

Die Gemeinschaftsmarke im Verhältnis zur Deutschen Marke: Rechtliche und Ökonomische Gesichtspunkte

*Kemal ŞENOCAK**

*Ali YARAYAN***

ABSTRACT

The work in hand clarifies the relationship of the European Community trademark in proportion to the German trademark. Since 1996, it is possible to express a trademark as a community trademark for the harmonization office set up in Alicante/Spain for the domestic market (trademarks, design and models). This protection possibility has undergone a great demand in the practice. It is reason for it that the trademark applicant with one single registration enjoys a Europe-wide uniform protection.

ÖZET

Bu çalışma Avrupa Topluluğu markası ile Alman markası arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. 1996 yılından beri bir markanın Topluluk markası olarak Alicante/İspanya'da tescili mümkündür. Uygulamada bu büyük bir ilgi görmüştür. Bunun sebebi, başvuru sahibinin tek bir başvuru ile tüm Avrupa çapında yeknesak bir koruma elde edecek olmasıdır

KEYWORDS

Protection of industrial property, Trademark law, Community trademark, Registration of trademark, Protection of trademark

* Dozent, Lehrstuhl für Handelsrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Ankara.

** Dr. iur., Rechtsanwalt in Freiburg im Breisgau.

ANAHTAR KELİMELER

Topluluk markası, Marka hukuku, Sinaî hukuk, Markanın tescili, Markanın korunması

Einleitung

Ziel dieses Beitrages ist es, das Verhältnis der Gemeinschaftsmarke zur deutschen Marke in rechtlicher und ökonomischer Hinsicht darzustellen.

Die deutsche Marke findet ihre Grundlage im deutschen Markengesetz (MarkenG). Ihr Geltungsbereich erstreckt sich auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Neben diesem deutschen Markenschutz ist mit der Schaffung der Gemeinschaftsmarke ein europäisches Schutzrecht getreten, das weitgehend autonom neben den nationalen Markenrechten existiert. Der Markenanmelder kann seit dem 01. Januar 1996 eine Marke als Gemeinschaftsmarke bei dem in Alicante/Spanien eingerichteten Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) anmelden. Durch Anmeldung und Eintragung in das beim Harmonisierungsamt (HABM) geführte Register für Gemeinschaftsmarken¹ erhält der Markeninhaber automatisch Schutz in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Grundsatz der Einheitlichkeit).

Anmelder, die beide Optionen nutzen, können damit derzeit maximal vierzehn Markenschutzrechte erwerben – und zwar nach vierzehn verschiedenen Markenrechtsordnungen: Neben 13 nationalen Markenrechten – nicht 15, denn das Markenrecht der Benelux-Staaten ist bereits vereinheitlicht – wird die Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 (GMV)² geschützt³.

Außer deutschem Markenschutz nach dem Markengesetz und europaweitem Markenschutz nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung gibt es schon seit dem Jahre 1891 die Möglichkeit der internationalen Markenregistrierung. Letzteres findet seine Grundlage im Madrider Markenabkommen (MMA). Die Eintragung im internationalen Markenregister begründet zwar kein einheitliches internationales Markenrecht, wohl aber eine Vielheit nationaler Markenrechte, gleichsam ein Bündel nationaler Marken⁴. Ist die Marke international registriert, so richten sich Inhalt und Umfang des Schutzes nach dem nationalen Recht der einzelnen Markenverbandsstaaten⁵.

¹ Siche Art. 6, 83 GMV.

² **Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften** (ABl. EG) 1994 L 11/1.

³ Christoph ANN, Die Europäisierung des Markenrechts, **ZEuP** 2002, 5 (8).

⁴ BGHZ 18, 1 (13) – „Hüchel“; BGH **GRUR** 1960, 235 – „Toscanella“.

⁵ Karl-Heinz FEZER, Markenrecht, **Kommentar zum Markengesetz**, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001 FEZER, Rz 1 Vorb. MMA.

Der Vorteil des MMA liegt für den Anmelder darin, dass Sonderanmeldungen in den einzelnen Staaten kraft der Registerkompetenz des Internationalen Büros in Genf nicht erforderlich sind, wodurch eine erhebliche Kostenersparnis eintritt. In der vorliegenden Bearbeitung ist jedoch angesichts der Themenstellung dieses Beitrages auf das Madrider Markenabkommen nicht weiter einzugehen.

Die Analyse des Verhältnisses der Gemeinschaftsmarke zur deutschen Marke führt zur Behandlung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede, der Verknüpfungen sowie der Vor- und Nachteile dieser beiden Markensysteme.

Bei der Beantwortung dieser Fragen werden zunächst ökonomische Aspekte der Marke, sodann die rechtlichen Grundlagen der deutschen Marke und der Gemeinschaftsmarke in historischer Hinsicht herausgearbeitet. In einem weiteren Schritt wird die deutsche Marke und die ihr gegenüber bestehenden Unterschiede bei der Gemeinschaftsmarke vorgestellt, um das rechtliche Verhältnis beider Markensysteme erörtern zu können.

A. Ökonomische Bedeutung der Marke

I. Grundlagen der ökonomischen Bedeutung von Marken

Im allgemeinen haben Marken in der Unternehmenspraxis eine herausragende Bedeutung. Die Ursache liegt darin, dass Marken sehr häufig den mit Abstand wichtigsten Vermögensgegenstand von Unternehmen darstellen. Dies zeigt sich z.B. in den geschätzten finanziellen Werten der weltweit bedeutenden Marken durch das Unternehmen Interbrand⁶, wonach etwa Coca-Cola einen Markenwert von 69,637 Milliarden Dollar und Microsoft einen solchen von 64,091 Milliarden Dollar haben. Die stärkste deutsche Marke ist Mercedes-Benz⁷ mit einem Wert von 21,010 Milliarden Dollar⁸. Angesichts dieser Wertdimensionen von Marken ist es offensichtlich, dass eine wertorientierte Markenpolitik besonders wichtig ist. Ziel ist es, den immateriellen Vermögensgegenstand Marke einer langfristigen Markenwertsteigerung zuzuführen. Aufgrund der Immaterialität, vielfältiger Interdependenzen sowie der sehr langfristigen Erfolgswirkungen von Marken stellt die Umsetzung einer wertorientierten Markenpolitik jedoch eine große Herausforderung dar⁹. Dennoch kann festgehalten werden, dass insbesondere die Gemeinschaftsmarke in Zukunft keinen Nachahmer finden und daher eine einzigartige Bedeutung erlangen wird. Dies ergibt sich daraus, dass es eine

⁶ Interbrand, <http://www.wuv.de/daten/unternehmen/rankings/072002/575/> (besucht am 23.04.2003).

⁷ Deutsches Patent- und Markenamt, **Marken - Eine Informationsbroschüre des Deutschen Patent- und Markenamts**, 3. Auflage München 1999, 3.

⁸ Bemerkenswert erscheint, dass keine einzige türkische Marke in die Liste der 100 wertvollsten Marken aufgenommen ist.

⁹ Henrik SATTLER, **Markenpolitik**, Berlin 2001, 20.

„Weltmarke“¹⁰ nicht geben wird, da bereits eine Alternative in Form des Madrider Markensystems verwirklicht ist¹¹ und die Gemeinschaftsmarke mit ihrer europaweiten Erstreckung eine Vielzahl von Ländern umfasst. Mit der Aufnahme weiterer Länder in die Europäische Union wird somit der Geltungsbereich der Gemeinschaftsmarke und einhergehend damit auch ihre Bedeutung steigen. Denn für die Wertbildung einer Marke ist gerade die Markenbekanntheit in der Bevölkerung wichtig¹².

Speziell die Einführung der Gemeinschaftsmarke sollte es den in der Gemeinschaft tätigen Unternehmen ermöglichen, ihre Waren und Dienstleistungen ohne Rücksicht auf innergesetzliche Grenzen schützen zu lassen. Damit sollte die Gemeinschaftsmarke ihren Beitrag zur Vollendung des Binnenmarktes leisten. Dieses Ziel konnte man nicht durch Harmonisierung der nationalen Markengesetze erreichen, da selbst eine vollständige Angleichung aller Markengesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten die territoriale Beschränkung des Geltungsbereichs der nationalen Marken nicht zu überwinden vermochte¹³. Daher bedurfte es eines einheitlichen Schutzsystems auf unmittelbar gemeinschaftsrechtlicher Grundlage. Diese Grundlage ist die Gemeinschaftsmarkenverordnung¹⁴.

Zudem sollte die Gemeinschaftsmarke eine kostengünstige Alternative zur nationalen Marke und zur internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen darstellen¹⁵. Der Vorteil der Gemeinschaftsmarke liegt darin, dass der Markeninhaber mittels einer Anmeldung ein unabhängiges, supranationales und vor allem einheitliches Markenrecht für sämtliche Mitgliedstaaten innehat (sog. Grundsatz der Eigenständigkeit und Einheitlichkeit)¹⁶. Denn die Schutzerstreckung einer nationalen Marke ist auf den jeweiligen Schutzstaat beschränkt (Grundsatz der Territorialität)¹⁷ und die Schutzerstreckung nach dem Madrider Markenabkommen richtet sich nach den jeweiligen nationalen Regeln der Verbandsstaaten, für die der Markenschutz beantragt wurde¹⁸.

¹⁰ Vgl. ANN. ZEuP 2002, 5 (6), der darauf hinweist, dass der Versuch, eine „Weltmarke“ zu schaffen, bereits im Jahre 1911 – freilich erfolglos – von *Katz, Kohler* und *Düringer* unternommen wurde.

¹¹ Alexander von MÜHLENDahl, *Marken und Markenrecht in globalen Märkten*, Anmerkungen aus europäischer Sicht, **MarkenR** 2001, 382 (383).

¹² SATTLER, 134 f.

¹³ Claudius MARX, **Deutsches und europäisches Markenrecht - Handbuch für die Praxis**, Neuwied 1997, Rz 408.

¹⁴ FEZER, Rz 81 zur Einl. MarkenG.

¹⁵ Henrik NIEHUES, **Deutsche Marke, Gemeinschaftsmarke und internationale Registrierung - Verknüpfungen und Überschneidungen der Schutzsysteme**, Diss. Konstanz 1999, 55.

¹⁶ NIEHUES, 55.

¹⁷ FEZER, Rz 80 zur Einl. MarkenG.

¹⁸ SATTLER, 49.

Die Schaffung der Gemeinschaftsmarke zielt darauf ab, die Rolle von Marken und Markenartikeln als Integrationsfaktoren im Binnenmarkt zu verstärken¹⁹. Rechnung getragen wird damit der heute geradezu elementaren Bedeutung der Kennzeichnung von Produkten mit Marken, ohne die moderner Wettbewerb gerade auch in einem Binnenmarkt nicht mehr vorstellbar wäre²⁰.

II. Funktionen von Marken

Markenfunktionen erklären die große wirtschaftliche Rolle von Marken. Klassisch wird diesbezüglich differenziert zwischen der Unterscheidungs-, Herkunfts-, (Qualitäts-, Vertrauens- oder) Garantie- und der Werbefunktion²¹. Neuerdings wird auch die Kommunikationsfunktion diskutiert. All diese Funktionen gelten sowohl für die Gemeinschaftsmarke als auch für die deutsche Marke.

1) Die Unterscheidungsfunktion

Die Unterscheidungsfunktion wird teilweise als die grundlegende, wesensbestimmende Funktion der Marke angesehen²² und folgendermaßen definiert: Aufgabe jeder Marke ist es, Waren zu kennzeichnen, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren unterscheidbar zu machen²³. Für die Gemeinschaftsmarke ist die Unterscheidungskraft als Voraussetzung des Markenschutzes in den Art. 4 und 7 Abs. 1 lit. b GMV gesetzlich niedergelegt, wobei sie im deutschen Markenrecht in § 3 Abs. 1 MarkenG geregelt wird. Die Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsmarkenrecht muss jedoch auch gemeinschaftsweit sein²⁴.

2) Die Herkunftsfunktion

Die Marke kennzeichnet die Herkunft der Ware aus dem Betrieb des Markeninhabers²⁵. Somit können die Verbraucher schließen, dass die unter der Marke angepriesenen und vertriebenen Waren aus ein und derselben Quelle

¹⁹ Friedrich-Karl BEIER, Ziele und Leitgedanken des europäischen Markenrechts, **GRUR Int.** 1976, 363 (369).

²⁰ Reinhard INGERL, **Die Gemeinschaftsmarke**, Stuttgart 1996, 25.

²¹ Rupert SCHREINER, **Die Dienstleistungsmarke – Typus, Rechtsschutz und Funktion**, Diss. Köln 1983, 423ff.

²² Adriano VANZETTI, Funktion und Rechtsnatur der Marke, **GRUR Int.** 1965, 128 (132f.).

²³ Annette KUR, Verwechslungsgefahr und Irreführung – zum Verhältnis von Markenrecht und § 3 UWG, **GRUR Int.** 1989, 240 (240).

²⁴ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 29. Februar 2000, **GRUR Int.** 2001, 69 – „ARAL BLAU WEISS“.

²⁵ BGH **GRUR** 1964, 372 (374).

stammen²⁶. Jedoch kennzeichnet die Marke Produkte nicht nur, um sie von Produkten eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, sondern auch um sie von anderen Produkten des Markeninhabers selbst zu unterscheiden (sog. Sortenfunktion)²⁷. Des weiteren kommt es dem Verbraucher zumeist nicht auf die Kenntnis eines konkreten Unternehmens an, als vielmehr auf die Gleichmäßigkeit der Herkunftsstätte²⁸. Wesentlicher als ein konkreter oder auch nur abstrakter betrieblicher Herkunftshinweis ist dem Verbraucher, die Produkte nach ihrer individuellen Eigenart zu identifizieren²⁹. Daher kann die Herkunftsfunktion als Produktverantwortung des Markeninhabers verstanden werden, der sich aus der Sicht des Verbrauchers zu seinen Produkten als unternehmerische Leistungen bekennt³⁰.

Der Europäische Gerichtshof bezeichnet die Herkunftsfunktion in ständiger Rechtsprechung als die Hauptfunktion der Marke³¹. Diese Funktion stellt heute zwar nicht mehr die einzige Funktion einer Marke dar, sie bleibt aber für ein richtiges Verständnis der Rolle, die Marken in einer Marktwirtschaft spielen, dennoch von zentraler Bedeutung³².

3) Die Qualitäts-, Vertrauens- oder Garantiefunktion

Die Marke erfüllt eine Garantiefunktion, indem sie beim Verbraucher die Erwartung weckt, dass das Produkt, das er morgen kauft, die gleiche Qualität hat, wie das Produkt, das er gestern gekauft hat³³. Insoweit kann man auch von einer Qualitäts-³⁴ oder Vertrauensfunktion der Marke sprechen³⁵. Die Marke dient vor allem dazu, die für die Waren charakteristischen Eigenschaften zu

²⁶ Ludwig HEYDT, Parallelimporte und Warenzeichenrecht, **GRUR** 1969, 450 (453).

²⁷ FEZER, Rz 30 zur Einl. MarkenG.

²⁸ FEZER, Rz 30 zur Einl. MarkenG.

²⁹ Walter OPPENHOFF, Wandel der Markenrechtskonzeption?, **GRUR Int.** 1973, 433; Winfried TILMANN, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und ihre Auswirkungen auf das künftige EWG-Markenrecht, **GRUR** 1977, 446.

³⁰ FEZER, Das Markenrecht im Aufwind des Europäischen Binnenmarkts – Überlegungen zum Markenschutz in Europa nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17. Oktober 1990 – „HAG II“, **Festschrift für Gaedertz**, 1992, 153 (169 ff.).

³¹ EuGH, **GRUR Int.** 1990, 960 – HAG II, Rz 14.

³² Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2000, R 436/1999-1 „Washtablet 1“, http://oami.eu.int/legaldocs/boa/1999/de/R0436_1999-1.pdf (besucht am 24.04.2003).

³³ Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2000, R 436/1999-1 „Washtablet 1“, http://oami.eu.int/legaldocs/boa/1999/de/R0436_1999-1.pdf (besucht am 24.04.2003).

³⁴ Rolf SACK, Die rechtlichen Funktionen des Warenzeichens, **GRUR** 1972, 445 (445).

³⁵ FEZER, Rz 32 zur Einl. MarkenG.

kennzeichnen³⁶. Diese Garantiefunktion steht selbständig neben der Herkunftsfunktion³⁷.

Eine Absicherung der Qualitätsfunktion der Gemeinschaftsmarke zugunsten der Abnehmer ist in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nur sehr eingeschränkt erfolgt. Man mag dazu Art. 7 Abs. 1 lit. g GMV zum Schutz vor täuschenden Angaben zählen. Ein Anspruch auf gleichbleibende Qualität existiert dagegen nicht³⁸.

Demgegenüber haben die Qualitätsinteressen des Markeninhabers eine weit ausgeprägtere Berücksichtigung in der Gemeinschaftsmarkenverordnung erfahren. So kann der Fall der Produktveränderungen nach Inverkehrbringen (Art. 13 Abs. 2 GMV) nur über eine rechtliche Anerkennung der Qualitätsfunktion der Marke zugunsten des Markeninhabers erfasst werden³⁹.

4) Die Werbefunktion

Die Gemeinschaftsmarke erfüllt insofern auch eine verkaufsfördernde Funktion und Werbefunktion, als sie ein geeignetes Medium darstellt, durch das Maßnahmen zur Schaffung eines positiven Produktimages kanalisiert werden können⁴⁰. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Marke unabhängig von der Beschaffenheit der Waren eine eigene Suggestiv- oder Attraktionskraft ausüben vermag, wodurch für das Unternehmen ein erheblicher Goodwill gebildet werden kann⁴¹.

In der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist die Werbefunktion jedenfalls für bekannte Marken in den Art. 8 Abs. 5, 9 Abs. 2 lit. d GMV rechtlich geschützt.

5) Die Kommunikationsfunktion

Nach einer Auffassung wird die Absatzwerbung als Kommunikationsvorgang betrachtet, bei dem die Marke als Code in einer permanenten Kommunikationsbeziehung dient⁴². Der Markeninhaber soll zeichenrechtlich davor geschützt werden, dass durch missbräuchliche Eingriffe Dritter Kommunikationsstörungen auftreten, die in den angesprochenen

³⁶ HEYDT, GRUR 1969, 450 (453).

³⁷ BGH GRUR 1964, 372.

³⁸ Thomas SCHÖNFELD, **Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens: Eine rechtsdogmatische und ökonomische Analyse zur Property-Rights-Theorie**, Diss. München 1994, 219.

³⁹ SCHÖNFELD, 219.

⁴⁰ Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2000, R 436/1999-1 „Washtablet 1“, http://oami.eu.int/lcgaldocs/boa/1999/de/R0436_1999-1.pdf (besucht am 24.04.2003).

⁴¹ SCHÖNFELD, 154.

⁴² SCHREINER, 451.

Verbraucherkreisen zu Verwechslungen und Irrtümern hinsichtlich der betrieblichen Leistungsangebote führen⁴³. Entscheidend für den Markenschutz sei alleine, die kommunikative Beziehung zwischen Unternehmer und Verbraucher vor Unterbrechungen und Störungen zu schützen; jedoch müsse die Kommunikationsbeziehung der Vermittlung produktbezogener Informationen dienen⁴⁴.

Gegen diese weite Fassung des Schutzes vor Kommunikationsstörungen ist eingewandt worden, dass dies die Grenzen des Markenschutzes bedenklich ausweiten würde⁴⁵. In der Konsequenz der obigen Auffassung wäre demnach die Vermittlung sachlich-informativer Botschaften von dritter Seite, etwa durch Warentestberichte markenrechtlich unzulässig⁴⁶. Aus diesem Grunde stellt diese Auffassung bei der Erklärung der Kommunikationsfunktion auf das Produktimage ab. Das Produkt werde als Produktpersönlichkeit wahrgenommen, die durch die Marke symbolisiert werde⁴⁷.

6) Stellungnahme

Diese Funktionen verdeutlichen, wie die Marke im Marktgeschehen auftritt. Unter ihnen ist aber die Kommunikationsfunktion am besten geeignet, die wirtschaftliche Bedeutung der Marke zu erklären. Denn dieser Ansatz erfasst und betont zurecht die Rolle der Marke als Informationsträger⁴⁸ und damit den Beitrag der Marke zur partiellen Überwindung von Informationsdefiziten der Abnehmer. Von Vorteil ist hierbei, dass nicht nur Informationen des Markeninhabers mit der Marke verbunden werden, sondern eine Kommunikation über die Produkte ermöglicht wird und so Informationsquellen unterschiedlichster Vertrauenswürdigkeit nutzbar gemacht werden können⁴⁹. Daher wird diese Funktion hier als Grundfunktion der Marke angesehen. Sollte im übrigen zur Erklärung der Kommunikationsfunktion zu sehr auf das Produktimage abgestellt werden, so liefe es auf einen umfassenden Schutz der oben beschriebenen klassischen Funktionen, insbesondere also auch der Werbefunktion, hinaus⁵⁰, was dem Grundanliegen der Kommunikationsfunktion widerspricht.

⁴³ SCHREINER, 452.

⁴⁴ SCHREINER, 453.

⁴⁵ Frauke HENNING-BODEWIG/Annette KUR, **Marke und Verbraucher, Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft**, Bd. I: Grundlagen, Weinheim 1988, 253ff.

⁴⁶ HENNING-BODEWIG/KUR, Bd. I, 255.

⁴⁷ HENNING-BODEWIG/KUR, Bd. I, 22.

⁴⁸ SCHÖNFELD, 170 f.

⁴⁹ SCHÖNFELD, 171.

⁵⁰ SCHÖNFELD, 226.

B. Rechtliche Grundlagen der deutschen Marke und der Gemeinschaftsmarke – Historische Aspekte

Das deutsche Markengesetz als rechtliche Grundlage für das deutsche Markenrecht beruht auf der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG), die der Ministerrat der Europäischen Union am 21. Dezember 1988 verabschiedet hatte.

Der deutsche Gesetzgeber setzte diese Richtlinie mit Inkrafttreten des Markengesetzes am 01. Januar 1995 (Art. 50 Abs. 3 MRRG) um. Es löste das Warenzeichengesetz aus dem Jahre 1874 ab. Abgelöst wurde damit auch die Bezeichnung „Warenzeichen“ zugunsten der jetzigen Bezeichnung „Marke“. Grund dafür ist, dass das Markengesetz nun alle Kennzeichnungsrechte in sich vereinen soll.

Markenschutz in Deutschland kann u.a. durch Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), welches seine Niederlassungen in München hat⁵¹, erreicht werden. Die Anzahl der bis Ende 2000 im Markenregister in Kraft befindlichen Marken beträgt 574.542⁵², wobei allein im Jahre 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt 86.983 Anmeldungen deutscher Marken eingereicht wurden⁵³.

Demgegenüber reicht die Entstehungsgeschichte der Gemeinschaftsmarke bis kurz nach Inkrafttreten der Römischen Verträge 1958 zurück⁵⁴. In den Folgejahren erarbeitete die europäische Arbeitsgruppe „Gemeinschaftsmarke“ die „Denkschrift zur Schaffung einer EWG-Marke“, die 1976 veröffentlicht wurde⁵⁵. Auf der Basis dieser Denkschrift entstand 1977 der erste Entwurf einer Verordnung über die Gemeinschaftsmarke⁵⁶. Eine konsolidierte Fassung des Verordnungsvorschlages wurde am 11. Mai 1988 veröffentlicht⁵⁷. Eine endgültige Fassung scheiterte jedoch zunächst daran, dass über zwei Fragen, den Sitz der zuständigen Behörde für den administrativen Vollzug der

⁵¹ Zudem befindet sich in Berlin das Technische Informationszentrum des DPMA und in Jena eine Dienststelle des DPMA.

⁵² DPMA, **Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen**, 103. Jahrgang 2001, 91.

⁵³ Paul STRÖBELE, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht - Gegenwärtige Probleme und künftige Entwicklungen, **GRUR** 2001, 658 (658).

⁵⁴ Martin RÖTTGER, Gedanken zur Schaffung einer EWG-Marke, **GRUR Int.** 1959, 329.

⁵⁵ Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, Dokument SEC (76) 2462, **GRUR Int.** 1976, 481; Ludwig HEYDT, Der Benutzungszwang in der Denkschrift der EG-Kommission zur Schaffung einer EWG-Marke, **GRUR Int.** 1977, 47.

⁵⁶ Alexander von MÜHLENDahl, Der Angriff auf die Gültigkeit der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsprozeß, zur Verteilung der Zuständigkeit im Gemeinschaftsmarkenrecht, **GRUR Int.** 1978, 317; Ludwig HEYDT, Benutzung und Benutzungszwang im europäischen Gemeinschaftsmarkenrecht, **GRUR Int.** 1978, 2.

⁵⁷ Konsolidierter Text des EG-Ministerrates, **GRUR Int.** 1989, 388.

Verordnung und die Sprachenregelung, keine Einigung erzielt werden konnte⁵⁸. Im Oktober 1993 wurde schließlich eine Lösung für beide Streitfragen gefunden. Als Kompromiss zu einer Regelung mit einer oder drei Sprachen bzw. einer Gleichberechtigungsregelung aller elf Sprachen der Europäischen Union wurde eine Fünfsprachenregelung (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch) getroffen (Art. 115 Abs. 2 GMV). Sitz des Harmonisierungsamtes wurde Alicante/Spanien. Kurze Zeit später, am 20. Dezember 1993, erließ der Ministerrat die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (GMV)⁵⁹. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung trat am 15. März 1994 in Kraft (Art. 143 Abs. 1 GMV). Später erließ der deutsche Gesetzgeber am 19. Juli 1996 ein Markenrechtsänderungsgesetz (MarkenRÄndG), das sich speziell mit der Umsetzung der Gemeinschaftsmarkenverordnung in deutsches Recht befasst. Dieses Gesetz soll die störungsfreie Koordinierung des Gemeinschaftsmarkensystems mit der deutschen Markenrechtsordnung garantieren⁶⁰. Demgemäß wurden die §§ 125a ff. MarkenG durch das Markenrechtsänderungsgesetz eingeführt. Das Markenrechtsänderungsgesetz ist am 25. Juli 1996 in Kraft getreten.

Des weiteren kommt der Gemeinschaftsmarkenverordnung als sekundäres Gemeinschaftsrecht nach Art. 249 Satz 2 EGV allgemeine Geltung zu; sie ist in all ihren Teilen rechtsverbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Eine Umsetzung in das nationale Recht ist nicht erforderlich.

Ergänzt wird die Gemeinschaftsmarkenverordnung durch die in Art. 139, 140 GMV vorgesehene Durchführungsverordnung⁶¹, die Gebührenverordnung⁶² und die Verfahrensordnung⁶³ der Beschwerdekammern. Schließlich sind auch die Beschlüsse und Mitteilungen des Präsidenten des Harmonisierungsamtes, die im Amtsblatt des Harmonisierungsamtes veröffentlicht werden, von großer praktischer Relevanz.

Das Harmonisierungsamt nahm am 01. April 1996 offiziell seine Tätigkeit auf und besitzt nach Art. 111 Abs. 1 GMV Rechtspersönlichkeit. Anmeldungen

⁵⁸ Clemens JUST, **Die Gemeinschaftsmarke im System des internationalen Markenschutzes**, Diss. Frankfurt am Main 2000, 27.

⁵⁹ FEZER, Rz 80f. zur Einl. MarkenG.

⁶⁰ FEZER, Rz 1 zur Vorb. § 125a MarkenG.

⁶¹ Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (EG) des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. EG Nr. L 303 vom 15. Dezember 1995, 1).

⁶² Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. EG Nr. L 303 vom 15. Dezember 1995, 33).

⁶³ Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 05. Februar 1996.

für Gemeinschaftsmarken werden seit dem 01. Januar 1996 entgegengenommen. Im ersten Jahr gingen 43.115 Anmeldungen ein. Bis Ende Februar 2003 waren es bereits insgesamt 294.625⁶⁴; allein aus Deutschland sind es 49.913⁶⁵ Anmeldungen⁶⁶. Demgegenüber wurden im Jahre 1997 zunächst 574 Gemeinschaftsmarken eingetragen, wobei es Ende März 2003 bereits 168.190 waren⁶⁷. Von diesen Eintragungen entfallen 29.800 auf Deutschland⁶⁸. Diese Zahlen verdeutlichen den Stellenwert, den die noch junge Gemeinschaftsmarke bereits heute in der Praxis einnimmt⁶⁹. Allerdings ist festzuhalten, dass der mehrjährige Aufwärtstrend bei Markenmeldungen im Jahre 2001 aufgrund konjunktureller Probleme⁷⁰ spürbar gebremst worden ist⁷¹. So ging die Zahl der Markenmeldungen von 86.983 im Jahr 2000 auf 67.361 im Jahr 2001 zurück, was einem Rückgang um 22,6% entspricht⁷².

C. Grundlegendes zur deutschen Marke

I. Materiellrechtliche Regelungen

1) Anwendungsbereich

Das Markengesetz wird durch die Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (MarkenVO) vom 30. November 1994 und durch das Gesetz über die Gebühren des Patentamtes und des Patentgerichts vom 18. August 1976 ergänzt⁷³.

⁶⁴ <http://oami.eu.int/pdf/diff/statapplication2003.PDF> (besucht am 22.04.2003).

⁶⁵ <http://oami.eu.int/pdf/diff/statapplication2003.PDF> (besucht am 22.04.2003), wobei bis Ende 2002 insgesamt 48.667 Anmeldungen registriert wurden und von Januar bis Februar 2003 1.246 Anmeldungen.

⁶⁶ Vgl. als Beispiel für ein Nicht-EU-Land <http://oami.eu.int/pdf/diff/statapplication2003.PDF> (besucht am 22.04.2003), wonach bis Ende Februar 2003 insgesamt 462 Anmeldungen aus der Türkei stammten; davon sind 450 Anmeldungen bis Ende 2002 registriert worden und von Januar bis Februar 2003 lediglich 12 Anmeldungen.

⁶⁷ <http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2003.pdf> (besucht am 22.04.2003).

⁶⁸ Vgl. als Beispiel für ein Nicht-EU-Land <http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2003.pdf> (besucht am 22.04.2003), wonach lediglich 290 Eintragungen aus der Türkei stammen.

⁶⁹ Gleichzeitig wird deutlich, dass die Gemeinschaftsmarke in der Türkei noch nicht sehr verbreitet ist.

⁷⁰ Vgl. DPMA, Jahresbericht, 26, wo darauf hingewiesen wird, dass die Entwicklungen in der Informationstechnologie und Telekommunikation, der Börsenboom sowie die Umorientierung zur Dienstleistungsgesellschaft zur Gründung neuer Firmen mit neuen Produkten führten, für die Marken benötigt wurden; im Jahre 2001 war diese Entwicklung aber weitgehend abgeschlossen, viele neu gegründete Unternehmen traten in eine Konsolidierungsphase.

⁷¹ Ulrich SCHMOCH, **Marken als Innovationsindikator für Dienstleistungen – Studien zum deutschen Innovationssystem**, Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung, 2003, 1 und 11.

⁷² DPMA, Jahresbericht 2001, 26.

⁷³ NIEHUES, 43.

Das Markengesetz regelt den rechtlichen Schutz von Kennzeichen⁷⁴. Kennzeichen sind Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben (§ 1 MarkenG). Das Markengesetz versteht unter einer Marke sowohl Waren- als auch Dienstleistungsmarken (§ 3 Abs. 1 MarkenG) sowie Kollektivmarken (§ 97 MarkenG). Geschäftliche Bezeichnungen sind in § 5 MarkenG und geographische Herkunftsangaben in § 126 Abs. 1 MarkenG geregelt. Zudem ist neben dem Markengesetz die Anwendung von anderen gesetzlichen Vorschriften zum Schutz dieser Zeichen nicht ausgeschlossen (§ 2 MarkenG).

2) Erwerb des Schutzes

Nach der Entstehung des Markenschutzes sind drei Kategorien von Marken zu unterscheiden: Das durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das Register entstehende Markenrecht (§ 4 Nr. 1 MarkenG), das durch die Benutzung eines Zeichens und den Erwerb von Verkehrsgeltung als Marke entstehende Markenrecht (§ 4 Nr. 2 MarkenG) und das durch den Erwerb von notorischer Bekanntheit entstehende Markenrecht (§ 4 Nr. 3 MarkenG). Notorietät genießt eine Marke, die innerhalb der beteiligten Verkehrskreise eines Staates allgemein bekannt ist⁷⁵. Dafür ist weder erforderlich, dass eine Bekanntheit als Weltmarke oder als Marke von internationalem Ruf besteht, noch dass die Marke benutzt wird⁷⁶. Diese Möglichkeit des Markenschutzes durch Benutzung eines Zeichens sowie durch Notorietät belegt, dass die Eintragung einer Marke nicht der einzige Weg zum Erwerb des Markenschutzes ist.

3) Inhaberschaft

Nach § 7 MarkenG können natürliche Personen, juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften Inhaber von Marken sein. Hinsichtlich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts galt nach der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mangels Rechts- und Prozessfähigkeit nicht Inhaberin einer eingetragenen Marke sein könne⁷⁷. Jedoch ist seit dem Grundlagenurteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Januar 2001⁷⁸ in der Rechtsprechung anerkannt, dass die (Außen-) Gesellschaft bürgerlichen Rechts Rechtsfähigkeit besitzt, soweit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet. Demzufolge kann nun auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts Inhaberin einer Marke sein.

⁷⁴ FEZER, Rz 16 zur Einl. MarkenG.

⁷⁵ Ludwig HEYDT, Zum Begriff der Weltmarke, **GRUR** 1952, 321 (323).

⁷⁶ FEZER, Rz 4-6 zu Art. 6^{bis} PVÜ.

⁷⁷ BGH **NJW-RR**, 2001, 114, **GRUR** 2000, 1028.

⁷⁸ BGH **NJW** 2001, 1056.

4) Begriff der deutschen Marke

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können alle Zeichen als Marke geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Somit ist der Kreis schutzfähiger Zeichen enorm ausgeweitet. Als einziges Kriterium wird die Unterscheidungsfähigkeit von anderen Zeichen genannt. Diese ist abstrakt zu beurteilen (sog. abstrakte Unterscheidungseignung)⁷⁹. Es kommt nur darauf an, ob der Bezeichnung oder dem sonstigen Merkmal (Zeichen) die mögliche Eignung zur Identifikation von Unternehmensprodukten bei abstrakter Betrachtungsweise zukommt. Ausreichend ist die Unterscheidungseignung zur Produktidentifikation; nicht erforderlich ist eine Unterscheidungseignung dahin, Produkte nach Maßgabe ihrer kommerziellen Herkunft voneinander zu unterscheiden⁸⁰.

Ausdrücklich erlaubt sind Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenhänge (§ 3 Abs. 1 MarkenG), sofern sie sich zweidimensional graphisch darstellen lassen (§ 8 Abs. 1 MarkenG). § 3 Abs. 2 MarkenG bestimmt, dass lediglich solche dreidimensionalen Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, bei denen es sich um technisch oder ästhetisch bedingte Gestaltungen handelt.

Beispielsweise wurde als Wortmarke auch ein einzelner Buchstabe („K“) als unterscheidungsfähig angesehen⁸¹, wobei einer sloganartigen Aufforderung („Test it“) als Wortmarke für Tabakwaren die Unterscheidungskraft abgesprochen wurde⁸². Als Bildmarke sind eine „Jeanshosenentasche“⁸³ und als dreidimensionale Marke eine „Likörflasche“⁸⁴ bzw. ein „Honigglas“⁸⁵ unterscheidungsfähig. Jedoch führten Verfahren zu dreidimensionalen, farbigen Anmeldungen wie „türkise Ringform“, „Dichtungsring“ oder „Bügeltisch in Gelb und Braun“ nicht zum Erfolg der Anmeldungen, da ein die Unterscheidungskraft begründendes Element nicht zu erkennen sei⁸⁶. Demgegenüber hat das Bundespatentgericht die Frage der Unterscheidungskraft einer „Waschmittelflasche“⁸⁷ als dreidimensionale Marke dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt.

⁷⁹ FEZER, Rz 203 zu § 3 MarkenG.

⁸⁰ FEZER, Rz 203 zu § 3 MarkenG.

⁸¹ BGH GRUR 2001, 161 (161).

⁸² BGH GRUR 2001, 735 (735).

⁸³ BGH GRUR 2001, 734 (734).

⁸⁴ BGH GRUR 2001, 56 – „Likörflasche“.

⁸⁵ BPatG GRUR 1998, 1018 – „Honigglas“.

⁸⁶ Marianne GABRÜCKER, Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2000 - Markenrecht, neue Markenformen, absolute Schutzfähigkeit, GRUR 2001, 373 (376).

⁸⁷ BPatG GRUR 2001, 737.

Auch Zahlen, wie z.B. „01070“ und „01072“ hält das Bundespatentgericht für unterscheidungskräftig⁸⁸. Es sei nicht ausgeschlossen, dass diese Zahlen neben ihrer Eigenschaft als Vorwahl eines Telefonnetzes zu dienen, auch Hinweisfunktion auf einen bestimmten Betreiber habe.

5) **Schutzhindernisse**

Sowohl Hindernisse, die in der Natur des Zeichens begründet liegen (sog. absolute Schutzhindernisse; § 8 MarkenG), als auch solche Hindernisse, die durch die Rechte anderer Markeninhaber entstehen (sog. relative Schutzhindernisse; §§ 9 bis 13 MarkenG), können einer Eintragung entgegenstehen. Eine detaillierte Darstellung dieser Fragen kann im Rahmen dieses Beitrags nicht erfolgen⁸⁹.

6) **Schutzumfang**

Dem Inhaber einer Marke steht ein ausschließliches Recht an ihr mit daraus folgenden zivilrechtlichen Ansprüchen zu (§§ 14-19 MarkenG). Bei Verletzung des Ausschlussrechts kann der Inhaber der älteren Marke Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend machen (§ 14 Abs. 5 und 6 MarkenG).

7) **Schranken des Schutzes**

Die Schranken des Markenschutzes sind abschließend in den §§ 20 bis 26 MarkenG geregelt. Diese sind die dreijährige Verjährung (§ 20 MarkenG), die Verwirkung von Ansprüchen (§ 21 MarkenG), der Ausschluss von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang (§ 22 MarkenG), die Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben (§ 23 MarkenG), die Erschöpfung (§ 24 MarkenG) sowie der Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung (§§ 25, 26 MarkenG).

Explizit ist hierbei auf das Ausschlussrecht durch die sog. Erschöpfung nach § 24 MarkenG hinzuweisen. Diese markenrechtliche Schranke tritt ein, wenn die Marke mit Zustimmung des Inhabers in den Verkehr gebracht wurde. Rechtsfolge des Erschöpfungsgrundsatzes ist es, dass der Markeninhaber aufgrund seines Kennzeichenrechts nicht das Recht hat, einem Dritten die Benutzung der Marke zu untersagen⁹⁰. Im Gegensatz zum früher durch das Reichsgericht und den Bundesgerichtshof entwickelten, weltweit unbegrenzten Erschöpfungsgrundsatz⁹¹ beinhaltet § 24 MarkenG nur eine Erschöpfung, die

⁸⁸ GABRUCKER, **GRUR** 2001, 373 (379).

⁸⁹ Siehe dazu NIEHUES 46 ff.

⁹⁰ FEZER, Rz 1 zu § 24 MarkenG.

⁹¹ BGH **GRUR** 1973, 562; Michael BECKMANN, Endgültiges Ende der weltweiten Erschöpfung des nationalen Markenrechts, **NJW** 1999, 1688 (1689).

sich auf das Gebiet der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) bezieht, d.h., nur beim Inverkehrbringen innerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums verliert der Inhaber sein ausschließliches Recht⁹². Bei einer wesentlichen Veränderung oder Verschlechterung der Ware nach erstmaligem Inverkehrbringen findet diese Regelung aber keine Anwendung (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

8) Schutzdauer

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt (§ 47 Abs. 1 MarkenG). Nach § 47 Abs. 2 MarkenG kann die Schutzdauer um jeweils zehn Jahre verlängert werden.

9) Deutsche Marke als Vermögensgegenstand

Die deutsche Marke stellt einen Vermögensgegenstand dar. Auch diesbezüglich kommt der Marke eine ökonomische Bedeutung zu. Sie kann nämlich ohne Bindung an einen Geschäftsbetrieb und somit frei, für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen übertragen werden (§ 27 Abs. 1 MarkenG). Das Markenrecht ist insofern als ein dingliches Recht zu beurteilen⁹³; es kann verpfändet werden und Gegenstand von Zwangsvollstreckungen sein (§ 29 Abs. 1 MarkenG). Ebenso ist es möglich, für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenzen, die sich auf das gesamte oder nur auf einen Teil des Geltungsgebiets beziehen, zu erteilen (§ 30 Abs. 1 MarkenG). Die Lizenz entfaltet dabei ebenfalls dingliche Wirkung⁹⁴.

II. Formell-rechtliche Regelungen

1) Eintragungs- und Widerspruchsverfahren

Das Eintragungsverfahren ist in den §§ 32 bis 44 MarkenG behandelt. Nach der Anmeldung erfolgt eine Prüfung des Zeichens auf formelle Eintragungsvoraussetzungen, wie z.B. Erstellung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses sowie Zahlung der Gebühr (§§ 32, 36 MarkenG), und auf absolute Schutzhindernisse (§ 37 MarkenG). Gegen eine erhöhte Gebühr kann eine beschleunigte Prüfung beantragt werden (§ 38 MarkenG).

Nach der Eintragung können Inhaber älterer Rechte gemäß den relativen Schutzhindernissen innerhalb von drei Monaten Widerspruch einlegen (§ 42 MarkenG). Dieses Widerspruchsverfahren ist daher ein nachgeschaltetes. Der

⁹² EuGH NJW 1998, 3185 – „Silhouette“; BGHZ 131, 308, GRUR 1996, 271 (273) – „Gefärbte Jeans“.

⁹³ FEZER, Rz 1 zu § 29 MarkenG.

⁹⁴ FEZER, Rz 7 zu § 30 MarkenG.

Inhaber der jüngeren Marke kann seinerseits gegen den Widerspruch eine Einrede der mangelnden Benutzung (§ 43 MarkenG) oder bei erfolgreichem Widerspruch eine Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) auf Anspruch der Eintragung geltend machen.

2) Änderungsverfahren

Ein Änderungsverfahren kann sich entweder auf Berichtigungen von Unrichtigkeiten bei der Eintragung (§ 45 MarkenG) oder auf die Teilung einer Eintragung (§ 46 MarkenG) bzw. die Verlängerung der Schutzdauer einer Eintragung um weitere zehn Jahre (§ 47 MarkenG) beziehen.

3) Lösungsverfahren

Das Lösungsverfahren wird entweder bei Verzicht (§ 48 MarkenG) auf Antrag des Inhabers selbst oder bei sonstigen Lösungsgründen wie Verfall (§ 49 MarkenG) oder absoluter (§ 50 MarkenG) bzw. relativer (§ 51 MarkenG) Nichtigkeit durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder auf Antrag Dritter eingeleitet.

4) Kosten

Das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostG) vom 13. Dezember 2001⁹⁵ regelt in seinem Gebührenverzeichnis die Kosten für Handlungen des Deutschen Patent- und Markenamtes⁹⁶. Danach kostet z.B. die Anmeldegebühr für eine Marke bis zur dritten Klasse⁹⁷ bei elektronischer Anmeldung 290,- € und bei Anmeldung in Papierform 300,- €, die Widerspruchsgebühr⁹⁸ 120,- € und die Verlängerungsgebühr⁹⁹ 600,- €. Auch insoweit hat die Marke ökonomische Relevanz, als dass sich der Markenmelder überlegen muss, welche Art der Markeneintragung sich für ihn unter Zugrundelegung der Kosten lohnt.

5) Gerichtlicher Rechtsschutz

Innerhalb eines Monats können die Verfahrensbeteiligten gegen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Beschwerde einlegen (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG). Zuvor ist jedoch, sollte der Beschluss von einem

⁹⁵ BGBl. I S. 3656.

⁹⁶ Siehe Gebührenverzeichnis, <http://www.dpma.de/formulare/a9510.doc> (besucht am 24.04.2003).

⁹⁷ Vgl. § 32 MarkenG i.V.m. Nr. 331000 bzw. 331100 des Gebührenverzeichnisses des PatKostG.

⁹⁸ Vgl. § 42 MarkenG i.V.m. Nr. 331600 des Gebührenverzeichnisses des PatKostG.

⁹⁹ Vgl. § 47 Abs. 3 MarkenG i.V.m. Nr. 332100 des Gebührenverzeichnisses des PatKostG.

Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sein, Erinnerung einzulegen (§ 64 Abs. 1 MarkenG), deren Bescheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt aber wiederum durch Beschwerde angegriffen werden kann. Sofern eine Erinnerung nicht rechtzeitig behandelt wird, ist sogar eine Durchgriffsbeschwerde möglich (§ 66 Abs. 3 MarkenG). Über die Beschwerde entscheidet das Patentgericht durch Beschluss (§§ 67 Abs. 1, 70 Abs. 1 MarkenG). Der Beschluss des Patentgerichts selbst kann bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung oder bei einer nötigen Fortbildung oder Vereinheitlichung der Rechtsprechung innerhalb eines Monats durch eine Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof überprüft werden (§ 83 Abs. 1 und 2 MarkenG). Darüber hinaus sind für alle zivilrechtlichen Klagen, durch die ein Anspruch aus einem Markenrecht gefordert wird, sog. Kennzeichenstreitsachen¹⁰⁰, die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert zuständig (§ 140 Abs. 1 MarkenG). Aufgrund der Konzentrationsermächtigung nach § 140 Abs. 2 MarkenG wurde in den Bundesländern eine ausschließliche Zuständigkeit für Kennzeichenstreitsachen begründet¹⁰¹. So ist z.B. in Baden-Württemberg für Kennzeichenstreitsachen im Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe das Landgericht Mannheim und im Bezirk des Oberlandesgerichts Stuttgart das Landgericht Stuttgart zuständig¹⁰².

D. Rechtliches Verhältnis der Gemeinschaftsmarke zur deutschen Marke

I. Allgemeine Grundsätze

Das Gemeinschaftsmarkenrecht enthält die Grundsätze der Autonomie, der Einheitlichkeit und der Koexistenz¹⁰³, die ihm den spezifischen Charakter als supranationales Schutzrecht geben¹⁰⁴.

1) Grundsatz der Autonomie

Die Gemeinschaftsmarke ist rechtlich autonom¹⁰⁵. Das bedeutet, dass der Schutz der Gemeinschaftsmarke von der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelt wird und aus keinem Bündel nationaler oder internationaler Rechte besteht. Dieser Grundsatz hat keine ausdrückliche gesetzliche Regelung

¹⁰⁰ FEZER, Rz 3 zu § 142 MarkenG.

¹⁰¹ FEZER, Rz 9 zu § 140 MarkenG.

¹⁰² § 13 VO v. 20. November 1998, GBl. S. 680; FEZER, § 140 Rz 9 MarkenG.

¹⁰³ ANN, **ZEuP** 2002, 5 (13), der aufgrund der Einschränkungen von Art. 14 und 97 Abs. 2 GMV eher vom Vorrang der Gemeinschaftsmarkenverordnung sprechen möchte als von einer echten Eigenständigkeit der Gemeinschaftsmarkenverordnung.

¹⁰⁴ JUST, 31.

¹⁰⁵ Annette Bettina PRANDZIOCH, **Das Europäische Markenamt: Funktion und Bedeutung der Gemeinschaftsmarke**. Diss. Hamburg 1999, 92.

erfahren, sondern ergibt sich aus der Natur eines supranationalen Schutzrechts¹⁰⁶.

2) Grundsatz der Einheitlichkeit

In Art. 1 Abs. 2 GMV ist der Grundsatz der Einheitlichkeit verankert. Danach kann die Gemeinschaftsmarke nur für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erworben, übertragen oder für verfallen oder nichtig erklärt werden: sie kann nicht auf ein Teilgebiet beschränkt werden¹⁰⁷. So kann etwa die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke nicht mit Schutzwirkung nur für bestimmte EU-Staaten beantragt oder nur mit Wirkung für einzelne Staaten auf die Marke verzichtet werden, sog. Alles-oder-Nichts-Prinzip¹⁰⁸.

3) Grundsatz der Koexistenz

Der Grundsatz der Koexistenz bedeutet, dass die Gemeinschaftsmarke neben die Marke nach nationalem Recht tritt, ohne sie zu ersetzen oder zu verdrängen¹⁰⁹. Dieser Grundsatz ist zahlreichen Bestimmungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung zu entnehmen¹¹⁰.

II. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Gemeinschaftsmarke und der deutschen Marke

1) Wirkungsgrad der Markenarten

Während sich die deutsche Marke auf das Territorium Deutschlands beschränkt, erfasst die Gemeinschaftsmarke die gesamte Europäische Union. Insofern ist der Wirkungsgrad der Gemeinschaftsmarke weitaus größer als der einer deutschen Marke.

2) Divergenz in den Anwendungsbereichen

Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung werden sowohl Waren- als auch Dienstleistungs- und Kollektivmarken geschützt. Geographische Herkunftsangaben finden im Gegensatz zum deutschen Recht¹¹¹ nur im Bereich der Kollektivmarke Schutz (Art. 64 Abs. 2 GMV), geschäftliche Bezeichnungen¹¹² sind nicht einmal erwähnt.

¹⁰⁶ JUST, 31.

¹⁰⁷ FEZER, Rz 83 zur Einl. MarkenG.

¹⁰⁸ Hermann SCHWANHÄUSER, Entwicklung und zukünftige Gestaltung der EWG-Marke, *WRP* 1984, 1.

¹⁰⁹ Alexander von MÜHLENDAHL/Dietrich C. OHLGART/Verena von BOMHARD, *Die Gemeinschaftsmarke*, München 1998, 10.

¹¹⁰ Siehe z.B. Art. 8, 52, 105 GMV.

¹¹¹ Siehe § 1 Nr. 3 MarkenG.

¹¹² Siehe § 1 Nr. 2 MarkenG.

3) Formelles Gemeinschaftsmarkenrecht und materielles deutsches Markenrecht

Des weiteren offenbart sich die Gemeinschaftsmarke im Gegensatz zur deutschen Marke als ein rein formelles Recht. Das bedeutet, dass nach Art. 6 GMV ein Schutz ausschließlich durch Eintragung in das beim Harmonisierungsamt geführte Gemeinschaftsmarkenregister erlangt werden kann, sog. Eintragungsprinzip. Demgegenüber bleibt der lediglich durch Benutzung eines Zeichens oder aufgrund seiner notorischen Bekanntheit entstehende, sog. sachliche Schutz, den das deutsche Markenrecht in § 4 MarkenG kennt, in der Gemeinschaftsmarkenverordnung ohne Parallele¹¹³. Die Eintragung ist daher für die Gemeinschaftsmarke der einzige Weg zur Erlangung des Markenschutzes.

4) Inhaberschaft

Nach Art. 5 i.V.m. Art. 3 GMV muss der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke lediglich rechtsfähig sein. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung stellt somit nur geringe Anforderungen an die Person des Anmelders und ermöglicht – wie auch das deutsche Markenrecht¹¹⁴ – damit einem weiten Kreis von Personen den Erwerb einer Gemeinschaftsmarke. Ein Unterschied besteht aber insoweit, als der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem der in Art. 5 Abs. 1 GMV aufgeführten Staaten angehören muss. Dies sind nicht nur EU-Bürger, sondern auch Angehörige anderer Verbandsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) oder der Welthandelsorganisation (WTO) oder Personen, die entweder in einem solchen Staat ihren Wohn- oder Firmensitz haben oder deren Staat den EU-Bürgern die gleichen Rechte einräumt (Art. 5 Abs. 1 GMV), wie z.B. die USA¹¹⁵ bzw. die Türkei¹¹⁶.

5) Markenbegriff

Der Markenbegriff in der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist – ebenso wie der Markenbegriff im deutschen Markengesetz – sehr weit. Er ist in Art. 4 GMV geregelt. Danach ist jedes Zeichen als Gemeinschaftsmarke schutzfähig, das graphisch darstellbar und zudem von anderen Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens unterscheidungskräftig ist. Entscheidendes Merkmal ist auch hier die Unterscheidungsfähigkeit, welche als absolute Unterscheidungskraft verstanden wird. Absolute Unterscheidungskraft ist dann zu verneinen, wenn das Zeichen als solches nicht geeignet ist, Produkte oder Dienstleistungen zu individualisieren, was aber regelmäßig nicht angenommen

¹¹³ MARX, Rz 434.

¹¹⁴ Siehe § 7 MarkenG.

¹¹⁵ Die USA sind seit dem 01. Januar 1995 Mitgliedstaat der WTO.

¹¹⁶ Die Türkei ist seit dem 26. März 1995 Mitgliedstaat der WTO.

werden kann¹¹⁷. So wurden z.B. neben einer Wortmarke (z.B. NIKE) oder einer Bildmarke (z.B. Webkantenfaden¹¹⁸) auch „exotischere“ Markenformen zugelassen¹¹⁹. Darunter fallen u.a. dreidimensionale Marken (plastische Marken) wie etwa ein Zahnbürstenkopf¹²⁰, Einzelbuchstaben¹²¹ und ein Slogan¹²². Sogar der Geruch von „frisch geschnittenem Gras“¹²³ für Tennisbälle wurde für eintragungsfähig gehalten, verneint wurde dagegen der Schutz für das „Klick-Geräusch“¹²⁴ für chirurgische und medizinische Instrumente und Apparate¹²⁵. Mangels Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 GMV wurde auch die Eintragung der Farbmarke „ARAL BLAU WEISS“ abgelehnt¹²⁶. Demgegenüber ist der Begriff „MOZART“ vom Harmonisierungsamt als Gemeinschaftsmarke anerkannt worden¹²⁷, während dieser später vom LG München I für nichtig erklärt wurde, weil er beschreibend i.S.d. Art. 7 Abs. 1 GMV sei¹²⁸.

Die Wortverbindung „BABY-DRY“ wurde zunächst vom Harmonisierungsamt¹²⁹ und später vom Gericht erster Instanz der Europäischen

¹¹⁷ MÜHLEND AHL/OHLGART/BOMHARD, 23 f.

¹¹⁸ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 04. April 2001, R 421/1999-2 – „Webkantenfaden“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1999/DE/R0421_1999-2.pdf (besucht am 25.04.2003).

¹¹⁹ JUST, 34.

¹²⁰ Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer vom 28. März 2001, R 406/2000-3 – „Zahnbürstenkopf“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/2000/DE/R0406_2000-3.pdf (besucht am 25.04.2003).

¹²¹ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 11. März 1998, R 4/1998-2 – „IX“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1998/DE/R0004_1998-2.pdf (besucht am 25.04.2003), **GRUR Int.** 1998, 613.

¹²² Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 11. Februar 1999, R 73/1998-2 – „BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1998/EN/R0073_1998-2.pdf (besucht am 25.04.2003), **MarkenR** 1999, 173.

¹²³ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 11. Februar 1999, R 156/1998-2 – „The smell of fresh cut grass“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1998/DE/R0156_1998-2.pdf (besucht am 25.04.2003), **MarkenR** 1999, 142.

¹²⁴ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 07. Oktober 1998, R 1/1998-2 – „declic“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1998/FR/R0001_1998-2.pdf (besucht am 25.04.2003).

¹²⁵ JUST, 34.

¹²⁶ Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 29. Februar 2000, R 343/1999-2 – „ARAL BLAU WEISS“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1999/DE/R0343_1999-2.pdf (besucht am 25.04.2003), **GRUR Int.** 2001, 69.

¹²⁷ HABM, Konsultationsdienst für Gemeinschaftsmarken, <http://oami.eu.int/search/trademark/la/>

[DE_TM_Result.cfm?CFID=2195573&CFTOKEN=78686217](http://oami.eu.int/search/trademark/la/DE_TM_Result.cfm?CFID=2195573&CFTOKEN=78686217) (besucht am 20.09.2001).

¹²⁸ LG München **WRP** 2001, 173.

¹²⁹ Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 31. Juli 1998, R 35/1998-1 – „Baby-dry“, http://oami.eu.int/LegalDocs/BoA/1998/DE/R0035_1998-1.pdf (besucht am 30.04.2003).

Gemeinschaften¹³⁰ als nicht unterscheidungskräftig angesehen. Daher wurde dieser Wortverbindung die Eintragung als Gemeinschaftsmarke verwehrt. Grund dafür sei, dass Windeln eine Absorptionsfunktion hätten, um Säuglinge und Kleinkinder trocken zu halten, die Wortverbindung Baby-dry informiere die Verbraucher aber nur über die Bestimmung der Waren, ohne einen zusätzlichen Bestandteil aufzuweisen, der der Wortverbindung Unterscheidungskraft verleihen könnte. Dieser Argumentation ist der Europäische Gerichtshof¹³¹ nicht gefolgt und bejahte die Unterscheidungskraft dieser Wortverbindung. Um zu beurteilen, ob eine Wortverbindung wie Baby-dry Unterscheidungskraft haben könne, sei vom Verständnis eines englischsprachigen Verbrauchers auszugehen. Nach diesem Verständnis hänge die Beurteilung in Bezug auf Windeln für Babies und Kleinkinder davon ab, ob die fragliche Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch diese Ware zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Obgleich die fragliche Wortverbindung unstreitig auf die Funktion hinweise, die diese Ware erfüllen solle, sei sie dennoch unterscheidungskräftig. Auch wenn nämlich jedes der beiden Wörter, aus denen das Gesamtzeichen besteht, Teil im üblichen Sprachgebrauch verwendeter Ausdrücke zur Bezeichnung der Funktion von Babywindeln sein könne, sei ihre der Struktur nach ungewöhnliche Verbindung kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um diese Waren zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben.

Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit. b letzter Halbs. Markenrichtlinie, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wenn der jüngeren Marke (z.B. T-Flexitel) dem Einwort-Zeichen der älteren Marke (z.B. Flexitel) lediglich eine bekannte Unternehmenskennzeichnung oder der Bestandteil einer Markenfamilie der Inhaberin der jüngeren Marke hinzugefügt ist, wird der Europäische Gerichtshof zu entscheiden haben. Diese Frage hat nämlich das Bundespatentgericht durch Vorlagebeschluss vom 26. Juni 2002 dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt¹³². Des weiteren hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 22. Januar 2002 dem Europäischen Gerichtshof die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob eine sog. abstrakte Farbmarke im Sinne des Art. 2 Markenrichtlinie erstens ein Zeichen, zweitens zur herkunftskennzeichnenden Unterscheidung geeignet sowie drittens graphisch darstellbar ist¹³³.

¹³⁰ Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 08. Juli 1999, T-163/98, Slg. 1999, II-2383 sowie http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/1999/c_281/c_28119991002de00140014.pdf (besucht am 30.04.2003) – „Baby-dry“.

¹³¹ EuGH Urteil vom 20. September 2001, C-383/99 P – „Baby-dry“, <http://www.curia.eu.int/juris/cgi-bin/form.pl?lang=de&Submit=Suchen&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Baby-dry&resmax=100> (besucht am 30.04.2003).

¹³² BPatG GRUR 2003, 64 (64) – „T-Flexitel/Flexitel“.

¹³³ BPatG GRUR Int. 2002, 618 (618) – „abstrakte Farbmarke“.

Geographische Herkunftsangaben finden hingegen – im Gegensatz zum deutschen Recht¹³⁴ – nur im Bereich der Kollektivmarke Schutz (Art. 64 Abs. 2 GMV), geschäftliche Bezeichnungen sind gar nicht erwähnt.

Bisher zeigt sich also, dass die Markenbegriffe des Art. 4 GMV und des § 3 MarkenG extensiv angewandt werden und dadurch sehr unterschiedliche Erscheinungsformen einer Marke ihnen unterfallen können.

6) **Schutzhindernisse**

Auch nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung können der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke Hindernisse entgegenstehen, die das Allgemeininteresse betreffen und im Anmeldeverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen sind (sog. absolute Eintragungshindernisse; Art. 7, 38 GMV) oder auf Rechten Dritter beruhen und bei Widerspruch des Inhabers Beachtung finden (sog. relative Eintragungshindernisse; Art. 8 GMV).

7) **Schutzumfang**

Dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke steht nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GMV ein ausschließliches Recht an der Benutzung des geschützten Zeichens zu. Die Marke wird also für ihren Inhaber monopolisiert¹³⁵. Er kann sie selbst verwenden und Nichtberechtigten ihren Gebrauch untersagen. Insofern stimmen Art. 9 Abs. 1 und 2 GMV fast wörtlich mit § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG überein.

Ab der Veröffentlichung der Eintragung der Marke wird dem Inhaber ein Unterlassungsanspruch gegenüber kollidierenden Benutzungshandlungen Dritter gewährt, der gerichtlich durchsetzbar ist (Art. 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, 98 Abs. 1 GMV).

Verletzungshandlungen vor der Eintragung, aber nach der Veröffentlichung der Anmeldung werden durch die spezielle Regelung des Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMV erfasst, der einen Entschädigungsanspruch bestimmt. Im deutschen Markenrecht ist dieser Entschädigungsanspruch nicht bekannt.

Die übrigen Ansprüche bemessen sich nach nationalem Recht, und zwar nach dem Recht der Mitgliedstaaten, in dem es zur jeweiligen Verletzungshandlung gekommen ist, Art. 98 Abs. 2 GMV. Sofern deutsches Markenrecht anwendbar ist, können über den Verweis des § 125b Nr. 2 MarkenG Ansprüche auf Schadenersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG), Auskunft (§ 19 MarkenG) und Vernichtung (§ 18 MarkenG) geltend gemacht werden.

¹³⁴ § 1 Nr. 3 MarkenG.

¹³⁵ Vgl. die Entscheidung des LG München I CR 2002, 799 (799) – „Obelix vs. Mobilix“, in welcher ein Unterlassungsanspruch abgelehnt wurde, weil die überragende Bekanntheit der Comic-Figur „Obelix“ nicht zu indizieren vermag, dass dieser Begriff als bekannte Marke einzustufen ist.

8) Schranken des Schutzes

Der Schutz der Gemeinschaftsmarke hat Schranken, allerdings sind diese nicht identisch mit denen des Markengesetzes¹³⁶. Die Schutzschranken der Gemeinschaftsmarke sind die lautere Benutzung durch Dritte (Art. 12 GMV), die Erschöpfung (Art. 13 GMV), der Verfall (Art. 15, 50 Abs. 1 lit. a GMV) und die Verwirkung (Art. 53 GMV). Insbesondere entfallen die Ausschließlichkeitsrechte der Gemeinschaftsmarke durch die sog. Erschöpfung der Marke, wobei sich der räumliche Anwendungsbereich der Erschöpfung – wie bei der deutschen Marke¹³⁷ – auf das Gebiet der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb der Europäischen Union bezieht. Dies ergibt sich – anders als bei § 24 MarkenG – nicht ausdrücklich aus Art. 13 Abs. 1 GMV. Dass die Erschöpfungswirkung aber auch bei einem ersten Inverkehrbringen in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums eintritt, ergibt sich aus Art. 65 Abs. 2 des EWR-Abkommens vom 03. Januar 1994¹³⁸ i.V.m. Art. 2 des Protokolls 28 über geistiges Eigentum zum EWR-Abkommen¹³⁹.

9) Schutzdauer

Die Schutzdauer der Gemeinschaftsmarke beträgt – wie auch im deutschen Markenrecht¹⁴⁰ – zehn Jahre (Art. 46 Satz 1 GMV) vom Tag der Anmeldung an. Auf Antrag des Inhabers wird nach Art. 47 Abs. 1 GMV die Eintragung der Gemeinschaftsmarke verlängert, und zwar gemäß Art. 46 Satz 2 GMV um zehn Jahre, sofern keine Teilverlängerung beantragt wird.

10) Gemeinschaftsmarke als Vermögensgegenstand

Die eingetragene Gemeinschaftsmarke stellt nach Art. 16 Abs. 1 GMV einen eigenständigen Vermögensgegenstand dar. Insoweit bestehen keine Unterschiede zum deutschen Markenrecht. So kann die Gemeinschaftsmarke als Vermögensgegenstand losgelöst vom Geschäftsbetrieb selbständig veräußert bzw. übertragen werden (Art. 17 Abs. 1 GMV), und zwar nicht nur rechtsgeschäftlich, sondern auch im Wege der Erbfolge¹⁴¹. Die rechtsgeschäftliche Übertragung ist allerdings gemäß Art. 17 Abs. 3 GMV – anders als nach dem deutschen Markenrecht – formbedürftig. Erforderlich ist die Schriftform und die Unterzeichnung durch beide Vertragspartner, es sei denn, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht. Die Nichtbeachtung des Formerfordernisses zieht die

¹³⁶ §§ 20 bis 26 MarkenG.

¹³⁷ § 24 MarkenG.

¹³⁸ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (ABl. EG) Nr. L 1/3.

¹³⁹ JUST, 50.

¹⁴⁰ § 47 MarkenG.

¹⁴¹ JUST, 54.

Nichtigkeit nach sich (Art. 17 Abs. 3 GMV). Nicht erfasst wird aber von dem Formerfordernis der entsprechende Verpflichtungsvertrag (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 GMV).

Des weiteren können im Verfahrensabschnitt zwischen vertraglicher Übertragung und Eintragung des Rechtsnachfolgers ins Register materiellrechtliche Befugnisse und Aktivlegitimation auseinanderfallen. Denn nach Art. 17 Abs. 6 GMV kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Gemeinschaftsmarke vor der Eintragung ins Register nicht geltend machen. Daher kann ein Dritter in diesem Verfahrensabschnitt lastenfrei, d.h. gutgläubig erwerben. Dies ergibt sich aus Art. 23 Abs. 1 GMV, wonach Rechtsübergang und Lizenz erst nach Eintragung gegenüber Dritten dingliche Wirkung haben.

Weiterhin kann die Gemeinschaftsmarke als Vermögensgegenstand unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden, Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein oder der Zwangsvollstreckung unterliegen (Art. 19, 20 GMV). Ebenso kann eine Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 22 Abs. 1 GMV sowohl in geographischer als auch in sachlicher Hinsicht für einen Teil oder in ihrer Gesamtheit lizenziert werden, wobei entsprechende Lizenzen ausschließlich oder nicht ausschließlich sein können (Art. 22 Abs. 1 Satz 2 GMV). Die Erteilung oder der Übergang einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke wird nach Art. 22 Abs. 5 GMV auf Antrag eines Beteiligten ins Register eingetragen und veröffentlicht. Überschreitet der Lizenznehmer seine Rechte aus dem Lizenzvertrag, stehen dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke die Rechte aus der Marke zu (Art. 22 Abs. 2 GMV). Demgegenüber kann der Lizenznehmer – wie nach deutschem Recht¹⁴² – eine Klage wegen Verletzung der genutzten Marke nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers anhängig machen (Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV), jedoch kann bei einer ausschließlichen Lizenz der Lizenznehmer nach Ablauf einer angemessenen Frist, in der der Markeninhaber nichts unternommen hat, nach Aufforderung an den Inhaber selbst klagen (Art. 22 Abs. 3 Satz 2 GMV). Eine Verbesserung seiner Rechtsposition wird dem Lizenznehmer dadurch gewährt, dass er mit Zustimmung des Inhabers Widerspruch erheben und ein Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen betreiben kann (Art. 42 Abs. 1 lit. a, 55 Abs. 1 lit. b GMV).

11) Eintragungs- und Widerspruchsverfahren

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung kennt – ebenso wie das deutsche Markenrecht¹⁴³ – das Eintragungs- und Widerspruchsverfahren. Danach hat der deutsche Anmelder einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 25 Abs. 1 GMV die Wahl, die Gemeinschaftsmarke unmittelbar beim Harmonisierungsamt oder beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Um die Praktikabilität

¹⁴² § 30 Abs. 3 MarkenG.

¹⁴³ §§ 32 bis 44 MarkenG.

des Anmeldeverfahrens zu erhöhen, ist die Übermittlung der Anmeldung auf die verschiedensten technischen Arten möglich (Fernschreiben, Telegramm, elektronischer Weg u.a.)¹⁴⁴. Zudem darf die Anmeldung beim Harmonisierungsamt gemäß Art. 115 Abs. 1 GMV in einer der elf Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden. Daneben hat der Anmelder aber gemäß Art. 115 Abs. 3 GMV eine der fünf Amtssprachen des Harmonisierungsamtes (Art. 115 Abs. 2 GMV) anzugeben, mit deren Benutzung er im Falle eines Widerspruchs-, Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens vor dem Harmonisierungsamt einverstanden ist.

Die Anmeldung wird sodann im Amtsblatt des Harmonisierungsamtes veröffentlicht und die möglichen Inhaber der älteren Rechte informiert (Art. 40 GMV). Nun haben Dritte gemäß Art. 41 GMV die Möglichkeit, im Wege der Bemerkung darauf hinzuweisen, dass die Marke von Amts wegen nach Art. 7 GMV von der Eintragung auszuschließen ist.

Des weiteren können die Inhaber älterer Rechte Widerspruch einlegen (Art. 42 GMV).

Im Gemeinschaftsmarkenrecht ist das Widerspruchsverfahren – anders als im deutschen Markenrecht nach § 42 MarkenG – vorgeschaltet durchzuführen, d.h. der Widerspruch ist im Verfahrensabschnitt vor der Eintragung, aber nach der Anmeldung möglich. Dieser kann nur in Alicante und nur in einer der fünf Amtssprachen des Harmonisierungsamtes erfolgen¹⁴⁵. Dabei muss der Widerspruchsführer in einer Frist von drei Monaten ab dem Tage der Veröffentlichung der Anmeldung widersprechen, seinen Widerspruch auf einen der in Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 GMV genannten Gründe stützen und schriftlich begründen (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 GMV).

Die vielfältigen Konfliktlagen, die durch das potenzielle Berufen auf alle älteren, auch nationalen Rechte entstehen können, steigern die Bedeutung des Widerspruchsverfahrens, in dem sich das „gesamte Konfliktpotenzial aus relativen Eintragungshindernissen“ sammelt¹⁴⁶. Die Möglichkeit der bewussten Verzögerung der Eintragung durch Einreichen von Widersprüchen wird durch den speziellen Entschädigungsanspruch nach Veröffentlichung der Marke (Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMV) und die Kostenregelung, welche dem Unterliegenden die Kostenlast auferlegt, begegnet.

¹⁴⁴ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), **Nationales Recht zur Gemeinschaftsmarke**, 1999, 28.

¹⁴⁵ Jochen PAGENBERG, Das Widerspruchsverfahren der Gemeinschaftsmarke, **GRUR** 1998, 288.

¹⁴⁶ MARX, Rz 482.

12) Schutzversagung wegen Widerspruchs bei der Gemeinschaftsmarke

Der Schutzwerb einer Gemeinschaftsmarke ist schwieriger als der einer deutschen Marke. Denn schon wegen eines einzigen Widerspruchs aus einem einzelnen Mitgliedstaat muss der Schutz insgesamt versagt werden (Art. 8 Abs. 1 GMV). Diese Rigidität wird auch durch das Einheitlichkeitsprinzip bewirkt. Denn entweder ist der Schutz in allen Mitgliedstaaten in derselben Weise zu erteilen oder eben gar nicht.

13) Priorität, Seniorität und Transformation

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung besitzt besondere Vorschriften, die im Vergleich zum deutschen Markenrecht die Attraktivität der Gemeinschaftsmarke erhöhen sollen und die in dieser Form im deutschen Recht nicht auftauchen. So gilt im Gemeinschaftsmarkenrecht gemäß Art. 29 GMV das Prioritätsprinzip, wobei sich die Priorität nach dem Anmeldetag, also dem Tag des Eingangs der den Mindestinhalt nach Art. 26 Abs. 1 GMV enthaltenden Anmeldeunterlagen richtet. Wirkung der Priorität ist nach Art. 31 GMV, dass für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritätstag als Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gilt.

Außerdem kann der Inhaber einer älteren nationalen Marke deren Zeitrang für die identische Gemeinschaftsmarke in Anspruch nehmen (Art. 34 GMV; sog. Senioritätsgrundsatz). Dieser Grundsatz bezieht sich allerdings nicht auf das gesamte Territorium der Europäischen Union (Art. 34 Abs. 1 GMV), sondern auf das Gebiet der älteren nationalen Marke, wobei der angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsmarke in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lediglich der Zeitrang des Anmeldetages zukommt¹⁴⁷. Insofern wird der Grundsatz der Einheitlichkeit durchbrochen. Dennoch ist diese Regelung attraktiv. Denn dadurch kann ohne Rechtsverlust auf eine nationale Marke zugunsten der Gemeinschaftsmarke verzichtet werden¹⁴⁸.

Eine weitere benutzerfreundliche Regelung stellt die Transformationsmöglichkeit nach Art. 108 GMV dar. Eine Gemeinschaftsmarke, die zurückgewiesen oder zurückgenommen wird bzw. ihre Wirkung verliert, kann in eine nationale Marke umgewandelt werden, wobei die ursprüngliche Priorität der Gemeinschaftsmarke übernommen wird. Diese Möglichkeit ist insoweit bedeutsam, als eine Gemeinschaftsmarke leicht durch einen einzigen Widerspruch aus einem Mitgliedstaat zu Fall gebracht werden kann und ohne die Möglichkeit einer Transformation ein Zeit- und ggf. ein Rechtsverlust eintreten würde. Das hohe Risiko einer Ablehnung ist auf

¹⁴⁷ FEZER, Rz 1 zu § 125c MarkenG.

¹⁴⁸ Michael LINDNER/ Andreas SCHRELL, Die Gemeinschaftsmarke im Überblick, WRP 1996, 94 (95).

diesem Wege abgeschwächt worden¹⁴⁹. Demgegenüber findet sich ein solches Rechtsinstrument verständlicherweise im deutschen Recht nicht.

14) Unvollkommene Autonomie des Gemeinschaftsmarkenrechts

Eine systembezogene Autonomie wird bei einer Eintragung einer Gemeinschaftsmarke entgegen Art. 14 Abs. 1 GMV, der die Wirkungen der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt sieht, nicht in vollem Umfang erreicht. So treten als relative Schutzrechte sämtliche nationalen Schutzrechte auf und auch die Benutzung nach Eintragung kann durch nationales Recht i.S.d. Art. 106, 107 GMV untersagt werden. Verfahrensrechtlich ist außerdem nationales Recht primär anzuwenden, sofern zivil- oder wettbewerbsrechtliche Klagen betroffen sind (Art. 14 Abs. 2 GMV)¹⁵⁰.

15) Beschwerdeverfahren

Nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist gegen die verfahrensabschließenden Entscheidungen des Harmonisierungsamtes gemäß Art. 57 Abs. 1 GMV die Beschwerde zulässig. Sie ist gemäß Art. 59 GMV innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angegriffenen Entscheidung schriftlich beim Harmonisierungsamt einzulegen und innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt zu begründen. Im deutschen Markenrecht ist das Beschwerdeverfahren in § 66 MarkenG geregelt.

16) Kostendivergenz

Ein weiterer gewichtiger Unterschied zwischen den Markensystemen drückt sich in den Kosten aus. Weil eine Gemeinschaftsmarke einen erhöhten Prüfungs- und Verwaltungsaufwand mit sich bringt, fallen die Gebühren auch höher aus. Erhoben werden sie nach Maßgabe der Gemeinschaftsmarkenverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95¹⁵¹. Danach beträgt z.B. die Anmeldegebühr für eine Gemeinschaftsmarke bis zur dritten Klasse¹⁵² 975,- Euro, die Widerspruchsgebühr¹⁵³ 350,- Euro und die Verlängerungsgebühr¹⁵⁴ 2500,- Euro. Die Gebühren der Gemeinschaftsmarkenverordnung sind mithin höher als die Kosten im deutschen Markenrecht. Dennoch ist die Gemeinschaftsmarke die

¹⁴⁹ Uwe OVER, Die neue Gemeinschaftsmarke – anmelden oder abwarten?, **WRP** 1996, 274 (277).

¹⁵⁰ MARX, Rz 433.

¹⁵¹ HABM, Gebühren nach Maßgabe der Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95, <http://oami.eu.int/de/office/marque/taxes.htm> (besucht am 24.04.2003).

¹⁵² Art. 26 Abs. 2 GMV i.V.m. Regel 4 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 2868/95.

¹⁵³ Art. 42 Abs. 3 GMV i.V.m. Regel 18 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95.

¹⁵⁴ Art. 47 Abs. 1 GMV i.V.m. Regel 30 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EG) Nr. 2868/95.

kostengünstigste Lösung für europaweiten Schutz, denn einzelne Anmeldungen und Eintragungen in sämtlichen europäischen Staaten würden weitaus mehr Kosten verursachen, als die Anmeldung und Eintragung nur beim Harmonisierungsamt.

III. Verknüpfungen zwischen der Gemeinschaftsmarke und der deutschen Marke

Verknüpfungen zwischen der Gemeinschaftsmarke und der deutschen Marke bestehen aufgrund der §§ 125a ff. MarkenG. Es existieren aber noch weitere Schnittstellen zwischen beiden Markensystemen, die im Anschluss an die Betrachtung der §§ 125a ff. MarkenG dargestellt werden.

1) Gemeinschaftsmarkenregelungen im Markengesetz

Die Regelungen der §§ 125a ff. MarkenG betreffen die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Deutschen Patent- und Markenamt (§ 125a MarkenG), die Anwendung von Vorschriften des Markengesetzes auf Gemeinschaftsmarken (§ 125b MarkenG), die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke (§ 125c MarkenG), die Umwandlung von Gemeinschaftsmarken (§ 125d MarkenG), die sachliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte und die Gemeinschaftsmarkenstreitsachen (§ 125e MarkenG), die Unterrichtung der EU-Kommission über die nationalen Gemeinschaftsmarkengerichte (§ 125f MarkenG), die örtliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte (§ 125g MarkenG) und die GM als Gegenstand des Insolvenzverfahrens (§ 125h MarkenG).

a) Anmeldung von Gemeinschaftsmarken beim Deutschen Patent- und Markenamt

§ 125a MarkenG setzt die Vorschrift des Art. 25 Abs. 1 GMV um, wonach Anmeldungen für eine Gemeinschaftsmarke sowohl beim Harmonisierungsamt direkt als auch bei den nationalen Markenämtern, die dann als Übermittler fungieren, eingereicht werden können. Sobald das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erhält, wird gemäß § 125a MarkenG der Eingangstag vermerkt und die Anmeldung ohne Prüfung unverzüglich an das Harmonisierungsamt weitergeleitet. Die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt hat zwar keine nachteilige Wirkung auf den Zeitrang, jedoch trägt der Anmelder das Risiko der rechtzeitigen Weiterleitung innerhalb eines Monats durch das Deutsche Patent- und Markenamt (Art. 25 Abs. 2 und 3 GMV). Demnach gilt bei verspätetem Eintreffen in Alicante die Anmeldung als zurückgenommen. Auch eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 78 GMV kommt selbst bei einem Verschulden des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht in Betracht. Zudem erhebt das Deutsche Patent- und Markenamt trotz der ausdrücklich in Art. 25 Abs. 2 Satz 2 GMV

vorgesehenen Möglichkeit keine Gebühr und bietet insofern seine Dienste kostenlos an.

b) Anwendung des Markengesetzes auf die Gemeinschaftsmarke

§ 125b MarkenG erklärt eine Reihe von Vorschriften des Markengesetzes auf Gemeinschaftsmarken für anwendbar. So können u.a. nach § 125b Nr. 1 i.V.m. § 9 MarkenG ältere Gemeinschaftsmarken gegenüber jüngeren deutschen Markenmeldungen als relative Eintragungshindernisse fungieren. Die drei Kollisionstatbestände des § 9 MarkenG finden demnach auch auf die Gemeinschaftsmarke Anwendung. Dies impliziert wiederum auch die Geltendmachung der Gemeinschaftsmarke als relatives Schutzhindernis durch Widerspruch (§§ 42, 43 MarkenG) bzw. durch eine Löschungsklage (§§ 51, 52, 55 MarkenG).

Hinsichtlich möglicher Ansprüche aus der Marke gilt folgende Gleichstellung: Während die Gemeinschaftsmarkenverordnung nur in unvollständiger Weise Untersagungs- und Entschädigungsrechte verleiht (Art. 9 bis 11 GMV), verweist § 125b Nr. 2 MarkenG auf § 14 Abs. 6 und 7 sowie auf §§ 18, 19 MarkenG und gibt somit das Recht auf Schadenersatz, Vernichtung und Auskunft. Bei der Geltendmachung dieser Ansprüche gegenüber jüngeren deutschen Marken ist aber die Vorschrift des § 21 Abs. 1 MarkenG über die Verwirkung entsprechend anwendbar, so dass nach fünfjähriger Duldung der Benutzung der jüngeren Marke keine Untersagung verlangt werden kann. Dadurch, dass der Gemeinschaftsmarke diese ausschließlichen Rechte zugesprochen werden, knüpft der deutsche Gesetzgeber an die Vorgaben der Art. 106, 107 GMV an¹⁵⁵.

Des weiteren kann eine Gemeinschaftsmarke auch für einen Widerspruch oder für einen Antrag auf Löschung jüngerer Marken herangezogen werden (§ 125b Nr. 4 und 5 MarkenG). Allerdings kann gegen sie entsprechend §§ 51 Abs. 2 Satz 1, 55 Abs. 3 MarkenG wiederum der Einwand der Verwirkung oder des fehlenden Nachweises der Benutzung vorgebracht werden¹⁵⁶.

Abschließend verweist § 125b Nr. 6 MarkenG auf die Regelung über die Beschlagnahme¹⁵⁷, so dass bei offensichtlicher Verletzung einer Gemeinschaftsmarke eine Beschlagnahme durch die deutsche Zollbehörde erfolgen kann (§ 146 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

c) Aufhebung eines durch „seniority“ erlangten Zeitrangs

Gemäß Art. 34 Abs. 2, 35 Abs. 2 GMV kann eine Gemeinschaftsmarke den Zeitrang einer nationalen Marke für den Bereich dieses Mitgliedstaats nur in

¹⁵⁵ FEZER, § 125b Rz 4 MarkenG.

¹⁵⁶ FEZER, § 125b Rz 5f. MarkenG.

¹⁵⁷ §§ 146 – 151 MarkenG und VO (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22.12.1994 (Produktpapierverordnung).

Anspruch nehmen, wenn die nationale Marke erst nach der Prioritätsübernahme aufgrund einer autonomen Entscheidung des Markeninhabers und nicht aufgrund anderer, fremder Rechte aus dem Register gelöscht wird (sog. Senioritätsgrundsatz). Damit aber dann, wenn eine andere Partei die Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit erreichen möchte, um den vorteilhaften Zeitrang der Gemeinschaftsmarke entfallen zu lassen, ist § 125c MarkenG eingefügt worden. Danach kann ein nachträgliches Feststellungsverfahren gemäß §§ 53 ff. MarkenG vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor den ordentlichen Gerichten erfolgen. Sofern die Feststellungsklage auf Ungültigkeit erfolgreich verläuft, wird der Gemeinschaftsmarke auch wieder die Priorität i.S.v. Art. 34, 35 GMV entzogen.

d) Umwandlung von Gemeinschaftsmarken

Die zuvor schon beschriebene Transformation verstärkt die Konkurrenzfähigkeit der Gemeinschaftsmarke, weil der Markeninhaber mittels dieses Instruments nicht Gefahr läuft, bei einer Ablehnung die Priorität der Gemeinschaftsmarke zu verlieren (Art. 108 Abs. 3 GMV). Das Gegenstück zu den Art. 108 ff. GMV bildet dazu § 125d MarkenG.

Das Harmonisierungsamt teilt dem Betroffenen entweder die Schutzverweigerung mit und stellt eine 3-Monats-Frist für den Umwandlungsantrag (Art. 108 Abs. 4 GMV) oder der Markeninhaber in spe muss wegen Zurückweisung seines Anmeldeantrags oder Nichtverlängerung seiner eingetragenen Marke von sich aus innerhalb von drei Monaten tätig werden (Art. 108 Abs. 5 GMV). Gleiches gilt für den Fall einer gerichtlichen Aufhebung der Marke (Art. 108 Abs. 6 GMV). Wird die Frist nicht eingehalten, so geht gemäß Art. 108 Abs. 7 GMV die alte Priorität endgültig verloren.

Sofern Deutschland bei der Umwandlung benannt wird, kann nun das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 125d MarkenG aktiv werden: Nach der Übermittlung des Antrages durch das Harmonisierungsamt muss gemäß § 125d Abs. 1 MarkenG innerhalb von zwei Monaten die Umwandlungsgebühr beglichen werden, welche beispielsweise für eine einfache Marke mit maximal drei Klassen 300,- _ beträgt¹⁵⁸; andernfalls verfällt der Antrag. Eine Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist i.S.v. § 91 MarkenG ist jedoch möglich.

Wenn der Umwandlungsantrag eine abgelehnte Gemeinschaftsmarkenanmeldung betrifft, wird er wie ein gewöhnlicher Anmeldungsantrag behandelt mit der Ausnahme, dass bei einer eventuellen Eintragung die Priorität der Gemeinschaftsmarkenanmeldung übernommen wird (§ 125d Abs. 3 MarkenG). Handelt es sich dagegen um eine bereits eingetragene Gemeinschaftsmarke, die erst später ihre Wirkung verloren hat, so wird die Eintragung als deutsche Marke mit der alten

¹⁵⁸ Vgl. § 125d MarkenG i.V.m. Nr. 335200 des Gebührenverzeichnisses des PatKostG.

Gemeinschaftsmarkenpriorität ohne zusätzliche Prüfungen auf etwaige Hindernisse veranlasst (§ 125d Abs. 4 MarkenG).

Abschließend ist noch zu bemerken, dass die zehnjährige Schutzdauer der durch die Umwandlung entstandenen deutschen Marke mit dem Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke beginnt; so findet angesichts der Übernahme der jüngeren Priorität keine ungerechtfertigte Besserstellung statt, es werden auch die Nachteile der Gemeinschaftsmarke mit übernommen¹⁵⁹.

e) Gerichtlicher Rechtsschutz

Gerichtlicher Rechtsschutz hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke ist vor den Gemeinschaftsgerichten, also dem Europäischen Gericht erster Instanz (EuG) und dem Europäischen Gerichtshof, oder den nationalen Gerichten zu bekommen.

aa) Rechtsschutz vor der Gemeinschaftsgerichtsbarkeit

Gemäß Art. 63 Abs. 1 GMV ist gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern Klage beim Gerichtshof möglich. Damit ist nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern auch das Gericht erster Instanz gemeint¹⁶⁰.

Die Klage, die gegen das Harmonisierungsamt zu richten ist, kann gemäß Art. 63 Abs. 2 GMV ausschließlich auf vier Gründe gestützt werden: (1) Unzuständigkeit, (2) Verletzung von Formvorschriften, (3) Verletzung des Vertrages, der Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder (4) Ermessensmissbrauch. Urteile des Gerichtshofes können die Entscheidung der Beschwerdekammer aufheben oder abändern (Art. 63 Abs. 3 GMV).

bb) Rechtsschutz vor den deutschen Gerichten

Art. 91 Abs. 1 GMV verpflichtet die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz zu benennen, die für bestimmte Aufgaben zuständig sind, die ihnen von der Gemeinschaftsmarkenverordnung zugewiesen werden. Trotz der Bezeichnung als „Gemeinschaftsmarkengerichte“ handelt es sich hierbei um nationale Gerichte, die von den bereits bezeichneten Gemeinschaftsgerichten abzugrenzen sind. Nach Maßgabe des Klagebegehrens können aber auch die jeweiligen Kennzeichengerichte zuständig sein.

Die §§ 125e bis 125g MarkenG setzen die Art. 91, 92 GMV um. Danach hat der deutsche Gesetzgeber den Landgerichten die ausschließliche Entscheidungskompetenz für die erstinstanzlichen Streitigkeiten ohne Rücksicht

¹⁵⁹ BT-Drucksache 13/3841 v. 23.02.1996, S. 14.

¹⁶⁰ JUST, 71.

auf den Streitwert übertragen (§ 125e Abs. 1 MarkenG). In zweiter Instanz ist dann das Oberlandesgericht, in dessen Bezirk das Gemeinschaftsmarkengericht erster Instanz seinen Sitz hat, zuständig (§ 125e Abs. 2 MarkenG). Die Zuständigkeit des Bundesgerichtshofes schließlich als Revisionsgericht brauchte nicht explizit normiert zu werden, da sich diese aus dem Verweis des Art. 101 Abs. 3 GMV auf den nationalen Instanzenzug ergibt.

§ 125e Abs. 3 MarkenG räumt die Möglichkeit ein, eine Konzentration der Zuständigkeit auf spezielle Markengerichte vorzunehmen. Von dieser Möglichkeit haben die Länder der Bundesrepublik Deutschland inzwischen weitgehend Gebrauch gemacht mit dem Ergebnis, dass Gemeinschaftsmarkengerichte die gleichen sind wie die Kennzeichenstreitgerichte, welche nach § 140 Abs. 2 MarkenG bestimmt worden sind (außer in Brandenburg, dort gibt es noch keine Gemeinschaftsmarkenstreitgerichte)¹⁶¹. Gegenwärtig gibt es daher in Deutschland 18 Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz¹⁶² und 18 Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter Instanz¹⁶³.

Gemeinschaftsmarkengerichte sind nur zuständig, wenn die Gemeinschaftsmarkenverordnung ihnen Aufgaben zuweist. Die Fälle werden in Art. 92 GMV enumerativ aufgezählt und betreffen Klagen wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke (Art. 92 lit. a GMV), Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung (Art. 92 lit. b GMV), Klagen auf Zahlung von Entschädigung gemäß Art. 9 Abs. 3 GMV wegen Verletzungshandlungen vor Veröffentlichung der Eintragung (Art. 92 lit. c GMV) und für Löschungswiderklagen, bei denen der Verfall oder die Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke geltend gemacht wird (Art. 92 lit. d, 96 GMV). Für alle anderen Streitigkeiten verweist Art. 102 GMV auf die nationalen Markengerichte. In Deutschland sind gemäß § 140 Abs. 1 MarkenG die Landgerichte als Kennzeichnungsgерichte erstinstanzlich ausschließlich zuständig. Zu entscheiden haben diese Gerichte Klagen in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen, die die Gemeinschaftsmarke betreffen (Übertragungen, Lizenzen), Klagen betreffend die Gemeinschaftsmarke als

¹⁶¹ Ludwig von ZUMBUSCH, in: **Kommentar zum Markenrecht**, DETLEF VON SCHULZ (Hg.), § 125e Rz 6 MarkenG.

¹⁶² Vgl. <http://oami.eu.int/pdf/aspects/Co026-ann.pdf> (besucht am 25.04.2003), wonach die Landgerichte Mannheim, Stuttgart, Nürnberg-Fürth, München I, Berlin, Bremen, Hamburg, Frankfurt am Main, Rostock, Braunschweig, Düsseldorf, Koblenz, Frankenthal (Pfalz), Saarbrücken, Leipzig, Magdeburg, Kiel und Erfurt Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz sind.

¹⁶³ Vgl. <http://oami.eu.int/pdf/aspects/Co026-ann.pdf> (besucht am 25.04.2003), wonach die Oberlandesgerichte Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg, München, Frankfurt am Main, Rostock, Braunschweig, Düsseldorf, Koblenz, Dresden und Naumburg sowie das Kammergericht Berlin, das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen, das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken, das Saarländische Oberlandesgericht Saarbrücken, das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht und das Thüringer Oberlandesgericht Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter Instanz sind.

Vermögensrecht und hauptsächlich über Benutzungsuntersagungsklagen ohne Angriff auf die Gültigkeit der Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 106, 107 GMV.

Die Verfahren in Gemeinschaftsmarkenprozessen sind schließlich nach denselben Vorschriften wie die Verfahren in Prozessen über die deutsche Marke durchzuführen (§ 125e Abs. 5 MarkenG i.V.m. § 140 Abs. 3 bis 5 MarkenG). Dadurch wurde es obsolet, eine eigenständige Verfahrensordnung für die deutschen Gemeinschaftsmarkengerichte in die §§125a ff. MarkenG einzufügen.

Zuletzt ist zu erwähnen, dass § 125g MarkenG die Vorschrift des Art. 93 GMV ergänzt. So geht Art. 93 GMV nicht auf die örtliche Zuständigkeit der auszuwählenden, nationalen Gemeinschaftsmarkengerichte ein. § 125g MarkenG schließt diese Lücke mit der Feststellung, dass parallel zu §§ 140, 141 MarkenG jene Gerichte die örtliche Entscheidungskompetenz zugewiesen erhalten, die auch im Falle eines Streites über eine deutsche Marke die Entscheidungsbefugnis innehaben. Sofern danach eine Zuständigkeit nicht begründet ist, soll sich die örtliche Zuständigkeit aus dem allgemeinen Gerichtsstand des Klägers ergeben (§ 125g Satz 2 MarkenG).

f) Insolvenzverfahren

§ 125h MarkenG befasst sich mit insolvenzrechtlichen Fragen bezüglich der Gemeinschaftsmarke. Dabei ergänzt die Vorschrift die in Art. 21 GMV getroffenen Vorgaben. Nach Art. 21 Abs. 1 GMV kann das Recht an einer Gemeinschaftsmarke nur in dem Mitgliedstaat Gegenstand der Insolvenzmasse sein, in dem zuerst ein entsprechendes Verfahren eröffnet wird. Demgemäß kann nach § 125h Abs. 1 MarkenG das zuständige Insolvenzgericht oder nach § 125h Abs. 2 MarkenG der Insolvenzverwalter ein Ersuchen auf Registereintragung oder Abänderung einer solchen Registereintragung beim Harmonisierungsamt stellen.

2) Sonstige Verknüpfungen zwischen der Gemeinschaftsmarke und der deutschen Marke

Außerhalb der §§ 125a ff. MarkenG gibt es weitere Verknüpfungen zwischen beiden Markensystemen.

a) Deutsche Marke als relatives Hindernis

Eine sehr hohe praktische Relevanz hat Art. 8 Abs. 2 GMV. Denn ältere nationale Marken verdienen gegen Neueintragungen beim Harmonisierungsamt in Alicante Schutz. Daher stellen die in den einzelnen Mitgliedstaaten angemeldeten oder eingetragenen älteren Marken relative Eintragungshindernisse dar (Art. 8 Abs. 2 lit. a ii, b GMV). Dies mag zwar ein Schwachpunkt der Gemeinschaftsmarke sein, da schon bei einem einzelnen älteren Recht in einem einzigen Mitgliedstaat die Anmeldung der

Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen wird. Jedoch war diese Regelung unumgänglich, da die nationalen Delegationen sonst einen Ausverkauf ihrer nationalen Rechte fürchteten¹⁶⁴.

Aus der Einbeziehung der älteren, nationalen Rechte als relative Eintragungshindernisse folgt, dass auf sie auch ein Widerspruch i.S.v. Art. 42 Abs. 1 lit. a, c GMV gestützt werden kann oder dass die Nichtigkeit einer jüngeren Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 52 Abs. 1 a, c GMV wegen eines solchen Rechtes festgestellt wird.

b) Gemeinschaftsmarke als Vermögensgegenstand nach deutschem Recht

Die Gemeinschaftsmarke kann u.U. als vermögenswertes Recht deutschen Vorschriften unterliegen. Nach Art. 16 Abs. 1 GMV fällt die Gemeinschaftsmarke unter die Rechtsordnung jenes Mitgliedstaats, in dem der Markeninhaber seinen Wohnsitz bzw. seine Niederlassung hat. Ist beides nicht der Fall, wird der Sitz des Harmonisierungsamtes, also Alicante/Spanien, ersatzweise herangezogen. Demnach findet auf die supranationale Gemeinschaftsmarke bzgl. seines Vermögenswerts deutsches Recht Anwendung, wenn ein Gemeinschaftsmarkeninhaber seinen Wohnsitz oder seine Niederlassung in Deutschland hat. Explizit wird dieser Verweis auf nationales Recht für den Bereich der Zwangsvollstreckung in Art. 20 Abs. 2, 23 Abs. 3 GMV ausgesprochen, wonach die Gerichte und Behörden des betroffenen Mitgliedstaats die ausschließliche Zuständigkeit für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen innehaben. Der deutsche Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann also auf der Grundlage der einschlägigen zivilrechtlichen Vorschriften¹⁶⁵ seine Marke verpfänden lassen oder auf sonstige Weise dinglich belasten (Art. 19 Abs. 1 GMV). Derartige Maßnahmen sind auf Antrag eines Beteiligten in das Gemeinschaftsmarkenregister einzutragen und zu veröffentlichen (Art. 19 Abs. 2 GMV).

c) Aufeinanderfolgende Klagen aus einer deutschen und einer Gemeinschaftsmarke

Art. 105 Abs. 1 GMV klärt das Verhältnis von aufeinanderfolgenden Klagen aus einer deutschen und einer identischen Gemeinschaftsmarke mit identischen Waren oder Dienstleistungen, welche zwischen denselben Parteien aufgrund derselben Handlungen anhängig gemacht wurden. In diesem Fall muss sich das später angerufene Gericht für unzuständig erklären und kann das Verfahren aussetzen (Art. 105 Abs. 1 lit. a GMV). Ist aber im ersten Verfahren

¹⁶⁴ Alexander von MÜHLEND AHL, Das neue Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft, MA 1989, 38 (41f.); LINDNER/SCHRELL, WRP 1996, 94 (96).

¹⁶⁵ §§ 1068 ff. BGB (Nießbrauch), §§ 1273 ff. BGB (Pfandrecht).

ein rechtskräftiges Urteil gefällt worden, muss die Klage abgewiesen werden (Art. 105 Abs. 2, 3 GMV).

Sollte keine Identität, sondern lediglich eine Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen vorliegen, wird dem Gericht ebenfalls die Möglichkeit zugewiesen, die Verletzungsklage auszusetzen (Art. 105 Abs. 1 lit. b GMV).

Allerdings sind bei einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsverfügungen allein die nationalen Vorschriften entscheidend (Art. 105 Abs. 4 GMV).

IV. Vor- und Nachteile der Gemeinschaftsmarke und der deutschen Marke für potenzielle Inhaber

Sowohl die deutsche Marke als auch die Gemeinschaftsmarke haben Vorzüge, aber auch Schwachstellen.

1) Deutsche Marke

Der große Nachteil der deutschen Marke im Vergleich zur Gemeinschaftsmarke besteht in der geographischen Reichweite des Schutzes. Der Schutz bezieht sich nur auf das Hoheitsgebiet Deutschlands und ist somit in Zeiten des globalen Wettbewerbs nicht sehr weitreichend. Jedoch kann sich aus diesem Schwachpunkt auch ein Vorteil ergeben, denn die Anzahl älterer Rechte, die aufgrund von Identität oder Ähnlichkeit einen Schutzwert verhindern, ist geringer. Insofern können sog. schwache Marken, die bisher keinerlei Marktdurchsetzung aufweisen, eher zur Eintragung gelangen¹⁶⁶.

Zudem wirkt sich das nachgeschaltete Widerspruchsverfahren günstig für den Benutzer aus. Denn dadurch ist das Eintragungsverfahren schnell durchgeführt. Allerdings kann dies auch die unerwünschte Folge haben, dass sich wegen späterer Widersprüche die Sicherheit, die Marke als Exklusivrecht in Anspruch nehmen zu können, reduziert.

Außerdem ist es vorteilhaft, dass das Beschwerdeverfahren bzw. die Rechtsdurchsetzung ausschließlich nach deutschem Recht vonstatten geht, so dass Sprachprobleme oder Probleme mit ausländischem Recht erst gar nicht auftauchen. Schließlich liegen die Kosten für eine deutsche Marke unter denen der Gemeinschaftsmarke.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die deutsche Marke für solche Unternehmen von Vorteil ist, die ihren Produktabsatz auf Deutschland beschränken wollen.

2) Gemeinschaftsmarke

Obwohl ein einziger Widerspruch die Eintragung der Gemeinschaftsmarke zu Fall bringen kann, ist dennoch das Eintragungsverfahren beim

¹⁶⁶ LINDNER/SCHRELL. WRP 1996, 94 (96 f.).

Harmonisierungsamt weniger aufwendig als separate Eintragungen bei allen Mitgliedstaaten.

Allerdings muss sich der potenzielle Markeninhaber darüber im klaren sein, dass im Falle der Zurückweisung und einer sich anschließenden Transformation und Direktanmeldung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt erhöhte Kosten entstehen. Die Anmeldegebühr beim Harmonisierungsamt in Höhe von mindestens 975,- Euro wird nämlich nicht rückerstattet. Zusätzliche Kosten entstehen, wenn der Anmelder sich auf ein etwaiges Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren einlässt und bei Erhebung des Widerspruchs die Anmeldung nicht zurückzieht, weil gemäß Art. 81 GMV die im Verfahren unterliegende Partei sämtliche Kosten zu tragen hat. Insgesamt ist das Kostenrisiko jedoch relativer Natur angesichts der verbleibenden, sehr viel kostenintensiveren Alternative der Direktanmeldung bei sämtlichen nationalen Ämtern.

Die Liste der Vorteile der Gemeinschaftsmarke beinhaltet zusammengefasst folgende Punkte: Ein einheitliches und ausschließliches Schutzrecht in der Europäischen Union, ein vereinfachtes Verfahren und eine leichtere Handhabung durch die Möglichkeit der Antragstellung beim Harmonisierungsamt und beim Deutschen Patent- und Markenamt, geringere Kosten im Vergleich zur Eintragung in sämtlichen Staaten der Europäischen Union, die jederzeit mögliche Inanspruchnahme der Seniorität, das Prioritätsrecht, umfassender und allgemein zugänglicher Rechtsschutz vor den Gemeinschaftsmarkengerichten, vielfältige Nutzungsmöglichkeit der Gemeinschaftsmarke, z.B. in Form der Eigennutzung, der Übertragung oder auch der Lizenzierung, sowie die großflächigere Schutzreichweite durch die künftige Erweiterung der Europäischen Union auf vorerst 25 Länder¹⁶⁷, wobei eine weitere Erweiterung in Zukunft nicht auszuschließen ist.

Für die Gemeinschaftsmarke nachteilhaft sind demgegenüber zwei Regelungen: Zum einen wird das integrierte Widerspruchsverfahren (Art. 39 Abs. 1 GMV) nicht von allen Mitgliedstaaten durchgeführt, was zu Lasten der Rechtssicherheit des Markenbesitzers geht und die Chancen auf einen späteren, erfolgreichen Widerspruch erhöht. Zum anderen wird das Prinzip der Einheitlichkeit verletzt, indem die Gemeinschaftsmarkengerichte von mitgliedstaatlichen Gerichten gebildet werden, so dass sich das gesamte Prozessrecht nach nationalen Normen richtet (Art. 97 Abs. 2 und 3 GMV).

Abschließend lässt sich anhand der Vor- und Nachteile der Gemeinschaftsmarke feststellen, dass die Gemeinschaftsmarke für alle Unternehmen prädestiniert ist, die einen EU-weiten Schutz benötigen. Sollte sich ein Unternehmen aber mit seinen Produkten langfristig nur einige Länder

¹⁶⁷ Die EU, bestehend aus derzeit 15 EU-Staaten, wird am 01.05.2004 um 10 weitere Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern) erweitert.

