

Moderecht

Handbuch

Bearbeitet von

Herausgegeben von Prof. Dr. Thomas Hoeren, Christian Brinker, Prof. Dr. Mesut Serdar Cekin, Batzorig Daarten, Klaus Eisenreich, Audrey Essen, LL.M., Dr. Thomas J. Farkas, LL.M., Dr. Carsten Föhlisch, Dr. Josef Hainz, Dr. Carsten Hoppmann, Christlieb Klages, Sascha Makki, M.B.L., Wolfgang May, Dr. Jens Nusser, Dr. Constantin Rehaag, M.A., Philipp Turnwald, Elena Varese, LL.M., und Stefan Wieser

1. Auflage 2019. Buch. XXIX, 677 S. Hardcover (In Leinen)

ISBN 978 3 406 73280 5

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Handels- und Vertriebsrecht](#)

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

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

bedarf es erheblicher visueller Unterschiede in der Gestaltung der beiden Zeichen.²⁷⁴ Eine solche Abweichung hat das EuG in seiner Entscheidung zum „Diesel D“ nicht angenommen:



(Links: „Diesel D“, rechts: streitgegenständliches Buchstabenzeichen)

Diese Rechtsprechung erscheint – zumindest für den deutschen Sprachraum, in dem diese Bezeichnungswahl wohl nicht üblich ist – nicht nur befremdlich, sie birgt auch die Gefahr, dem Inhaber einer grafisch gestalteten Buchstabenmarke quasi ein Monopol an diesem Buchstaben einzuräumen.²⁷⁵ Angesichts dieser Rechtsprechung des EuG sollte bei der Anmeldung und der Nutzung von Buchstabenkennzeichen eine besondere Vorsicht an den Tag gelegt werden.

Namensmarken spielen in der Modebranche eine große Rolle. Insbesondere die Namen der Hersteller und Designer werden immer häufiger als Marke selbst genutzt. Gerade die Kombination von Vor- und Familiennamen ist derzeit häufig anzutreffen (bspw. Tom Ford, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, Marc Jacobs). Dementsprechend häufig kommt es vor, dass sich Namensmarken überschneiden. Sind die in den Marken verwendeten Familiennamen identisch, hat dies aber noch nicht zwangsläufig die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken zur Folge – so zum Beispiel in dem Fall FABIANI-SashaFabiani, den das BPatG zu entscheiden hatte.²⁷⁶ Eine Zeichenähnlichkeit lehnte das Gericht in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ab. Aufgrund der Gewöhnung des Verkehrs an vollständige Designernamen trage der Vorname ebenso wie der Familienname zum kennzeichnenden Charakter der Marke bei.²⁷⁷ Einen Erfahrungssatz, wonach sich der Verkehr bei solchen Marken nur am Nachnamen orientiere, besteht auch nach Ansicht des BGH nicht.²⁷⁸

bb) (Schrift-)bildliche Zeichenähnlichkeit

Gerade der schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit kommt angesichts der in diesen Fällen in der Regel bereits vorliegenden klanglichen Ähnlichkeit keine besonders große selbständige Bedeutung zu.²⁷⁹ Praktisch wichtiger ist dieses Kriterium bei der Beurteilung von reinen Bildmarken, die sich vornehmlich an die visuelle Wahrnehmung richten.²⁸⁰

Eine, wenn auch geringe, bildliche Ähnlichkeit hat das EuG bei den folgenden Zeichen angenommen:²⁸¹

²⁷⁴ EuG, BeckRS 2017, 121403.

²⁷⁵ Pauli, GRUR-Prax 2017, 489 (489).

²⁷⁶ BPatG, BeckRS 2014, 01357 – SashaFabiani.

²⁷⁷ BPatG, BeckRS 2014, 01357 – SashaFabiani.

²⁷⁸ BGH, GRUR 2000, 233 (234) – RAUSCH/ELFI RAUCH.

²⁷⁹ Hacker, Markenrecht, Rn. 479.

²⁸⁰ Hacker, Markenrecht, Rn. 479.

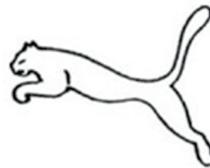
²⁸¹ EuG, BeckRS 2015, 81688.



- 233 Beide Darstellungen zeigen ein auf dem Bauch liegendes Krokodil. Dass das Zeichen der Marke „KAJMAN“ in hellblau und somit farblich gestaltet sei, stehe der Zeichenähnlichkeit nicht entgegen. Denn der durchschnittliche Verbraucher, der ein unvollständiges Bild der Zeichen in Erinnerung habe, könnte das Bildzeichen durchaus für eine Farbvariante des älteren Zeichens halten. Auch dass das Zeichen das Wort Kajman beinhalte, stehe einer bildlichen Ähnlichkeit nicht entgegen, da dies den bildlichen Charakter des Krokodils nicht hinreichend beeinflusse.
- 234 Gerade bei kombinierten Zeichen wie dem vorigen geht die deutsche Rechtsprechung demgegenüber davon aus, dass der Verkehr sich eher an dem Wortbestandteil orientiere, da dieser die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform aufweise.²⁸² Eine bildliche Ähnlichkeit wurde im folgenden Fall des BPatG daher verneint.²⁸³



1 154 916*

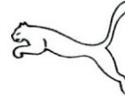


- 235 Auch der BGH verneinte aufgrund des den Gesamteindruck prägenden Wortbestandteils eine bildliche Zeichenähnlichkeit in folgendem Fall.²⁸⁴



- 236 Aufgrund des Wortbestandteils komme dem Bildbestandteil nur eine untergeordnete Bedeutung zu, sodass die Gefahr einer Verwechslung vorliegend nicht bestehe.
- 237 Eine bildliche Ähnlichkeit nahm das EuG hingegen in folgendem Fall an und widersprach insoweit der Ansicht des EUIPO:²⁸⁵

1 154 916*



²⁸² BGH, GRUR 1996, 198 (200) – Springende Raubkatze; BPatG, BeckRS 2016, 15126.

²⁸³ BPatG, BeckRS 2016, 15126 – Springende Raubkatze.

²⁸⁴ BGH, GRUR 2006, 60 (62) – coccodrillo.

²⁸⁵ EuG, BeckRS 2016, 80565.

Trotz der einzelnen Unterschiede, unter anderem bei den Beinen, dem Schwanz und dem Kopf des Tieres sei aufgrund der ähnlichen Haltung, der Wölbung von Rücken und Bauch und des Winkels des Tieres zum Boden von Zeichenähnlichkeit auszugehen. 238

Zwar keine bildliche Ähnlichkeit des Bildzeichens, dafür aber eine hinreichende schriftbildliche Ähnlichkeit – zumindest für den etwas weniger strengen Maßstab des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG – hat der BGH im folgenden Fall erkannt:²⁸⁶ 239



Beide Zeichen wiesen ähnliche Schrifttypen und ein ähnliches Druckbild auf. Gerade der Wortanfang beider Zeichen und die Komposition des Gesamterscheinungsbildes seien identisch. 240

Keine Bildähnlichkeit liege bei den folgenden Bildzeichen vor:²⁸⁷ 241



Die Bildzeichen hätten zwar die Darstellung von Amphibien in Draufsicht gemein, die Darstellungen wichen jedoch stark voneinander ab. Insbesondere sei die Farbgebung (schwarzer bzw. weißer Hintergrund), die Zahl der Amphibien, die Gestaltung des Kreises und der Tiere eine andere. Für den aufmerksamen Verbraucher sei es daher ohne Weiteres möglich, die Zeichen auseinanderzuhalten. 242

Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit bei **Positionsmarken** ist es ausreichend, wenn sich die jeweiligen Positionen der beiden Vergleichszeichen zumindest teilweise überschneiden.²⁸⁸ So entschied auch der EuGH und stellte bei den vorliegenden Marken Zeichenähnlichkeit fest.²⁸⁹ 243



Die Unterschiede in der Positionierung, der Neigung und der Anzahl der Streifen seien nicht ausreichend, um die bestehende Ähnlichkeit in der Form und Positionierung aufzuheben. 244

²⁸⁶ BGH, GRUR 2015, 1114 (1116) – Springender Pudel.

²⁸⁷ BPatG, BeckRS 2016, 14486 – Sanamander/Salamander.

²⁸⁸ OLG München, GRUR-RR 2016, 336 (340) – BioWeb.

²⁸⁹ EuGH, GRUR Int. 2016, 569 (573).

cc) Begriffliche Ähnlichkeit

- 245 Begriffliche Ähnlichkeit, auch Übereinstimmung im Sinngehalt genannt, liegt vor, wenn der Begriffsinhalt der Vergleichszeichen vollständig oder zumindest im Wesentlichen übereinstimmt.²⁹⁰ Der Hauptanwendungsfall liegt im Bereich der Wortmarken. Begriffliche Ähnlichkeit kann aber zwischen verschiedenen Markenformen bestehen, wobei dies oftmals nur unter strengen Voraussetzungen und somit in Einzelfällen der Fall sein dürfte.
- 246 So hat der BGH in dem bereits erwähnten Fall „coccodrillo“²⁹¹ festgestellt, dass für die begriffliche Ähnlichkeit einer Wort-/Bildmarke, bei der der Wortbestandteil im Vordergrund steht, dieses Wort aus Sicht des Durchschnittsverbrauchers die naheliegende, ungewollene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes der reinen Bildmarke darstellen muss.²⁹² Dies verneinte der BGH vorliegend bereits mit Blick auf die verwendete Fremdsprache. Dass „coccodrillo“ das italienische Wort für Krokodil sei, erschließe sich dem durchschnittlichen Verbraucher nicht.
- 247 Ein Wortbestandteil kann aber auch die umgekehrte Wirkung entfalten. Im Fall „SAN-AMANDA“ (s. o.) bejahte das BPatG das Vorliegen begrifflicher Ähnlichkeit.²⁹³ Aufgrund des mit dem Wort „Salamander“ klanglich fast identischen Wortbestandteils „SAN-AMANDA“ erfasse der Verkehr das Zeichen auch in diesem Sinne und benenne es entsprechend, sodass von begrifflicher Ähnlichkeit auszugehen sei.
- 248 Ebenso entschied das EuG im eingangs genannten Fall „KAJMAN“. Durch die Hinzuziehung des Tiernamens werde die begriffliche Ähnlichkeit des Zeichens zu dem Krokodil von „Lacoste“ noch verstärkt.²⁹⁴

dd) Sonderfall: Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen

- 249 Die Beurteilung allein nach dem Gesamteindruck führt jedoch nicht stets zu angemessenen Ergebnissen. Insbesondere bei **kombinierten Zeichen** würde die strikte Anwendung dieses allgemeinen Grundsatzes dazu führen, dass eine mehrteilige Marke, die nur in Teilen mit einer prioritätsälteren Marke übereinstimmt, als unähnlich angesehen werden müsste.
- 250 Um auch diesen Fällen gerecht zu werden, hat der BGH die sogenannte **Prägetheorie** entwickelt. Danach besteht Zeichenähnlichkeit bereits dann, wenn zwischen zwei prägenden Bestandteilen Ähnlichkeit gegeben ist.²⁹⁵ Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil dann, wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen.²⁹⁶ Insoweit ist zu beachten, dass bei einer Marke, die Hersteller- und Produktzeichen kombiniert, grundsätzlich dem Produktkennzeichen prägender Charakter zukommt.²⁹⁷ Dies wird allerdings in solchen Branchen nicht angenommen, in denen der Herstellerbezeichnung eine besondere Bedeutung zukommt. Hierzu gehört auch die Modebranche. Der BGH hat mehrfach entschieden, dass der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten in der Modebranche der Herstellerbezeichnung besondere Aufmerksamkeit schenkt.²⁹⁸ Zwischen den Zeichen „MUSTANG“ und „MUSTANG INTER S.L.“ hat der BGH daher Zeichenähnlichkeit angenommen.²⁹⁹ Aufgrund des Gewichts, das Verbraucher der Herstellerkennzeichnung im Modebereich beimessen und ihrer oftmals prominenten Darstellung in der Kennzeichnung,

²⁹⁰ Hacker, Markenrecht, Rn. 482.

²⁹¹ → Rn. 235.

²⁹² BGH, GRUR 2006, 60 (63) – coccodrillo.

²⁹³ BPatG, BeckRS 2016, 14486 – Sanamander/Salamander.

²⁹⁴ EuG, BeckRS 2015, 81688.

²⁹⁵ BGH, GRUR 2016, 283 (285) – BSA/DSA.

²⁹⁶ BGH, GRUR 2016, 283 (285) – BSA/DSA.

²⁹⁷ St. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2004, 865 (866) – Mustang.

²⁹⁸ BGH, GRUR 2004, 865 (866) – Mustang; BGH, GRUR 1996, 406 (407).

²⁹⁹ BGH, GRUR 2004, 865 (866) – Mustang.

dürfte im Regelfall bei der Herstellerkennzeichnung von einem prägenden Bestandteil der Marke auszugehen sein.

Der EuGH hat in seiner „Thomson Life“-Entscheidung darüber hinaus die Rechtsfigur der „**selbständig kennzeichnenden Stellung**“ entwickelt, auf die inzwischen auch der BGH mehrfach zurückgegriffen hat.³⁰⁰ Danach kann ein Zeichenbestandteil in der Kennzeichnung eine sogenannte selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke prägt.³⁰¹ Dieses selbständig kennzeichnende Merkmal kann bei Ähnlichkeit oder Identität mit einer älteren Marke die Verwechslungsgefahr begründen. Diese Rechtsprechung war ein Reflex auf die Kritik an der Prägetheorie, die es Kombinationsmarken mit einem prägenden Teil, vorliegend „Thomson“, ermöglicht hätte, andere eingliedrige Marken, hier „LIFE“, zu usurpieren, das heißt ohne Markenrechtsverletzung für sich zu beanspruchen.

d) Kennzeichnungskraft

Neben der Waren- und Zeichenähnlichkeit stellt die Kennzeichnungskraft das dritte Kriterium zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr dar. Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke.³⁰² Je stärker die Kennzeichnungskraft einer Marke ist, desto größer ist auch ihr Schutzzumfang.³⁰³ Aufgrund der Wechselwirkung der verschiedenen Kriterien ist eine hohe Kennzeichnungskraft daher stets geeignet, eine nur geringe Waren- oder Zeichenähnlichkeit zu kompensieren. So entschied auch das OLG München im Fall „BioWeb“: hier nahm Adidas den Marktkonkurrenten Puma auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Puma bewarb in seinem Online-Shop folgenden Laufschuh des Typs „BioWeb“:



(links: Laufschuh des Typs „BioWeb“, rechts: Unions-Bildmarke Nr. 3517646 von Adidas)

Das Gericht erkannte, dass zwar Warenidentität zu den Produkten von Adidas gegeben sei, aber nur eine geringe Zeichenähnlichkeit zu den von Adidas verwendeten drei Streifen vorliege. Diese werde jedoch ausgeglichen durch die weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der „Drei Streifen“.³⁰⁴

Die Rechtsprechung differenziert insoweit auch hier zwischen fünf Graden der Kennzeichnungskraft. Den Regelfall stellt die **durchschnittliche Kennzeichnungskraft** dar, die dann vorliegt, wenn Marken originär, das heißt unabhängig von jeder Benutzung am Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu individualisieren.³⁰⁵ So sind etwa aus Einzel-

³⁰⁰ EuGH, GRUR 2005, 1042 (1044) – THOMSON LIFE; BGH, GRUR 2010, 729 (731) – MIXI.

³⁰¹ BGH, GRUR 2010, 729 (731) – MIXI.

³⁰² BGH, GRUR 2006, 60 (61) – coccodrillo; BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 264.

³⁰³ OLG München, GRUR-RR 2016, 336 (338) – BioWeb.

³⁰⁴ OLG München, GRUR-RR 2016, 336 (340) – BioWeb.

³⁰⁵ BGH, GRUR 2012, 930 (932) – Bogner B/Barbie B; Hacker, Markenrecht, Rn. 461.

buchstaben bestehende Marken in der Modebranche grundsätzlich originär unterscheidungskräftig, wenn keine Anhaltspunkte für eine abweichende Beurteilung vorliegen.³⁰⁶ Dabei spricht die weit verbreitete Praxis in der Mode, Einzelbuchstaben als Kennzeichen zu verwenden, gerade nicht gegen, sondern für eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.³⁰⁷

- 255 Die Kennzeichnungskraft wird nicht als fixe, stets gleiche Größe behandelt. Vielmehr kann sie durch verschiedene Faktoren, insbesondere ihre Benutzung am Markt, mit der Zeit Veränderungen erfahren. So erlangt eine Marke eine **überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft**, wenn sie infolge ihrer Benutzung eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erlangt.³⁰⁸ Die Verkehrsbekanntheit wird durch Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ermittelt, insbesondere durch den von ihr gehaltenen Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung, den Werbeaufwand und den Anteil der beteiligten Verkehrskreise, die die Marke einem bestimmten Unternehmen zuordnen können.³⁰⁹
- 256 Ebenso kann eine Marke mit der Zeit an Kennzeichnungskraft verlieren oder von der Anmeldung an nur eine **unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft** aufweisen. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft kann in etwa durch Drittzeichen entstehen, wenn diese in gleichen oder eng benachbarten Branchen in einem Umfang genutzt werden, der geeignet ist, den Verkehr an die Existenz weiterer ähnlicher Kennzeichen zu gewöhnen.³¹⁰ Eine Marke kann aber auch von Haus aus über eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Marke einen für den Verkehr erkennbar waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff verwendet (so zum Beispiel „Schuhpark“ für ein Schuhgeschäft).³¹¹

e) Arten der Verwechslungsgefahr

- 257 Der BGH unterscheidet zwischen drei verschiedenen Arten der Verwechslungsgefahr.
- 258 Eine **unmittelbare Verwechslungsgefahr** liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass die Zeichen miteinander verwechselt werden und dass ein Zeichen fälschlicherweise für das andere Zeichen gehalten wird.³¹² Insoweit ist zu betonen, dass bloß die Gefahr einer Verwechslung bestehen muss – ob eine solche auch tatsächlich eingetreten ist, ist irrelevant. Umgekehrt begründen tatsächliche Verwechslungen nicht per se das Bestehen von Verwechslungsgefahr. Sie stellen jedoch ein Indiz für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne dar.³¹³
- 259 Die Verwechslungsgefahr schließt auch die Gefahr ein, dass die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Voraussetzung ist insoweit jedoch, dass sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.³¹⁴ Die bloße nicht herkunftsweisende, rein assoziative **gedankliche Verbindung** ist insoweit nicht ausreichend.³¹⁵
- 260 Im Rahmen des gedanklichen Inverbringens differenziert der BGH zwischen der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Bei der **mittelbaren Verwechslungsgefahr** verwechselt der Verkehr die Zeichen zwar nicht direkt, ordnet sie aber dennoch demselben Inhaber zu. Hierbei handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur in seltenen Fällen einschlägig ist. In aller Regel wird

³⁰⁶ BGH, GRUR 2012, 930 (932) – Bogner B/Barbie B.

³⁰⁷ BGH, GRUR 2012, 930 (933) – Bogner B/Barbie B.

³⁰⁸ BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 287.

³⁰⁹ BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 268.

³¹⁰ BGH, GRUR 2012, 930 (933) – Bogner B/Barbie B.

³¹¹ BGH, GRUR 2008, 1002 (1004) – Schuhpark.

³¹² BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 257.

³¹³ BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 253.

³¹⁴ BGH, GRUR 2006, 60 (63) – coccodrillo.

³¹⁵ BGH, GRUR 2006, 60 (63) – coccodrillo.

der Verkehr sich nämlich keine analysierenden Gedanken über die betriebliche Herkunft der Produkte machen, wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt.³¹⁶ Dies kann aber insbesondere in den Fällen der sogenannten „Serienschilder“ gegeben sein, in denen ein Bestandteil des Kennzeichens auf den Stamm einer ganzen Reihe von Produkten hinweist, der durch einen zweiten Zeichenteil ergänzt wird, sodass beim Verkehr der Eindruck einer Produktreihe geweckt wird.³¹⁷ Eine solche mittelbare Verwechslungsgefahr hat der BGH in dem bereits erwähnten Fall „MUSTANG“ angenommen.³¹⁸ Die Marke „SIXTY SEVEN by Mustang“. Aufgrund des Zusatzes „by“ erkenne der Verkehr die Marke ohne Weiteres als Herstellerangabe.³¹⁹

Verwechslungsgefahr **im weiteren Sinne** liegt dann vor, wenn die Vergleichsmarken 261 als unterschiedlich erkannt werden und auch verschiedenen Unternehmen zugerechnet werden, der Verkehr aber dennoch davon ausgeht, dass zwischen den Unternehmen eine Beziehung geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art vorliegt. Hierbei handelt es sich um einen absoluten Ausnahmefall. Durch die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung hat er zwar eine Erweiterung des Anwendungsbereich erfahren, auch diese dürfte jedoch auf Einzelfälle beschränkt sein.³²⁰

10. Markenrechtliche Probleme des Modehandels

a) Der Erschöpfungsgrundsatz

Warenströme im Modehandel laufen global. Ware, die in Osteuropa oder Asien herge- 262 stellt wird, kommt in Europa auf den Markt. Die Überschussproduktionen und Restposten werden von Postenhändlern aufgekauft und weltweit veräußert. Jedem Reisenden ist zudem klar, dass es große Preisunterschiede im Einzelhandel zwischen den einzelnen Staaten bei Textilprodukten gibt. So ist Bekleidung in den USA regelmäßig preiswerter als in Europa. Findige Händler könnten sich diese Preisunterschiede zu Nutze machen und im großen Stil Markenmode nach Europa importieren. Es stellt sich daher die Frage, in welchem Umfang das Markenrecht regulativ eingreifen soll. Diese Frage beantwortet der Erschöpfungsgrundsatz.

aa) Rechtsnatur und Normzweck

Das Markenrecht gewährt dem Inhaber der Marke ein Rechtsmonopol. Er soll grundsätz- 263 lich bestimmen, wann und wie die mit der Marke gekennzeichneten Produkte in den Verkehr gebracht werden. Daneben besteht aber die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelte Warenverkehrsfreiheit als Grundfreiheit der EU. Zweck der Erschöpfung (§ 24 MarkenG, Art. 15 UMV) ist es, das markenrechtliche Rechtsmonopol zu begrenzen und das Spannungsverhältnis zwischen Markenrecht und Warenverkehrsfreiheit aufzulösen. Es ist mit der Warenverkehrsfreiheit unvereinbar, wenn dem Markeninhaber im Wege der Vertriebskontrolle weitere Rechte aus seinen Marken zustehen, wenn die Ware mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist.³²¹ Ein markenrechtliches Vertriebskontrollrecht soll vermieden werden.³²² Ohne ein solches Korrektiv wäre jeder Weitervertrieb von Waren tatbestandlich eine Markenverletzung, da die Marke für identische Produkte genutzt wird. Dem Inhaber stehen die Rechte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV zu. Der Markeninhaber könnte al-

³¹⁶ Hacker, Markenrecht, Rn. 525.

³¹⁷ BeckOK MarkenR/Thalmaier, § 14 MarkenG Rn. 492.

³¹⁸ BGH, GRUR 2004, 865 (867) – Mustang.

³¹⁹ BGH, GRUR 2004, 865 (867) – Mustang.

³²⁰ Hacker, Markenrecht, Rn. 529.

³²¹ EuGH, GRUR Int. 1996, 1144 (1147) – Bristol-Myers Squibb.

³²² BeckOK MarkenR/Stedtner, § 24 MarkenG Rn. 6.

lein mit seinem Markenrecht innerhalb von Europa ganz unterschiedliche und von der Kaufkraft unabhängige Preise für seine Waren verlangen. Die markenrechtliche Erschöpfung verhindert dies.³²³ Sie besagt, dass der Inhaber der Marke nicht die Benutzung für Waren verbieten kann, die er oder mit seiner Zustimmung ein anderer unter dieser Marke im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebracht hat. Von dem Erschöpfungsgrundsatz bestehen Ausnahmen, insbesondere bei Veränderung der Ware (§ 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 15 Abs. 2 UMV).

- 264 Die Regelungen im MarkenG und der UMV sind weitgehend inhaltlich deckungsgleich. Das MarkenG erfasst in § 24 MarkenG neben der eingetragenen Marke auch die Benutzungsmarke und die geschäftliche Bezeichnung. Die UMV erfasst nur die Unionsmarke.

bb) Anwendungsbereich

- 265 § 24 MarkenG erfasst als Erschöpfungsgebiet das Inland, die EU (einschließlich der französischen Überseedepartments³²⁴) und die weiteren Vertragsstaaten des EWR (neben der EU also auch Norwegen, Island, Lichtenstein). Art. 15 Abs. 1 UMV stellt nur auf den EWR ab. Soweit der Markeninhaber außerhalb des EWR Waren in den Verkehr bringt, führt dies nicht zur Erschöpfung seiner Markenrechte. Soweit beispielsweise Kleidungsstücke vom Markeninhaber in den USA in den Verkehr gebracht werden und ein Dritter diese nach Deutschland reimportiert, tritt keine Erschöpfung ein.³²⁵

cc) Voraussetzungen

- 266 Erschöpfung tritt ein, wenn die Ware vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung (zB von einem Lizenznehmer) in der EU oder im EWR in Verkehr gebracht worden ist. Es kommt dabei nicht auf den Herstellungsort der Ware an. Das Recht, über die mit der Marke verbundenen Waren zu verfügen, muss auf Dritte übertragen werden.³²⁶ Dabei ist zu beachten, dass von einem Inverkehrbringen nur dann ausgegangen werden kann, wenn der Markeninhaber eine Handlung vorgenommen hat, mit der er den wirtschaftlichen Wert der Marke realisiert hat. Dies ist bei allen willentlichen Verfügungen über die konkrete Ware der Fall, insbesondere beim Verkauf.³²⁷ Soweit die Ware nur angeboten wird, tritt noch keine Erschöpfung ein, da über die Ware noch nicht willentlich verfügt worden ist und sich der wirtschaftliche Wert noch nicht realisiert hat.³²⁸
- 267 Daneben ist fraglich, ob neben willentlichen Verfügungen auch ein Eigentumsübergang erforderlich ist. Der EuGH spricht von einem Wechsel der rechtlichen Verfügungsgewalt, was dahingehend ausgelegt werden kann, dass seitens des Händlers zumindest ein Anspruch gegen den Markeninhaber auf Eigentumsverschaffung bestehen muss.³²⁹ So ist in Folge dieser Rechtsprechung Erschöpfung auch nicht angenommen worden, wenn es um Parfümtester mit Aufschrift „Demonstration“ und „Unverkäuflich“ geht.³³⁰ In diesen Fällen fehlt es an der Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen, da die Parfümtester nach dem Willen des Markeninhabers nur zu Testzwecken eingesetzt und gerade nicht durch den Händler weiterveräußert werden sollen.

³²³ Vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes galt ein internationaler Erschöpfungsgrundsatz, vgl. *BGH*, GRUR 1996, 271 (271) – Gefärbte Jeans.

³²⁴ *OLG Hamburg*, GRUR 1999, 739 (740) – Eastpak-Rucksäcke.

³²⁵ Vgl. *LG Düsseldorf*, BeckRS 2012, 22341.

³²⁶ *EuGH*, GRUR 2005, 507 (509) – Peak Holding.

³²⁷ *Ströbele/Hacker/Thiering*, MarkenG, § 24 Rn. 17.

³²⁸ *EuGH*, GRUR, 2005, 507 (509) – Peak Holding AB/Axolin Elinor AB.

³²⁹ *EuGH*, GRUR 2005, 507 (509) – Peak Holding.

³³⁰ *EuGH*, GRUR 2010, 723 (725) – Coty Prestige/Simex Trading.