

Herausgeber

Prof. Dr. Helmut Köhler

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

Prof. Dr. Franz Hacker

Dr. Gangolf Hess

Prof. Dr. Stefan Leible

Dr. Reiner Münker

In Zusammenarbeit mit der
Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main e.V.

dfv' Mediengruppe

Frankfurt am Main

Editorial: Prof. Dr. Helmut Köhler

Sanierungsfall Preisangabenverordnung

- 261 **Prof. Dr. Volker Michael Jänich**
Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken – materielles Recht und Prozessrecht
- 272 **Dr. Peter J. Schröder**
Pauschale Plattformverbote für Luxusprodukte als Einfallstor neuer Wettbewerbsbeschränkungen
- 278 **Dr. Nils Rauer, MJI**
Die unendliche Geschichte der öffentlichen Wiedergabe
- 283 **Sebastian Laoutoumai, LL.M.**
Gewinnspiele im Heilmittelwerberecht
- 286 **Dr. Rüdiger Werner**
Die wettbewerbsrechtliche Konzernhaftung
- 291 **Gutachten des Gutachterausschusses für Wettbewerbsfragen November 2017**
- 292 **Europäische Kommission/Rat der Europäischen Union**
EuGH, Urteil vom 25.10.2017 – C-389/15
- 297 **F. Hoffmann-La Roche u. a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**
EuGH, Urteil vom 23.01.2018 – C-179/16
- 304 **Maximilian Schrems/Facebook**
EuGH, Urteil vom 25.01.2018 – C-498/16
- 308 **Acacia/Pneusgarda u. a.**
EuGH, Urteil vom 20.12.2017 – C-397/16, C-435/16
- 314 **Snitem u. a./Premier ministre**
EuGH, Urteil vom 07.12.2017 – C-329/16
- 316 **Fack Ju Göhte**
EuG, Urteil vom 24.01.2018 – T-69/17
- 320 **Kraftfahrzeugwerbung**
BGH, Urteil vom 18.10.2017 – I ZR 84/16
- 324 **Portierungsauftrag**
BGH, Urteil vom 11.10.2017 – I ZR 210/16
- 328 **Festzins Plus**
BGH, Versäumnisurteil vom 21.09.2017 – I ZR 53/16
- 332 **Handfugerpistole**
BGH, Urteil vom 16.11.2017 – I ZR 91/16

Prof. Dr. Volker Michael Jänich, Jena*

Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken – materielles Recht und Prozessrecht**

INHALT

- I. Einleitung
- II. Die Entwicklung des Schutzes bekannter Marken in der Rechtsprechung des BGH bis zum Inkrafttreten des MarkenG
 - 1. Eckpunkte
 - 2. Beurteilung
- III. Neuregelung mit MarkenRL und MarkenG
 - 1. Regelungsansatz
 - 2. „Bekanntheit“ als harmonisierter Rechtsbegriff
 - 3. Zwischenergebnis
- IV. Die „bekannte Marke“ gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
 - 1. Voraussetzungen für das Vorliegen einer bekannten Marke
 - 2. Die Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG
 - 3. Das Verhältnis von Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit
 - a) Grundsätze
 - b) Dogmatische Konzeption
 - aa) Teleologische und unionsrechtskonforme Auslegung von § 8 Abs. 3 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
 - (1) Unionsrechtskonforme Auslegung – Das Leitbild eines unverfälschten Wettbewerbs
 - (2) Markenfunktionen
 - bb) Verfassungsrecht
 - (1) Art. 3 Abs. 1 GG
 - (2) Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG
 - 4. Ergebnis
- V. Die durchgesetzte Marke im Verletzungsprozess
 - 1. Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt
 - a) Verkehrsdurchsetzung – ein Rechtsbegriff des Eintragsverfahrens
 - b) Bekanntheit zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung
 - 2. Verknüpfungen und Wechselwirkungen im Prozess
 - a) Einleitung
 - b) § 291 ZPO
 - c) Tatsächliche Vermutung
 - d) Rechtskraft, § 322 ZPO
 - e) Art. 20 Abs. 3 GG
 - f) Grundsatz der Verfahrensökonomie und der Verfahrensbeschleunigung
 - g) Rechtsgedanke der Verwaltungsakzessorität
- VI. Ergebnisse

- 1 Bekannte Marken genießen einen erweiterten Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Beruft sich der Kläger im Markenverletzungsprozess auf diesen Schutz, muss das Gericht im Regelfall umfangreiche tatsächliche Feststellungen treffen. Es stellt sich die

Frage, ob diese Feststellungen dann entbehrlich sind, wenn die Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) eingetragen worden ist. Sind alle im Verkehr durchgesetzten Marken zugleich auch bekannte Marken, kann der Verletzungsrichter aus einer feststehenden Verkehrsdurchsetzung auf die Bekanntheit schließen. Ob dies möglich ist, untersucht der folgende Beitrag.

I. Einleitung

An sich nicht unterscheidungskräftige und damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene Marken können eingetragen werden, wenn die Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Große praktische Bedeutung hat diese Regelung für Farbmarken. Diesen fehlt im Regelfall die erforderliche Unterscheidungskraft.¹⁾ Eine Eintragung ist nur möglich, wenn die fehlende Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist.²⁾

Ist eine Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung erfolgt, muss im Kollisionsfall der Schutzzumfang bestimmt werden. Die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke genießt gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 14 Abs. 1 MarkenG den Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG. Der Zeicheninhaber kann die Verwendung eines identischen Zeichens für identische Waren untersagen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Einen Schutz im Ähnlichkeitsbereich gibt § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Einen größeren Schutzzumfang genießt gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG „eine im Inland bekannte Marke“. Aus dieser kann auch gegen die Benutzung für nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen vorgegangen werden, sofern die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

Wird ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) eingetragen, stellt sich die Frage, wie sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auf die Beurteilung der Bekanntheit i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auswirkt. Denkbar erscheint es, dass alle im Verkehr durchgesetzten Marken zugleich auch bekannte Marken sind.

Die Rechtsprechung hat diese Frage bisher noch nicht abschließend geklärt. In dem Verletzungsverfahren Sparkassen-Rot/Santander-Rot beispielsweise ist der BGH auf eine solche Verknüpfung nicht eingegangen.³⁾ Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der BGH zuerst im Verletzungsverfahren und

1) BGH, 19.11.2009 – I ZB 76/08, WRP 2010, 888, 890 – Farbe gelb.

2) Vgl. nur BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 21, 56 – Sparkassen-Rot; hierzu Heinke, WRP 2016, 1376; Schrader, WRP 2016, 1446.

3) BGH, 23.09.2015 – I ZR 78/14, WRP 2015, 1487, Rn. 75-79 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot.

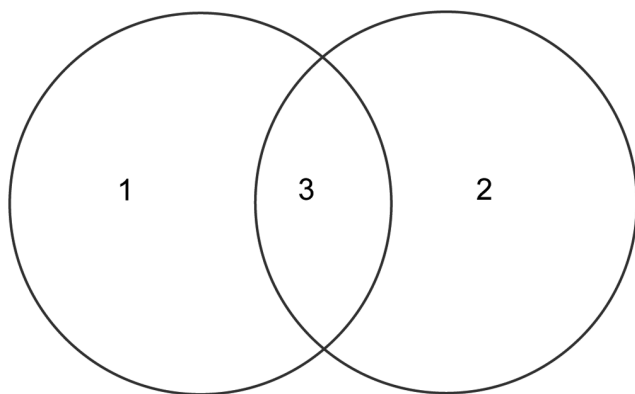
* Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 386.

** Der Beitrag geht auf eine Anfrage aus der Praxis zurück.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

erst anschließend im Lösungsverfahren zu entscheiden hatte. In der Literatur wird vertreten, die Begriffe der Bekanntheit i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) und der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) seien „zu unterscheiden“. ⁴⁾ Aussagen, die zumindest auf eine gewisse Gleichsetzung hindeuten, finden sich gelegentlich in der Rechtsprechung des BGH. In der Entscheidung „Verbraucherzentrale“ aus dem Jahr 2010 verwendete der BGH die Begriffe „Verkehrsgeltung“ und „Verkehrsbekanntheit“ gleichbedeutend. Fernliegend ist dies nicht, da schon vom Wortsinn her eine Differenzierung kaum möglich erscheint. Eine starke Annäherung der Begriffe „Bekanntheit“ und „Verkehrsdurchsetzung“ erfolgte 2016 in der Entscheidung „Wunderbaum II“. ⁵⁾

- 7 Das MarkenG kennt eine Vielzahl ähnlicher Begriffe für ein identisches Phänomen, die Zuordnung eines Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise. Neben der Verkehrsdurchsetzung und der Bekanntheit finden sich im Gesetz noch die Termini der „Verkehrsgeltung“ (§ 4 Nr. 2 MarkenG) und der „notorischen Bekanntheit“ (§ 4 Nr. 3 MarkenG). Zu konstatieren ist eine gewisse begriffliche Inkonsistenz: Ist ein Zeichen als Marke nicht schutzfähig, da Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann das Schutzhindernis durch **Verkehrsdurchsetzung** überwunden werden (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Fehlt einer Unternehmensbezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft, entsteht der Schutz mit **Verkehrsgeltung**. ⁶⁾
- 8 Im Folgenden wird das Verhältnis von „Verkehrsdurchsetzung“ und „Bekanntheit“ untersucht. Denkbar erscheint, dass beide Begriffe den gleichen Bedeutungsgehalt haben, dass also Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) eingetragen worden sind, zugleich immer auch bekannte Marken i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind.
- 9 Für das Konkurrenzverhältnis sind vier verschiedene Deutungen möglich:
- 10 **Variante 1:** Es gibt zwei verschiedene Mengen, eine Menge „im Verkehr durchgesetzte Marken“ und eine Menge „bekannte Marken“. Es gibt eine Schnittmenge, die Marken enthält, die zugleich im Verkehr durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG) und bekannt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) sind.



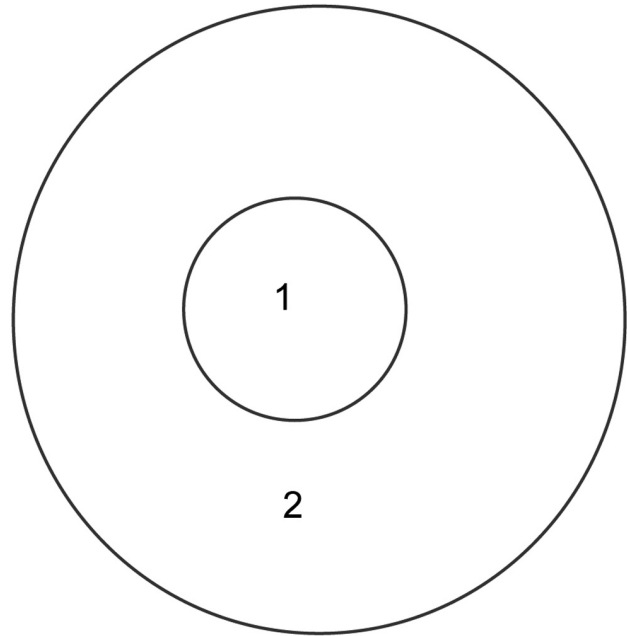
- 1: im Verkehr durchgesetzte Marken, § 8 Abs. 3 MarkenG
 2: bekannte Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
 3: bekannte Marken, die zugleich im Verkehr durchgesetzt sind

4) Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Hrsg.), Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 14 Rn. 358.

5) BGH, 02.06.2016 – I ZR 75/15, WRP 2017, 74, Rn. 37 – Wunderbaum II, näher unten Rn. 41.

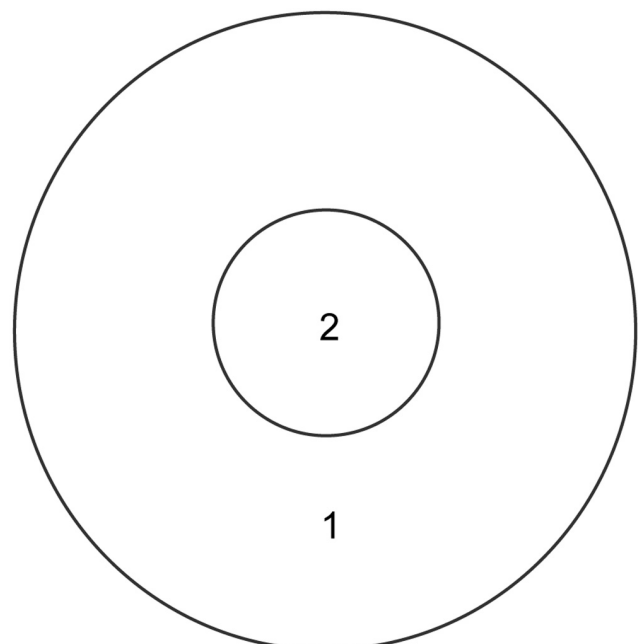
6) OLG Köln, 14.07.2006 – 6 U 26/06, MarkenR 2007, 123; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 5 Rn. 56.

Variante 2: Es gibt eine Menge der bekannten Marken, in der sich eine Teilmenge der im Verkehr durchgesetzten Marken befindet. Dies heißt, dass jede im Verkehr durchgesetzte Marke auch bekannt ist. Darüber hinaus gibt es Marken, die zwar bekannt, aber nicht im Verkehr durchgesetzt sind.



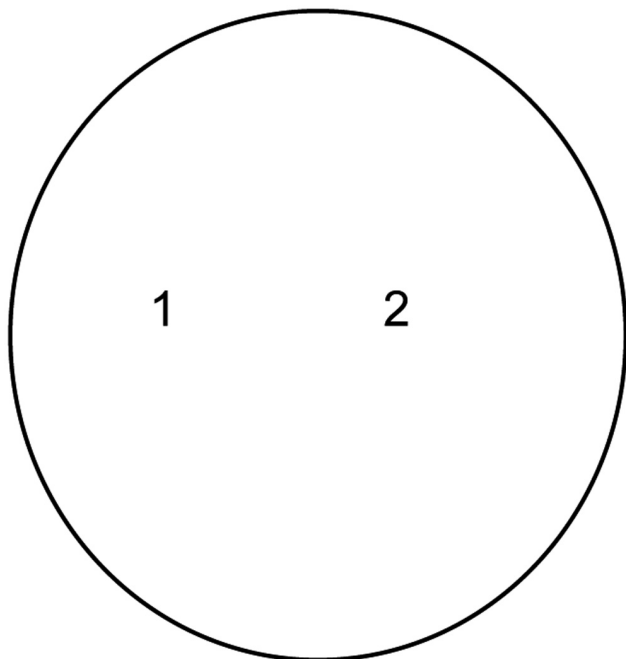
- 1: im Verkehr durchgesetzte Marken, § 8 Abs. 3 MarkenG
 2: bekannte Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Variante 3: Die Menge der im Verkehr durchgesetzten Marken ist größer als die der bekannten Marken. Dann wäre jede bekannte Marke auch eine im Verkehr durchgesetzte Marke. Daneben enthielte die Menge der im Verkehr durchgesetzten Marken aber auch Marken, die keine bekannten Marken sind.



- 1: im Verkehr durchgesetzte Marken, § 8 Abs. 3 MarkenG
 2: bekannte Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

- 13 Variante 4:** Beide Mengen sind identisch, mithin ist jede im Verkehr durchgesetzte Marke auch eine bekannte Marke und umgekehrt ist jede bekannte Marke auch im Verkehr durchgesetzt.



1: im Verkehr durchgesetzte Marken, § 8 Abs. 3 MarkenG

2: bekannte Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

- 14** Den eben beschriebenen Varianten 2 und 3 liegt ein Stufenverhältnis zugrunde: Einer der beiden Markentypen hat strengere oder mildere Voraussetzungen als der andere Markentyp. Demgegenüber ist Variante 1 durch ein Nebeneinander der beiden Markentypen gekennzeichnet. Die Schnittmenge, also die Menge der Marken, die sowohl im Verkehr durchgesetzt als auch bekannt sind, bildet sich eher zufällig. Variante 4 ist dadurch geprägt, dass es sich nur scheinbar um zwei verschiedene Markentypen handelt. Tatsächlich sind die Voraussetzungen beider Markenformen identisch.
- 15** Um die Frage des Verhältnisses der beiden Markenformen zueinander zu klären, wird zunächst (knapp) die Herausbildung des Schutzes bekannter und berühmter Marken in der Rechtsprechung des BGH vor Inkrafttreten des MarkenG betrachtet (unter II.).⁷⁾ Anschließend wird der Schutz der bekannten Marke im MarkenG von 1995 analysiert (III.). Sodann werden die Anforderungen an den Schutz einer bekannten Marke ausgeleuchtet und daraufhin betrachtet, ob Marken, die die Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllen, zugleich auch immer bekannte Marken im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind (IV.). Schließlich werden Interdependenzen zwischen materiellem Recht und Verfahrensrecht untersucht (V.). Zu erörtern ist, inwieweit Entscheidungen des DPMA, BPatG und BGH zum Bestand der Marke Wirkungen für die Feststellung der Bekanntheit der Marke in nachfolgenden Verletzungsprozessen entfalten.

7) Aus der älteren Rechtsprechung grundlegend LG Elberfeld, 14.09.1924 - 13 O 89/24, GRUR 1924, 204 - ODOL. Diese Entscheidung entfaltete sogar Einfluss auf die Rechtsprechung des US Supreme Court, vgl. Moseley v. V Secret Catalogue 537 U. S. 418 (2003); zur Rezeption der Odol-Entscheidung in den USA *Beebe*, New York University, School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Working Paper No. 13-36, June 2013. Umfassende Analyse der älteren deutschen Rechtsprechung bei *Sattler*, Emanzipation und Expansion des Markenrechts, 2015, S. 217 ff.

II. Die Entwicklung des Schutzes bekannter Marken in der Rechtsprechung des BGH bis zum Inkrafttreten des MarkenG

1. Eckpunkte

Der BGH etablierte bis zum Inkrafttreten des MarkenG im Jahre 1995 ein (ergänzendes) Schutzsystem für bekannte und berühmte Marken vor Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung.⁸⁾ In dogmatischer Hinsicht wurden verschiedene Wege und Irrwege eingeschlagen. Diese Rechtsprechung soll im Folgenden (allein) daraufhin analysiert werden, welche Voraussetzungen für einen ergänzenden Schutz des Zeichens aufgestellt wurden.

In der *Magirus*-Entscheidung aus dem Jahr 1955 wurde ein Verwässerungsschutz aus „§ 12 BGB, § 1 UWG“ erörtert.⁹⁾ Die vom BGH in dieser Entscheidung verwendete Terminologie legt es nahe, dass zwischen Verkehrsgeltung, Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit *nicht* zu unterscheiden ist. Mit der Entscheidung „*Quick*“ begann der BGH, deutlicher zwischen dem wettbewerbsrechtlichen Schutz über § 1 UWG und Ansprüchen aus dem BGB (§ 12 BGB, § 823 Abs. 1 BGB [Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb]) zu differenzieren.¹⁰⁾ Sie ist geprägt vom Bestreben, dem Verwässerungsschutz schärfere Konturen zu geben. Bei der Bestimmung der Schutzvoraussetzungen werden die Begriffe „weithin bekannt“, „überragende Verkehrsgeltung“ und „berühmtes Zeichen“ synonym verwendet. Auffällig ist, dass eine Bezugnahme auf § 4 WZG, der die Eintragung für im Verkehr durchgesetzte Zeichen ermöglichte, nicht erfolgt.

In der bekannten Entscheidung „*Rolls Royce*“ finden sich keine Ausführungen zu den Voraussetzungen des Schutzes einer bekannten Marke.¹¹⁾ Von zentraler Bedeutung für den Schutz bekannter Marken ist demgegenüber die etwas jüngere Entscheidung „*DIMPLE*“.¹²⁾ Das Berufungsgericht lehnte Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt der Verwässerung einer berühmten Marke ab, da das Warenzeichen „*DIMPLE*“ mit einem Durchsetzungsgrad von unter 50 Prozent nicht die für eine berühmte Marke erforderliche überragende Verkehrsgeltung aufweise. Diese Beurteilung lässt nach Ansicht des BGH keinen Rechtsfehler erkennen.¹³⁾ Dies zeigt, dass für die Feststellung, ob eine berühmte Marke vorliegt, der Verkehrsgeltung jedenfalls eine zentrale Bedeutung zukommt. Sodann erörtert der BGH Ansprüche aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung. Er stellt klar, dass ein hoher Bekanntheitsgrad bei den angesprochenen Verkehrskreisen allein nicht für das Vorliegen einer Rufausbeutung (und damit für den Schutz als bekannte oder berühmte Marke) genügt. Zudem müsse ein wirtschaftlich auswertbarer Ruf vorliegen. Qualität und Image seien von zentraler Bedeutung. Hier scheinen – wenn auch in modifizierter Form – schon die so genannten „*Chiemsee-Kriterien*“ aus der (späteren) Rechtsprechung des EuGH zur Verkehrsdurchsetzung erkennbar zu sein.¹⁴⁾ Ein solches Verständnis wäre allerdings unpräzise. Der BGH fasst zwei verschiedene Tatbestandsmerkmale zusammen: Zum einen ist „*Bekanntheit*“ erforderlich. Zum anderen muss gerade ein der bekannten Marke zukommen-

8) Zur Abgrenzung des Schutzes von bekannten und berühmten Marken vgl. *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 824.

9) BGH, 11.11.1955 - I ZR 157/53, WRP 1956, 73, 74 - *Magirus*.

10) BGH, 11.11.1958 - I ZR 152/57, WRP 1959, 93 - *Quick*.

11) BGH, 09.12.1982 - I ZR 133/80, WRP 1983, 268 - *Rolls Royce*.

12) BGH, 29.11.1984 - I ZR 158/82, WRP 1985, 399 - *DIMPLE*.

13) BGH, 29.11.1984 - I ZR 158/82, WRP 1985, 399, 400 - *DIMPLE*.

14) EuGH, 27.06.2006 - C-540/03, WRP 1999, 629, Rn. 49 ff. - *Windsurfing Chiemsee*.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

der Ruf ausgebeutet werden. Diese tatbestandliche Differenzierung findet sich heute im Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Die bekannte Marke wird nicht schlechthin, sondern nur vor den im Tatbestand genannten, bestimmten Beeinträchtigungen geschützt.

2. Beurteilung

19 Bis zum Inkrafttreten des MarkenG 1995 löste der BGH Fälle der Schutzrechtserstreckung über den Warenähnlichkeitsbereich hinaus über die §§ 1 UWG, 826 BGB. Eine scharfe Herausbildung der Voraussetzungen für die Annahme einer „bekannten Marke“ erfolgte nicht. Eine Bezugnahme auf § 4 Abs. 3 WZG, der Eintragungen von an sich nicht unterscheidungskräftigen Zeichen zuließ, „wenn sich das Zeichen im Verkehr als Kennzeichen der Ware des Anmelders durchgesetzt hat“, erfolgte in keinem Fall. Dies scheint den Schluss nahelegen, dass für den Bekanntheitsschutz der Marke mehr erforderlich war als eine bloße Verkehrsdurchsetzung. Eine solche Argumentation greift allerdings zu kurz. Beachtet werden muss das frühere Verständnis des Verhältnisses von Wettbewerbsrecht und Warenzeichenrecht. Das Warenzeichenrecht wurde als Teil des Wettbewerbsrechts begriffen.¹⁵⁾ Sofern das WZG allerdings speziellere Wertungen enthielt, mussten diese Vorrang vor den allgemeinen Wertungen des UWG erhalten. Es wäre daher nicht konsistent gewesen, allein aufgrund der Verkehrsdurchsetzung einen über das WZG hinausgehenden Schutz zu gewähren.

20 Ein besonderes Augenmerk verdient die Systembildung des BGH. Differenziert wurde zwischen bekannten und berühmten Marken. Allerdings wurde dieses Schutzsystem bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes 1995 nicht mehr vollständig ausdifferenziert. Für einen Verwässerungsschutz waren strengere Voraussetzungen zu erfüllen als für einen Schutz vor Rufausbeutung.¹⁶⁾ Es konnte versucht werden, diese Differenzierung mit den unterschiedlichen Begriffen „bekannte Marke“ und „berühmte Marke“ widerzuspiegeln.¹⁷⁾ Eine solche Differenzierung ist jedenfalls heute im Grundsatz überholt: § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schützt (bereits) die *bekannte* Marke vor Verwässerung („Unterscheidungskraft (...) beeinträchtigt.“)¹⁸⁾ Allerdings will der BGH die Differenzierung anscheinend fortführen und der berühmten Marke einen größeren Schutzzumfang gewähren.¹⁹⁾

III. Neuregelung mit MarkenRL und MarkenG

1. Regelungsansatz

21 Wohl auf Drängen der BENELUX-Staaten²⁰⁾ wurde in die MarkenRL 1989 mit Art. 5 Abs. 2 eine Regelung zur bekannten Marke aufgenommen. Es handelt sich um eine fakultative Bestimmung, die es den Mitgliedstaaten ermöglicht, eine entsprechende Regelung zum Bekanntheitsschutz zu treffen.

Der deutsche Gesetzgeber nutzte die Chance, mit der Umsetzung der MarkenRL 89/104/EWG den verworrenen Schutz der bekannten und berühmten Marken nach dem UWG und dem BGB mit einer einheitlichen gesetzlichen Regelung zu entwirren. Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 1989 wurde fast wörtlich umgesetzt in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Das MarkenG ist im hier interessierenden Bereich begrifflich wenig stringent. Es enthält fünf verschiedene Begriffe, die – im weitesten Sinne – die quantitative Zuordnung des Zeichens durch die angesprochenen Verkehrskreise zum Gegenstand haben. Es sind dies:

- Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG
- notorische Bekanntheit, § 4 Nr. 3 MarkenG
- Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG
- im Inland bekannte Marke, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
- im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, § 15 Abs. 3 MarkenG

Dem deutschen Gesetzgeber kann nicht vorgehalten werden, willkürlich eine begriffliche Vielfalt geschaffen zu haben. Diese ist vielmehr durch die MarkenRL vorgezeichnet: Die Eintragung von nicht unterscheidungskräftigen Zeichen ist zulässig, wenn sie Unterscheidungskraft erworben haben („acquired a distinctive character“). Art. 5 Abs. 2 MarkenRL ermöglicht den Schutz der Marke außerhalb des (Waren- und Dienstleistungs-) Ähnlichkeitsbereiches, wenn sie über „reputation“ verfügt.

Die begriffliche Differenzierung wird in den Gesetzgebungsmaterialien zum MarkenG 1995 näher erläutert.²¹⁾ Die Unterscheidung zwischen „Verkehrsgeltung“ und „Verkehrsdurchsetzung“ werde aus dem alten WZG übernommen. Der Terminus „Verkehrsgeltung“ in § 4 Nr. 2 MarkenG sei zurückzuführen auf § 25 Abs. 1 WZG. Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung in § 8 Abs. 3 MarkenG beruhe auf § 4 Abs. 3 WZG. Zum Verhältnis von Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung heißt es:

„An den Nachweis und die Höhe dieser Verkehrsdurchsetzung werden je nach Art des Schutzhindernisses mehr oder weniger strenge Anforderungen zu stellen sein. Dieselben Grundsätze können aber nicht ohne weiteres auch als Maßstab für die Verkehrsgeltung dienen. So kann etwa der Schutz einer unterscheidungskräftigen benutzten Marke bereits bei einer relativ niedrigen Verkehrsgeltung gerechtfertigt sein. Außerdem können nicht durch Eintragung geschützte Marken bei einer bloß regionalen oder lokalen Verkehrsgeltung einen entsprechend territorial eingeschränkten Schutz genießen.“²²⁾

Die „notorische Bekanntheit“ in § 4 Nr. 3 MarkenG soll ein Minus zur Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) sein, da diese auch ohne inländische Benutzung entstehen könne.²³⁾

2. „Bekanntheit“ als harmonisierter Rechtsbegriff

Der Begriff der Bekanntheit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wurde als Rechtsbegriff vom deutschen Gesetzgeber unmittelbar der (deutschen) Fassung der MarkenRL entnommen.²⁴⁾ Er fand sich zunächst in Art. 5 Abs. 2 der RL 89/104/EWG bzw. Art. 5 Abs. 2 der RL 2008/95/EU. Diese Bestimmung hat unverändert Eingang in die im Jahr 2015 neu gefasste MarkenRL gefunden (Art. 10 Abs. 2 lit. c) RL 2015/2436/EU).

15) *Hefermehl*, in: Baumbach/*Hefermehl*, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band II, Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 10. Aufl. 1969, Einleitung WZG Rn. 19.

16) Vgl. aus der späten Rechtsprechung des BGH zum WZG BGH, 29.11.1990 – I ZR 13/89, WRP 1991, 228 – Salomon und insbesondere BGH, 21.03.1991 – I ZR 111/89, WRP 1991, 568, 569 f. – Avon.

17) Vgl. dazu *Fezer*, Markenrecht, (Fn. 8), § 14 Rn. 824, der vollständige Anspruchskonkurrenz zwischen dem Schutz der berühmten Marke nach § 823 Abs. 1 BGB und dem Schutz der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG annimmt.

18) Vgl. nur EUGH, 18.06.2009 – C-487/07, WRP 2009, 930 – L'Oréal/Bellure; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 1370.

19) In diese Richtung deutend BGH, 11.04.2013 – I ZR 214/11, WRP 2013, 1600, Rn. 47 – VOLKSWAGEN/VolksInspektion; vgl. weiter *Büscher*, in *Büscher/Dittmer/Schiwy* (Hrsg.), Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl. 2015, § 14 MarkenG Rn. 496.

20) Hierzu *Sattler* (Fn. 7), S. 445 f.

21) Begründung des Gesetzesentwurfes der Bundesregierung, BT-Dr. 12/6581 v. 14.01.1994.

22) BT-Dr. 12/6581, S. 65 f.

23) BT-Dr. 12/6581, S. 66.

24) BT-Dr. 12/6581, S. 72.

- 28 Zu den Voraussetzungen einer bekannten Marke hat der deutsche Gesetzgeber recht konkrete Vorstellungen. Sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien sollen Berücksichtigung finden. In den Gesetzgebungsmaterialien heißt es hierzu:

„Für die ‚Bekanntheit‘ einer Marke im Sinne dieser Vorschrift wird es sowohl auf quantitative als auch auf qualitative Kriterien ankommen. In quantitativer Hinsicht wird es auf den vor allem durch Verkehrsbefragungen nachweisbaren Grad der Verkehrsbekanntheit ankommen. Eine kategorische Abgrenzung der ‚bekannten‘ Marke etwa in dem Sinne, dass die Bekanntheit über der für den Schutz nicht von Hause aus unterscheidungskräftiger oder freihaltebedürftiger Angaben oder Zeichen geforderten Verkehrsdurchsetzung liegen muss, wird sich aber nicht treffen lassen. [Hervorhebung des Verf.] Hinsichtlich der qualitativen Elemente wird der Schutz von dem ‚guten Ruf‘ der Marke abhängig sein. Abschließend kann über diesen neuen Rechtsbegriff nur der Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften im Rahmen der Auslegung der Markenrechtsrichtlinie entscheiden.“²⁵⁾

- 29 Dieser geäußerte Wille des Gesetzgebers muss im Wege der historischen Auslegung in die Normanwendung einfließen. Danach sind in quantitativer Hinsicht an eine bekannte Marke grundsätzlich keine strengeren Anforderungen zu stellen als an Zeichen, die nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) eingetragen werden können. Umgekehrt formuliert heißt dies, dass eine originär nicht unterscheidungskräftige Marke, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist, im Regelfall die quantitativen Anforderungen erfüllt, die an eine „bekannte Marke“ i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu stellen sind. Nur ausnahmsweise, also beim Vorliegen besonderer Umstände, kommt etwas Anderes in Betracht.

3. Zwischenergebnis

- 30 Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) eingetragen worden sind, erfüllen grundsätzlich immer die quantitativen Voraussetzungen, die an eine „bekannte Marke“ i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu stellen sind.

IV. Die „bekannte Marke“ gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

1. Voraussetzungen für das Vorliegen einer bekannten Marke

- 31 Zur Interpretation des harmonisierten Rechtsbegriffs der „bekannten Marke“ nahm der EuGH erstmals vertiefend im Jahr 1999 in der Entscheidung „Chevy“ Stellung. Der EuGH stellte durch den Vergleich der verschiedenen Sprachfassungen fest, dass der Begriff jedenfalls ein quantitatives Element enthalte. Ein bestimmter Bekanntheitsgrad beim Publikum werde vorausgesetzt.²⁶⁾ Allerdings sei ein bestimmter Prozentsatz nicht zu verlangen.²⁷⁾ Die erforderliche Bekanntheit liege vor, „wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist“.²⁸⁾ Die Art und Weise der Prüfung beschreibt der EuGH in der zentralen Rn. 27 der Entscheidung:

„Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.“²⁹⁾

25) BT-Dr. 12/6581, S. 72.

26) EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, WRP 1999, 1130, Rn. 21 – Chevy.

27) EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, WRP 1999, 1130, Rn. 25 – Chevy.

28) EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, WRP 1999, 1130, Rn. 26 – Chevy.

29) EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, WRP 1999, 1130, Rn. 27 – Chevy.

Mit dieser Entscheidung hat der EuGH auch zu der in der Regierungsbegründung zum MarkenG vorgenommenen Differenzierung zwischen qualitativen und quantitativen Merkmalen Stellung genommen. Eine besondere Wertschätzung wird vom EuGH für die Annahme einer „bekannten Marke“ nicht verlangt.³⁰⁾ Gestützt wird dieses Ergebnis durch den Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 1989 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Die Wertschätzung wird als selbständiges, weiteres Tatbestandsmerkmal neben der Bekanntheit genannt. Dies wäre entbehrlich, würde es sich schon um ein dem Begriff der „Bekanntheit“ immanentes Merkmal handeln.

Bestätigt wurde diese Entscheidung durch das Urteil des EuGH in der Rechtssache PAGO/Tirolmilch.³¹⁾ Dort wiederholte der Gerichtshof vollumfänglich die zentralen Aussagen der Chevy-Entscheidung.³²⁾ Der BGH folgt dieser Rechtsprechung einschränkungslos.³³⁾ Insbesondere betont auch er, bestimmte Prozentsätze seien für den Bekanntheitsgrad nicht zu fordern.³⁴⁾

In der Literatur wird diese gefestigte Rechtsprechung von EuGH und BGH nicht nachhaltig angezweifelt. Erörtert werden kann allerdings weiterhin, ob die Bekanntheit der Marke auf quantitativen und qualitativen Elementen beruht.³⁵⁾ Fezer meint, die Rechtsprechung des EuGH sei eine Absage an einen rein numerischen Ansatz zur Qualifizierung der Bekanntheit einer Marke.³⁶⁾ Allerdings kann die Rechtsprechung des EuGH auch so verstanden werden, dass qualitative Elemente den Schluss auf eine quantitative Bekanntheit zulassen. Im Ergebnis bringt diese Diskussion jedoch relativ wenig: Allein die Kriterien des EuGH müssen erfüllt sein, damit eine Bekanntheit der Marke anzunehmen ist. Einem uferlosen Schutz wirken die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegen.

2. Die Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG

Ist eine Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so kann sie dennoch eingetragen werden, wenn sie „in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt“ ist. Die Regelung geht zurück auf Art. 3 Abs. 3 MarkenRL 2008/95/EU. Zu dieser Norm liegt umfassende Rechtsprechung des EuGH vor.³⁷⁾ Während es in Deutschland immer starke Tendenzen gab, dieses Merkmal streng quantitativ zu verstehen („50 Prozent-Grenze“),³⁸⁾ wählt der EuGH einen anderen Ansatz. Ob Unterscheidungskraft vorliegt, könne nicht nach bestimmten Prozentsätzen festgestellt werden. Vielmehr seien sämtliche Gesichtspunkte zu prüfen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Ware von der Ware anderer Unternehmen zu unterscheiden.³⁹⁾ Zur Feststellung der Unterscheidungskraft können „der

30) Vgl. zu dieser Frage die Diskussion zeitnah nach dem Inkrafttreten des MarkenG: Boës/Deutsch, GRUR 1996, 168, 169; Piper, GRUR 1996, 429, 433 und heute Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 14 Rn. 366.

31) EuGH, 06.10.2009 – C-301/07, WRP 2010, 92 – PAGO/Tirolmilch.

32) EuGH, 06.10.2009 – C-301/07, WRP 2010, 92, 94 – PAGO/Tirolmilch.

33) BGH, 12.07.2001 – I ZR 100/99, WRP 2002, 330, 332 – Fabergé; BGH, 17.08.2011 – I ZR 108/09, WRP 2011, 1454, 1458 – TÜV II; BGH, 31.10.2013 – I ZR 49/12, WRP 2014, 445, Rn. 22 – OTTO.

34) BGH, 12.07.2001 – I ZR 100/99, WRP 2002, 330, 332 – Fabergé; BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, WRP 2003, 647, 653 – BIG BERTHA; BGH, 31.10.2013 – I ZR 49/12, WRP 2014, 445, Rn. 22 – OTTO CAP.

35) Vgl. zu dieser Diskussion näher Fezer (Fn. 8), § 14 Rn. 767.

36) Fezer (Fn. 8), § 14 Rn. 767.

37) Grundlegend EuGH, 04.05.1999 – C-108/97, WRP 1999, 629 – Chiemsee; EuGH, 07.07.2005 – C-353/03, WRP 2005, 1159 – Nestlé/Mars; EuGH, 19.06.2014 – C-217/13 & C-218/13, WRP 2014, 940 – Sparkassen-Rot; EuGH, 16.09.2015 – C-215/14, WRP 2015, 1455 – Kit Kat.

38) Umfangreiche Nachweise bei Ströbele, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 8 Rn. 670.

39) EuGH, 04.05.1999 – C-108/97, WRP 1999, 629, Rn. 49 – Chiemsee.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden.“⁴⁰⁾ Dieser Rechtsprechung, die nicht scharf zwischen qualitativen und quantitativen Kriterien unterscheidet, folgt der BGH.⁴¹⁾

3. Das Verhältnis von Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit

a) Grundsätze

36 Vergleicht man diese Formulierungen mit den Anforderungen der Rechtsprechung an eine bekannte Marke, stellt man fest, dass die zu erfüllenden Kriterien identisch sind. Besonders deutlich wird dies bei einer Gegenüberstellung der beiden Grundsatzentscheidungen zum jeweiligen Komplex. Die Rn. 51 der Chiemsee-Entscheidung des EuGH zur Verkehrsdurchsetzung ähnelt sehr stark der Rn. 27 der Chevy-Entscheidung zur Bekanntheit:

Chiemsee, Rn. 51 ⁴²⁾	Chevy, Rn. 27 ⁴³⁾
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die Gegenstand eines Eintragungsantrags ist, können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden.	Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat.

37 Die Begriffe werden also vom EuGH fast wortlautidentisch definiert. Allein die beispielhafte Aufzählung der anzuwendenden Kriterien ist in der Chiemsee-Entscheidung etwas breiter ausgefallen. Die weitgehende Identität deutet zumindest darauf hin, dass die Begriffe der Bekanntheit und der Verkehrsdurchsetzung identisch zu verstehen sind, mithin jede im Verkehr durchgesetzte Marke auch eine bekannte Marke ist.

38 Allerdings hat eine Identität der Beurteilungskriterien nicht automatisch zur Folge, dass auch die konkreten Anforderungen identisch sind.⁴⁴⁾ Beispielsweise soll in beiden Beurteilungssituationen der Marktanteil berücksichtigt werden. Vorstellbar ist, dass für eine bekannte Marke ein größerer Marktanteil zu for-

dern ist als für eine im Verkehr durchgesetzte Marke. Vergleichbar wäre dies mit der – früheren – Differenzierung zwischen „bekannter“ und „berühmter“ Marke. Für eine solche Unterscheidung ließe sich vorbringen, dass die bekannte Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einen größeren Schutzzumfang hat als eine „nicht bekannte“ Marke. Es bestünde dann ein Stufenverhältnis. Nicht jede im Verkehr durchgesetzte Marke wäre dann auch eine bekannte Marke. Hier müsste die im Verkehr durchgesetzte Marke noch weitere Kriterien erfüllen bzw. strengeren Anforderungen genügen. Für ein solches Verständnis lässt sich anscheinend auch das systematische Argument vorbringen, dass sowohl die MarkenRL als auch das MarkenG sprachlich eine Differenzierung vornehmen.

Eine solche Argumentation geht jedoch fehl. In Deutschland war zur Zeit der Entstehung des MarkenG von 1995 ein unterschiedliches Verständnis der Begriffe vorstellbar. „Verkehrsdurchsetzung“ im Markenrecht konnte unter strenger Bindung an bestimmte geprüfte Prozentsätze rein *quantitativ* verstanden werden, während Marken, die den insbesondere wettbewerbsrechtlichen Schutz für bekannte und berühmte Marken in Anspruch nehmen wollten, zusätzliche *qualitative* Kriterien erfüllen mussten.

Diese Sichtweise ist allerdings durch die vereinheitlichende Rechtsprechung des EuGH (insbesondere „Chiemsee“ und „Chevy“, aber auch „Sparkassen-Rot“⁴⁵⁾) überholt. Der EuGH hat die beiden Begriffe *verschmolzen*.

Einem Gleichlauf von bekannten und im Verkehr durchgesetzten Marken scheint mittlerweile auch der BGH zuzuneigen, wie die Entscheidung „Wunderbaum II“ vom 02.06.2016 zeigt. Der Senat hatte zu prüfen, ob die Klagemarke eine bekannte Marke i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist. Er entschied in Fortführung der etablierten Rechtsprechung, dass alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen seien, also insbesondere der „Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur ihrer Förderung getätigt hat.“⁴⁶⁾ Überaus bemerkenswert ist, dass der BGH dies unter anderem mit der EuGH-Entscheidung Nestlé/Mars⁴⁷⁾ belegt. Es handelt sich hierbei um eine Entscheidung zur durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft(!) einer Marke i. S. v. Art. 3 Abs. 3 der RL 89/104/EWG. Damit geht auch der BGH von einem Gleichlauf von Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit aus, ohne eine Differenzierung nach qualitativen Kriterien vorzunehmen.

b) Dogmatische Konzeption

Bei der Anwendung des Markenrechts finden die Erkenntnisse der juristischen Methodenlehre nur wenig Beachtung, wie *Hacker* zu Recht beklagt.⁴⁸⁾ Das eben gefundene Ergebnis ist eine rechtstatsächliche Feststellung: EuGH und BGH interpretieren den Begriff identisch. Die Untersuchung hat bereits ergeben, dass gegen einen solchen Gleichlauf der Tatbestandsmerkmale jedenfalls keine zwingenden Gründe sprechen. Zu erörtern ist aber weiter, ob die Anwendung des Markenrechts zwingend ein solches Ergebnis der Begriffsidentität (oben Variante 4, Rn. 13) verlangt. Es ist nach einer belastbaren Begründung für den Befund der Identität zu suchen.

40) EuGH, 04.05.1999 – C-108/97, WRP 1999, 629, Rn. 51 – Chiemsee.
 41) BGH, 23.10.2014 – I ZB 61/13, WRP 2015, 726, Rn. 39 – Langenscheidt-Gelb; BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 31 – Sparkassen-Rot.
 42) EuGH, 04.05.1999 – C-108/97, WRP 1999, 629, Rn. 51 – Chiemsee.
 43) EuGH, 14.09.1999 – C-375/97, WRP 1999, 1130, Rn. 27 – Chevy.
 44) Für die Möglichkeit einer Differenzierung *Büscher*, in *Büscher/Dittmer/Schiwy*, (Fn. 19), § 14 Rn. 502.

45) EuGH, 19.06.2014 – C-217/13 und C-218/13, WRP 2014, 940, Rn. 38 ff. – Sparkassen-Rot.
 46) BGH, 02.06.2016 – I ZR 75/15, WRP 2017, 74, Rn. 37 – Wunderbaum II.
 47) EuGH, 07.07.2005 – C-353/03, WRP 2005, 1159, Rn. 31 – Nestlé/Mars.
 48) *Hacker*, GRUR 2004, 537 ff.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

aa) *Teleologische und unionsrechtskonforme Auslegung von § 8 Abs. 3 MarkenG und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG*

(1) *Unionsrechtskonforme Auslegung – Das Leitbild eines unverfälschten Wettbewerbs*

- 43** Die Auslegung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hat sich im Wege der richtlinienkonformen Auslegung am Verständnis des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL durch den EuGH zu orientieren. Zwar ist Art. 5 Abs. 2 MarkenRL nur eine fakultative Regelung. Aber auch für die Umsetzung von fakultativen Richtlinienbestimmungen gilt nach der gefestigten Rechtsprechung des EuGH einschränkungslos der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung.⁴⁹⁾ Die Gegenansicht⁵⁰⁾ vermag nicht zu überzeugen. Sofern sie darauf verweist, dass der nationale Gesetzgeber bei fakultativen Bestimmungen eine identische Regelung ohne Richtlinienbezug schaffen kann, wird verkannt, dass sich der nationale Gesetzgeber mit seiner Entscheidung für die Umsetzung gerade den Regelungszielen der Richtlinie unterworfen hat. Die Auslegung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hat demnach richtlinienkonform zu erfolgen.
- 44** Eine unionsrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts erfordert, die Entscheidungen und Wertungen des EuGH zum Telos der umgesetzten Richtliniennorm zu beachten. Unionsrechtskonforme Auslegung ist also insoweit zugleich teleologische Auslegung.
- 45** Grundlegende Ausführungen zur teleologischen Auslegung der MarkenRL finden sich in der Libertel-Entscheidung des EuGH.⁵¹⁾ Danach stellt das Markenrecht einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs dar, das der EG-Vertrag schaffen und erhalten will.⁵²⁾ Die sich aus der Marke für den Inhaber ergebenden Rechte und Befugnisse seien anhand dieses Zieles zu überprüfen.⁵³⁾ Die Formulierung lehnt sich an den früheren Art. 3 Abs. 1 lit. g EGV an, nach dem die Tätigkeit der Gemeinschaft „ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt“, umfasste. Diese Regelung fand – wohl auf Drängen Frankreichs – *keinen* Eingang in den EUV oder AEUV. Allerdings ist speziell zu diesem Punkt den beiden Verträgen (EUV und AEUV) ein „Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb“⁵⁴⁾ beigelegt worden, das eine gleichlautende Regelung enthält und dem verbindliche Wirkung beigelegt wird.⁵⁵⁾ Daher hat sich an den Auslegungsgrundsätzen für das Markenrecht nichts geändert.
- 46** Die Ausführungen des EuGH beziehen sich prima facie anscheinend nur auf den Schutzzumfang bereits bestehender Rechte. Eine solche Erwägung greift jedoch zu kurz: Gegenstand der Libertel-Entscheidung waren gerade die Anforderungen an die Schutzfähigkeit des Zeichens (Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke).
- 47** Zum Schutz der Wettbewerbsfreiheit hat der EuGH in der Libertel-Entscheidung für Farbmarken eher strengere Schutzvoraus-

setzungen aufgestellt, um im Allgemeininteresse den Zugriff auf alle Farben zu ermöglichen.⁵⁶⁾ Dies heißt aber auch, dass dann, wenn die strengen Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, ein umfassender Schutz gewährt werden muss. Anderenfalls kommt es zu Wettbewerbsverfälschungen. Solche Verfälschungen werden verhindert, wenn jede im Verkehr durchgesetzte Marke zugleich den erweiterten Schutz als bekannte Marke genießt. Die teleologische Auslegung spricht also für eine Gleichsetzung von im Verkehr durchgesetzter Marke und bekannter Marke.

(2) *Markenfunktionen*

Über die Markenfunktionen wird in der Literatur schon längere Zeit ausführlich diskutiert.⁵⁷⁾ In der Rechtsprechung des EuGH sind sie spätestens seit der Entscheidung L'Oréal/Bellure fest verankert.⁵⁸⁾ Der dogmatische Hintergrund der „Funktionenlehre“ ist immer noch nicht ausgeleuchtet. Jedenfalls handelt es sich um eine beliebte Argumentationsfigur des EuGH. Verstanden werden kann die Beachtung der Markenfunktionen bei der Rechtsanwendung als Fall der teleologischen Auslegung. Der Zweck des Markengesetzes (und damit der Marke) wird in die Entscheidungsfindung einbezogen.

Mit der Entscheidung L'Oréal/Bellure hat der EuGH anerkannt, dass zu den geschützten Funktionen der Marke nicht nur die Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft, gehört, sondern jedenfalls auch die Qualitätsfunktion, die Kommunikationsfunktion und die Investitions- und Werbefunktionen.

Es ist kein Zufall, dass hier wieder Elemente der Argumentation der Chiemsee-Entscheidung auftauchen: Durch Investitionen in seine Marke hat der Inhaber der im Verkehr durchgesetzten Marke erst die Markenfähigkeit seines Zeichens herbeigeführt. Er musste also – anders als der Zeicheninhaber eines von Haus aus markenfähigen Zeichens – hohe Investitionen tätigen, um überhaupt Markenschutz erlangen zu können.

Der Inhaber einer im Verkehr durchgesetzten Marke ist auf den umfassenden Schutz nach Art. 5 Abs. 2 MarkenRL 2008 bzw. Art. 10 Abs. 2 lit. c) MarkenRL 2015 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG angewiesen, da anderenfalls Mitbewerber durch die Verwendung des Zeichens für knapp außerhalb des Schutzbereichs liegende Waren und Dienstleistungen mit überschaubarem Aufwand das Zeichen so verwässern können, dass die Unterscheidungskraft entfällt. Dann aber waren die Investitionen des Zeicheninhabers vergeblich. Der von der markenrechtlichen Funktionenlehre geforderte Schutz der Investitionsfunktion gebietet es daher zwingend, Zeichen, die nach § 8 Abs. 3 MarkenG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, den erweiterten Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu gewähren.

Der ergänzenden Schutzgewährung kann auch das Argument einer vermeintlichen versteckten Schutzbereichsausdehnung nicht entgegengehalten werden. Einer unerwünschten Erweiterung stehen die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise) entgegen.

49) EuGH, 23.10.2003 – C-408/01, GRUR 2004, 58, Rn. 18 – Adidas/Fitnessworld; EuGH, 27.06.2013 – C-320/12, WRP 2013, 1166, Rn. 28, 41 – Malaysia Dairy Industries.

50) Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), Einleitung Rn. 33 m. v. N.

51) EuGH, 06.05.2003 – C-104/01, WRP 2003, 735 – Libertel.

52) EuGH, 06.05.2003 – C-104/01, WRP 2003, 735, Rn. 48 – Libertel unter Bezugnahme auf EuGH, 17.10.1990 – C-10/89, Slg. 1990, I-3711, Rn. 13 – Hag I; EuGH, 23.02.1999 – C-63/97, WRP 1999, 407 – BMW/Deenik.

53) EuGH, 06.05.2003 – C-104/01, WRP 2003, 735, Rn. 48 – Libertel.

54) ABl. EG Nr. C 307 v. 17.12.2007, S. 156; dazu Solka, Die Industriepolitik der Europäischen Union, 2015, S. 134 f.

55) Nach Art. 51 EU sind die Protokolle Bestandteil der Verträge; im Erg. ebenso BGH, 10.02.2011 – I ZR 136/09, WRP 2011, 596, 600 – Flughafen Frankfurt-Hahn; BGH, 10.02.2011 – I ZR 213/08, Rn. 39 = BeckRS 2014, 01 233; Behrens, EuZW 2008, 193.

56) EuGH, 06.05.2003 – C-104/01, WRP 2003, 735, Rn. 55 – Libertel.

57) Grundlegend Fezer (Fn. 8), Einleitung B Rn. 35 ff.; heute immer noch zurückhaltend Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), Einleitung Rn. 37 ff.

58) EuGH, 18.06.2009 – C-487/07, WRP 2009, 930.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

bb) *Verfassungsrecht*

(1) *Art. 3 Abs. 1 GG*

53 Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG verbietet, wesentlich Gleiches ungleich oder aber wesentlich Ungleiches gleich zu behandeln.

54 Die Rechtsprechung des EuGH in den Fällen „Chiemsee“ und „Chevy“ zeigt eine Identität der Anforderungen, die an die markenrechtlichen Tatbestände der „Verkehrsdurchsetzung“ und der „Bekanntheit“ zu stellen sind. Denkbar wären aber dennoch Differenzierungen.⁵⁹⁾ So könnten beispielsweise die Anforderungen an die zu tätigen Werbeaufwendungen in der einen oder anderen Gruppe strenger oder milder gefasst werden. Möglich wäre es beispielsweise, dass für eine im Verkehr durchgesetzte Marke ein vielleicht nur etwas höherer Werbeaufwand getätigt werden muss als für eine bekannte Marke. In einer solchen Situation ist die Frage zu stellen, ob solche – gegebenenfalls minimalen – Unterschiede eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.

55 Das Verständnis des Gleichheitssatzes durch das BVerfG wird in der Entscheidung BVerfGE 55, 72 (zu § 528 ZPO) deutlich. Dort heißt es:

„Diese Verfassungsnorm [Anm. des Verf.: Art. 3 Abs. 1 GG] gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln. Demgemäß ist dieses Grundrecht vor allem dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, daß sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (vgl. BVerfGE 22, 387, 415; 52, 277. 280.“⁶⁰⁾

56 Hiervon ausgehend ist zu fragen, ob es zwischen im Verkehr durchgesetzten Marken und bekannten Marken solche Unterschiede gibt oder geben kann, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Dies ist zu verneinen. Ein den Anforderungen des Art. 3 Abs. 1 GG genügender *gewichtiger* Differenzierungsgrund ist nicht erkennbar. Daher gebietet es Art. 3 Abs. 1 GG, allen im Verkehr durchgesetzten Marken den Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu gewähren.

(2) *Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG*

57 Der Grundsatz der *Rechtssicherheit* ist nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verfassungsrechtlich verankert.⁶¹⁾ Dem Prinzip der Rechtssicherheit wird genüge getan, wenn Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sind, zugleich als bekannte Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geschützt werden. Dies generiert in zweierlei Weise Rechtssicherheit: Zum einen gewinnt der Markeninhaber mit der Eintragung Klarheit über den Schutzzumfang einer im Verkehr durchgesetzten Marke. Zum anderen können Wettbewerber und sonstige Marktteilnehmer dann unproblematisch dem Register entnehmen, dass eine Marke Schutz als bekannte Marke genießt. In der für jedermann frei zugänglichen Datenbank DPMAregister wird vermerkt, ob es sich um eine im Verkehr durchgesetzte Marke handelt (Felder DM, INID 521). Die übrigen Marktteilnehmer können so Kenntnis vom Schutzzumfang erlangen.

59) So ohne nähere Konkretisierung *Büscher*, in: *Büscher/Dittmer/Schiwy*, (Fn. 19), § 14 Rn. 502.

60) BVerfG, 07.10.1980 – 1 BvL 50/79, BVerfGE 55, 72, juris Rn. 47.

61) BVerfG, 23.03.1971 – 2 BvL 17/69, BVerfGE 30, 392, 403; BVerfG, 14.02.1979 – 1 BvR 924/78, BVerfGE 50, 244, 250; BVerfG, 16.12.1981 – 1 BvR 898/79, BVerfGE 59, 128, 164 ff.; *Huster/Rux*, in: BeckOK, GG, 35 Ed. Stand: 15.11.2017, Art. 20 GG Rn. 188.

62) *Grzeszick*, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Stand: 78. EL September 2016, Art. 20 Rn. 51.

Ein Element der Rechtssicherheit ist die *Rechtsklarheit*.⁶²⁾ Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG müssen Normen so gefasst werden, dass der Adressat den Inhalt der Regelungen mit hinreichender Sicherheit erfassen kann.⁶³⁾ Der Grundsatz der Rechtsklarheit ist auch bei der Rechtsanwendung zu beachten. Jüngst hat der BGH zur Eigenbedarfskündigung von Wohnraum entschieden, eine teilrechtsfähige (Außen-)GbR könne sich entsprechend § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB auf den Eigenbedarf eines Gesellschafters berufen.⁶⁴⁾ Zu erwägen war sodann, zwischen verschiedenen Typen der GbR, differenzierend nach dem Grad der persönlichen Verbundenheit, zu unterscheiden. Der BGH lehnte dies ab. Eine solche Differenzierung wäre der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit abträglich.⁶⁵⁾ Gleiches gilt, wenn im Markenrecht zwischen Bekanntheit und Verkehrsdurchsetzung unterschieden würde: Die Rechtsklarheit für die Normadressaten ginge verloren.

Rechtssicherheit und Rechtsklarheit streiten dafür, dass die Kennzeichen, die nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt sind, zugleich auch den Schutz bekannter Marken i. S. d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genießen. Schutzüberhöhungen werden durch die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verhindert. Eine andere Sichtweise verliert sich in diffusen Differenzierungen, die dem Gebot der Rechtssicherheit zuwiderlaufen.

4. Ergebnis

Der rechtstatsächliche Befund wird durch eine teleologische, richtlinienkonforme Auslegung unter Beachtung der Markenfunktionen, durch Art. 3 Abs. 1 GG und durch das verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) geschützte Prinzip der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bestätigt: Alle im Verkehr durchgesetzten Marken sind auch bekannte Marken im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Zu beachten ist allerdings die den Begriffen immanente Dynamik (hierzu sogleich unter V.).

V. Die durchgesetzte Marke im Verletzungsprozess

Die „Verkehrsdurchsetzung“ ist ein Rechtsbegriff des Eintragungsverfahrens. Der Terminus „bekannte Marke“ betrifft die Markenverletzung sowie den Schutzzinhalt. Zu erörtern ist, ob das hier gefundene Ergebnis, im Verkehr durchgesetzte Marken sind zugleich auch bekannte Marken, Auswirkungen für den Verletzungsprozess nach sich zieht, wenn sich der Inhaber der im Verkehr durchgesetzten Marke auch auf den Schutz der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruft. Zu erörtern ist insbesondere, ob die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren auf den Umfang der erforderlichen Tatsachenfeststellungen im Verletzungsverfahren einwirkt (unter 2.). Es besteht die Gefahr, dass aufwendige Tatsachenfeststellungen, die für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren erforderlich waren, im Verletzungsprozess wiederholt werden müssen, um die Bekanntheit bejahen zu können. Dies erscheint schon unter prozessökonomischen Erwägungen wenig wünschenswert. Vorab ist zu klären, zu welchem Zeitpunkt Verkehrsdurchsetzung und Bekanntheit vorliegen müssen (unter 1.).

63) BVerfG, 30.05.1956 – 1 BvF 3/53, BVerfGE 5, 25, 31 f.; BVerfG, 12.11.1958 – 2 BvL 4/56, BVerfGE 8, 274, 302; BVerfG, 15.11.1967 – 2 BvL 7/64, BVerfGE 22, 330, 346; *Grzeszick*, in: Maunz/Dürig (Fn. 62), Art. 20 Rn. 51.

64) BGH, 14.12.2016 – VIII ZR 232/15, NJW 2017, 547.

65) BGH, 14.12.2016 – VIII ZR 232/15, NJW 2017, 547, Rn. 50.

1. Der entscheidungserhebliche Zeitpunkt

a) Verkehrsdurchsetzung – ein Rechtsbegriff des Eintragsverfahrens

- 62 Nach gefestigter Rechtsansicht muss Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen.⁶⁶⁾ Dies folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des Art. 3 Abs. 3 S. 1 MarkenRL 2008 (= Art. 4 Abs. 4 S. 1 MarkenRL 2015). Danach ist eine Marke dann nicht von der Eintragung aufgrund eines Schutzhindernisses nach Art. 3 Abs. 1 lit. b)-d) MarkenRL 2008 ausgeschlossen, wenn sie „vor der Anmeldung“ infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Nach S. 2 des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL 2008 (ähnlich Art. 4 Abs. 4 S. 2, Abs. 5 MarkenRL 2015) können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass dies auch gilt, wenn die Marke nach der Eintragung Unterscheidungskraft erlangt hat. Von dieser Option hat der deutsche Gesetzgeber Gebrauch gemacht.⁶⁷⁾ Kommt es zu einem Lösungsverfahren (§ 50 Abs. 2 MarkenG), muss für den Zeitpunkt der Amtsentscheidung des DPMA oder der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG festgestellt werden, ob das in Betracht kommende Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist.⁶⁸⁾

b) Bekanntheit zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung

- 63 Wird aus einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen einen Verletzer vorgegangen, ist zu differenzieren: Kann der Verletzer für die angegriffene Verwendung ebenfalls Zeichenschutz in Anspruch nehmen, muss Bekanntheit bereits zu dem für den Zeitrang des jüngeren Zeichens entscheidenden Zeitpunkt vorliegen.⁶⁹⁾ Kann sich der potentielle Verletzer nicht auf Zeichenrechte berufen, ist auf die letzte mündliche Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen.⁷⁰⁾

2. Verknüpfungen und Wechselwirkungen im Prozess

a) Einleitung

- 64 Festgestellt wurde, dass jede im Verkehr durchgesetzte Marke zu dem Zeitpunkt, für den ihre Verkehrsdurchsetzung feststeht, auch eine bekannte Marke ist. Dies wirft die Frage nach den Konsequenzen dieser Feststellung für das Prozessrecht auf.
- 65 Die bisher vorliegenden BGH-Entscheidungen zum Fall „Sparkassen-Rot“ beleuchten das Problemfeld: Mit der Entscheidung vom 21.07.2016 im Lösungsverfahren, Az. I ZB 52/15, stellte der BGH für den entscheidungserheblichen Zeitpunkt (Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem BPatG am 12.02.2015)⁷¹⁾ fest, die Marke „Sparkassen-Rot“ sei im Verkehr durchgesetzt.⁷²⁾ Zuvor musste der BGH in einem Verletzungsprozess entscheiden, ob die Farbe „rot“ der Sparkassen eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.⁷³⁾ Aufgrund der zeitlichen Abfolge der Entscheidungen war es nicht möglich, aus der nunmehr feststehenden Verkehrsdurchsetzung auf die Bekanntheit zu schließen. In einer Konstellation, in der ein Verletzungs-

verfahren noch läuft, wäre es aber grundsätzlich vorstellbar, aus der feststehenden Verkehrsdurchsetzung auf die Bekanntheit zu schließen. Zu erörtern ist, ob ein solches Vorgehen möglich oder sogar geboten ist.

Die Rechts- und Tatsachenfragen, die sich hier stellen, ähneln sich weitgehend: Ob „Bekanntheit“ vorliegt, ist eine Rechtsfrage. Für die Subsumtion, also die Anwendung des Begriffes, sind tatsächliche Feststellungen erforderlich.⁷⁴⁾ Gleiches gilt für die Verkehrsdurchsetzung.

Der Verletzungsrichter ist schon aus Gründen der Verfahrensökonomie gehalten, nach einer effizienten Vorgehensweise zu suchen. Das Lösungsverfahren „Sparkassen-Rot“⁷⁵⁾ hat gezeigt, mit welchem enormen Aufwand die tatsächlichen Grundlagen für die Prüfung der Verkehrsdurchsetzung festzustellen sind. Ist eine Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden, schließt sich unter Umständen eine Vielzahl von Verletzungsverfahren an. Es ist wenig effizient, wenn in jedem einzelnen Verfahren von Neuem identische tatsächliche Feststellungen getroffen werden müssen.

b) § 291 ZPO

Naheliegender ist es, eine Lösung über § 291 ZPO zu suchen. Nach – auch höchstrichterlicher Rechtsprechung – können die Tatsachen, die zur Begründung der Annahme einer „Bekanntheit“ führen, offenkundig sein.⁷⁶⁾ Dazu zählen beispielsweise die Dauer und der Umfang des Auftretens einer Marke auf dem Markt.⁷⁷⁾ Die Wirkung demonstriert anschaulich die Entscheidung „Ahoj-Brause“ des OLG Hamburg.⁷⁸⁾ Die Form und die Verwendung des Zeichens seit den 1950er Jahren sei den Richtern bekannt und daher als offenkundig (§ 291 ZPO) nicht beweisbedürftig.

Offenkundigkeit ist gegeben, wenn die Tatsache am Gerichtsort entweder allgemein bekannt oder ohne besondere Fachkunde – auch durch Informationen aus allgemein zugänglichen, zuverlässigen Quellen – wahrnehmbar ist oder die Tatsache dem Gericht aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt ist.⁷⁹⁾ Hiervon ausgehend hat der BGH beispielsweise Angaben zur Entwicklung der Lebenshaltungskosten in der NJW⁸⁰⁾ und in Ausarbeitungen des Statistischen Bundesamtes für offenkundig i. S. d. § 291 ZPO gehalten.⁸¹⁾ Insgesamt ist die Praxis bei der Annahme von gerichtskundigen Tatsachen eher uneinheitlich.⁸²⁾

Ist ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen als Marke wegen Verkehrsdurchsetzung bestandskräftig eingetragen, ist dies offenkundig im Sinne des § 291 ZPO. Es handelt sich um eine *allgemeinkundige* Tatsache, ähnlich wie Angaben in einem Mietspiegel nach § 558d Abs. 3 BGB, in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia oder in statistischen Jahrbüchern.⁸³⁾ Die Angabe im Feld „Verkehrsdurchsetzung“ in der Datenbank DPMAregister ist in gleicher Weise im Internet zugänglich und damit all-

66) BGH, 17.10.2013 – I ZB 65/12, WRP 2014, 438, Rn. 22 – test; *Ströbele*, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 8 Rn. 698.

67) BGH, 17.10.2013 – I ZB 65/12, WRP 2014, 438, Rn. 22 – test; *Miosga*, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 37 Rn. 7; a. A. BPatG, 08.03.2013 – 33 W (pat) 33/12, WRP 2013, 631, 636 – Sparkassen-Rot; der BGH sieht die Umsetzung in § 37 Abs. 2 MarkenG. Aber auch § 50 Abs. 2 MarkenG setzt die fakultative Richtliniennorm des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL 2008 um.

68) BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 57 – Sparkassen-Rot; differenzierend *Schrader*, WRP 2016, 1446, 1448 f.

69) BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, WRP 2003, 647, 653 – BIG BERTHA; BGH, 12.07.2007 – I ZR 148/04, WRP 2008, 226, 229 – CORDARONE.

70) BGH, 10.10.2002 – I ZR 235/00, WRP 2003, 647, 653 – BIG BERTHA; *Ingerl/Rohnke* (Fn. 18), § 14 Rn. 1344.

71) BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 57 – Sparkassen-Rot.

72) BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 108 – Sparkassen-Rot.

73) BGH, 23.09.2015 – I ZR 78/14, WRP 2015, 1487, Rn. 75 ff. – Sparkassen-Rot/Santander-Rot.

74) Wie hier *Fezer* (Fn. 8), § 14 Rn. 756 f.

75) BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364 – Sparkassen-Rot.

76) BGH, 17.08.2011 – I ZR 108/09, WRP 2011, 1458 – TÜV II; BGH, 31.10.2013 – I ZR 49/12, WRP 2014, 447, Rn. 27 – Otto Cap; BGH, 23.09.2015 – I ZR 105/14, WRP 2015, 1480, Rn. 22 – Goldbären; OLG Hamburg, 20.01.2005 – 5 U 38/04, GRUR-RR 2005, 258 – Ahoj-Brause; OLG München, 28.04.2016 – 6 U 1576/15 – WRP 2016, 1422 – BioWeb-Formstreifen; ebenso *Ingerl/Rohnke* (Fn. 18), § 14 Rn. 1346; zur „Verkehrsgeltung“ nach § 4 Abs. 3 WZG BGH, 13.10.1959 – I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 127 f. – Sternbild.

77) BGH, 31.10.2013 – I ZR 49/12, WRP 2014, 447, Rn. 27 – Otto Cap.

78) OLG Hamburg, 20.01.2005 – 5 U 38/04, GRUR-RR 2005, 258 – Ahoj-Brause.

79) *Voß*, in: BeckOK Patentrecht, 5. Ed. Stand: 26.06.2017, vor § 139 Rn. 144; *Greger*, in: Zöller, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 291 Rn. 1.

80) BGH, 16.01.1992 – III ZR 197/90, NJW 1992, 2088.

81) BGH, 04.05.1990 – V ZR 21/89, NJW 1990, 2620, 2622.

82) Vgl. das Meinungsbild bei *Huber*, in: Musielak/Voit (Hrsg.), ZPO, 14. Aufl. 2017, § 291 Rn. 2 m. w. N. dort in Fn. 9 sowie *Stackmann*, NJW 2010, 1409, 1410.

83) Beispiele für Anwendungsfälle des § 291 ZPO nach *Huber*, in: Musielak/Voit (Fn. 82), § 291 Rn. 1.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

gemeinkundig. Nichts anderes kann gelten, wenn sich Feststellungen zur Verkehrsdurchsetzung in zuverlässig publizierten höchstrichterlichen Entscheidungen befinden. Die „Verkehrsdurchsetzung“ (zum Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung) ist dann eine gerichtskundige Tatsache gemäß § 291 ZPO, über die im Verletzungsprozess nicht erneut Beweis zu erheben ist.

- 71 Die offenkundige Tatsache ist in den Prozess im Beschlusswege oder in der mündlichen Verhandlung einzuführen. Den Parteien ist rechtliches Gehör zu gewähren.⁸⁴⁾

c) Tatsächliche Vermutung

- 72 Auch eine tatsächliche Vermutung für die Bekanntheit einer verkehrsdurchgesetzten Marke ist in Betracht zu ziehen. Bei tatsächlichen Vermutungen ist zwischen gesetzlichen tatsächlichen Vermutungen und von der Rechtsprechung entwickelten tatsächlichen Vermutungen zu unterscheiden.

- 73 Gesetzliche tatsächliche Vermutungen werden in § 292 ZPO angesprochen und finden sich beispielsweise in den §§ 363, 836 und 938 BGB. Sie führen im Ergebnis zu einer Beweislastumkehr. Hiervon zu unterscheiden sind von der Rechtsprechung entwickelte tatsächliche (oder unechte) Vermutungen. Diese beruhen nicht auf gesetzlicher Anordnung, sondern auf allgemeinen Erfahrungssätzen.⁸⁵⁾ § 292 ZPO kommt nicht zur Anwendung.⁸⁶⁾ Dogmatisch können sie als Anscheins- oder Indizienbeweis erfasst werden.⁸⁷⁾

- 74 Aufgrund der Identität der zu treffenden Feststellungen kann der Erfahrungssatz gebildet werden, dass eine Marke, deren Verkehrsdurchsetzung gerichtlich oder behördlich (DPMA) festgestellt worden ist, auch eine bekannte Marke ist. In einem späteren Verletzungsprozess kann dann eine tatsächliche Vermutung dafür streiten, dass die im Verkehr durchgesetzte Marke auch eine bekannte Marke ist. Der genannte Erfahrungssatz kann allerdings nur Geltung beanspruchen, wenn die Intensität der Benutzung der Marke nicht spürbar reduziert wurde. Unbenommen bleibt dem potentiellen Verletzer die Möglichkeit, den Gegenbeweis zu führen.

- 75 In der Praxis könnte eine Kombination aus § 291 ZPO und einer tatsächlichen Vermutung Bedeutung gewinnen. Eine „Offenkundigkeit“ nach § 291 ZPO kann angenommen werden für den Zeitpunkt der Entscheidung (DPMA oder Gericht) über die Verkehrsdurchsetzung. Erfolgt eine potentielle Verletzungshandlung zeitlich deutlich nach dieser Entscheidung *und* bestehen (vielleicht aufgrund einer reduzierten Benutzung) Zweifel daran, ob die Verkehrsdurchsetzung noch besteht, kann sich der Zeicheninhaber noch auf eine tatsächliche, allerdings widerlegbare Vermutung berufen. Bestehen solche Zweifel nicht, bleibt es – wie im Ahoj-Brause-Fall des OLG Hamburg⁸⁸⁾ – bei der isolierten Anwendung des § 291 ZPO.

d) Rechtskraft, § 322 ZPO

- 76 Zu bestimmen ist die Reichweite der materiellen Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung über einen Löschantrag nach §§ 50, 54 MarkenG. Das Verfahren ist als Popularantragsverfahren ausgestaltet. Gegen die Entscheidung des DPMA im Lösungsverfahren sind Beschwerde zum BPatG und Rechtsbeschwerde zum BGH möglich (§§ 66, 83 MarkenG).

Für den Bestand des Markenrechts selbst gilt der nicht unumstrittene Grundsatz der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragungsentscheidung.⁸⁹⁾ Ist das aufgrund von § 8 Abs. 3 MarkenG markenfähige Zeichen eingetragen, bindet dies den Verletzungsrichter. Darüber hinaus kann erwogen werden, auch in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung (und damit für die Bekanntheit) eine Rechtskraftwirkung anzunehmen, wenn die Verkehrsdurchsetzung im Rahmen einer Lösungsstreitigkeit gerichtlich rechtskräftig festgestellt worden ist. Die Anwendung des § 322 ZPO ist zu erwägen, wenn, was oft der Fall ist, die Parteien des Lösungsverfahrens identisch sind mit denen eines oder mehrerer Verletzungsprozesse.

In Rechtskraft erwächst nach heute überwiegend vertretener Ansicht der Entscheidungssatz, also der unmittelbare Gegenstand des Urteils, nicht aber die Entscheidungselemente.⁹⁰⁾ Dies erscheint griffig, bereitet aber in der Anwendung enorme Schwierigkeiten.⁹¹⁾ Prägnant ist die Formulierung von *Musielak*, wonach das „Ergebnis des Subsumtionsschlusses“ in Rechtskraft erwächst.⁹²⁾

Hiervon ausgehend ist zu beurteilen, ob es sich bei der Feststellung der Verkehrsdurchsetzung in einer auf einen Lösungsantrag hin ergehenden gerichtlichen Entscheidung nach § 54 Abs. 1 MarkenG um einen Entscheidungssatz oder ein Entscheidungselement handelt. Für die Annahme, die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung gehöre zum Entscheidungssatz, spricht § 52 Abs. 2 MarkenG: Die Regelung kann als eine Konkretisierung des § 322 ZPO verstanden werden. Sie beschreibt die Rechtskraftwirkung einer (auch gerichtlichen) Entscheidung über die Löschung einer Marke und ordnet eine weit reichende Entscheidungswirkung an (§ 52 Abs. 2, Abs. 3 MarkenG). Diese umfassende Wirkung einer stattgebenden Lösungsentscheidung spricht im Umkehrschluss dafür, dass bei einer gerichtlichen Zurückweisung eines Antrags auf Löschung nach § 54 i. V. m. § 50 Abs. 2, Abs. 3 MarkenG auch die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung (und damit im Ergebnis auch die Bekanntheit) durch das Gericht in Rechtskraft erwächst. Allerdings darf nicht verkannt werden, dass einer solchen Argumentation entgegengehalten werden kann, sie messe zumindest mittelbar Entscheidungselementen eine Rechtskraftwirkung bei.

e) Art. 20 Abs. 3 GG

Ein Argument gegen eine umfassende Prüfung der Bekanntheit einer Marke im Verletzungsprozess bei Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung liefert Art. 20 Abs. 3 GG. Dieser sichert verfassungsrechtlich das Gebot der Rechtssicherheit ab. Wenn alle im Verkehr durchgesetzten Marken auch bekannte Marken sind, ist im Verletzungsprozess von einer Bekanntheit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auszugehen, sofern die Marke im Verkehr durchgesetzt ist. Anderenfalls wäre das Verletzungsverfahren nichts Anderes als ein „de-facto-Lösungsverfahren“. Eine solche Vorgehensweise kollidiert mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit.

f) Grundsatz der Verfahrensökonomie und der Verfahrensbeschleunigung

In der Entscheidung „Sparkassen-Rot“ hat der BGH von der in § 89 Abs. 4 MarkenG vorgesehenen Zurückverweisung an das BPatG abgesehen. Er hat dies unter Bezugnahme auf Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 47 EU-Grundrechtecharta überzeugend mit

84) Greger, in: Zöllner (Fn. 79), § 291 Rn. 3; Voß, in: BeckOK Patentrecht (Fn. 79), vor § 139 Rn. 144.

85) BGH, 09.10.2009 – V ZR 178/08, NJW 2010, 364, Rn. 15.

86) BGH, 09.10.2009 – V ZR 178/08, NJW 2010, 364, Rn. 15; Assmann, in: Wieczorek/Schütze (Hrsg.), Zivilprozessordnung und Nebengesetze Großkommentar, 4. Aufl. 2013, Bd. 4, § 292 Rn. 13.

87) BGH, 09.10.2009 – V ZR 178/08, NJW 2010, 364, Rn. 15; Assmann, in: Wieczorek/Schütze, (Fn. 86), § 292 Rn. 13; Huber, in: Musielak/Voit, (Fn. 82), § 292 Rn. 3.

88) OLG Hamburg 20.01.2005 – 5 U 38/04, GRUR-RR 2005, 258 – Ahoj-Brause.

89) Dazu ausführlich Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering (Fn. 4), § 14 Rn. 19 ff.

90) BGH, 12.12.1975 – IV ZR 101/74, NJW 1976, 1095; BGH, 11.11.1994 – V ZR 46/93, NJW 1995, 967.

91) Überblick über das Problemfeld bei Vollkommer, in: Zöllner (Fn. 79), § 322 Rn. 31.

92) Musielak, in: Musielak/Voit (Fn. 82), § 322 Rn. 16.

Jänich, Bekanntheitsschutz für im Verkehr durchgesetzte Marken

der Prozessökonomie und dem Gebot effektiven Rechtsschutzes begründet.⁹³ Diese Gründe sprechen ebenso dafür, hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Bekanntheit einer rechtskräftigen Entscheidung über die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich (s. o. Rn. 75) Bindungswirkung für einen späteren Verletzungsprozess beizumessen. Die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens ist mit einem erheblichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Typischerweise muss ein demoskopisches Gutachten eingeholt werden.⁹⁴ Wird aufgrund eines solchen Gutachtens sodann die Verkehrsdurchsetzung rechtskräftig festgestellt, widerspricht es dem Grundsatz der Verfahrensökonomie in gravierender Weise, wenn der Zeicheninhaber nun – in unter Umständen einer großen Zahl von Fällen – in Verletzungsprozessen erneut vollumfänglich die Verkehrsdurchsetzung beweisen müsste. Dies liefe im Einzelfall auf eine Rechtsschutzverweigerung für den Zeicheninhaber hinaus. Das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Zeichenrecht würde entwertet.

82 Der Beschleunigungsgrundsatz hat großes Gewicht und rechtfertigt es sogar, in verfassungsrechtlich zulässiger Weise Parteivortrag zu präkludieren.⁹⁵ Es steht dem Beschleunigungsgrundsatz in diametraler Weise entgegen, ohne genügenden Anlass identische Tatsachenfeststellungen zu wiederholen. Daher sind der Entscheidung über die Bekanntheit im Verletzungsprozess jedenfalls die Tatsachen zugrunde zu legen, auf denen die rechtskräftige Entscheidung zum Eintragungs- (oder Löschungs-)verfahren beruht.

83 Etwas Anderes muss zur Vermeidung unbilliger Entscheidungen gelten, wenn es offenkundig (§ 291 ZPO) ist, dass die Marke nicht mehr im Verkehr durchgesetzt ist. Dies ist insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn seit der Eintragungsentscheidung eine längere Zeit verstrichen ist und die ehemals durchgesetzte Marke nicht oder kaum noch benutzt wird. Oft wird in dieser Situation das subjektive Markenrecht zudem verfallen sein (§ 49 Abs. 1 MarkenG). In solchen Fällen ist die Bekanntheit im Verletzungsprozess vollumfänglich zu überprüfen.

g) Rechtsgedanke der Verwaltungsakzessorietät

84 Eine Bindung der Verletzungsgerichte an die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung und damit an die Voraussetzungen der Bekanntheit könnte auch aus einer Verwaltungsakzessorietät folgen. Das Umweltstrafrecht beruht auf dieser Idee. Ein Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Pflichten begründet die Strafbarkeit (beispielsweise bei § 327 StGB), umgekehrt schließt die verwaltungsrechtliche Rechtmäßigkeit eine Straftat typischerweise aus.⁹⁶ Ebenso binden verwaltungsgerichtliche Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes den Richter im Amtshaftungsprozess.⁹⁷

85 Entscheidungen von BPatG und BGH über Löschungsanträge nach § 54 Abs. 1 MarkenG haben die Kontrolle von Verwaltungshandeln (des DPMA) zum Gegenstand. Mit einer Entscheidung über die Verkehrsdurchsetzung ist zugleich auch über die Bekanntheit geurteilt worden. Diese „markenverwaltungsrechtliche“ Entscheidung ist nach dem Grundsatz der Gewaltengliederung⁹⁸

von den Zivilgerichten in Verletzungssachen zu beachten. Auch hier ist wieder die zeitliche Komponente zu beachten: Tatsächliche Veränderungen seit der Entscheidung im Eintragsverfahren können die Bindungswirkung entfallen lassen.

VI. Ergebnisse

1. Der Schutz der bekannten Marke und die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung haben unterschiedliche Wurzeln. Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung entstammt dem Markenrecht. Der Schutz der bekannten Marke wurde bis zum Inkrafttreten des MarkenG 1995 über die §§ 12, 823 Abs. 1 BGB und § 1 UWG 1909 gewährleistet.

2. Diese historisch bedingten Unterschiede waren Anlass für den nationalen Gesetzgeber, die beiden verschiedenen Begriffe „Bekanntheit“ und „Verkehrsdurchsetzung“ in das MarkenG 1995 zu implementieren.

3. Mit den grundlegenden Entscheidungen „Chevy“ und „Windsurfing Chiemsee“ hat der EuGH eine begriffliche Angleichung vorgenommen. Die Anforderungen an die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung einerseits und an die Bekanntheit einer Marke andererseits sind nach der Rechtsprechung des EuGH identisch.

4. Die teleologische Auslegung des MarkenG gebietet einen weiten Schutz für den Inhaber einer aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke. Sie spricht daher für eine Gleichsetzung von im Verkehr durchgesetzter und bekannter Marke.

5. Auch der Schutz der Investitionsfunktion streitet für eine Gleichbehandlung von im Verkehr durchgesetzter und bekannter Marke.

6. Es gibt keine systematischen Gründe, die gegen eine Gleichsetzung sprechen. Ein eventuell befürchteter überhöhter Schutzstandard wird durch die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG effektiv verhindert.

7. Praktikabilitätsgesichtspunkte sowie die aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) folgende Pflicht zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit erfordern es, beide Begriffe identisch zu verstehen.

8. Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind Differenzierungen nur zulässig, wenn Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie eine Differenzierung rechtfertigen. Derartige Unterschiede gibt es zwischen im Verkehr durchgesetzten Marken und bekannten Marken nicht.

9. Alle aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marken (§ 8 Abs. 3 MarkenG) sind, jedenfalls solange Verkehrsdurchsetzung vorliegt, auch bekannte Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

10. Die Bekanntheit ist bei im Verkehr durchgesetzten Marken oft offenkundig (§ 291 ZPO).

11. Eine tatsächliche Vermutung streitet dafür, dass eine im Verkehr durchgesetzte Marke auch bekannt ist.

12. Es widerspricht sowohl dem Grundsatz der Verfahrensökonomie als auch dem Beschleunigungsgrundsatz, nach einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zur Verkehrsdurchsetzung im Verletzungsverfahren erneut umfassend die Bekanntheit zu prüfen.

13. Auch der durch Art. 20 Abs. 3 GG verfassungsrechtlich abgesicherte Grundsatz der Rechtssicherheit spricht gegen eine umfangreiche erneute Untersuchung der Voraussetzungen der Bekanntheit im Verletzungsprozess, wenn die potentiell verletzte Marke im Verkehr durchgesetzt ist.

93) BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 115 – Sparkassen-Rot.

94) Vgl. hierzu nur BGH, 21.07.2016 – I ZB 52/15, WRP 2016, 1364, Rn. 32 – Sparkassen-Rot.

95) BVerfG, 29.04.1980 – 2 BvR 1441/79, BVerfGE 54, 117, 123 f.; BVerfG, 24.04.1985 – 2 BvR 1248/82, BVerfGE 69, 248, 253.

96) Näher Witteck, in: BeckOK StGB, 36. Ed. Stand: 01.11.2017, § 324 Rn. 27.

97) BGH, 30.04.1953 – III ZR 226/51, BGHZ 9, 329; BGH, 17.05.1956 – III ZR 280/54, BGHZ 20, 379, 382 f.; BGH, 22.03.1979 – III ZR 22/78, NJW 1979, 2097, 2098; Papier/Shirvani, in: MüKo, BGB, 7. Aufl. 2017, § 839 Rn. 382.

98) Vgl. hierzu ausführlich Pieroth/Hartmann, Die Verwaltung 2008, 463, 464 f.; zur Bindung des DPMA an vorangegangene gerichtliche Entscheidungen BPatG 06.05.2009 – 29 W (pat) 19/05, BeckRS 2009, 18244 – Farbe „Magenta“ (Bindung grundsätzlich bejahend); dagegen BPatG 19.11.2013 – 27 W (pat) 91/11, GRUR 2014, 1106, 1107 – Farbe Rapsgebl.