

Sebastian König

**Verletzung der Gemeinschaftsmarke
bei territorial divergierender Verkehrsanschauung**

OPTIMUS

**Verletzung der Gemeinschaftsmarke
bei territorial divergierender Verkehrsanschauung**

Dissertation
Zur Erlangung des Doktorgrades
des Fachbereichs Rechtswissenschaften
der Universität Osnabrück

vorgelegt von
Sebastian König

aus
Chemnitz

Osnabrück, 2015

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-
lierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

König, Sebastian:

Verletzung der Gemeinschaftsmarke bei territorial divergierender Verkehrsanschauung
ISBN 978-3-86376-178-3

Berichterstatter: Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens
Mitberichterstatter: Prof. Dr. Willi Erdmann

Tag der mündlichen Prüfung 20.10.2015

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2016

© Optimus Verlag, Göttingen

URL: www.optimus-verlag.de

Printed in Germany

Coverfoto: © Jens Hermann

Papier ist FSC zertifiziert (holzfrei, chlorfrei und säurefrei,
sowie alterungsbeständig nach ANSI 3948 und ISO 9706)

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland ist ohne Zustimmung des Verlages un-
zulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmun-
gen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

*Meinem Bruder
Steffen*

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2015 vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück als Dissertation angenommen. Sie ist auf dem Stand von August 2015, dem Zeitpunkt der Fertigstellung des Manuskripts. Berücksichtigung haben die Änderungen der Unionsmarkenverordnung vom 23. März 2016 gefunden. Die Bearbeitung richtet sich allerdings vorwiegend nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung VO (EG) Nr. 207/2009.

Mein besonderer Dank gebührt meinem verehrten Doktorvater Hans-Jürgen Ahrens. Er hat mich nicht nur während der Erarbeitung der Dissertation mit zahlreichen Hinweisen und Anregungen unterstützt, sondern stand mir bis zur Fertigstellung mental zur Seite. Durch seine unterstützende und verständnisvolle Art hat er maßgeblich zum Gelingen der Arbeit beigetragen. Herrn Prof. Dr. Willi Erdmann danke ich für seine wichtigen Hinweise und kritischen Anmerkungen sowie die zügige Fertigstellung des Zweitgutachtens.

Herzlich danken möchte ich auch Dr. Beatrix Metelski, meiner geschätzten Kollegin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens am Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht, für ihre vielfältige fachliche und persönliche Unterstützung.

Den vielen Menschen, die mich in der Zeit der Anfertigung der Dissertation begleitet haben, möchte ich für ihre Unterstützung und ihren Zuspruch danken. Besonders hervorheben möchte ich: Lucie Leiber, Christoph Fischer, Christian Hillen, Eerke Panenborg und Nils Gerloff.

Unendlicher Dank gebührt meiner Mutter, die mich mit ihrer Liebe und emotionalen Unterstützung immer gestärkt hat und mir vorbehaltlos zur Seite stand und steht. Meinem Vater danke ich für seine liebevolle und mitfühlende Art, mit der er mich über das Studium und die Dissertation hinaus begleitet hat. Meiner liebsten Anna danke ich für die Rücksichtnahme, die ich ihr in dieser Zeit abverlangt habe.

Gewidmet ist die Arbeit meinem Bruder Dr. Steffen König, der mir als großer Bruder immer Vorbild und Ansporn war. Für seinen Zuspruch und seine Fürsorge bin ich für immer dankbar.

Osnabrück, im April 2016

Sebastian König

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	XI
Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Entstehung und Leitmotive des Gemeinschaftsmarkenrechts.....	3
I. Wirtschaftliche Marktinteressen	3
II. Schaffung eines Markenrechts in der Gemeinschaft.....	4
III. Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarke.....	7
Kapitel 3 Grundlagen der Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke.....	15
I. Schutzrechtserwerb.....	15
II. Identitätsschutz	15
III. Schutz vor Verwechslung.....	17
IV. Bekanntheitsschutz	20
V. Geltendmachung vor dem Gemeinschaftsmarkengericht.....	25
Kapitel 4 Regional abweichende Verkehrsanschauung	31
I. Kulturelle und sprachliche Vielfalt	31
II. Das Pago-Verfahren vor dem EuGH.....	32
III. Probleme (der Erweiterung) des Geltungsbereichs der Gemeinschaftsmarke	38
IV. Die Verkehrsanschauung als Auslegungskriterium.....	44
V. Begriff des relevanten Verkehrs	54
VI. Divergierende Verkehrsauffassung bei Verletzung der Gemeinschaftsmarke ...	57

Kapitel 5 Bewertung der regional differenzierten Verletzung	59
I. Beurteilung der unterschiedlichen Verkehrsanschauung durch die Rechtsprechung	59
II. Beurteilung der unterschiedlichen Verkehrsanschauung durch die Literatur	63
III. Auseinandersetzung mit der Reichweite von Urteilen.....	70
IV. Territoriale Differenzierung innerhalb von Urteilen.....	98
V. Anwendung des Ergebnisses	125
VI. Sonstige Sanktionen bei territorial beschränkter Verletzung.....	140
Kapitel 6 Gesamtergebnis.....	149
I. Maßgeblichkeit des Verkehrsverständnisses für die Verletzung.....	149
II. Differenzierung des Verkehrs im Unterlassungsverfahren	150
III. Reichweite des differenzierten Unterlassungsanspruchs.....	150
IV. Beweisverfahren für die Differenzierung	151
V. Nationale Anwendung der Auslegung im europäischen Kennzeichenrecht	151
VI. Konsequenz für sonstige Ansprüche aus der Gemeinschaftsmarke.....	152
Literaturverzeichnis	153

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Entstehung und Leitmotive des Gemeinschaftsmarkenrechts.....	3
I. Wirtschaftliche Marktinteressen	3
II. Schaffung eines Markenrechts in der Gemeinschaft.....	4
1. Zweispuriger Ansatz	4
2. Harmonisierung der nationalen Marken	5
3. Einheitliches Markenrecht der Gemeinschaftsmarkenverordnung.....	6
III. Grundprinzipien der Gemeinschaftsmarke.....	7
1. Auslegungsmaximen	7
2. Prinzip der Autonomie	7
3. Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke.....	9
a) Prinzip der Einheitlichkeit.....	9
b) Ausnahmen von der Einheitlichkeit.....	10
4. Prinzip der Koexistenz.....	11
Kapitel 3 Grundlagen der Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke.....	15
I. Schutzrechtserwerb.....	15
II. Identitätsschutz	15
1. Geschützte Markenfunktionen	15
2. Doppelidentität.....	16
3. Anwendungsbereich	16
III. Schutz vor Verwechslung.....	17
1. Ähnlichkeitserfordernisse.....	17

2. Kennzeichnungskraft.....	18
3. Zeichenähnlichkeit	19
4. Produktähnlichkeit.....	19
IV. Bekanntheitsschutz	20
1. Bekannte Gemeinschaftsmarke.....	20
2. Zeichen- und Produktähnlichkeit.....	21
3. Gedankliche Verknüpfung	22
4. Eingriff in die Bekanntheit.....	22
a) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	23
b) Beeinträchtigung der Wertschätzung.....	23
c) Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung.....	23
V. Geltendmachung vor dem Gemeinschaftsmarkengericht.....	25
1. Internationale Zuständigkeit des Gemeinschaftsmarkengericht.....	25
2. Gerichtsort der unerlaubten Handlung.....	27
3. Gerichtsort bei Beklagtenmehrheit.....	27
4. Gerichtsort der einstweiligen Verfügung	29
Kapitel 4 Regional abweichende Verkehrsanschauung	31
I. Kulturelle und sprachliche Vielfalt.....	31
II. Das Pago-Verfahren vor dem EuGH.....	32
1. Sachverhalt	32
2. Vorabentscheidungsvorlage des OGH.....	32
3. Schlussanträge der Generalanwältin	33
4. Entscheidung des EuGH.....	34
5. Reaktionen der Literatur	35
6. Konkretisierung der Problemstellung	37
III. Probleme (der Erweiterung) des Geltungsbereichs der Gemeinschaftsmarke	38
1. Territorialität im nationalen Markenrecht	38
a) Wirkung der Territorialität nach außen.....	38

b) Einheitlichkeit im Geltungsbereich nationaler Kennzeichenrechte	39
c) Folge der Territorialität nationaler Kennzeichenrechte	41
2. Überwindung der Territorialität durch die Gemeinschaftsmarke?	41
3. Einheitlichkeit territorialer Kennzeichenrechte	42
4. Problemlage	43
IV. Die Verkehrsanschauung als Auslegungskriterium	44
1. Der Verkehr als Maßstab der Verletzung	44
2. Identitätsschutz	44
3. Verwehlungsschutz	45
a) Normativität und tatsächliche Wahrnehmung	45
b) Ähnlichkeit der Zeichen	46
c) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	46
d) Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke	47
e) Konsequenz für die Relevanz der Verkehrs	48
4. Bekanntheitsschutz	48
a) Ähnlichkeit der Zeichen und Produkte	48
b) Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke	48
c) Eingriffstatbestände des Bekanntheitsschutzes	49
5. Verkehrsanschauung zwischen Rechts- und Tatsachenfrage	50
a) Differenzierung von Rechts- und Tatsachenfragen	50
b) Die Verletzungstatbestände als Rechtsfrage	51
c) Die Verkehrswahrnehmung als Tatsache	52
d) Ergebnis zur Rechtsnatur der relevanten Begriffe	53
V. Begriff des relevanten Verkehrs	54
1. Personelle Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise	54
2. Relevantes Gebiet bei nationalen Kennzeichenrechten	55
VI. Divergierende Verkehrsauffassung bei Verletzung der Gemeinschaftsmarke ...	57
Kapitel 5 Bewertung der regional differenzierten Verletzung	59

I.	Beurteilung der unterschiedlichen Verkehrsanschauung durch die Rechtsprechung.....	59
II.	Beurteilung der unterschiedlichen Verkehrsanschauung durch die Literatur	63
	1. Berücksichtigung divergierender Verkehrsauffassungen	63
	2. Zwingend einheitliche Rechtsfolge der Markenverletzung	63
	a) Einheitlichkeit des Unterlassungsanspruchs	63
	b) Berücksichtigung der Verkehrsauffassung bei einheitlichem Urteil	65
	3. Differenzierung der Rechtsfolge.....	68
	4. Zusammenfassung	70
III.	Auseinandersetzung mit der Reichweite von Urteilen.....	70
	1. Reichweite des Einheitlichkeitsgrundsatzes	71
	a) Zwingende Einheitlichkeit in der Gemeinschaft.....	71
	b) Einheitlichkeitsgrundsatz auf Registerebene	71
	c) Einheitlichkeitsgrundsatz im Verletzungsverfahren	72
	2. Vorgaben des europäischen Primärrechts	72
	a) Primärrechtskonformität der territorialen Differenzierung.....	72
	aa) Schutz des Europäischen Binnenmarkts durch die AEUV	72
	bb) Verbot von Handelsbeschränkungen.....	73
	(1) Schutz des freien Warenverkehrs	73
	(2) Unterlassungsgebot als Einfuhrbeschränkung	73
	(3) Rechtfertigung nach Art. 36 AEUV	75
	b) Primärrechtskonformität des zwangsweise einheitlichen Urteils	76
	c) Konsequenz aus dem primärrechtlichen Vorgaben	77
	3. Wortlaut	77
	4. Entstehungsgeschichte	79
	5. Einschränkung der Einheitlichkeit durch die GMV	81
	a) Einheitlichkeit außerhalb des Art. 1 Abs. 2 GMV	81
	b) Beschränkte Kognitionsbefugnis der Tatortgerichte nach Art. 98 Abs. 2 GMV	82
	c) Dispositionsfreiheit des Klägers.....	83

d) Territorial beschränkte Lizenzen und Abgrenzungsvereinbarungen	86
e) Konsequenz der systematischen Auslegung	88
6. Ziele des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke	88
a) Bedeutung der Ziele der Einheitlichkeit	88
b) Klarheit der Inhaberschaft	89
c) Widersprüchliche Entscheidungen	90
aa) Widersprüche durch territoriale Differenzierung	90
bb) Widersprüche bei Beachtung der Einheitlichkeit	92
d) Koexistenz der Gemeinschaftsmarke neben den nationalen Marken	92
e) Schutz des einheitlichen Binnenmarktes	95
f) Nachteile einer „Alles-oder-Nichts“-Lösung	96
7. Konsequenz für die Einheitlichkeit des Unterlassungsanspruchs	97
IV. Territoriale Differenzierung innerhalb von Urteilen	98
1. Lösungsvorschläge in der Literatur	98
a) Flexible Bestimmung des Streitgegenstands	98
b) Differenzierung zwischen Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz nach <i>Knaak</i>	99
c) Maßgeblichkeit des angesprochenen Verkehrskreises	101
d) Lösung von <i>Pennekamp</i>	102
2. Eigener Ansatz: Verkehrsbetrachtung als einheitliches Kriterium	104
3. Territoriale Maßstäbe für eine Differenzierung	105
a) Grenzen der Mitgliedstaaten	105
b) Einheitlicher Wirtschaftsraum als kleinste Einheit	106
c) Ausdehnungsbestrebungen	107
4. Prozessuale Auseinandersetzung	108
a) Relevanz der praktischen Umsetzbarkeit	108
b) Perspektive des Gerichts	109
c) Beweislast	110
aa) Beweislast als Argument gegen den differenzierten Unterlassungsanspruch	110

bb)	Ausgangslage: Beweislast des Klägers	110
cc)	Ausnahmsweise Umkehr der Beweislast.....	111
dd)	Differenzierung des Beweisrechts	112
(1)	Tatsächliche Vermutung.....	113
(2)	Anscheinsbeweis	114
(3)	Herabsetzung des erforderlichen Beweismaßes	116
(4)	Erhöhte Substantiierungslast.....	117
d)	Bewertung der prozessualen Situation	120
5.	Differenzierung durch das Tatortgericht	121
6.	Übertragung auf nationale Markenrechte	122
a)	Begründung der Einheitlichkeit der nationalen Unterlassung.....	123
b)	Konflikt mit der Auslegung der Gemeinschaftsmarkenverordnung.....	123
c)	Konsequenz für das nationale Markenrecht.....	124
V.	Anwendung des Ergebnisses	125
1.	Differenzierung im Verletzungsverfahren.....	125
a)	Verwechslungsschutz	125
b)	Bekanntheitsschutz.....	126
c)	Praktische Umsetzung	129
2.	Übertragung auf andere Fälle der Verkehrsanschauung.....	129
a)	Rechtsverletzende Benutzung des Drittzeichens.....	129
aa)	Betroffenheit von Markenfunktionen.....	129
bb)	Bezug zu Waren oder Dienstleistungen.....	130
cc)	Rein beschreibende Benutzung.....	131
dd)	Territoriale Relevanz der Benutzung für die Begehungsgefahr ...	133
b)	Freistellungstatbestand des Art. 12 GMV.....	134
aa)	Verwendung als Name oder Anschrift.....	134
bb)	Beschreibende oder geographische Herkunftsangaben.....	135
cc)	Benutzung einer fremden Marke als Bestimmungshinweis	136
dd)	Territoriale Differenzierung des Art. 12 GMV	136
c)	Rechterhaltende Benutzung gem. Art. 15 GMV	137

d) Gesamtbetrachtung.....	139
VI. Sonstige Sanktionen bei territorial beschränkter Verletzung.....	140
1. Verweisung auf das nationale Recht nach Art. 102 Abs. 2 GMV.....	140
2. Territorial differenzierte Anwendung des nationalen Sanktionsrechts.....	141
a) Schadensersatzanspruch	141
aa) Vermögenseinbuße des Geschädigten.....	142
bb) Verletzergewinn.....	143
cc) Lizenzanalogie	144
b) Abhilfemaßnahmen.....	144
c) Auskunftsanspruch.....	145
3. Ergebnis	146
Kapitel 6 Gesamtergebnis.....	149
I. Maßgeblichkeit des Verkehrsverständnisses für die Verletzung.....	149
II. Differenzierung des Verkehrs im Unterlassungsverfahren	150
III. Reichweite des differenzierten Unterlassungsanspruchs.....	150
IV. Beweisverfahren für die Differenzierung	151
V. Nationale Anwendung der Auslegung im europäischen Kennzeichenrecht	151
VI. Konsequenz für sonstige Ansprüche aus der Gemeinschaftsmarke.....	152
Literaturverzeichnis	153