

Bernburg
Dessau
Köthen



Hochschule Anhalt
Anhalt University of Applied Sciences

Fachbereich Wirtschaft

Masterarbeit

Gewerblicher Rechtsschutz in Luftverkehrsallianzen - Ein juristischer Vergleich der markenrechtlichen Besonderheiten internationaler Luftverkehrsallianzen

vorgelegt von: Denny Lührs

Matrikel-Nr.: 4052771

vorgelegt am: 14.09.2017

Studiengang: Wirtschaftsrecht

1. Gutachter: Prof. Dr. Gülbay-Peischard

2. Gutachter: Prof. Dr. habil. Himpel

Inhaltsübersicht

A. Einleitung	1
B. Luftverkehrsallianzen	3
I. Die Allianz	3
II. Die Allianz als kooperatives System	6
III. Bedeutung der Marken innerhalb und außerhalb der Allianz	7
C. Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland	8
I. Definition	9
II. Entstehung einer geschützten Marke.....	10
III. Schutzbereich und Grenzen	12
IV. Lizenzierung	16
D. Gewerblicher Rechtsschutz im internationalen Kontext	18
I. Europa.....	19
II. USA	28
III. Internationale Übereinkommen	39
E. Juristischer Vergleich der Rechtskreise	42
I. Übereinstimmungen.....	42
II. Unterschiede.....	43
III. Zwischenfazit	45
F. Anwendung auf Luftfahrtallianzen	46
I. Marken in der Allianz	46
II. Nutzungsrechte	48
G. Zusammenfassung	50
Literaturverzeichnis	VII
Selbständigkeitserklärung	XII

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	1
B. Luftverkehrsallianzen	3
I. Die Allianz	3
II. Die Allianz als kooperantes System	6
III. Bedeutung der Marken innerhalb und außerhalb der Allianz	7
C. Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland.....	8
I. Definition	9
II. Entstehung einer geschützten Marke.....	10
III. Schutzbereich und Grenzen	12
a. Sachlicher Schutzbereich	12
b. Territoriale Grenzen	14
IV. Lizenzierung	16
D. Gewerblicher Rechtsschutz im internationalen Kontext.....	18
I. Europa.....	19
a. Die Gemeinschaftsmarke.....	19
aa) Allgemeines.....	20
bb) Eintragung / Benutzung	21
cc) Lizenzierung.....	25
dd) Kritik.....	26
II. USA	28
a. Trademark TM / Service Mark	28
aa) Allgemeines.....	28
bb) Eintragung / Benutzung	29
cc) Kritik	29
b. Registered Trademark®	30
aa) Allgemeines.....	30
bb) Eintragung / Benutzung	31
cc) Lizenzierung.....	36
dd) Kritik.....	37
III. Internationale Übereinkommen	39
aa) Allgemein	39
bb) Lizenzierung.....	40
cc) Kritik	41

E. Juristischer Vergleich der Rechtskreise	42
I. Übereinstimmungen.....	42
II. Unterschiede.....	43
III. Zwischenfazit	45
F. Anwendung auf Luftfahrtallianzen	46
I. Marken in der Allianz	46
II. Nutzungsrechte	48
G. Zusammenfassung	50
Literaturverzeichnis.....	VII
Selbständigkeitserklärung	XII

Abkürzungsverzeichnis

a.A.	anderer Ansicht
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGB	allgemeine Geschäftsbedingungen
Aufl.	Auflage
AÜG	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
Bsp.	Beispielsweise
Bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
i.V.m	in Verbindung mit
DM	Deutsche Mark
f.	folgende Seite/Randnummer
ff.	folgende Seiten/Randnummern
FSNC	Full Service Network Carrier
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
i.H.v.	in Höhe von
MMA	Madriider Markenabkommen
Mio.	Million
Rn.	Randnummer
WIPO	World Intellectual Property Organization
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
zzgl.	Zuzüglich
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Flughafen Hamburg.....	10
Abbildung 2 Lufthansa.....	10
Abbildung 3 Lusthansa	14

A. Einleitung

Die eigene Marke ist das Unterscheidungsmerkmal schlechthin für ein Unternehmen.

Insbesondere da die Marke dem Kunden ein gewisses Image suggeriert und für die Unternehmen einen wachsenden Wertschöpfungsfaktor darstellt.¹ Im Falle von Luftverkehrsallianzen ist anzunehmen, dass Produktpiraterie nicht die Hauptintention des Markenschutzes sein dürfte. Wahrscheinlicher erscheint, dass die Airlines und die Allianz ihr Image und die dafür geschaltete Werbung vor Trittbrettfahren schützen wollen. Ein Reiseveranstalter, der sich als Partner eine Airline (durch Nutzen der Marke) ausgibt wirkt bspw. seriöser als ein Reiseveranstalter ohne Markenwerbung.

Durch den gezwungenermaßen internationalen Charakter der Tätigkeit von Airlines existiert ein großes Spannungsfeld zwischen deutschem, europäischen und US-amerikanischem Markenrecht.

Im Vergleich zu Flugzeugen (Güter) können Markenrechte (Immaterialgüter) die Territorialgrenzen spielend überwinden. Um an der Landesgrenze jedoch nicht den Markenschutz zu verlieren sind bilaterale Vereinbarungen oder internationale Übereinkommen unabdingbar.

Diese Arbeit betrachtet den gewerblichen Rechtsschutz internationaler Luftverkehrsallianzen, insbesondere die markenrechtlichen Aspekte stehen dabei im Fokus. Das Markenrecht als solches hat zwar in seiner Außenwirkung einen großen Einfluss auf die potentiellen Verbraucher und qualifiziert sich somit auch für eine Betrachtung aus der Sicht des Verbraucherschutzes, allerdings wird in dieser Arbeit das Markenrecht vorwiegend aus Unternehmenssicht betrachtet. Der Verbraucherschutz lässt sich zwar in vielen Bereichen bspw. der Verwechslungsgefahr von Marken wiederfinden und muss teilweise zur Argumentation berücksichtigt werden.² Das Patentrecht wird im Rahmen dieser Betrachtung als weitestgehend eigenes Rechtsgebiet nicht beachtet.

Im Verlauf dieser Arbeit gibt die räumliche Positionierung den Leitfaden vor. Es wird jeweils mit dem deutschen Recht begonnen und dann über die europäische Ebene ins

¹ Vgl. Keller, Carsten, Identitätsbasierter Markenschutz, Konzeptualisierung im Kontext der internationalen Marken- und Produktpiraterie, *Innovatives Management* 52, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 1

² Die Ansicht von Fidalgo dass das Markenrecht (trademark law) vorwiegend Verbraucherschutzrecht ist wird im Rahmen dieser Arbeit nicht zugrunde gelegt. Vgl. Fidalgo, Pamela, Challenges in Protecting Pharmaceutical Trademarks, *GRUR Int*, 2017, Rn. 309

amerikanische Recht geblickt. Nachdem das theoretische Markenrecht abgehandelt wurde, werden die Erkenntnisse auf Luftverkehrsallianzen übertragen und angewendet.

B. Luftverkehrsallianzen

I. Die Allianz

Die Allianz ist eine Art von Unternehmensnetzwerk, welches sich vorwiegend dadurch kennzeichnet, dass es zum einen strategischer Natur ist. Zum anderen, im Gegensatz zum Supply Chain Netzwerk, innerhalb derselben Wertschöpfungsebene in derselben Branche etabliert wird. Die Mitglieder sind somit in der Regel direkte oder zumindest indirekte Konkurrenten.³ Durch die Zusammenarbeit können Effektivitätssteigerungen und finanzielle Einsparungen erzielt werden, welche über die (Leistungs-) Möglichkeiten der einzelnen Mitglieder hinausgehen. Diese übersummativen Effekte der Zusammenarbeit sind zumeist weitaus größer als die mit der Allianz verbundenen Transaktionskosten.

Der Luftverkehrsmarkt ist in der Anbietersphäre als nahezu gesättigt anzusehen. Hinzu kommen hohe Markteintrittsbarrieren, sowohl wirtschaftlicher als auch rechtlicher Natur. Deshalb ist das Auftreten neuer Akteure sehr selten. Wenn in Zukunft neue Airlines entstehen, dann wahrscheinlich nur als Tochtergesellschaft oder ausgegliederter Unternehmensteil. Die Markteintrittsschranken sind im gewerblichen Luftverkehr unwahrscheinlich hoch, wenn man mal von kleinen „Buschfliegern“ absieht. So muss eine Flotte angeschafft werden, Personal eingestellt und die Infrastruktur geschaffen oder zumindest gemietet werden. Selbst wenn das alles geschehen ist müssen noch diverse Genehmigungen der zuständigen Behörden eingeholt werden, bevor auch nur ein Passagier oder ein Frachtstück abgehoben ist.

Dementsprechend ist eine Veränderung des Marktes eher in Form von Merger & Akquisition⁴ zu erwarten. Jedoch gehören zu den großen Luftverkehrsgesellschaften bspw. der Lufthansa Group schon einige weitere Fluggesellschaften und eine Vielzahl von Tochtergesellschaften (550 im Jahr 2016)⁵. Dadurch wird es immer schwerer eine Fluggesellschaft zu kaufen und als Tochtergesellschaft weiterzuführen oder in die eigene Gesellschaft einzugliedern. Allerdings zeigen die Fluggesellschaften Air Berlin und Alitalia

³ Vgl. Killich, Stephan, Formen der Unternehmenskooperation, in Becker, Th; Dammer, I; Howaldt, J; Loose, A, (Hrsg.); Netzwerkmanagement – Mit Kooperation zum Unternehmenserfolg, Springer, 2011, S.16 -17

⁴ Ein aktuelles Beispiel ist die Übernahme von Brussels Airlines durch die Lufthansa und Eingliederung in Eurowings. Fortführende Informationen unter: Handelsblatt (Hrsg.), Brussels Airlines wird Teil von Eurowings, 15.12.2016, Abrufbar unter <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handelskonsumgueter/lufthansa-brussels-airlines-wird-teil-von-eurowings/14983376.html> , Letzter Zugriff am: 05.05.2017

⁵ Vgl. Deutsche Lufthansa AG (Hrsg.), Geschäftsbericht 2016, Köln, 2016, S.11

zurzeit durch ihre derzeitigen finanziellen Situationen und damit verbundenen Rettungspläne (Lufthansa soll Air Berlin unterstützen⁶ und Italien will Alitalia retten um Flugverbindungen in Italien zu sichern⁷), dass auch der Luftverkehrsmarkt sich weiter verändern wird. Im Gegensatz zu normalen Unternehmenskäufen stehen jedoch oftmals nicht das Know-how oder die materiellen Werte von den Gesellschaften im Interesse der Käufer, sondern vielmehr die immateriellen wie Marken, Patente und im Falle von Air Berlin insbesondere die Landrechte.

Um jedoch trotz solcher Übernahmen oder Eingliederung in Unternehmensnetzwerke einen Wettbewerbsmarkt zu erhalten gibt es die kartellrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften die diesen Prozess zum einen limitieren und zum anderen auch verkomplizieren und damit kostenintensiver machen. Die wichtigste Limitation ist wahrscheinlich das Monopolverbot gem. Art. 101 AEUV. Verkompliziert, bzw. erheblich aufwändiger und kostenintensiver wird das Verfahren durch die neuen Vorschriften der Europäischen Union bezüglich der Anmeldung von Zusammenschlüssen oder Absprachen, die das Potential haben den Markt zu beeinflussen.

Die Fluggesellschaften, die sich auf einem zugegebenermaßen relativ gesättigten und dazu noch umkämpften Markt behaupten wollen, müssen sich jegliche legalen Wettbewerbsvorteile sichern die sie bekommen können. Golfcarrier haben in der Vergangenheit mit nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln aufgetrumpft. Deutsche Gesellschaften hatten und haben diesen Luxus nicht. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Air Berlin ist bspw. zahlungsunfähig und wird versteigert,⁸ bei andern Gesellschaften sinken die Gewinne, während die Personalkosten steigen.⁹ Die Vorteile der europäischen Fluggesellschaften waren in der Vergangenheit ganz klar ihre Marken und das in sie

⁶ Vgl. Handelsblatt (Hrsg.), Letzter Aufruf für Air Berlin, 02.05.2017, Abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/dienstleister/lufthansa-soll-air-berlin-retten-letzter-aufruf-fuer-die-angeschlagene-airline/19734158.html> Zuletzt geöffnet: 02.05.2017

⁷ Vgl. Frankfurter Allgemeine (Hrsg.), Italien will Alitalia wohl doch retten, 01.05.2017, Abrufbar unter: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/kriselnde-fluggesellschaft-italien-will-alitalia-wohl-doch-retten-14995492.html> Letzter Aufruf: 02.05.2017

⁸ Vgl. manager magazin (Hrsg.) Rivale Lufthansa noch nicht am Ziel – Wöhrle kündigt hohes Gebot für Air Berlin an, 06.09.2017, Abrufbar unter: <http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/air-berlin-hans-rudolf-woehrl-kuendigt-gebot-an-lufthansa-nicht-am-ziel-a-1166328.html> Letzter Aufruf am: 07.09.2017

⁹ Vgl. Handelsblatt (Hrsg.), Hohe Personalkosten halten 25 Flugzeuge am Boden, 2015, Abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lufthansa-chef-hohe-personalkosten-halten-25-flugzeuge-am-boden/12652108.html>, Letzter Aufruf am: 06.09.2017

gesetzte Vertrauen. Mittlerweile ist dieses auf dem Markt nicht mehr genug. Die Airlines müssen sich anders abheben.

Dieses kann durch die Ausweitung ihrer Angebote geschehen. Die einfachste Methode um ein größeres Angebot zu ermöglichen ist die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen/Airlines. Eine solche Zusammenarbeit wird umso lohnender, je mehr Fluggesellschaften sich beteiligen. Ein einfaches Beispiel ist, dass eine Fluggesellschaft eine Verbindung von Hamburg nach Washington D.C. anbietet. Jeder Fluggast der jedoch nach Miami reisen will wird eine andere Gesellschaft nutzen. Legen jedoch beide Gesellschaften ihre Netzwerke zusammen, können beide Gesellschaften beide Strecken anbieten. Der Kunde, egal ob er nach Washington D.C. oder nach Miami reist, wird erst mal nach Washington D.C. befördert und reist von da mit der anderen Gesellschaft nach Miami weiter. Er kann also unter der Firmierung die er präferiert reisen, obwohl die Beförderung von einem Partner ausgeführt wird.

Diese Unternehmensnetzwerke werden in der Luftverkehrsbranche als Allianzen bezeichnet.

Diese Unternehmensnetzwerke verbinden die Infrastrukturen der Mitglieder und sorgen für einen Wissenstransfer untereinander. Der offensichtlichste Vorteil ist die Erweiterung des Streckenangebotes der einzelnen Mitgliedsairlines um die Strecken der anderen Allianzmitglieder. Die Star Allianz kann somit ca. 1300 Destinationen in 191 Ländern anbieten.¹⁰ Hinzu kommen Standortvorteile an Airports durch die gemeinsame Nutzung von Lounges und Abfertigungseinrichtungen. Auch die Zusammenarbeit im Service in der Abfertigung oder dem Betrieb von Connection Centern birgt erhebliche Einsparungen. Gerade aus juristischer Sicht sind dabei die Connection Center interessant, denn sie haben den Zweck dafür Sorge zu tragen, dass Passagiere und ihr Gepäck trotz Verspätungen ihren Anschlussflug bekommen. Dadurch sollen vor allem Kosten für Unterbringung, Transport und Schadensersatzzahlungen vermieden werden. Dieses hat sich in der Vergangenheit als zielführend herausgestellt. Bereits 2010 konnten mit 12 solcher Connection Center 13,5 Mio. Euro eingespart werden.¹¹ Des Weiteren arbeitet die

¹⁰ Vgl. Star Alliance (Hrsg.), Reiseziele, 2017, Abrufbar unter: <http://www.staralliance.com/de/destinations>
Letzter Zugriff am: 08.05.2017

¹¹ Vgl. Star Alliance Products & Services Business Unit(Hrsg.), Products & Services – Creating the Star Alliance travel experience, 2011, S.20, Abrufbar unter: http://www.starallianceemployees.com/uploads/media/01.12.10- NETWORKall_IN._PAGES__01.pdf (Letzter Zugriff: 16.02.2017)

Allianz auch in der Forschung und Entwicklung zusammen, so wurde das StarNet entwickelt, eine Computerplattform die als Schnittstelle zwischen den individuellen Softwarelösungen der einzelnen Airlines fungiert. Dadurch konnte die Kommunikation untereinander vereinfacht und beschleunigt werden. Dieses hat den Vorteil, dass die Transaktionskosten stark verringert werden konnten.

Die Allianzmitgliedschaft hat noch weitere Vorteile, welche jedoch für diese Arbeit nicht inhaltlich relevant sind.

Die Allianz kann durch Abstimmung von Verhaltensweisen den Airlines hohe Einsparungen oder Zusatzeinnahmen generieren. Dabei muss jedoch unter Anderem der Art. 101 AEUV beachtet werden, um nicht gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Hier wären unter anderem Preisabsprachen anzuführen.

Nachteile der Mitgliedschaft sind die Transaktionskosten die für die Kommunikation und Abstimmungen mit der Allianz anfallen, außerdem ist die Airline in ihrer Autonomie etwas eingeschränkt, denn die Airlines müssen die Vorgaben der Allianz in ihren Entscheidungen berücksichtigen.

II. Die Allianz als koopkurrentes System

Ein Unternehmensnetzwerk mit Unternehmen desselben Marktes mit identischen Geschäftsfeldern bedeutet, dass die Akteure während ihrer Kooperation in Konkurrenz zueinanderstehen. Dieses erscheint ungewöhnlich, da Unternehmen ihre Konkurrenz unterstützen. Jedoch beruht dieses auf Gegenseitigkeit. Jeder Akteur wird nur solange in die Allianz investieren, wie er daraus selbst einen Vorteil ziehen kann.¹² In der Wirtschaft bedeutet dies, dass sich eine Allianz solange lohnt wie der Nutzen die Investition übersteigt. Hier besteht jedoch die Gefahr von Trittbrettfahrerverhalten, das bedeutet, dass ein Akteur sein Engagement in der Allianz auf ein Minimum zurückfährt, allerdings im selben Umfang wie die anderen Allianzmitglieder profitiert. Ein gewisses Maß an Vertrauen auf die Mitarbeit aller Allianzmitglieder ist demnach Voraussetzung für das Funktionieren der Allianz aufgrund der koopkurrenten Situation.¹³

¹² Vgl. Himpel, Frank, Koopkurrenz in Internationalen Luftverkehrsallianzen: Ein Theoretisch-konzeptioneller Forschungs- und Erklärungsansatz, Gabler I GWV Fachverlage, Wiesbaden, 2009, S. 3

¹³ Vgl. Hirsch-Kreinsen, Hartmut, Soziologie in Unternehmensnetzwerken: Unternehmensnetzwerke – revisited, in Zeitschrift für Soziologie, Jg. 31, Heft 2, April 2002, S. 106

III. Bedeutung der Marken innerhalb und außerhalb der Allianz

In der Luftfahrt, einem Markt mit einer Vielzahl von sehr ähnlichen Angeboten (Platz, Service, Preis) ist das Unterscheidungsmerkmal schlechthin die Marke. Mit ihr assoziiert der Kunde ein Unternehmensbild und erwartet eine der Marke entsprechenden Behandlung. Demnach ist die eigene Marke für Airlines besonders wichtig. Gerade im Kontext von Allianzen, wo innerhalb der Allianz oftmals die Entscheidung welche Fluggesellschaft genutzt wird aufgrund von Markenpräferenzen fällt.

Hinzu kommt die mit der Marke verbundene Qualitätswahrnehmung. Durch die Mitgliedschaft in einer Allianz entsteht eine Art von Markensubventionierung. Das bedeutet, dass es eine Wechselwirkung der Markenimages der Mitglieder gibt. So verbessert die Mitgliedschaft von eher unbekanntem Marken in einer Allianz deren Image aufgrund der Assoziation der Kunden: Wenn diese (positiv bekannte) Airline eine Partnerschaft mit dieser (kleinen) Airline eingeht muss diese zuverlässig sein. Dadurch gewinnt die Marke an Wert, alleine durch die Assoziation mit anderen Mitgliedern. In dieser Betrachtung überwiegen die positiven Markeneffekte von kleineren, schwachen Marken. Im umgekehrten Fall, dass eine Airline ein negatives Image hat, oder dieses während der Partnerschaft entsteht, so ist zum Nachteil aller Partner ebenfalls eine Wechselwirkung gegeben.¹⁴

Über die Markenwirkung innerhalb der Allianz hinaus entfaltet die Marke natürlich ihre Außenwirkung. Hier ist der Bekanntheitsgrad sicherlich als höher anzusehen. Denn bspw. die Lufthansa ist eine sehr bekannte und starke Marke. Sie ist in der Allgemeinheit auch als bekannter als die Star Alliance anzusehen. Die verschiedenen Luftverkehrsallianzen und deren Mitglieder sind in der Regel eher für Frequent Flyer¹⁵ als für Urlaubsreisende interessant.

Dementsprechend stellt die Marke der Airlines innerhalb und außerhalb der Allianz einen großen wirtschaftlichen Erfolgsfaktor und damit Wert dar. Entsprechend gilt es der Marke einen möglichst großen Schutzzumfang zukommen zu lassen und diese gegen Nachahmungen und Verletzungen in allen Tätigkeitsbereichen (sachlich und örtlich) zu schützen. Dabei reicht ein nationaler Markenschutz regelmäßig nicht aus.

¹⁴ Vgl. Michaelis, Backhaus, Woisetschläger, in: Bauer, Huber, Albrecht, (Hrsg.); Erfolgsfaktoren der Markenführung: Know-how aus Forschung und Management, Franz Vahlen, München, 2015, S. 238 - 239

¹⁵ Als Frequent Flyer werden Passagiere bezeichnet die regelmäßig fliegen. Meist sind dieses Geschäftskunden oder Kunden die aus sonstigen beruflichen Gründen fliegen.

C. Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland

Gewerblicher Rechtsschutz umfasst in Deutschland das Marken-, Patent- und Urheberrecht. In dieser Arbeit wird nur das Markenrecht betrachtet, denn eine Betrachtung aller Bereiche insbesondere des Patentrechtes im Zusammenhang mit Luftverkehrsallianzen dürften den Umfang dieser Arbeit übersteigen.

Die große Rolle des Markenrechts in der freien Marktwirtschaft ist hinlänglich bekannt und unumstritten. Deshalb ist es nicht verwunderlich das auch im Luftverkehr sich ein entsprechendes Bild abzeichnet. Allein der Suchbegriff „Lufthansa“ ergibt in den Datenbanken des DPMA 697 Ergebnisse.¹⁶ Dieses umfasst gelöschte, wie auch Marken in Benutzung. Obwohl die Lufthansa eine der größten Airlines der Welt ist, so ergibt sich ein erster Eindruck, wie viele Marken zu einer Luftverkehrsallianz gehören könnten wenn berücksichtigt wird, dass die Star Alliance 28 Mitgliedsgesellschaften hat.¹⁷ Zusätzlich kommen zu den Marken, welche durch die Gesellschaften direkt eingetragen wurden, noch die deren Tochtergesellschaften und Unternehmensbeteiligungen hinzu. Diese dürften aufgrund der weitreichenden Verflechtungen international agierender Unternehmen nahezu unüberschaubar sein. Nicht nur die Anzahl der eingetragenen Waren, sondern auch die steigende Anzahl der Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz (von 67 im Jahr 2007 auf 1019 im Jahr 2015)¹⁸ belegen die wachsende Bedeutung oder zumindest die vergleichsweise hohen Anwaltsvergütungen im Markensektor.

Deutschland hat die maßgeblichen internationalen Abkommen¹⁹ ratifiziert, wodurch diese unmittelbare Geltung in Deutschland haben. Entsprechend wären internationale Abkommen auch bei deutschen Markenrechtsfällen anwendbar. Allerdings geben die internationalen Abkommen zumeist nur einen relativ weit gefassten Arbeitsrahmen vor, weshalb in der direkten Anwendbarkeit regelmäßig das deutsche Recht im Rahmen der lex specialis Regel anwendbar sein dürfte.²⁰

¹⁶ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2016, Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/trefferliste> (Letzter Aufruf: 1. Sep. 2016)

¹⁷ Vgl. Star Alliance (Hrsg.), Member Airlines, 2016, Abrufbar unter: <http://www.staralliance.com/de/member-airlines> (Letzter Aufruf: 2. Sep. 2016)

¹⁸ Vgl. Barnitzke, Benno, Zwei sind einer zu viel – Zur ungerechtfertigten Kostenerstattungspflicht für die Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichnungs- und Designstreitsachen, GRUR, 2016, Rn. 908

¹⁹ PVÜ, TRIPS, MMA, PMMA, TLT, STILT

²⁰ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 298-300

I. Definition

Der Gewerbliche Rechtsschutz umfasst das Marken und Patentrecht. Im Folgenden wird das Markenrecht näher betrachtet.

Marken (früher Warenzeichen²¹) sind in erster Linie Unterscheidungsmerkmale, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen seiner Wettbewerber abheben sollen²² und allen anderen Marktteilnehmern neben der Herkunft des Produktes/der Ware bestimmte Eigenschaften eines Produktes bspw. Qualität, suggerieren und dadurch Vertrauen schaffen sollen. Allerdings können beschreibende Begriffe nicht als Marke geschützt werden.²³ Des Weiteren haben Marken den Vorteil, dass sie die Werbung deutlich vereinfachen, so kann schon alleine das Klangzeichen einer Automarke in der Fernsehwerbung dazu führen, dass der Konsument an die entsprechende Marke erinnert wird. Hier ist ein Schutz nur möglich, wenn das Klangzeichen grafisch dargestellt werden kann.²⁴

Marken können in verschiedenen Arten auftreten. Grundsätzlich sind dabei zwei bzw. drei Grunderscheinungen gegeben.

- Die Wortmarke, ein Kunstwort oder eine Wortneuschöpfung, dessen Begriff an sich einen Markennamen darstellt. Dabei ist es erforderlich, dass die Marke als Fließtext anzusehen ist, d.h. keine besonderen farblichen oder sonstigen gestalterischen Veränderungen am Design vorgenommen wurden.²⁵ Bspw. „Lufthansa Nonstop you“²⁶ oder der einfache Markenname „Star Alliance“²⁷

²¹ Vgl. Ensthaler, Jürgen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Springer-Lehrbuch, 2003, S.274

²² Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/index.html> (Letzter Zugriff: 12.09.16)

²³ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2017, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html> 12.09.16

²⁴ Vgl. Klesler, Clemens, Recht für die Medienberufe – Kompaktes wissen für alle rechtstypischen Fragen, 4. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2016, S. 44

²⁵ Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht 7. Edition Stand: 01.08.2016 (BeckOK MarkenR/Stamm VO (EG) 207/2009 Art. 36 Rn. 15, Beck-online)

²⁶ Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2017,, Registriernummer: 011964392 Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=011964392&CURSOR=31> (Letzter Zugriff am: 15.06.2017)

²⁷ Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2017, Registernummer: 302010024289 Stand am 08.09.2017 Eingetragen, Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302010024289/DE> Letzter Zugriff: 08.09.2017

- Die Bildmarke ist eine grafische Darstellung. Sie kann auch den Markennamen enthalten, dieses muss aber nicht der Fall sein. Markennamen, welche in einer nicht europäischen Schrift dargestellt sind, gelten auch als Bildmarken. Zum Beispiel die Darstellung [Abbildung 1 Flughafen Hamburg](#) des Flughafen Hamburg GmbH²⁸
- Die Wort- Bildmarke, eine Kombination aus Wort und Bildmarke. Diese hat den Vorteil, dass in der Kombination von Grafiken und Wörtern oder nur Buchstaben, welche für sich nicht geschützt werden können, eine Schutzmöglichkeit gegeben wird.



29

[Abbildung 2 Lufthansa](#)

- Weitere Markenformen: Farbmarke, Hörmarken, Hologramme, Geruchsmarken, Bewegungsmarken, Positionsmarken, Kennfäden, Muster. Auch können dreidimensionale Objekte wie Parfümflacons oder die Form von Autos markenrechtlich geschützt werden.³⁰

II. Entstehung einer geschützten Marke

In Deutschland erhält eine Marke ihren Schutz durch Eintragung oder durch seine Bekanntheit. Bei neuen Marken dürfte sich die Bekanntheit jedoch eher in Grenzen halten, deshalb ist eine Eintragung unerlässlich um einen möglichst umfassenden und sofortigen Markenschutz gewährleisten zu können. Dies betrifft nicht nur kleine Startups, auch Großkonzerne melden ihre neuen Marken oftmals an, da diese meist Unterbereiche des Unternehmens als eigene Marke abdecken sollen. So hat die Lufthansa Group die Lufthansa Cargo AG unter sich und diese hält die Wort- /Bildmarke MYAIRCargo.³¹

Da eine Markenmeldung in Deutschland mit Kosten verbunden ist, empfiehlt es sich vor der Anmeldung einer neuen Marke die Markenregister zu prüfen ob ähnliche oder

²⁸ Registernummer: 30003097 Marke eingetragen Stand am: 12.09.2016 Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/300030975/DE> (Letzter Zugriff am: 15.06.2017)

²⁹ Registriernummer: 007009996 Marke eingetragen Stand am: 12. September 2016 Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/registerHABM?AKZ=007009996&CURSOR=27>

³⁰ Vgl. BGH I ZB 33/04 vom 15.12.2005 (Porsche Boxter)

³¹ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister - MYAIRCargo, 2016, Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020160130969/DE> (Letzter Aufruf: 1. Sep. 2016)

sogar identische ältere Marken eingetragen sind. Diese Prüfung sollte möglichst sorgfältig ablaufen, da das DPMA selbst keine Prüfung auf identische oder ähnliche Marken vornimmt und ein Fehler später zu Unterlassungsansprüchen führen kann.³² Es wird lediglich auf absolute Schutzhindernisse gem. Art 8. MarkenG geprüft.³³ Im schlimmsten Fall sind dann neben Schadensersatzzahlungen auch noch sämtliche Werbemittel oder ähnliches wertlos. Letzteres kann bei einem spät festgestellten Markenverstoß eine immense Kostenstelle darstellen, wenn zum Beispiel eine nationale oder internationale Werbekampagne eingestellt werden muss. Sollte eine mögliche konkurrierende Marke gefunden werden, so kann ein kostspieliger Streit durch den Abschluss einer Koexistenzvereinbarung oder die Löschung der konkurrierenden Marke vermieden werden.³⁴ In Deutschland lassen sich aus der Benutzung einer Marke keine Markenrechte ableiten, es sei denn die Marke wurde so intensiv benutzt, dass sie Verkehrsgeltung erlangt hat.³⁵ Deshalb sollte eine neue Marke im Idealfall vor Benutzung oder Veröffentlichung der Marke eingetragen werden. Sollte dieses nicht geschehen, kann ein Dritter Markenschutz für die Marke beantragen und somit Kosten für den Markeninhaber verursachen, welche durch die rechtzeitige Anmeldung vermieden worden wären. Um diese Probleme zu umgehen sollte die Marke bei dem Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) angemeldet werden.

Die Anforderungen des DPMA für die Anmeldung einer Marke sind überschaubar und durch nahezu alles und jeden zu erfüllen.³⁶ So kann der Anmelder eine natürliche oder juristische Person sein oder eine rechtsfähige Personengesellschaft gem. §7 MarkenG darstellen. Für die Eintragung muss die Marke dargestellt werden, der Schutz bezieht sich dann auf die konkrete Darstellung in der Anmeldung.³⁷ Sollte diese abgeändert werden,

³² Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister -Marke, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/index.html> (Letzter Aufruf: 12. Sep. 2016)

³³ Vgl. Klesler, Clemens, Recht für die Medienberufe – Kompaktes Wissen für alle rechtstypischen Fragen, 4. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2016, S. 45

³⁴ Vgl. Stumpf, Karin, Markenschutz in Deutschland – Vom Namen zur Marke, in Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.) Marke, Domain und Urheberrecht – Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete, Stuttgart 2011, S. 8 f.

³⁵ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister -Marke, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/index.html> (Letzter Aufruf: 12. Sep. 2016)

³⁶ Vgl. Stumpf, Karin, Markenschutz in Deutschland – Vom Namen zur Marke, in Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.) Marke, Domain und Urheberrecht – Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete, Stuttgart 2011, S. 9

³⁷ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister – Marke – erforderliche Angaben, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/index.html> (Letzter Aufruf: 14. Sep. 2016)

so muss eine neue Eintragung erfolgen, um einen fortlaufenden Schutz zu gewährleisten (dies ist einer der Gründe weshalb ein Unternehmen oftmals eine Vielzahl von Marken registriert hat). Außerdem ist zu beachten, dass die Schutzkategorien die eine Marke erhalten soll, bei Eintragung vollständig sein müssen, denn eine spätere Erweiterung³⁸ ist nicht möglich, jedoch die Streichung von nicht genutzten Kategorien.³⁹ Der Schutzbereich des Markengesetzes ist nicht unendlich, er schließt lediglich den Identitäts-, Bekanntheits- und Verwechslungsschutz ein.⁴⁰ Außerdem werden Marken nur in ihren Eintragungsklassen geschützt, deshalb müssen die Warenklassen in der Anmeldung angegeben werden. Die Angabe der Warenklassen hat zum einen den Vorteil, dass kein Streit über den Schutzbereich der Marke entstehen kann. Ob dieses in der Praxis der Fall ist kann offengelassen werden. Zum anderen aber auch, dass ein Marken bzw. Unternehmensname nicht für alle Branchen und geografischen Regionen gesperrt ist.⁴¹ Die Eintragung kann auf drei Arten erfolgen: online, schriftlich oder online mit elektronischer Signatur.⁴²

III. Schutzbereich und Grenzen

a. Sachlicher Schutzbereich

Der sachliche Schutzbereich kann in drei Bereiche eingeteilt werden: Identitätsschutz, Verwechslungsschutz und Bekanntheitsschutz. Auf Basis dieser Schutzbereiche kann der Markeninhaber dafür sorgen, dass Markenrechtsverletzungen unterlassen werden bzw. kann die Löschung von Marken veranlassen oder diese keine Eintragung erhalten.

³⁸ Vgl. LHR Rechtsanwälte (Hrsg.), Habermann, Niklas, Neues Pilotprogramm des US-Patent- und Markenamtes, 2015, Abrufbar unter: <https://www.lhr-law.de/magazin/neues-pilotprogramm-des-us-patent-und-markenamts> (Letzter Zugriff 07.08.2017)

³⁹ Vgl. Klett, Alexander; Sonntag, Matthias; Wilske, Stephan; Intellectual Property Law in Germany, C. H. Beck München, 1. Aufl. 2008, PI C5 B II 1

⁴⁰ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn 901

⁴¹ Praxisbeispiel: Die Marke Schlumbohm ist im DPMA Register zweimal aufgeführt, einmal für die Klassen von Nizza 08, 09, 10. Als Wortmarke (für Zahnchirurgische Instrumente), sowie als Wort- /Bildmarke für eine Schornsteinfegerin in den Klassen 37, 41, 42. (Wobei Klasse 41 das Überbringen von Glückwünschen beinhaltet. In der Lüneburger Heide ist noch eine Großbäckerei Schlumbohm angesiedelt, welche zwar nicht registriert, jedoch in anderen Schutzklassen vorzufinden wäre wodurch für alle Marken ein paralleles Existenzrecht entsteht.

⁴² Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister – Marke – Anmeldung, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html> (Letzter Aufruf: 14. Sep. 2016)

- Identitätsschutz

Dieser bezieht sich grundlegend auf das Verbot eine Marke ohne Einverständnis des Inhabers zu kopieren und zu benutzen. Auch wenn die „neue“ verletzende Marke minimale Änderungen enthält, welche jedoch vom Verbraucher nicht wahrgenommen werden, so ist von einer Kopie auszugehen. Eine Verletzung des Identitätsschutzes sorgt für eine unterstellte Wiederholungsgefahr und es bedarf keiner weiteren Voraussetzungen. Der Verletzer muss in diese im Zweifel ausräumen.⁴³

- Verwechslungsschutz

Der Verwechslungsschutz beinhaltet alle Arten der Markennutzung die dafür sorgen, dass der Verbraucher die Marke mit einer anderen verwechseln könnte.⁴⁴ Möglich sind drei Arten der Verwechslung.

Die unmittelbare, wenn der Verbraucher davon ausgehen kann, dass beide Markenzeichen für das selbe Unternehmen stehen.

Sowie die indirekte, wenn der Verbraucher davon ausgehen kann, dass es sich um verschiedene Markenzeichen desselben Unternehmens handelt oder ihm nur suggeriert wird, dass die beiden Markenzeichen und die Unternehmen in irgendeiner Verbindung stehen.⁴⁵ Um dieses zu belegen hat der EuGH drei Prüfungsschritte festgelegt:

1. Die Würdigung des Gesamteindrucks der Marken in klanglicher, begrifflicher und bildlicher Hinsicht, unter Würdigung der dominanten Elemente.
2. Der Vergleich der Markeneindrücke insgesamt
3. Der Vergleich der einzelnen Elemente auf ihre begrenzte Verwechslungsgefahr.⁴⁶

- Bekanntheitsschutz

Dieser schützt die Marke über die eingetragenen Warenklassen hinaus, sofern die Marke hinreichend bekannt ist. Als Beispiel ist die Lufthansa in Deutschland als hinreichend bekannt einzuordnen um gegen nahezu jede Verwendung des Markennamens „Lufthansa“ erfolgreich vorgehen zu können.⁴⁷

⁴³ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 920 - 921

⁴⁴ Vgl. Schmidt, Ronald in Heussen, Hamm (Hrsg.), Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch 11. Auflage 2016, §38, Rn. 48

⁴⁵ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 942-946

⁴⁶ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 927-929

⁴⁷ Als gegenbeispiel ist der Fall „Lusthansa“ anzuführen, zwar wird der Lufthansa ein Bekanntheitsschutz zugesprochen, dieser ist jedoch nicht unendlich. Die Anlehnung der Lusthansa verstößt nicht gegen den Markenschutz, da weder der Schriftzug noch das Logo mit dem der Lufthansa übereinstimmen. Auch ein



Abbildung 3 Lusthansa⁴⁸

Um sich auf den Bekanntheitsschutz berufen zu können müssen jedoch einige Erfordernisse erfüllt werden. Die veränderten Zeichen müssen mit denen der geschützten Marke ähnlich sein. Entsprechend entfällt der Bekanntheitsschutz, wenn die Marken(Zeichen) nicht verwechselbar sind. Auch muss die Verwendung der geschädigten Marke ohne Grund und in unlauterer Weise erfolgen. Dies kann schon dadurch erfüllt sein, wenn der Verbraucher annimmt, dass die verletzte Marke mit der Verletzten in Verbindung steht.⁴⁹ Als letzte Voraussetzung kommen die Rufausbeutung und die Rufschädigung in Frage. Die Rufausbeutung ist das Ausnutzen der bekannten Marke um die eigenen Produkte zu vermarkten. Dabei kann auch schon die Benutzung von beschreibenden Angaben der älteren Marke zu einer unterstellten Rufausnutzung führen, sofern die ältere Marke eine Bekanntheit von über 47% erreicht.⁵⁰ Eine Rufschädigung ist anzunehmen, wenn die neuere Marke die gute Reputation der älteren Marke ausnutzt und dieser durch ihre Tätigkeit schadet. Dabei ist eine Rufschädigung schneller gegeben, wenn die Marke sehr bekannt ist. Je geringer die Bekanntheit, desto eher kann eine Rufschädigung verneint werden.⁵¹

b. Territoriale Grenzen

Die Grenze des Markenrechts bestimmt sich durch den Territorialitätsgrundsatz. Dieser besagt, dass ein Markenschutz und die damit verbundenen Rechtswirkungen nur in dem jeweiligen Staatsgebiet des Schutzstaates zum tragen kommen können. Der Schutzstaat kann jeder Staat sein, in welchem der Markenschutz gewährt wurde. Innerhalb dieser Staaten bemisst sich der Schutz nach den jeweiligen nationalen Regelungen. Ein Sonderfall stellen die Beneluxstaaten (Belgien, Luxemburg, und die Niederlande) dar, diese haben ihre Staatsgebiete zu einem gemeinsamen Schutzbereich erklärt.⁵² Dieses ist

Verstoß gegen das Unternehmenspersönlichkeitsrecht wurde verneint. Vgl. OLG Frankfurt, 6 U 49/81 vom 17.12.1981 (Lusthansa)

⁴⁸ Grafik Lufthansa Abrufbar unter: <https://flightx.net/index.php?thread/41794-yellowcab-express-de-eröffnet-bald/&pageNo=5> Letzter Aufruf: 08.09.2017

⁴⁹ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 948, 952

⁵⁰ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 950

⁵¹ Vgl. Lange, Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 1. Auflage 2009, Rn. 951

⁵² Vgl. Fezer, Markenrecht, 4 Aufl. 2009, F. Gemeinschaftsmarkenrecht, 1. Gemeinschaftsmarkenrecht und Territorialität des nationalen Markenschutzes, Rn. 1

für die Wirtschaft als positiv zu werten, da diese drei vergleichsweise kleinen Länder somit markenrechtlich einfacher zu behandeln sind.

Internationale Abkommen vereinfachen die Markenrechtsdurchsetzung in markenfremden Ländern zwar, bilden jedoch noch kein eigenständiges Markenrecht. Das Markenrecht bleibt weiterhin in der Zuständigkeit der Nationalstaaten. Auch das Madrider Markenabkommen (MMA) sorgt mit einer (internationalen) Eintragung bei der WIPO für die automatische Eintragung in die entsprechenden nationalen Markenregister. Dadurch wird allerdings nur ein internationaler Markenschutz durch eine Vielzahl von nationalen Eintragungen gewährleistet.⁵³ Dieses zieht entsprechend im Konfliktfall verschiedenen nationale Schutzregelungen nach sich. Was für ein Unternehmen bedeutet, dass es entweder juristische Kapazitäten für jedes markenrechtlich relevante Land vorhält oder was in der Regel wirtschaftlich vorteilhafter sein dürfte, diese im Bedarfsfall in Drittunternehmen / Kanzleien einkauft.

Problematisch wird dies im Falle von Internetwerbung, da die Seiten mit markenrechtsverletzenden Inhalten zumeist auf ausländischen Servern gehostet werden und sich somit der territorialen Anwendbarkeit weitestgehend zu entziehen versuchen. Die herrschende Meinung geht davon aus, dass eine Zuständigkeit nationaler Gerichte gegeben ist, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Verletzung Einfluss auf den entsprechenden Nationalstaat haben wird. Besonders problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die Durchsetzbarkeit von Erlassenen und rechtskräftigen nationalen Urteilen und Unterlassungstiteln, da die Gerichte und zuständigen Behörden in dem rechtlichen Sitz des Verletzers bzw. dem Land mit dem Server keine rechtliche Handhabe haben. Die nationalen Gerichte würden somit einen weltweiten Unterlassungstitel ausstellen, was ihre Befugnisse deutlich übersteigen würde.⁵⁴

Auch die Frage ob ein ausländisches Schutzrecht besteht und wirksam ist, ist in erster Linie durch ein entsprechendes zuständiges ausländisches Gericht zu klären. Das nationale Gericht, sollte dann die Entscheidung über die Wirksamkeit der Schutzwirkung nicht in Frage stellen und diese akzeptieren. Sollte es allerdings keine entsprechende Entscheidung geben, kann das nationale Gericht auch über die Wirksamkeit eines

⁵³ Vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, F. Gemeinschaftsmarkenrecht, 1. Gemeinschaftsmarkenrecht und Territorialität des nationalen Markenschutzes, Rn. 1; Abrufbar unter: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/FeKoMarkenR_4/cont/FeKoMarkenR.Einl_F.gll.gll1.htm Rn.1

⁵⁴ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § Rn. 14 - 15

ausländischen Schutzrechtes entscheiden.⁵⁵ Eine Begrenzung durch den ordre public ist zwar weiterhin möglich, allerdings durch die Globalisierung und die Zusammenschlüsse von verschiedenen, vormals räumlichen getrennten, Märkten immer unwahrscheinlicher.⁵⁶

Um die Durchsetzung von (Marken-) Rechten aus geistigem Eigentum in Europa zu vereinheitlichen, wurde in die Rom II VO vom 11. Juli 2007 besondere Kollisionsnormen aufgenommen. So ist gem. Art. 8 (1) Rom II VO bei einer Verletzung des geistigen Eigentumes das Recht des Staates heranzuziehen, in welchem der Schutz beansprucht wird. Bei europaweit vereinheitlichten Rechten ist gem. Art. 8 (2) Rom II VO die Rechtsordnung des Landes in dem die Rechtsverletzung stattgefunden hat heranzuziehen. In den zuvor beschriebenen Fällen ist eine freie Rechtswahl gem. Art. 14 Rom II VO nicht möglich.

IV. Lizenzierung

Im Markenrecht war die Lizenzierung zu Beginn nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass eine Marke als Warenzeichen nur vom Eigentümer als Produzent genutzt wird. Durch die Produktion und das Nutzen der Marke durch Dritte musste dem Markenrecht die Lizenzierung hinzugefügt werden. Dabei wurde der ursprüngliche Gedanke das nur der Eigentümer die Marke verwendet zwar verwässert, allerdings muss es ein gewisses Mindestmaß an Kontrolle geben. Eine bloße Qualitätsprüfungsbefugnis reicht oftmals nicht aus, da diese rechtlich nicht prüfbar ist. Es müssen entsprechende Qualitätskontrollen stattfinden um die rechtliche Unbedenklichkeit von Lizenzen aufrecht zu erhalten.⁵⁷

Die Vergabe einer Lizenz vom Markeninhaber ist in Deutschland im Rahmen der Vertragsfreiheit möglich, solange dabei nicht gegen das GWB oder sonstigen relevanten gesetzlichen Regelungen verstoßen wird.⁵⁸

Die Gewährung einer Markenlizenz gem. § 30 MarkenG. hat keine Formvorgaben. Dies bedeutet es würde schon eine konkludente Einigung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer ausreichen.⁵⁹ In der Praxis kann jedoch davon ausgegangen werden, dass

⁵⁵ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § Rn. 20 - 21

⁵⁶ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § Rn. 22

⁵⁷ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 289

⁵⁸ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 6

⁵⁹ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 17

eine Lizenzvereinbarung schriftlich erfolgt. Dabei können die Vertragsparteien individuell vereinbaren, dass jede Änderung oder Ergänzung der Vereinbarung schriftlich erfolgen muss. Wichtig ist hierbei, dass es sich um eine Individualklausel handeln muss, da eine Formulklausel hinter mündlichen Absprachen zurücktreten muss.⁶⁰

Eine Markenlizenz wird nicht in das Markenregister eingetragen.⁶¹ Erfolgt eine Lizenzierung durch eine von einer älteren geduldeten Marke, so kann diese Lizenzierung rechtmäßig sein, da eine geduldete Marke die gleichen Rechte wie die Ursprungsmarke besitzt. Entsprechend muss der Eigentümer der Ursprungsmarke auch die Lizenzierung an einen Dritten dulden, solange diese im Einzelfall nicht rechtsmissbräuchlich ist.⁶²

Die Pflicht einen Dritthersteller für Ersatzteile die Lizenz oder Erlaubnis zur Produktion und Vertrieb von Markenemblemen als Ersatzteil zu erlauben, auch wenn diese nicht für den deutschen Markt bestimmt sind besteht nicht, da das Markenemblem nicht nur Ersatzteil, sondern in erster Linie die Marke darstellt und damit unter den Schutz der Herkunftsfunktion fällt.⁶³

Der Lizenznehmer kann nur eine Klage wegen der Verletzung der Marke erheben, wenn der Lizenzgeber und Markeninhaber seine Einwilligung dazu gibt (§ 30 III MarkenG.). Allerdings kann der Lizenznehmer sich Klagen des Markeneigentümers anschließen und Schadensersatz für die Markenverletzung verlangen (§ 30 IV. Der Lizenznehmer einer normalen nicht ausschließlichen Lizenz, kann jedoch keinen Schadensersatz verlangen, wenn es an einer Verdinglichung der Nutzungsrechte fehlt. In diesem Fall kann der Lizenznehmer nur über eine Drittschadensliquidation durch den Lizenzgeber einen Schadensersatz erhalten.⁶⁴ Allerdings kann der Lizenzgeber auf mehrere Arten gegen den Lizenznehmer vorgehen, wenn dieser die Marke missbraucht. Zum einen kann er auf Basis des Lizenzvertrages eine vermeintliche Vertragsverletzung anzeigen, zum anderen kann er direkt wegen der Markenrechtsverletzung gegen den Lizenznehmer vorgehen.⁶⁵

⁶⁰ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 17

⁶¹ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 20

⁶² Vgl. BGH I ZR 75/54 vom 13.07.1956 „Hädef“

⁶³ Vgl. BGH I ZR 153/14 vom 12.03.2015 „BMW“

⁶⁴ Vgl. BGH I ZR 93/04 vom 19.07.2007 „Windsor Estate“ Rn. 16 i.V.m. 28 u. 32

⁶⁵ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 8

D. Gewerblicher Rechtsschutz im internationalen Kontext

Wird das internationale Markenrecht weit ausgelegt, so geht es um den weltweiten Schutz von Marken. Die tatsächliche Sinnhaftigkeit eines lückenlosen Markenschutzes dürfte jedoch fraglich sein. Es erscheint viel praktikabler sich auf die Länder in denen die Unternehmen tätig sind oder tätig werden wollen zu beschränken. Dies spart zum einen Kosten und Ressourcen und zum andern sorgt es dafür, dass normale, lokal begrenzte Markeneintragungen nicht weltweit auf evtl. Verstöße hin untersucht werden müssen. Diesem Gedanken folgend wird nur ein Überblick über das europäische und amerikanische Markenrecht gegeben. In jedem Fall kann das internationale Markenrecht nur ein Grundgerüst⁶⁶ stellen, da an vielen Stellen insbesondere bei Rechtsunsicherheit und Regelungslücken auf das anwendbare nationale Recht zurückgegriffen wird. Jeder dieser Rückgriffe muss allerdings die Internationalität des Markenschutzes berücksichtigen. Das heißt auch, dass evtl. übertragbare internationale Urteile als Rechtsquelle berücksichtigt werden müssen.

Im internationalen Markenrecht und den daraus resultierenden Abkommen gingen einige markenrechtliche Grundsätze hervor. Der Grundsatz der Inländerbehandlung besagt, dass Marken von Ausländern, sofern sie zugehörig zu Mitgliedsstaaten der Übereinkommen gehören, genauso behandelt werden müssen, wie Marken von Staatsbürgern des Schutzlandes.⁶⁷ Der Meistbegünstigungsgrundsatz aus dem internationalen Handelsrecht, welcher besagt, dass Vorteile die einem Staat gewährt werden müssen auch anderen Staaten uneingeschränkt zukommen ist gem. Art. 4 Abs. 1 TRIPS im internationalen Markenrecht anwendbar.⁶⁸ Allerdings ist dieser Grundsatz nicht als uneingeschränkt anzunehmen. So kann ein Unternehmen die Verpflichtung zu Hinterlegung einer Prozesskostensicherheit nicht durch Berufung auf eine Ungleichbehandlung nach Art. 18 AEUV verweigern, wenn es als Geschäftsstandort Hong Kong hat.⁶⁹

Darüber hinaus hat das Markenrecht keine eigenständige internationale Einordnung. Je nach Sachverhalt kann es dem internationalen Deliktsrecht, dem Wettbewerbsrecht, dem

⁶⁶ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 169-172

⁶⁷ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 173-174

⁶⁸ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 178-18

⁶⁹ Vgl. OLG Wien 19. 8. 2009, 1 R 130/09h-9 (Prozesskostensicherheit)

Sachenrecht oder Immaterialgüterrecht zugeordnet werden.⁷⁰ Dies ist zwar grundsätzlich notwendig, jedoch sorgt es für eine Verkomplizierung des Markenrechtes auf internationaler Ebene. Es bestehen noch weitere internationale Abkommen im Gewerblichen Rechtsschutz, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit.

I. Europa

Um dem fehlenden europäischen Markenrecht entgegenzuwirken und seiner Aufgabe der Rechtsvereinheitlichung Rechnung zu tragen hat die Europäische Union per Verordnung 1993 die Gemeinschaftsmarke geschaffen. Dieses beinhaltet ein europäisches Markenrecht, dass sich über das Gesamtgebiet der Europäischen Union erstreckt und überall gleich anzuwenden und auszulegen ist.

Seit dem 1. Januar 1996 können Gemeinschaftsmarken in Alicante/Spanien eingetragen werden.⁷¹

a. Die Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke wurde durch die VO 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 eingeführt. Durch die Veränderungen des (gemeinschafts-) Markenrechtes, sowie zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Binnenmarktes wurde die Verordnung durch die VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke ersetzt. Im Folgenden wird sich deshalb vorwiegend auf die aktuelle Version bezogen. Rückgriffe auf die vorherige Fassung zur Erklärung werden entsprechend markiert. Um die Vereinheitlichung des Markenrechtes im Bezug auf die Gemeinschaftsmarke zu stärken sollen möglichst wenige Gerichte sich mit dieser beschäftigen und entsprechend Urteilen. Dies soll die Varianz innerhalb der Auslegung begrenzen, um eine möglichst hohe Einheitlichkeit und damit eine Rechtssicherheit über die gesamte Europäische Union sicher zu stellen⁷²

⁷⁰Vgl. Fezer, Markenrecht, Abrufbar unter: https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/FeKoMarkenR_4/cont/FeKoMarkenR.Einl_H.gll.htm rn.1

⁷¹Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § Rn Gemeinschaftsmarkenrecht und Territorialität des nationalen Markenschutzes Rn. 2

⁷² Vgl. VO 209/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (15)-(16)

aa) Allgemeines

Die Verordnung ist anwendbar auf alle juristischen Personen und juristischen Einheiten, diese bemessen sich nach dem jeweiligen nationalstaatlichen Recht, sofern es sie als Träger von Rechten und Pflichten mit der Möglichkeit zum Vertragsschluss und anderen Rechtshandlungen klassifiziert (Art. 3 VO 209/2009). Allerdings kann nur der Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke eine natürliche und/oder juristische Person sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts sein (Art. 5 VO 209/2009). Eine andere Art der Markenerwerbung sieht die Gemeinschaftsmarke nicht vor.

Art. 4. VO 209/2009 besagt, dass nur Marken eingetragen werden können, sofern diese sich grafisch darstellen lassen und geeignet sind um eine Unterscheidungskraft zwischen Waren und Dienstleistungen gegenüber anderen Unternehmen zu schaffen. Demgegenüber stehen nur die relativen und absoluten Eintragungshindernisse.

Unter relativen Eintragungshindernissen lassen sich alle Hindernisse subsumieren, die das Tätigwerden eines anderen Rechteinhabers oder seines Vertreters nötig machen. Hier lassen sich insbesondere die Verwechslungsgefahr zwischen neuer und alter Marke (mit höherer Priorität) anführen. Als Beispiel sei hier die Nordfrost GmbH zu nennen. Diese hat jüngst die Eintragung der Marke „Nordfront“ durch eine rechtsradikale Gruppierung in Schweden aufgrund der Verwechslungsgefahr durch die optische und fonetische Ähnlichkeit zu ihrer eigenen Marke verhindert.⁷³ Allerdings kann auch eine Marke älterer Priorität für ungültig erklärt werden, z.B. bei Markendiebstahl (Art. 8 III VO 209/2009) besteht eine solche Möglichkeit um den rechtmäßigen Markeninhaber zu schützen.

Im Gegensatz zu den relativen Eintragungshindernissen kann eine Marke bei Vorliegen eines absoluten Hindernisses von vornherein nicht eingetragen werden und somit keinen Schutz im Sinne der Gemeinschaftsmarke erlangen. Markenrechtlicher Schutz auf nationaler Ebene kann natürlich erlangt werden sofern das nationale Recht dies zulässt. Ähnlich wie auch im deutschen Markenrecht muss eine Marke eine gewisse Unterscheidungskraft aufweisen (Art. 7 I b VO 209/2009). Sie darf nicht beschreibend für das Produkt oder die Dienstleistung sein (Art. 7 I c VO 209/2009), auch Bezeichnungen die sich im normalen Sprachgebrauch etabliert haben können nicht geschützt werden. Darüber hinaus sind Markennamen die in erster Linie der Irreführung und Täuschung

⁷³ Vgl. Welt (Hrsg), Neonazi-Gruppe verliert Namensstreit mit Tiefkühlfirma, 05.07.2017, Abrufbar unter: <https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article166322005/Neonazi-Gruppe-verliert-Namensstreit-mit-Tiefkuehlfirma.html> (Letzter Zugriff: 06.07.2017)

dienen ebenfalls nicht eintragungsfähig. Hierzu zählen bspw. Herkunftsbezeichnungen. So kann sich z.B. nur ein aus Deutschland stammendes Luftfahrtunternehmen „Deutsche XX“ nennen. Darüber hinaus kann eine Marke nicht eingetragen werden, wenn es fälschlicherweise eine geschützte Herkunftsbezeichnung wie bspw. Parmesan (für Hartkäse aus der Region Parma) aus dem Lebensmittelsektor enthält. Diese Einschränkung dürfte in Luftverkehrsallianzen jedoch kaum relevant sein (höchstens im Falle von Verpflegung in Lounges oder während des Fluges).

Ein absolutes Hindernis liegt bereits vor, wenn dieses Hindernis nur in einem kleinen Teil der Gemeinschaft gegeben ist (Art. 7 II VO 209/2009).

Gleichzeitig lässt die Gemeinschaftsmarke auch zu, dass absolute Eintragungshindernisse durch die Benutzung geheilt werden können. So kann eine beschreibende Marke, ohne eigentliche Unterscheidungskraft eintragungsfähig werden, wenn sie durch die Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Art. 7 III VO 209/2009). Im Falle von Irreführenden Marken ist eine Eintragung jedoch weiterhin unmöglich.

bb) Eintragung / Benutzung

Die Gemeinschaftsmarke erlangt ihren markenrechtlichen Status durch die Eintragung im Register des Harmonisierungsamtes in Alicante (Spanien). Einen Rechtsschutz der Marke durch bloße Benutzung sieht das Gemeinschaftsmarkenrecht nicht vor. Wohl aber kann die Benutzung einer Marke absolute Eintragungshindernisse heilen.⁷⁴ Dabei ist die Eintragung in Spanien nicht ausschlaggebend über den rechtlichen Sitz der Marke, dieser wird nach dem Sitz oder der Niederlassung des Markeninhabers bemessen.⁷⁵ Andererseits würden alle Gemeinschaftsmarken ihren rechtlichen Sitz in Spanien haben, was neben einer Überlastung der spanischen Justiz zu hohen Kosten für Unternehmen führen würde.

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung legt keine verbindlichen Maßstäbe fest, ab wann eine Marke benutzt wird, bzw. ab wann diese Unterscheidungskraft erlangt. Allerdings besteht zumindest in Bezug auf die Indikatoren für Benutzung ein unionsweiter Konsens. Entsprechend lässt sich die Benutzung anhand folgender Indikatoren⁷⁶ feststellen:

- Marktanteil

⁷⁴ Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 105

⁷⁵ Vgl. Mankowski, Müller, Schmid, EUInsVO 2015, 1Aufl. 2016, Art. 15 Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung und Gemeinschaftsmarken, Rn. 8

⁷⁶ Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 105

- geografische Verbreitung
- Dauer der Nutzung
- Werbeaufwand
- Einschätzungen der zuständigen Industrie und Handelskammern, Berufsverbänden o.Ä.
- Bekanntheitsgrad

Dabei ist der bedeutendste Indikator für eine Eintragung der Bekanntheitsgrad. Ist dieser hoch genug, lassen sich selbst an sich nicht schutzfähige Marken eintragen. Auch wenn es hier keine Legaldefinition oder eine verbindliche Tabelle gibt, so gehen zumindest deutsche Gerichte bei der Auslegung des Art. 8 III MarkenG. davon aus, dass ein Bekanntheitsgrad von über 50 % in den betroffenen Märkten notwendig ist um Unterscheidungskraft zu erlangen. Im Falle der Gemeinschaftsmarke sind die Anforderungen an die Unterscheidungskraft differenzierter zu betrachten. So ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH ein relativ geringer Bekanntheitsgrad bereits genug um das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. Art. 7 I b VO 209/2009 zu heilen. Hingegen ist ein sehr großer Bekanntheitsgrad notwendig um das Eintragungshindernis der beschreibenden Markennamen gem. Art 7 I C VO 209/2009 zu heilen. Ein hoher Bekanntheitsgrad sorgt darüber hinaus dafür, dass die Anforderungen an die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen geringer werden.⁷⁷ Eine sehr bekannte Marke braucht im Falle einer Verletzungshandlung eine geringere Ähnlichkeit zwischen en Warenklasse um eine markenrechtliche Unterlassung zu erwirken.

Die Beurteilung des Bekanntheitsgrades gestaltet sich als schwierig, wenn die Marke aus Begriffen des normalen Sprachgebrauchs besteht. Hier muss bei der Erfassung des Bekanntheitsgrades sichergestellt werden, dass die Marke und nicht der Begriff bekannt ist.⁷⁸ Eine Gemeinschaftsmarke mit dem Namen „Spüli“ wäre aufgrund der umgangssprachlichen Bezeichnung von Geschirrspülmittel als „Spüli“ in Deutschland wahrscheinlich nicht möglich. Das (finanzielle) Risiko eine Marke ohne markenrechtlichen Schutz aufzubauen um eine gewisse Unterscheidungskraft durch Bekanntheit zu erlangen um diese dadurch Eintragungsfähig zu machen dürfte allerdings für nahezu alle international tätigen Unternehmen uninteressant sein.

Im Gegensatz dazu ist die Eintragung einer Marke die eigentlich ein Freihaltebedürfnis von potentiellen Mitbewerbern beschneidet, für Unternehmen durchaus interessant.

⁷⁷ Vgl. OLG Hamm 4 U 166/09 vom 09.03.2010 B.II.2.b)

⁷⁸ Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 106

Pauschal gilt bei der Beurteilung ob die Bekanntheit das Freihaltungsbedürfnis verdrängt, je größer das Freihaltebedürfnis ist, desto höher sind die Ansprüche an die Markenbekanntheit.

Selbiges gilt für die Eintragung von einfachen geometrischen Formen, insbesondere bei variabler Verwendung. Dies bedeutet, dass Formen als Markenzeichen geschützt werden sollen und dabei die Länge und Breite in allen variablen Formen geschützt werden soll.⁷⁹ Dies alleine ist bereits schwierig, da einfache Formen ohne Unterscheidungskraft nicht geschützt werden können. Analog könnte man hier den Begriff Schöpfungshöhe aus dem deutschen Urheberrecht anführen. Bisher wurde an dieser Stelle durch den EuGH nur entschieden, dass ein solcher variabler Markenschutz nicht möglich sei.⁸⁰ Allerdings ist anzunehmen, dass aufgrund der bisherigen Rechtsprechung bezüglich der Freihaltebedürfnisse, bei einer sehr hohen Bekanntheit der Marke, ein Schutz variabler Markendarstellungen möglich werden könnte.

Um eine eingetragene Gemeinschaftsmarke dauerhaft zu schützen ist die (ernsthafte) Benutzung der Marke auf dem Gemeinschaftsmarkt unerlässlich. Denn ohne Benutzung werden Gemeinschaftsmarken gem. Art 15 VO 209/2009 nach fünf Jahren gelöscht, bzw. verlieren ihren Schutz und können gegenüber anderen Parteien oder Marken nicht mehr geltend gemacht werden.⁸¹ Als markenerhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke ist auch die Benutzung einer leicht veränderten Marke, welche ebenfalls eingetragen ist ausreichend. Damit stimmt der EuGH⁸² der ständigen Rechtsprechung des BGH zu.⁸³

Werden die Bekanntheit und die Benutzung der Marke bewertet, so ist es unerlässlich vorher den zu betrachteten räumlichen Markt bzw. den Markenraum zu definieren. Eine Marke welche in einem Teil der Europäischen Union (bspw. Deutschland, Frankreich, und den Beneluxstaaten) genutzt und durchaus bekannt ist, kann in Polen gänzlich unbekannt und ungenutzt sein. Polen oder ein anderes markentechnisch unberührtes Land als räumlichen (Haupt-) Indikator heranzuziehen erscheint deshalb als ungeeignet. In der Literatur gehen die Meinungen darüber auseinander, ab wann eine Nutzung in der Gemeinschaft gegeben ist. Der größte gemeinsame Konsens besteht darin, das eine

⁷⁹ Vgl. Rohnke, Christian; Thiering, Frederik, Die Rechtsprechung des EuGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2012, GRUR, 2013, Rn. 1073

⁸⁰ Vgl. ECLI:EU:C:2007:51 vom 27. Januar 2007 (Dyson – variable Marke) Rn. 37-39

⁸¹ Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 107

⁸² Vgl. ECLI:EU:C:2012:671 vom 25. Oktober 2012 (Proit - veränderte Benutzung) Rn. 21 - 22

⁸³ Vgl. Weidlich-Flatten, Eva; Nitsche, Christina, Trendwende? – Auswirkungen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken, GRUR Int. 2023, Rn. 414

Nutzung nicht in allen Mitgliedsstaaten gegeben sein muss. Ansonsten werden die Meinungen vertreten, dass in mindestens einem Staat die Marke genutzt werden muss. Andere Autoren sind der Meinung, dass es mindestens eine Nutzung in zwei Staaten geben muss.⁸⁴ Beide Ansichten erscheinen als logisch begründbar. Die Ansicht, dass die Nutzung in mindestens zwei Staaten gegeben sein muss trägt den internationalen Charakter der EU sowie den internationalen Gedanken der Gemeinschaftsmarke Rechnung. Allerdings lässt sich die Position der einzelstaatlichen Nutzung ebenso begründen, denn ein Unternehmen, welches nur in einem Staat eine Marke nutzt wird kaum ein Interesse an einer Markenkopie oder Nachahmung im Nachbarland haben (besonders in der globalisierten Gesellschaft mit Zugang zum Internet über die Landesgrenze hinaus). Darüber hinaus ist bei jungen Marken oftmals nicht abzusehen, ob die Marke innerhalb der nächsten Jahre auf dem Gemeinschaftsmarkt etabliert wird oder sich auf nur einen Staat beschränkt und die internationale Vermarktung eingestellt oder gar nicht betrieben wird. Zum Zeitpunkt der Eintragung wird es zumindest im Interesse des Unternehmens sein einen größtmöglichen Schutzzumfang zu erhalten. Diese Anerkennung des größtmöglichen Schutzbedürfnisses trägt auch die Rechtsprechung zu der Gemeinschaftsmarke. So entschied das OLG Hamm, dass eine Gemeinschaftsmarke welche ausschließlich in Bayern tatsächlich benutzt wird, einen unionsweiten Markenschutz genießt. Darüber hinaus kam das Gericht zu dem Schluss, dass selbst eine firmenmäßige Benutzung einer fremden Marke einen Verstoß gegen die Rechte des Markeninhabers darstellen kann. Die Benutzung einer Firmierung und die Benutzung einer Marke gehen oft Hand in Hand und sind deshalb oftmals kaum voneinander abzugrenzen.⁸⁵

Sollte die Markeneintragung erfolgt sein und keine relativen Eintragungshindernisse auftauchen, so kann der Markeninhaber seinen Markenschutz geltend machen. Dabei ist anzumerken, dass der Inhaber entscheiden kann inwieweit er seinen Unionsrechtlichen Schutz auch durchsetzen will. Dies bedeutet, dass der Markenschutz nicht bei einer Verletzung in jedem Land verfolgt werden muss, sondern der Markeninhaber entscheiden kann, dass die Verletzungshandlung nur in einem Teilbereich der Union für ihn Relevanz besitzt. Im Umkehrschluss muss eine Verletzung nicht in jedem Mitgliedsstaat erfolgen, sondern es können Verletzungshandlungen isoliert betrachtet und verfolgt werden. Dies

⁸⁴Vgl. Sosniza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 107

⁸⁵ Vgl. OLG Hamm 4 U 166/09 vom 09.03.2010 B.II.2.a)

kann insbesondere bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr bedeutend werden, da diese aufgrund von sprachlichen Ähnlichkeiten eventuell nur ein Teilbereich betrifft, weshalb eine unionsweite Verletzung der Markenrechte regelmäßig zu verneinen wäre. Dadurch würde der Markenschutz der Unionsmarke jedoch nahezu unmöglich werden. Der BGH begründet diese Ansicht indem er davon ausgeht, dass ein Markenrechtsverstoß in einem Teil des Unionsgebietes zu einer Wiederholungsgefahr in allen und damit auch anderen Teilen des Unionsgebietes führen kann.⁸⁶ Bei der Beurteilung ob ein Markenrechtsverstoß vorliegt führt der BGH aus, dass eine Verletzung eines Geschmacksmusters nicht nur nach den Merkmalen welche verändert oder hinzugefügt worden bemisst. Vielmehr kommt es auf die Gesamterscheinung an.⁸⁷ Diese muss das zuständige Gericht jedoch nicht für jedes Land einzeln überprüfen, vielmehr ist es Aufgabe der Beklagten zu beweisen, dass die vermutete Markenrechtsverletzung die Marke nicht beeinträchtigt und somit keine Markenrechtsverletzung in einem Teilgebiet der Union vorliegt.⁸⁸ Ein Urteil eines Unionsgerichtes ist in der gesamten Union gültig, insoweit die Gemeinschaftsmarke auf die es sich bezieht dies auch ist.⁸⁹

cc) Lizenzierung

Die Lizenzierung einer europäischen Marke ist möglich. Dabei kommt es nicht auf eine ansonsten geforderte Kontrollbefugnis und deren Ausübung an. Allerdings kann eine Benutzung der Marke nur als gegeben angenommen werden, wenn der Lizenzgeber eine Kontrollbefugnis hat. Ob er diese tatsächlich ausübt oder nicht ist irrelevant.⁹⁰

Sollte eine Klage wegen einer Verletzung der Gemeinschaftsmarke angestrebt werden, so sind die Regelungen denen des deutschen MarkenG. sehr ähnlich. Allerdings hat der Markeninhaber das Klageprivileg inne. Das bedeutet, dass er entscheiden muss ob der Lizenzgeber Klage einreichen kann oder ob er dies selbst tut. So kann sich der Lizenznehmer Klagen des Lizenzgebers anschließen. Allerdings erweitert die Gemeinschaftsmarke die Klagebefugnisse des Lizenznehmers. So muss dieser vor einer Klage zwar den Lizenzgeber auffordern die Klage einzureichen, allerdings wenn der

⁸⁶ Vgl. Kochendörfer, Mathias, Die Einigkeit der Unionsmarke im Verletzungsfall, GRU 2016, Rn. 778

⁸⁷ Vgl. BGH I ZR 89/08 vom 22. April 2010 (Verlängerte Limousinen) Rn. 49 (In der Literatur wird diese Argumentation des BGH zum Geschmacksmuster auch als übertragbar auf das Markenrecht angesehen)

⁸⁸ Vgl. ECLI:EU:C:2011:238 vom 12. April 2011 Rn. 48

⁸⁹ Vgl. ECLI:EU:C:2011:238 12. April 2011 Rn. 32 – 38, 50

⁹⁰ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 290

Markeneigentümer dies nicht tut, kann der Lizenznehmer selbst tätig werden.⁹¹ Entsprechend kann der einzelne Lizenznehmer gegen Verletzungshandlungen selbst vorgehen. Dies ist insbesondere bei Lizensierungen im Ausland von Vorteil, da der Lizenznehmer regelmäßig ein größeres Interesse an Markenverletzungen in seinem Marktteil haben dürfte als der Lizenzgeber, für den es evtl. aufgrund des Umfangs der Verletzung im Vergleich zu der Reichweite seiner Marke unerheblich ist.

dd) Kritik

Es besteht ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit, bezüglich der beginnenden Benutzungsschonfrist von fünf Jahren. Zurzeit ist es möglich, eine Marke doppelt anzumelden. Dies führt mit jeder Anmeldung zu einem Neubeginn der Nutzungsschonfrist, wodurch der Benutzungszwang umgangen wird. Dieses Verhalten wird in der Literatur als Rechtsmissbrauch angesehen, jedoch von der Rechtsprechung wurde es bislang noch nicht abschließend geurteilt.⁹² Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Rechtsprechung der herrschenden Meinung folgen wird, soweit der Einzelfall nicht weitere Faktoren beinhaltet, welche die Neuanschreibung einer Marke rechtfertigen würden. Ferner besteht auch die Möglichkeit den Markenschutz aufrecht zu halten, indem nationale und internationale Markenanschreibungen kombiniert werden. Die Ausweitung des Schutzgebietes durch die internationale Anmeldung einer Marke mit entsprechender neuer Schonfrist ist logisch, da dem Markeninhaber Zeit für die innergemeinschaftliche Benutzung der Marke eingeräumt werden muss. Andererseits sieht die Gemeinschaftsmarke vor, dass eine Umwandlung in eine nationale Marke möglich ist. Allerdings gilt hierbei die Einschränkung, dass die Schonfrist der Gemeinschaftsmarke auf die „neue“ nationale Marke anzurechnen ist. Demnach kann eine Marke wegen Nichtbenutzung direkt nach Umschreibung für ungültig erklärt werden. Auch für den Fall der Neuanschreibung als nationale Marke besteht in der Literatur und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass die Schonfrist anzurechnen ist.⁹³

Das Umgehen der Schonfrist und der wahrscheinlich rechtswidrigen Wiederholungsanschreibung durch die Anmeldung einer aktualisierten Marke ist grundsätzlich nicht rechtswidrig, da eine aktualisierte Marke ebenfalls geschützt werden

⁹¹ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 4

⁹² Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 111

⁹³ Vgl. Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 111

kann. Allerdings ist die Frage der Benutzungsschonfrist im Einzelfall zu betrachten. Die Nichtigkeitsanzeige der Wiederholungsanmeldung kann erst gestellt werden, wenn die ursprüngliche Marke verfällt bzw. die Benutzungsschonfrist endet. Dies soll sicherstellen, dass die Marke nicht zwischen Neuansmeldung und Ablauf der Älteren benutzt wird und somit der Nichtigkeitsgrund und damit die Rechtsmissbräuchlichkeit entfällt.⁹⁴ Diese Sichtweise wird als zumindest Kontrovers angesehen, denn die minimale Änderung einer Marke sollte nicht alleine ausschlaggebend für die Entscheidung ob eine Wiederholungsanmeldung vorliegt oder nicht sein.⁹⁵ Keinesfalls liegt eine rechtsmissbräuchliche Wiederholungsanmeldung vor, wenn die Marke benutzt wird und die Anmeldung nur den Schutz der modernisierten Marke dient. Die Markenpriorität ändert sich durch eine solche Modernisierung nicht, da die ältere Marke weiterhin geschützt bleibt.⁹⁶

Des Weiteren ist der EuGH der Ansicht, dass Abkürzungen i.V.m. dem ausgeschriebenen Markennamen nicht Schutzfähig sind, da diese nur einen Nebenbestandteil ausmachen. Dies gilt insbesondere bei der Abkürzung von beschreibenden Marken, denn der Abkürzung muss die beschreibende Markenbezeichnung ebenfalls hinzugerechnet werden. Der Ansicht des EuGH steht allerdings entgegen, dass im allgemeinen Sprachgebrauch Abkürzungen durchaus analog zu Marken verwendet werden und sich schutzwürdige Abkürzungen erst einmal etablieren müssen.⁹⁷

Der markenrechtliche Schutz einer Gemeinschaftsmarke entsteht, wenn die Marke eingetragen wird. Problematisch ist, dass das Widerspruchsverfahren im Vergleich zum deutschen Recht vorher durchgeführt wird. Schutzrechte können entsprechend erst später geltend gemacht werden.⁹⁸

⁹⁴ Vgl. Office for harmonization in the internal Market (Trademarks and designs) OHIM reference Number: 3157 C vom 30.09.2009 Rn. 13

⁹⁵ Vgl. Zecher, Jan, Wiederholungsmarken vor dem HABM, GRUR 2010, 981 – 984, Zusammengefasst in Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. (Hrsg.) Immaterialgüterrecht Aktuell: Urteile und Literatur, Jhrg. 8, Nr. 12/2010, Dezember 2010, S. 17

⁹⁶ Vgl. Weidlich-Flatten, Eva; Nitsche, Christina, Trendwende? – Auswirkungen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken, GRUR Int. 2023, Rn. 415

⁹⁷ Vgl. Haberer, Anno; Rittershaus Rechtsanwälte Mannheim, Ist weniger manchmal mehr? Verlust der Eintragungsfähigkeit von Abkürzungen durch Verbindung mit den ausgeschriebenen Inhalten, GRUR-Prax 2013, Rn. 131

⁹⁸ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Markenansmeldung – national, europäisch oder international?, 2017, Abrufbar unter: https://www.dpma.de/marke/markenschutz/national_oder_europaeisch/index.html (Letzter Aufruf: 11.08.2017)

II. USA

In den Vereinigten Staaten ist im Markenrecht zwischen der „einfachen“ Trademark und der Registered Trademark zu unterscheiden. In beiden Fällen besteht ein Markenschutz.

Die Basis des amerikanischen Markenrechtes auf Bundesebene bildet der Lanham Act. Dieser erweiterte den Markenschutz auch auf Service Marks, welche vorher nicht geschützt werden konnten.⁹⁹

Wie der Markenschutz in den USA erlangt wird und inwiefern die beiden Markenformen sich voneinander unterscheiden wird im Folgenden erläutert.

a. Trademark TM / Service Mark

aa) Allgemeines

Die Trademark ist im Grunde genommen das amerikanische Pendant zur einer Marke (nicht eingetragenen Marke). Entsprechend kann eine Trademark aus einem Wort, Phrase, Slogan, Symbol oder einer Kombination bestehen. Sie soll den Markeninhaber identifizieren und somit die Herkunft der Ware garantieren. Außerdem soll die Trademark die Waren von denen anderer Wettbewerber abgrenzen.

Eine Service Mark ist in ihren Eigenschaften identisch zu einer Trademark jedoch, wie der Begriff bereits suggeriert bezieht sich die Service Mark auf die Herkunft einer Dienstleistung und nicht auf die Herkunft einer Ware.¹⁰⁰ Beide Begriffe werden oft analog zueinander verwendet, wobei die Trademark sicher die bekanntere Variante ist. Des Weiteren unterscheidet das US-Recht zwischen Firmierung und Trademark. Die Eintragung eines Unternehmens in einem Bundesstaat bedeutet lediglich, dass ein Unternehmen unter einer bestimmten Firmierung am Geschäftsverkehr teilnehmen kann und darf. Aus der Firmierung lassen sich jedoch per se keine Markenrechte ableiten. Allerdings kann durch die Verwendung einer Firmierung im Geschäftsverkehr durchaus eine Trademark entstehen. Voraussetzung hierbei ist, dass die Firmierung eine bestimmte

⁹⁹ Vgl. Wesel, Felix, Lehmann, Michael (Hrsg.), Intend-to-use im US-amerikanischen Markenrecht, Herbert Utz Verlag, 2007, S.23

¹⁰⁰ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

Herkunft der Waren suggeriert und von den Waren (oder Dienstleistungen) von denen der Wettbewerber abgrenzt.¹⁰¹

bb) Eintragung / Benutzung

Im Falle der Trademark oder Service Mark entfällt das Eintragungsverfahren, ist eine Eintragung gewünscht entsteht eine Registered Trademark und das entsprechende Verfahren sowie die Erfordernisse an eine Registered Trademark sind einzuhalten.

Um auch ohne Registrierung einen markenrechtlichen Schutz zu erhalten ist die Benutzung der Marke einer der wichtigsten Aspekte. Die Anforderungen an eine Benutzung gelten analog auch für die Reg. Trademark, denn ohne Benutzung verfällt der Markenschutz und die Marke wird wieder gelöscht. Letzteres ist bei der normalen Trademark nicht notwendig, da diese nicht registriert (eingetragen) worden ist.

Um keine doppelte Behandlung des Benutzungsbegriffes vorzunehmen wird dieser lediglich im zweiten Teil besprochen.

cc) Kritik

Die Reichweite einer nicht registrierten Marke kann stark schwanken und bemisst sich nach den jeweiligen Bundesstaaten in denen sie verwendet wird. Demnach ist der Schutzbereich nicht einheitlich, was einen Markenschutz erschweren kann.¹⁰² Im Rahmen dieser Arbeit kann dieser Teil jedoch weitestgehend unbeachtet bleiben, da eine Airline, insbesondere eine Allianz ihre Marke und das zugehörige Marketing kaum auf einem auf Benutzung basierenden Schutz aufbauen wird. Die Trademark und der mit ihr zusammenhängende Schutz ist entsprechend eher für kleinere lokal agierende Unternehmen sinnvoll.

¹⁰¹ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

¹⁰² Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics – Should I Register My Trademark?, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

b. Registered Trademark®

aa) Allgemeines

Die Registered Trademark ist im Grunde genommen nur die Erweiterung der bereits vorgestellten Trademark. Entsprechend gelten alle Aussagen über die Trademark weiter und werden nur ergänzt.

In den Vereinigten Staaten besteht keine Pflicht seine Marke eintragen zu lassen. Wie bereits zuvor gezeigt besteht auch ohne Eintragung ein Markenschutz. Die Eintragung erweitert diesen allerdings und gibt einen klaren Zeitpunkt (das Prioritätsalter) des Entstehens des Markenschutzes vor.

Darüber hinaus sorgt die Eintragung dafür, dass der Markenschutz für die angegebenen Warengruppen in den gesamten USA erlangt wird. Gleichzeitig erhält der Eigentümer der Marke einen Nachweis, dass er die Marke besitzt und verwenden darf. Dieses Recht, sowie das Eigentum ist allerdings nicht unumstößlich, so kann ein Dritter den Beweis antreten, dass er der rechtmäßige Eigentümer einer Marke ist, weil er diese bereits zuvor genutzt hat. Auf dieser Basis kann er dem fälschlicherweise eingetragenen Eigentümer die Nutzung der Marke verbieten. Auch hier bietet die Eintragung den Vorteil, dass potentielle unbeabsichtigte Markenrechtsverletzungen bereits vermieden werden können, wenn potentielle Verletzer die ältere Marke im Register finden können.

Das Trademark Office benutzt diese Datenbank ebenfalls um Konflikte mit bestehenden Marken bei der Eintragung auszuschließen. Dabei kontrolliert es allerdings nur auf offensichtliche Markenverletzungen, wie das Kopieren von Markennamen und auf formelle Eintragungshindernisse.

Ferner sorgt die Eintragung dafür, dass die Markenrechte durch die US- Zollbehörde durchgesetzt werden können. Dadurch können Markenrechtsverletzungen wie bspw. Produktfälschungen direkt durch die Zollbehörden beschlagnahmt werden. Darüber hinaus eröffnet die Eintragung den direkten Weg zu den Federal Courts und vereinfacht die Markenmeldung in anderen Ländern weltweit.¹⁰³ Zu erkennen ist eine Registered

Trademark an dem ® Symbol.

¹⁰³ United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

bb) Eintragung / Benutzung

Eine Trademark kann entweder in einzelnen Staaten eingetragen werden oder aber im gesamten Bundesgebiet.¹⁰⁴ Eine Federal Registration ist allerdings nur möglich, wenn die Marke tatsächlich in mehr als einem Bundesstaat oder international genutzt wird. Um die Benutzungserfordernis der Marke zu umgehen bzw. zu verschieben, kann eine Marke auch zusammen mit einer Benutzungsabsichtserklärung (intend-to-use) eingetragen werden. Je nach Art und Umfang der Eintragung kann das Registrierungsverfahren zwischen sieben Monaten und mehreren Jahren dauern.¹⁰⁵

Um eine Eintragung möglich zu machen ist es notwendig, dass die Trademark sich genügend von den bereits bekannten Trademarks abhebt. So kann eine Marke nur geschützt werden, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht. Dies bemisst sich anhand zweier Kernindikatoren. Zum einen durch die Verwendung von ähnlichen Trademarks (Namen, Logos usw.), zum anderen durch eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen. Hier ist anzumerken, dass die bloße Ähnlichkeit in einem der Indikatorbereiche regelmäßig nicht genügt um eine Trademark nicht schützen zu können. Eine Ausnahme bilden berühmte Trademarks¹⁰⁶ wie bspw. Apple oder Disney, diese können seit 1996 gegen ähnliche Marken in anderen Warenklassen vorgehen, da besonders berühmte Marken sonst ausgenutzt und verwässert werden könnten.¹⁰⁷ Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit geht das USPTO von der Sicht eines Verbrauchers (die US-amerikanischen Gerichte gehen von einem „reasonable consumer“ aus)¹⁰⁸. So sind bspw. Schuhe und T-Shirts nicht gleich, allerdings stellen diese für den Verbraucher beides Kleidungsstücke dar, woraus eine Warenähnlichkeit abgeleitet werden kann.¹⁰⁹ Durch eine entsprechende Recherche kann die Verwechslungsgefahr bereits vor der Eintragung minimiert werden. Besonders bei Tätigkeit im US-amerikanischen Raum empfiehlt sich eine gründliche Recherche, da Markenrechte in Form von Trademarks

¹⁰⁴ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

¹⁰⁵ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹⁰⁶ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

¹⁰⁷ Vgl. Radack David V, Federal Trademark Anti-Dilution Law—A Powerful New Tool for Owners of Famous Trademarks, 04.1999, JOM Volume 51, Springer Verlag, S. 48

¹⁰⁸ Vgl. Assaf, Katya, Der Zauber der Marke: ein anthropologischer Blick auf das Markenrecht – zugleich ein Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht, GRUR Int. 2015, Rn. 428

¹⁰⁹ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

aufgrund ihrer fehlenden Registrierung nicht bei den zuständigen Behörden registriert sind und somit nicht von Amtswegen erfasst werden können.¹¹⁰

Die Verwechslungsgefahr und die damit in Verbindung stehenden Rechtsstreitigkeiten können bereits vor bzw. während der Anmeldung gegenüber der US-Markenbehörde abgemildert werden, indem markenrechtliche Zustimmungserklärungen oder Koexistenzvereinbarungen von den Markeninhabern angeführt werden. Diese sind für das Amt nicht bindend, werden jedoch in der Entscheidung ob ein Markenschutz trotz Verwechslungsgefahr gewährt wird berücksichtigt.¹¹¹

Nicht eintragungsfähig sind Eigennamen von Dingen als Trademark. Beschreibende Begriffe können ebenfalls nicht eingetragen werden, es sei denn sie haben durch Benutzung einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt.¹¹² Um Marken, die beschreibende Elemente enthalten, zu schützen kann bei der Eintragung der Marke auf den Schutz der beschreibenden Elemente verzichtet werden. Soll ein an sich schutzunfähiger Teil der Marke geschützt werden, kann für den fraglichen Teil ein Markenschutz vorgemerkt werden. Dieser tritt in Kraft sobald der in Frage stehende Markenteil Verkehrsgeltung erlangt hat.¹¹³ Diese Verkehrsgeltung wird auch als *Secondary meaning* bezeichnet.¹¹⁴ Die am leichtesten zu schützende Trademark besteht aus Wortneuschöpfungen, da diese einen hohen Wiedererkennungswert haben und der Begriff noch nicht mit einer Eigenschaft, Ware oder Marke in Verbindung gebracht werden kann. Eine weitere Möglichkeit eine starke Marke zu schaffen und zu schützen ist die Eintragung eines bekannten Begriffes für eine Ware die nichts mit dem generischen Wort zu tun hat.¹¹⁵ Das bekannteste Beispiel hierfür dürfte Apple sein. Das Wort an sich gehört zum Grundwortschatz und dürfte eigentlich nicht geschützt werden können. Da Apple dieses jedoch für High-Tech Produkte, Zubehör und damit verbundene Dienstleistungen

¹¹⁰ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹¹¹ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹¹² United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics – How Do I Select a Strong Mark, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

¹¹³ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹¹⁴ Vgl. Kur in BeckOK MarkenR, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 232.1

¹¹⁵ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics – How Do I Select a Strong Mark, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

verwendet besteht keinerlei Verbindung zwischen der Marke, ihren Warengruppen und Tätigkeitsfeldern und der bekannten Frucht. Problematisch kann die Bekanntheit jedoch werden, wenn die Marke falsch bzw. inflationär verwendet wird. Jacuzzi ist bspw. eine eingetragene Marke für einen Whirlpool, wird jedoch bereits oft als analoge Bezeichnung, losgelöst vom Markennamen herangezogen. Fließt der Markenname zu sehr in den Sprachgebrauch ein, so kann er nicht mehr geschützt werden. Im Jahr 1950 hat das U.S. Patent Office den Markenschutz für die Marke „Escalator“ aufgehoben, weil der Begriff „escalator“ bereits in den normalen Sprachgebrauch als Bezeichnung für Rolltreppen übergegangen ist.¹¹⁶

Darüber hinaus gibt die Registrierung der Trademark den Weg vor die Bundesgerichte frei und gibt dem Markeninhaber die Möglichkeit die Marke bei den Zollbehörden zu registrieren. Dadurch kann der Zoll Warenimporte mit Markenverletzungen beschlagnahmen.¹¹⁷

Der Eintragungsprozess und die damit verbundenen Kosten variieren je nach gewünschter Eintragungsart. Die Kosten liegen zwischen \$ 225 (TEAS Plus) und \$ 400 (TEAS Regular Form.¹¹⁸) Die Preisangaben verstehen sich pro Warenklasse. Diese Unterschiede lassen sich durch den Umfang der Registration (Nicht des Schutzes) begründen. So ist für den günstigsten Prozess lediglich eine Onlinekommunikation vorgesehen. Außerdem können Warengruppen nur aus einer festen Liste gewählt werden. Der (Kosten-) Nachteil des günstigsten Prozesses liegt vor allem in den Fehlerkosten. Zu den im Voraus zu entrichtenden \$ 225 kommen bei einem Fehler in den vorgeschriebenen Unterlagen \$ 125 pro Warengruppe hinzu. Bereits nach zwei fehlerhaften Anträgen kann der Kostenvorteil zu einem Kostennachteil werden. Entsprechend kann sich die vermeintlich teurere normale Registration rechnen. Darüber hinaus muss diese nicht im Voraus bezahlt werden und der Prozess muss nicht ausschließlich online ablaufen.¹¹⁹

¹¹⁶ Vgl. ThoughtCO. (Hrsg.) Bellis, Martin, History of the Escalator – Jesse Reno and Charles Seeberger Escalator Inventions, 11.08.2016, Abrufbar unter: <https://www.thoughtco.com/history-of-escalator-4072151> (Letzter Aufruf: 03.08.2017)

¹¹⁷ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹¹⁷ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

¹¹⁸ Eine Übersicht über die bei der Registrierung in den USA anfallenden Kosten stellt das United States Patent and Trademark Office unter: <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#TM%20Process%20Fee> zur Verfügung (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹¹⁹ Vgl. United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Apply online, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online> (Letzter Aufruf am: 07.08.2017)

Um eine Registered Trademark zu erhalten bieten sich im Grunde fünf verschiedene Prozesse an:

Ist die Marke bereits in den USA in Benutzung, so kann diese unter Abgabe eines Benutzungsnachweises registriert werden. (Use-in-commerce).

Eine Markenmeldung ist über eine intend-to-use Erklärung auch vor der Benutzung der Marke möglich. Die Besonderheit liegt hier darin, dass die Marke zwar reserviert aber nicht eingetragen wird. Das bedeutet, dass die Eintragung erst erfolgt, wenn ein Benutzungsnachweis vorliegt. Eine solche Voranmeldung der Marke hat dennoch den erheblichen Vorteil, dass die Markenpriorität sich nach dem Datum der Voranmeldung richtet. Der Zeitraum zwischen Voranmeldung und Benutzungsnachweis darf maximal 36 Monate betragen, jedoch muss dieser alle sechs Monate neu verlängert werden und nach einem Jahr wird diese Verlängerung nur noch bei wichtigem Grund gewährt.

Die für ein europäisches Unternehmen sicherlich interessanteren Möglichkeiten der Markeneintragung dürften die „based on a foreign registration“ und die internationale Markenmeldung sein.

Die auf einer ausländischen Markenmeldung basierenden Anmeldung kann auf zwei Arten erfolgen. Zum einen kann die Marke unter Nachweis der einredefreien Eintragung vor mehr als sechs Monaten im Ausland ohne Nutzungsnachweis eingetragen werden. Hier gilt das Datum der Eintragung in den USA als Prioritätsdatum.

Zum anderen kann die Eintragung einer im Ausland eingetragenen Marke mit dem Prioritätsdatum der ausländischen Eintragung erfolgen. Hierbei sind die Anforderungen jedoch etwas höher. Die Eintragung erfolgt erst bei Nachweis der erfolgten ausländischen Eintragung (diese muss innerhalb von sechs Monaten nach Antrag in den USA erfolgen). Die Warenklassen sind durch den Verweis auf eine andere Anmeldung nicht erweiterbar. Das bedeutet, dass die Warenklassen nur reduziert bzw. präzisiert werden dürfen. Dabei ist zu beachten, dass die US Behörden Oberbegriffe für Warenklassen nicht zulassen, sondern eine möglichst präzise Beschreibung der Tätigkeit fordern. An dieser Stelle kann es sich lohnen bei der ersten Anmeldung Oberbegriffe zu verwenden und nur die von der Behörde monierten Begriffe zu überarbeiten. Dadurch bleibt ein möglichst weiter Schutzbereich erhalten. Der Benutzungsnachweis für die Marke ist jedoch erst nach fünf Jahren zu erbringen.

Über die Internationale Markenmeldung kann eine Marke auch in den USA geschützt werden. Dafür muss die USA lediglich als Schutzland bei der internationalen Markenmeldung angegeben werden und die entsprechende Gebühr entrichtet werden. Letztere Möglichkeit hat den Vorteil, dass wenn keine markenrechtlichen Probleme bei der Eintragung in den USA zu erwarten sind, auf die Verpflichtung eines in der Regel teuren US-Anwalts verzichtet werden kann. Die Beurteilung ob der Markenschutz in den USA gewährt wird und wie lange dieser gilt bemisst sich dabei nach US-amerikanischem Recht.¹²⁰

Um eine Marke im US-amerikanischen Rechtsgebiet dauerhaft zu schützen ist die tatsächliche Benutzung der Marke unabdingbar. Deshalb ist auch der Benutzungsnachweis zwingend erforderlich. Dabei wird in der Art des Nachweises unterschieden ob es sich um eine Dienstleistung oder Ware handelt. Dieses ist insbesondere für die Nachweisart wichtig. Während für den Benutzungsnachweis bei einer Dienstleistung das Vorlegen von Werbematerialien, Rechnungen oder ähnlichem genügt, solange diese die Service Mark so zeigen wie sie am Markt verwendet wird. So genügt diese Art des Nachweises nicht im Falle von Waren (-Marken). Denn diese stellen nur ein Indiz für eine Benutzung dar. Demnach ist der Nutzungsbeweis durch die Vorlage von verwendeten Verpackungen oder Etiketten notwendig. Allerdings kann auch ein Foto des Produktes mit der Marke ausreichen. Um sicherzustellen das die Ware oder Dienstleistung in allen angegebenen Warenklassen tatsächlich genutzt wird, ist der Beweis für jede angemeldete Warenklasse (nicht jedoch für jedes Produkt, hier reicht eine Eidesstattliche Versicherung) notwendig. Wird dieser für eine Warenklasse nicht erbracht führt dieses zu einer Löschung der Warenklasse. Die Nennung einer Internetseite kann ausreichen, wenn diese klar zeigt, dass die Marke auf den Produkten verwendet wird (Fotobeweis) oder die Waren klar unter der Marke bestellt werden können.¹²¹

Durch die Anmeldung und Benutzung wird die Ware zwar für zehn Jahre geschützt, um den Status und Schutz der Registered Trademark aufrecht zu erhalten ist es jedoch notwendig innerhalb von fünf Jahren den Markenschutz aufzufrischen, d.h. dem Amt mitzuteilen, dass die Marke weiterhin genutzt wird und dieses entsprechend zu beweisen.

¹²⁰ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹²¹ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 09.08.2017)

Darüber hinaus kann eine Marke auf Antrag bereits nach drei Jahren wegen Nichtbenutzung gelöscht werden. Um dieses zu verhindern bedarf es ebenfalls eines Benutzungsnachweises.¹²²

cc) Lizenzierung

Verständlicher Weise erlaubt auch das US-amerikanische Markenrecht eine Lizenzierung von Trade Marks. Nur so lassen sich die namenhaften Fastfood Ketten aus den USA erklären oder das Disney Lichtschalter mit seinen Figuren und Logos produzieren lässt.

Allerdings orientiert sich die Lizenzierung in den USA stark an Patenten und Know-how. Die Lizenzierung von Markenrechten ist entsprechend ein etwas untergeordnete Lizenzierungsart. Sie hat allerdings gravierende Unterschiede zur Lizenzierung eines Patents. Während eine Patentlizenzierung automatisch zeitlich durch den Ablauf von Patenten begrenzt wird, hat eine Marke kein natürliches Verfallsdatum, das bedeutet eine Markenlizenz kann zeitlich unbegrenzt sein oder muss vertraglich begrenzt werden.¹²³ Diese vertragliche Begrenzung muss nicht ausdrücklich erfolgen, sondern kann sich auch aus dem Vertragskontext ergeben. So kann davon ausgegangen werden, dass eine Lizenz nach Erfüllung des Vertragszieles, bspw. die Produktion und der Vertrieb einer Sonderedition eines Getränkes mit Werbung eines Filmes endet, wenn diese ab verkauft oder Abgelaufen ist. Auch kann eine Lizenzierung bis auf Widerruf erteilt werden, Voraussetzung ist allerdings, dass dieser rechtzeitig und unter Berücksichtigung der verträglicheren und wirtschaftlichen Begleitumstände erfolgt.¹²⁴ Auch wenn eine Marke kein natürliches Verfallsdatum hat, welches eine Lizenzierung begrenzen kann, so kann eine Marke sehr wohl gelöscht werden. Sollte dieses geschehen, so kann davon ausgegangen werden, dass eine Lizenzierung dadurch ebenfalls beendet werden würde. Außerdem kann der Lizenznehmer die Marke nach deren Löschung unter Umständen auch ohne Lizenz nutzen.

¹²² Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

¹²³ Vgl. Willkoff, Neil, Burkitt, Daniel; Trade Mark Licensing, Sweet & Maxwell, London, 2005, S.4

¹²⁴ Vgl. Willkoff, Neil, Burkitt, Daniel; Trade Mark Licensing, Sweet & Maxwell, London, 2005, S.269

dd) Kritik

Bei der Registrierung auf Basis einer ausländischen Eintragung kann nur das Prioritätsalter behalten werden, wenn die Warenklassen beibehalten werden. Eine Änderung oder Erweiterung der Markenklassen ist nicht vorgesehen oder Möglich. Eine Änderung der Warenklassen hatte zur Folge, dass die Marke ein neues (jüngeres) Prioritätsdatum bekam. Seit nunmehr zwei Jahren ist eine leichte Veränderung der Warenklassen möglich, soweit diese durch den technischen Fortschritt begründet werden können. Die Erweiterung bzw. Umwandlung von „printed books“ auf/zu „downloadable electronic books“ ist hierfür ein Beispiel.¹²⁵

Die Verwechslungsgefahr ist ein sehr subjektiver Maßstab. Natürlich ist ein Kernelement des Markenrechtes aus Inhabersicht der Schutz vor Fälschungen und Nachahmungen, aber auch gegen das Ausnutzen des Images. Durch die Bewertung der Verwechslungsgefahr kann dieses verhindert werden. Die Faktoren wie Bekanntheit, Markumfeld usw. müssen dabei allerdings im Einzelfall betrachtet und bewertet werden. Dieses sorgt für einen gewissen Grad der Rechtsunsicherheit. Allerdings ist dieses im amerikanischen Common Law System nicht weiter Verwunderlich. Auch könnte mit einer starren Regelung hier kaum gearbeitet werden, da jeder Einzelfall verschiedene Variablen mit sich bringt.

Betrachtet man das gesamte System, so kann der Benutzungszwang auf den ersten Blick nur ein Vorteil sein, da rechtsmissbräuchliche Eintragungen, oder solche, die nicht wirklich genutzt werden sollen verhindert werden. Allerdings wird dieser Ansatz durch die intend-to-use Anmeldung erheblich eingeschränkt. Auch wenn die Eintragung erst nach Benutzung erfolgt, so wird für den Zeitraum zwischen Anmeldung und Eintragung bereits ein vorläufiger Schutz gewährt.

Ist allerdings die intend-to-use Erklärung falsch, dieses kann schon die Freihaltung von Warengruppen sein, welche nicht benutzt werden, kann das Markenamt von einem Betrugsversuch ausgehen. Wird dieser als zu Recht bestehend angenommen, kann das

¹²⁵ Vgl. LHR Rechtsanwälte (Hrsg.), Habermann, Niklas, Neues Pilotprogramm des US-Patent- und Markenamtes, 2015, Abrufbar unter: <https://www.lhr-law.de/magazin/neues-pilotprogramm-des-us-patent-und-markenamts> (Letzter Zugriff 07.08.2017)

Amt die entsprechende Marke insgesamt löschen, nicht nur die ungenutzte Warenklasse.¹²⁶

Darüber hinaus sind die Kosten einer Markenmeldung in den USA nicht unerheblich. Die amerikanische Patent- und Markenbehörde hat ihre Kostentabelle zwar veröffentlicht, diese unterscheidet sich in weiten Teilen nicht großartig von den Kosten in Deutschland oder bei Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke. Allerdings kommen zusätzlich zu den Gebühren noch Aufwendungen für Markenanwälte und die Hintergrundrecherchen bezüglich möglicher Markenkonflikte hinzu. Auch wenn Einsparungen an letzterem Posten möglich sind,¹²⁷ so können diese zu einem Gerichtsverfahren führen, welche in den USA bekanntermaßen ein erhebliches Kostenrisiko bergen.

Markenrechte werden in der Praxis oftmals durch Lizenzen an andere Unternehmen/Nutzer abgegeben, damit diese im Einverständnis mit dem Markeninhaber die Marke nutzen können. Eines der bekanntesten Beispiele ist Disney. In nahezu jeder Warenklasse ist ein Disney Produkt zu finden, während die Kernmarke für Kinderunterhaltung genutzt wird. Die meisten anderen Produkte wie bspw. Schulranzen oder Lichtschalter werden unter Lizenz durch andere Hersteller produziert. Allerdings kann dieses zu einem Risiko für den Lizenzgeber und Markeninhaber werden, denn wenn dieser die Nutzung seiner Marke nicht ausreichend kontrolliert kann er sich im Streitfall nicht mehr auf seine Markenrechte berufen.¹²⁸

¹²⁶ Vgl. Jbb- Markenservice (Hrsg), US-Marken – Besonderheiten des US-Markenrecht, 2017, Abrufbar unter: <http://www.jbb-markenservice.de/us-marken/> (Letzter Zugriff: 11.08.2017)

¹²⁷ Angebote im Internet für eine Markenmeldung in den USA beginnen bei ca. 1550 Euro für drei Warenklassen. Dabei stellen werden für die Anwaltsstätigkeit ca. 590 Euro veranschlagt, ob eine qualitativ Hochwertige Recherche zu diesem Preis möglich ist bleibt zumindest fraglich. Vgl. JBB Markenservice (Hrsg.) Angebote US-Marken, 2017, Abrufbar unter: <http://www.jbb-markenservice.de/us-marken/> (Letzter Zugriff: 11.08.17)

¹²⁸ Vgl. Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)

III. Internationale Übereinkommen

Es existiert eine Vielzahl von bilateralen und multilateralen Markenabkommen, im Folgenden sollen nur die Wichtigsten auszugsweise abgebildet werden.

aa) Allgemein

Die WIPO (World Intellectual Property Organization) ist ein weltweites Markenregister in dem bereits bestehende Marken eingetragen werden können. Dem Madrider Abkommen auf dem die WIPO und deren Tätigkeit basiert sind 115 Länder beigetreten. Das bedeutet, dass es theoretisch möglich wäre eine Marke mit einer Anmeldung (zuzüglich zu der bereits bestehenden) in 115 Ländern zu schützen. Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Gebühren, welche sich nach Art der Marke, Anzahl der Warenklassen, und Ländern bemessen, gezahlt werden. Die Europäische Union als wirtschaftliche Einheit zählt dabei als ein Schutzland.¹²⁹ Entsprechend ist es für Unternehmen wirtschaftlich von Vorteil nur Schutz in den benötigten Ländern zu beantragen. Wie hoch die Kosten für eine Anmeldung genau sind muss im Einzelfall geprüft werden.¹³⁰ Eine pauschalisierende Schätzung würde keine hinreichende Sicherheit aufweisen bzw. irreführend sein.

Die Mitglieder des Madrider Markenübereinkommen sind seit dem 31.10.2015 ebenfalls Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenübereinkommen (PMMA) diesem gehört bspw. auch die USA an. Beide Abkommen sind parallel zueinander anwendbar. Gehören beide Länder dem PMMA an, was regelmäßig anzunehmen ist, so ist dieses anwendbar.¹³¹ Die Voraussetzung für eine Registrierung bei der WIPO ist, dass eine Basismarke existiert. Diese Basismarke muss in einem Markenregister eingetragen sein. Diese Eintragung kann dann genutzt werden um bei der WIPO Markenschutz in dem gewünschten Land zu beantragen. Dieser besteht dann gem. Art. 6 (1) MMA. für 20 Jahre und muss vor Ablauf erneuert werden. Wichtig dabei ist, dass die internationale Eintragung an die ursprüngliche Markenregistrierung geknüpft ist. Wird diese gelöscht, sorgt dies auch für eine Löschung der Marke bei der WIPO.¹³² Gleichzeitig kann die internationale

¹²⁹ Vgl. WIPO MADRID (Hrsg.), Madrid – The International Trademark System, 2017, Abrufbar unter: <http://www.wipo.int/madrid/en/> (Letzter Zugriff: 11.08.2017)

¹³⁰ Die WIPO stellt hierfür eine Website auf der die Berechnung unter Eingabe einiger Eckdaten der Marke berechnet werden kann. Siehe: <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

¹³¹ BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 204

¹³² Vgl. Kanzlei Plutte (Hrsg.), Was kostet eine Markenmeldung? Strategie, Tipps, Beispiele, 2017, Abrufbar unter: <https://www.ra-plutte.de/was-kostet-eine-markenanmeldung-strategie-tipps-beispiele/> (Letzter Aufruf: 11.08.2017)

Markenanmeldung für ein Land, in welchem bereits Markenschutz besteht, diesen ersetzen. Dabei wird aber die zeitliche Priorität und die bereits erworbenen (Schutz-) Rechte der ersetzten Eintragung gem. Art. 4 MMA. übernommen. Eine Änderung der Warenklassen der Ursprungsmarke muss der WIPO mitgeteilt werden. Allerdings ist nur eine Reduzierung der Warenklassen möglich, bei einer Erweiterung wird dieses gem. Art. 9 (5) MMA. als eine neue Markeneintragung gewertet. Entsprechend verjüngt sich die zeitliche Priorität der Marke. Kann eine Marke in einem der beantragten Schutzländer nicht eingetragen werden, muss das zuständige Amt gem. Art. 5 (2) MMA die WIPO darüber informieren und die genauen Gründe aufzuführen. Die WIPO muss diese an die das zuständige nationale Amt und an den Markeneigentümer weiterleiten.

Der Antrag auf internationalen Markenschutz kann in dem Markenamt der Basismarke gestellt werden, dies vereinfacht den Prozess für den Markeninhaber / Antragsteller ungemein.¹³³

bb) Lizenzierung

Eine Lizenzierung ist auch im internationalen Markenrecht möglich. Darüber hinaus besagt Art. 19 TRIPS¹³⁴, dass wenn eine Benutzung der Marke für dessen Eintragung oder Aufrechterhaltung der Eintragung notwendig ist eine Lizenzierung, soweit eine Kontrollbefugnis besteht (Art. 19 (2) TRIPS) als Benutzung zählt, soweit der Lizenznehmer diese tatsächlich nutzt. Auch kann eine Marke mit oder ohne Geschäftsbetrieb übertragen oder lizenziert werden. Ansonsten sind die Mitglieder des Abkommens frei in der Gestaltung der Lizenz- und Übertragungsbedingungen (Art. 21. TRIPS). Das beinhaltet auch die Frage ob die Kontrollbefugnis oder die tatsächliche Kontrolle für eine einwandfreie Lizenzierung notwendig ist. Entsprechend ist eine Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der beteiligten nationalen Regelungen unerlässlich. Zwangslizenzen sind nach Art. 21 TRIPS verboten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die

¹³³ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Markenanmeldung – national, europäisch oder international? 2017, Abrufbar unter: https://www.dpma.de/marke/markenschutz/national_oder_europaeisch/index.html (Letzter Aufruf: 11.08.2017)

¹³⁴ Das TRIPS-Abkommen legt die Minimalstandards u.A. für Markenrechte und Urheberrechte im internationalen Handel fest. Rechtsverbindlich wurde es zum einen durch die Aufnahme in das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), sowie durch die Anerkennung durch die WTO und seinen 164 Mitgliedsstaaten

Herkunftsfunktion der Marke garantiert wird.¹³⁵ Darüber hinaus sollte eine Lizenz im zuständigen Register eingetragen werden, da dieses in den meisten Rechtsordnungen als Erfordernis für eine Drittwirkung der Lizenz ist.¹³⁶

cc) Kritik

Hier ließe sich anführen, dass die internationalen Abkommen oftmals, bzw. in der überwiegenden Zahl der Fälle die nationalen Markenrechte bemüht, was den Nutzen der Abkommen anscheinungsweise schmälert. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass teilweise über 150 Nationen sich über ein Markenabkommen einig werden mussten. Unter Berücksichtigung dessen ist ein internationales Abkommen insoweit nur der kleinste gemeinsame Nenner.

Für die Rechtsprechung und natürlich auch die Unternehmen und Markeninhaber hat es dennoch immense Vorteile, da durch die Abkommen zum einen die Anmeldung der Marken im grenzüberschreitenden Verkehr vereinfacht wurde. Zum andern gibt das internationale Markenrecht einen rechtlichen Rahmen vor, durch diesen kann zumindest das Risiko von Rechtsunsicherheiten minimiert werden.

¹³⁵ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 292

¹³⁶ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 291

E. Juristischer Vergleich der Rechtskreise

Die vorgestellten Rechtskreise weisen bei genauer Betrachtung viele Besonderheiten auf. In weiten Teilen stimmen die nationalen und internationalen Rechtsquellen überein, allerdings sind es in der Praxis weniger die Übereinstimmungen die bekannt sein müssen um spätere Probleme zu vermeiden als vielmehr die Unterschiede.

I. Übereinstimmungen

Die Funktionen der Marke (Herkunfts-, Garantie-, Werbefunktion) sind in allen Rechtsgebieten bekannt. Auch stimmen alle betrachteten Rechtsordnungen darin überein, dass der Verbraucherschutz (durch die Gewährleistung der Grundfunktionen) ein nicht zu vernachlässigendes Element ist.¹³⁷ Auch wenn dieser hier nicht weiter betrachtet wurde, so geht die Verbraucherschutzfunktion aus unternehmerischer Sicht in die Herkunfts- und Qualitätsfunktion über. Das Vertrauen der Verbraucher (das erfüllt werden sollte) spiegelt sich in der Markenbindung wieder. Darüber hinaus geht die Auslegung der Verwechslungsgefahr in allen Rechtsgebieten von einem durchschnittlichen Verbraucher aus. Selbst das amerikanische Recht spricht, entgegen dem Klischee, von einem „Reasonable Consumer“. Die Verbraucherschutzfunktion bezüglich der Herkunftsfunktion ist dabei der ursprüngliche Gedanke hinter dem Markenrecht. Das Markenrecht sollte den Verbraucher vor Markenverwechslungen schützen.¹³⁸ Diese Intention wurde mit dem Reifen des Markenrechtes erweitert, insbesondere im Bereich des Markenschutzes vor Ausbeutungen und Beschädigungen. Die Verbraucherschutzabsicht wurde entsprechend in Deutschland und den USA durch den Schutz der Inhaber erweitert.

Die Eintragung einer Marke ist in allen betrachteten Rechtsgebieten grundsätzlich möglich. Allerdings unterscheiden sich die Anforderungen zwischen den Staaten. Auch kann ein Markenschutz international aus der Benutzung, ähnlich der Trademark in den USA, abgeleitet werden. Da allerdings der Markenschutz auf Basis notorischer Bekanntheit teils erhebliche Rechtsunsicherheit in der Beweisführung und Auslegung aufweist, sollte eine Eintragung der Marke in jedem Fall angestrebt werden.

¹³⁷ Vgl. Pamela Fidalgo, Challenges in Protecting Pharmaceutical Trademarks, GRUR Int. 2017, Rn. 309

¹³⁸ Vgl. Assaf, Katya, Der Zauber der Marke: ein anthropologischer Blick auf das Markenrecht – zugleich ein Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht, GRUR Int. 2015, Rn. 432

International wird die in den USA bekannte Verkehrsgeltung durch Benutzung (secondary meaning) im Art. 15 I 3 TRIPS umgesetzt. Demnach können in den USA aufgrund der secondary meaning geschützte Zeichen auch international geschützt werden.¹³⁹

Alle betrachteten Schutzmöglichkeiten für Marken, hier insbesondere die grenzübergreifenden, lehnen sich am Schutzlandprinzip an, d.h., dass sich Fragen bezüglich der Wirksamkeit von Anmeldungen, sowie markenrechtliche Auseinandersetzungen sich, sofern es keine anzuwendenden internationalen Regelungen (Internationale Abkommen, Rechtsprechungen) gibt, nach dem jeweiligen Markenrecht des Schutzlandes bemessen.¹⁴⁰

In allen betrachteten Rechtsgebieten ist grundsätzlich eine Markenlizenzierung möglich. Dabei ist eine Zwangslizenzierung überall ausgeschlossen. Demnach besteht keine Pflicht die eigene Marke anderen zur Verfügung zu stellen. Sollte dieses doch geschehen können die vertraglichen Einzelheiten relativ frei zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer ausgehandelt werden. Allerdings ist eine Lizenzierung nicht in allen Ländern und Rechtskreisen identisch. Entsprechend gibt es kleinere aber rechtlich durchaus zu beachtende Unterschiede.

II. Unterschiede

Das amerikanische Recht basiert darauf dass eine Marke nur geschützt werden kann, wenn sie benutzt wird, wenn nicht, kann sie nicht geschützt werden oder wird gelöscht. Entsprechend ist die Eintragung nicht zwingend für den Markenschutz, die Benutzung jedoch sehr wohl.¹⁴¹ Wie bereits zuvor erläutert kann auch eine Intend-to-use Erklärung in Verbindung mit einem späteren Benutzungsnachweis genügen. Damit steht das amerikanische Markenrechtssystem im internationalen Rechtsvergleich nahezu isoliert da. In Deutschland hingegen kann eine Marke auch ohne Benutzung oder Absichtserklärung eingetragen werden, selbiges gilt auch für die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.¹⁴²

Die Eintragung der deutschen Marke erfolgt nach der Prüfung auf Eintragungshindernisse und vor dem Widerspruchsverfahren, der Markenschutz entsteht entsprechend

¹³⁹ Vgl. Kur, Anette, in BeckOK MarkenR, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 232.1

¹⁴⁰ Vgl. Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht, 4. Aufl., 2009, H. Internationales Markenprivatrecht, 4 Einzelfallbezogene Schutzlandanknüpfung, Rn. 64 - 65

¹⁴¹ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 275

¹⁴² Vgl. Wesel, Felix, Lehmann, Michael (Hrsg.), Intend-to-use im US-amerikanischen Markenrecht, Herbert Utz Verlag, 2007, S.213

frühzeitig. Im Falle der Gemeinschaftsmarke entsteht der Schutz erst nach dem Widerspruchsverfahren, in dem sich alle 28 Mitgliedsstaaten beteiligen können. Der einstweilige Rechtsschutz der deutschen Marke tritt entsprechend früher in Kraft.¹⁴³ Im US-amerikanischen Recht gilt der vollständige Markenschutz erst bei Benutzung, dies kann den Schutzzeitpunkt ebenfalls nach hinten verschieben.

Während in Deutschland internationale Abkommen analog zum nationalen Recht gelten und sich somit jeder auf diese berufen könnte sofern das deutsche Markenrecht (unter Ausnahme der ratifizierten internationalen Abkommen) keine speziellere anwendbare Norm hergibt,¹⁴⁴ ist dies im europäischen Gemeinschaftsmarkenrecht anders. Der EuGH hat die direkte Anwendbarkeit der WTO Abkommen und des TRIPS Abkommens auf die Gemeinschaftsmarke verneint, da die Abkommen sich an die einzelnen Mitgliedsstaaten richten. Allerdings muss der EuGH die Abkommen und die Rechtsprechung zu diesen würdigen und in seinen Entscheidungen berücksichtigen, da sonst eine einheitliche Rechtsprechung zum Markenrecht nicht gewährleistet wäre.¹⁴⁵ Ein weiteres Beispiel dieser Einschränkung ist, dass sich der Meistbegünstigungsgrundsatz aus dem TRIPS nicht auf die Gemeinschaftsmarke und das damit zusammenhängende Diskriminierungsverbot übertagen lässt.

Eine Lizenz kann in Deutschland nicht im Markenregister eingetragen werden¹⁴⁶, jedoch ist es im internationalen Markenrecht notwendig eine Lizenzierung im zuständigen Register einzutragen, damit der Lizenznehmer sich auf die Markenschutzrechte der lizenzierten Marke berufen kann.¹⁴⁷

Die vorgestellten Rechtsgebiete kennen und erlauben alle die Lizenzierung von Marken, während dies in Deutschland ein einfacher Vertrag zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer ist, so ist bei der Gemeinschaftsmarke oder einer Internationalen Marke eine Eintragung des Lizenznehmers in das entsprechende Register notwendig. Darüber hinaus ist die Reichweite der Kontrollobliegenheit bzw. Kontrollpflicht unterschiedlich. Das internationale Markenrecht (TRIPS) verweist in dieser Frage auf die anzuwendenden nationalen Regelungen und sieht von einer direkten Kontrollpflicht ab.

¹⁴³ Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Markenmeldung – national, europäisch oder international?, 2017, Abrufbar unter: https://www.dpma.de/marke/markenschutz/national_oder_europaeisch/index.html (Letzter Aufruf: 11.08.2017)

¹⁴⁴ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 298-300

¹⁴⁵ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 301-304

¹⁴⁶ Vgl. Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 30 Rn. 20

¹⁴⁷ Vgl. BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 291

III. Zwischenfazit

Es ist eindeutig feststellbar, dass sich das US-amerikanische Markenrecht in der Vergangenheit einem Eintragungssystem angenähert hat. Wegweisend war hier sicher der Lanham Act, ob diese Entwicklung fortgesetzt wird ist aufgrund der derzeitigen Situation eher fraglich.¹⁴⁸ Es dürfte sicher im Interesse der Unternehmen sein einen Markenschutz auch ohne intend-to-use zu erlangen, allerdings darf bezweifelt werden, dass unter der Politik von Donald Trump eine Annäherung an eine weltweite Übereinkunft oder nur die Vereinfachung einer bilateralen Beziehung erreicht werden könnte.

Eine Markeneintragung in den USA (nur dort) kann Kostenvorteile bringen, wenn die Marke tatsächlich und ausschließlich in den USA genutzt und geschützt werden soll. Sollte die Marke aber international genutzt und geschützt werden, ist es sicherlich einfacher und kostengünstiger eine Gemeinschaftsmarke als internationale Marke registrieren zu lassen. Letzteres hat den Vorteil, dass ein Schutz in der Europäischen Union gegeben ist und dieser auf die USA und alle sonstigen gewünschten Länder ausgeweitet werden kann, soweit diese den internationalen Markenabkommen der WIPO beigetreten sind.¹⁴⁹

Allerdings ist, aufgrund des Widerspruchsverfahren und der Tatsache, dass ein statthafter Widerspruch in nur einem Mitgliedsstaat zur Löschung der Gemeinschaftsmarke führen kann, es ratsam eine Marke bei dem Deutschen Patent- und Markenamt registrieren zu lassen, den dementsprechenden einstweiligen Rechtsschutz zu erhalten und auf Basis dieser Marke bei Bedarf eine internationale Eintragung bei der WIPO für die benötigten Länder (dies kann auch die EU sein) anzustreben. So wird die Benutzungspflicht vor Eintragung aus dem US- Recht aufgeweicht. Der Markenschutz entsteht vor dem Widerspruchsverfahren, das Prioritätsalter der deutschen Anmeldung wird übernommen und Kosten für spezielle Anwälte in den Schutzländern können minimiert werden.

¹⁴⁸ Eine gegenläufige Auffassung wird von Wesel vertreten, allerdings berücksichtigt diese nur die politische Entwicklung unter George Bush, welcher international zwar viel in der Kritik stand, jedoch weitaus weniger protektionistisch und undiplomatisch agierte als Donald Trump

¹⁴⁹ Eine Liste der 115 Vertragsstaaten ist abrufbar unter:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (Letzter Aufruf 11.08.2017)

F. Anwendung auf Luftfahrtallianzen

I. Marken in der Allianz

Dass Marken für die Allianz, wie auch die einzelnen Luftverkehrsunternehmen einen Vermögenswert darstellen dürfte unzweifelhaft feststehen. Allerdings ist der Markenwert schwer festzustellen, da er kaum mit ausreichender Sicherheit berechnet werden kann. Lediglich bei dem Zu- oder Verkauf lässt sich der Wert einer Marke als immaterieller Vermögenswert feststellen. Allerdings beruht selbst diese Wertaufstellung auf der Übereinkunft der Vertragsparteien. Eine rechtlich oder kaufmännisch zweifelsfreie Wertermittlung ist nicht möglich.¹⁵⁰

Um dennoch den Wert einer Marke zu definieren, insbesondere um diesen in der Unternehmensbilanz berücksichtigen zu können gibt es unternehmensinterne Werthaltigkeitstests. Die Marke SWISS hat bei der Lufthansa bspw. einen Buchwert von 241 Mio. Euro (2016) mit einer Wertsteigerung von einer Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus geht die Lufthansa davon aus, dass durch den Kauf der Marke 0,63 % Einsparungen im Vergleich zum Leasen der Marke pro Jahr erzielt werden. Die Marke „Retail in Motion“ wurde für 2 Mio. Euro übernommen.¹⁵¹

Wird die Allianz als Vereinigung der einzelnen Luftverkehrsunternehmen betrachtet, so ist es notwendig für die rechtliche Einordnung und Würdigung der Marke eher auf Ebene der Gesellschaften zu forschen. Dabei können die Marken als Werbeträger des Unternehmens verstanden werden. Zumindest bei den FSNC wie der Lufthansa ist schon alleine die Unternehmensfirmierung mit einer solchen Werbewirkung (Image) versehen, dass die Werbefunktion¹⁵² der Marke Lufthansa als unbestreitbar angesehen werden kann. Entsprechend ist es nicht überraschend, dass neben der Lufthansa selbst auch andere Unternehmen von dieser Werbewirkung profitieren wollen. Diesem Ansatz folgend, wurde der Markenwert der Lufthansa AG 2014 auf ca. 4,165 Mrd. Euro taxiert.¹⁵³

Ein immenser Vorteil der deutschen Marke oder der Gemeinschaftsmarke ist, dass hier der Markenschutz durch die Eintragung entsteht. Dadurch kann die Allianz oder die

¹⁵⁰ Vgl. Lange in Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichnungsrechts, 1. Aufl. 2009, Rn. 5474 - 5476

¹⁵¹ Vgl. Deutsche Lufthansa AG (Hrsg.), Geschäftsbericht 2016, Köln, 2016, S. 117

¹⁵² Vgl. OGH 17 Ob 26/09m vom 19. 11. 2009, „Oscar II“ (Werbefunktion von Marken)

¹⁵³ Vgl. Airliners (Hrsg.), Deutsche sehen Lufthansa als stärkste Airline-Marke, 19.11.2014, Abrufbar unter: <http://www.airliners.de/verbraucher-lufthansa-marke/34179> (Letzter Aufruf am 07.09.2017)

Fluggesellschaften Marken schon während der Planungsphase eintragen lassen. Dieses gibt der Marke zum einen eine ältere Priorität und kann zum anderen Markenstreitigkeiten, welche zwischen Planung und Veröffentlichung der Marke entstehen, vermeiden. Zwar ist dieses im amerikanischen Recht auch möglich, sofern die Benutzungsabsicht durch eine intend-to-use Erklärung belegt wird. Da allerdings die Planung insbesondere im Luftverkehr und unter Berücksichtigung der Vielzahl an Airlines in einer Allianz vertreten sind oftmals einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt, kann durch den Benutzungszwang im amerikanischen Recht hier ein Problem entstehen. Auch wenn die Allianz oder seine Mitglieder die Marke tatsächlich benutzen wollen, so müssten in den USA die Marke nach spätestens drei Jahren benutzt werden. Dies ist bei einer Änderung des Logos der der Werbung sicher kein Problem. Demnach ist es für Werbematerialien kein Problem diese nach amerikanischen Recht zu schützen, fraglich ist ob es bei kleineren Werbekampagnen überhaupt eine Eintragung in den USA notwendig ist, da die Benutzung der Marke ebenfalls zu einem Schutz führt. An dieser Stelle hätte die Eintragung für die Airline (mit landesweiter Reichweite) den Vorteil, dass die Benutzung nicht in jedem Staat bewiesen werden muss (Beweiserleichterung). Darüber hinaus kann die Airline bei einer Markenrechtsverletzung direkt den Federal Court anrufen und mit einem Prozess den Markenschutz in dem gesamten Staatsgebiet gewährleisten.

Eine Luftverkehrsallianz, deren Mitglieder sowie deren Tochtergesellschaften nutzen jeweils nahezu alle verfügbaren Markenarten. Dabei sind jedoch drei als Hauptarten zu klassifizieren. Als erstes die Wortmarke z.B. „Star Alliance“ oder „Lufthansa“, als zweites die Unternehmenslogos als Bildmarken sowie die Wort-Bildmarken, als Kombination aus den Logos und den Markennamen. Letzteres bietet sich ebenfalls an um Werbeslogans zu schützen.

Die Lufthansa schützt bspw. ihren Werbeslogan: „There´s no better way to fly. Lufthansa“. Die Kombinierung vereinfacht den Markenschutz in der Werbung, da evtl. Eintragungshindernisse aufgrund des Sprachgebrauchs sich leichter umgehen lassen. Dieses ist insbesondere wichtig, da Werbeslogans sich meist erst etablieren müssen. Dies führt wiederum zu einem Ausschluss des Markenschutzes auf Grund von Bekanntheit zu Beginn der Kampagne.

II. Nutzungsrechte

Ein Nutzungsrecht an einer Marke kann auf verschiedene Arten entstehen. Zum einen durch Lizenzen und zum anderen durch die Vermarktung von Produkten der Marke. Im Falle einer Allianz kann diese Vermarktung zum einen der Vertrieb von Merchandise oder die Vermarktung der Dienstleistungen durch Dritte sein. Letzteres wird im Luftverkehr sicher in der überwiegenden Zahl der Fälle zutreffend sein. Die Vermarktung durch Dritte ist dabei durchaus normal (bspw. Reisebüros) entsprechend können und müssen sie die Marke nutzen um die Herkunft der Dienstleistung (Flugaufgabe) anzuzeigen. Hier kommt nach deutschem Markenrecht der Erschöpfungsgrundsatz zur Geltung.

Dieser kann für eine Airline und damit die gesamte Allianz problematisch werden. Der Kern des Markenrechts ist der Schutz der Marke. Allerdings muss auch der freie Verkehr von Waren insbesondere der internationale Warenverkehr gewährleistet werden. So ist an der Kontaktstelle zwischen Markenschutz und freiem Warenverkehr abzuwägen, ob das Interesse des Markeninhabers Vorrang vor dem freien Warenverkehr hat. Dem Erschöpfungsgrundsatz folgend erlischt der Schutzanspruch des Markeninhabers mit dem Inverkehrbringen der Ware. Das heißt, dass er den weiten Verlauf und Handel mit den Waren seiner Marke nicht verbieten kann, es sei denn diese haben das Potential die Marke negativ zu beeinflussen. Dies auf eine Luftverkehrsallianz übertragen bedeutet, dass sämtliche Unternehmen, die ein Produkt der Lufthansa oder einer anderen Allianzairline vertreiben, auf das Gesellschafts- oder Allianzmarketing zurückgreifen dürften.

Ein gewisser Rückgriff auf die Marke ist sicher unerlässlich, sofern die Dienstleistung der Allianz oder einer seiner Mitglieder angeboten wird. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass die Werbung oder das Angebot bspw. einer Pauschalreise mit der Lufthansa angepriesen wird dem Verbraucher nicht suggeriert wird, dass die Lufthansa der Veranstalter ist. Dieses könnte neben der Werbefunktion einer Marke auch die Herkunftsfunktion verletzen. Sollte im Falle eines Rechtsstreites sich die verletzende Partei auf eben diesen Erschöpfungsgrundsatz berufen, muss sie selbst den Beweis erbringen, dass sich der Markenschutz nicht auf die in Frage stehende Verletzungshandlung erstreckt.¹⁵⁴

Das klassische Nutzungsrecht ist die Vergabe von Lizenzen.

¹⁵⁴ Vgl. OGH 17 Ob 16/09s vom 22.09.2009 „Diesel“

In der Star Allianz ist die Lizenzierung von Techniken oder Software (bspw. Star Net) sicher von großer Bedeutung. Allerdings lässt sich dieses nicht der Lizenzierung im Sinne des Markenrechtes zuordnen. Viel eher sind Markenlizenzierungen an den Flughäfen zu finden. Die Star Alliance betreibt Lounges auf Flughäfen rund um den Globus. Dabei ist jedoch zu unterscheiden zwischen Lounges die von der Allianz selbst betrieben werden und denen, welche von einzelnen Fluggesellschaften betrieben werden. Entsprechend sind Lizenzen in allen betrachteten Rechtsgebieten bekannt und anerkannt. Im Vergleich zu den Nutzungsrechten nach dem Erschöpfungsgrundsatz ist eine Lizenz jedoch meist mit einer Lizenzgebühr verbunden. Diese bemisst sich nach den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien. Lizenzierungen sind immer individuelle Vereinbarungen, demnach kann der Umfang (Begrenzung auf bestimmte Warengruppen oder Zeiträume) erfolgen. Zu beachten ist dabei besonders, aufgrund der im Regalfall grenzübergreifenden Tätigkeit, dass Lizenzierungen sich in der Auslegung und den rechtlichen Anforderungen zumeist nach den einzelstaatlichen Vorgaben der Schutzstaaten richten. Das wiederum führt dazu, dass während in Deutschland die Lizenzvergabe nur zwischen den Vertragsparteien bekannt und vereinbart wird, in anderen Rechtsordnungen oder bei einer internationalen Markeneintragung diese dem zuständigen Markenregister mitgeteilt werden muss. Entsprechend müssen die Airlines nicht nur in allen Schutzländern ihre Marken registrieren, sondern auch noch überprüfen ob und in wie weit Lizenzierungen bekannt gemacht werden müssen. Sollten Lizenzen außerhalb der registrierten Warenklassen vergeben werden, so sorgt dieses in Deutschland nicht zu der Ausdehnung des Markenschutzes auf diese Warenklasse und kann somit nicht im Streitfall zu einer Warenähnlichkeit führen.¹⁵⁵ In den USA könnte dieses jedoch anders geurteilt werden. Zwar würden die Warengruppen der Ursprungsmarke nicht erweitert werden, allerdings könnte argumentiert werden das durch die Lizenzierung und die Überwachung dieser eine Markenbenutzung vorliegt. Dies könnte zu einem Markenschutz durch Benutzung (einer Trade Mark) führen.

¹⁵⁵ BGH I ZR 172/01 vom 19.02.2004 „Ferrari“

G. Zusammenfassung

Durch die internationalen Übereinkommen wie das TRIPS oder das PMMA, welche in nahezu allen (wirtschaftlich) bedeutenden Ländern ratifiziert worden sind, wurde der internationale Markenschutz deutlich vereinfacht. Insbesondere die Einrichtung der WIPO vereinfacht die internationale Anmeldung von Marken ungemein.

Für Luftverkehrsallianzen sind ihre Marken das Aushängeschild und damit Unterscheidungsmerkmal schlechthin. Gerade in einer Branche in der sich die Dienstleistung der einzelnen Anbieter kaum voneinander unterscheidet (bspw. Flug von Deutschland in die USA) müssen die Unternehmen die Kunden für sich gewinnen. Dieses kann durch Preis, Leistung oder Image geschehen. Image ist jedoch für die Unternehmen das wirtschaftlich beste Entscheidungskriterium, da es für das Unternehmen keinen Preiskampf bedeutet.

Insbesondere in Luftverkehrsallianzen ist die eigene starke Marke wichtig, da oftmals verschiedene Unternehmen die gleichen Flüge anbieten (Code-Share Verbindungen). Somit entsteht entweder eine Abwärtsspirale des Preises oder der Kunde entscheidet aufgrund der Marke.

Da die Tätigkeit von Allianzairlines durch ihre Internationalität geprägt ist, sollten diese ihre Marken entsprechend schützen. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden in welchen territorialen Gebieten die Flugaufgaben der einzelnen Unternehmen stattfinden. Die Allianzmarke sollte in jedem Fall in allen Ländern in denen ein Mitglied der Allianz tätig ist geschützt werden. Die einzelnen Gesellschaften sollten sich allerdings auf einen Schutz in ihren Tätigkeitsländern beschränken, da es wenig Sinn macht als europäische Fluggesellschaft einen Markenschutz in den USA zu beantragen, wenn diese nicht angefliegen werden. Darüber hinaus verursacht dieses Kosten bei der Anmeldung und durch den unmöglich zu erbringenden Benutzungsnachweis wird die Marke nach Fristablauf aus dem vorläufigen Markenschutz entfernt.

Die Registrierung der Gemeinschaftsmarke für europaweit tätige Gesellschaften kann lohnend sein, je nachdem in wie weit das Markenrecht der Zielländer bekannt ist und als zielführend angesehen wird. Für bereits national registrierte Marken bietet sich die internationale Registrierung nach dem Madrider System an.

Literaturverzeichnis

Kommentare/Fachliteratur

- BeckOK MarkenR/Kur, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG
- Ensthaler, Jürgen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Springer-Lehrbuch, 2003
- Fezer, Markenrecht, 4 Aufl. 2009, F. Gemeinschaftsmarkenrecht, 1. Gemeinschaftsmarkenrecht und Territorialität des nationalen Markenschutzes, Rn. 1
- Himpel, Frank, Koopkurrenz in Internationalen Luftverkehrsallianzen: Ein Theoretisch-konzeptioneller Forschungs- und Erklärungsansatz, Gabler I GWV Fachverlage, Wiesbaden, 2009
- Keller, Carsten, Identitätsbasierter Markenschutz, Konzeptualisierung im Kontext der internationalen Marken- und Produktpiraterie, Innovatives Management, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016
- Killich, Stephan, Formen der Unternehmenskooperation, in Becker, Th; Dammer, I; Howaldt, J; Loose, A, (Hrsg.); Netzwerkmanagement – Mit Kooperation zum Unternehmenserfolg, Springer, 2011
- Klesler, Clemens, Recht für die Medienberufe – Kompaktes Wissen für alle rechtstypischen Fragen, 4. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2016
- Klett, Alexander; Sonntag, Matthias; Wilske, Stephan; Intellectual Property Law in Germany, C. H. Beck München, 1 Aufl. 2008
- Kur, Anette, in BeckOK MarkenR, 10. Ed. 1.6.2017, MarkenG Rn. 232.1
- Lange in Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichnungsrechts, 1 Aufl. 2009
- Mankowski, Müller, Schmid, EUInsVO 2015, 1Aufl. 2016
- Michaelis, Backhaus, Woisetschläger, in: Bauer, Huber, Albrecht, (Hrsg.); Erfolgsfaktoren der Markenführung: Know-how aus Forschung und Management, Franz Vahlen, München, 2015
- Radack David V, Federal Trademark Anti-Dilution Law—A Powerful New Tool for Owners of Famous Trademarks, 04.1999, JOM Volume 51, Springer Verlag,
- Schmidt, Ronald in Heussen, Hamm (Hrsg.), Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch 11. Auflage 2016,
- Stumpf, Karin, Markenschutz in Deutschland – Vom Namen zur Marke, in Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.) Marke, Domain und Urheberrecht – Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete, Stuttgart 2011
- Wesel, Felix, Lehmann, Michael (Hrsg.), Intend-to-use im US-amerikanischen Markenrecht, Herbert Utz Verlag, 2007, S.213
- Willkoff, Neil, Burkitt, Daniel; Trade Mark Licensing, Sweet & Maxwell, London, 2005
- Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. (Hrsg.) Immaterialgüterrecht Aktuell: Urteile und Literatur, Jhrg. 8, Nr. 12/2010, Dezember 2010, S. 17

Rechtsprechung & Geschäftsberichte

- BGH I ZB 33/04 vom 15.12.2005 „Porsche Boxter“
- BGH I ZR 153/14 vom 12.03.2015 ‘BMW“
- BGH I ZR 172/01 vom 19.02.2004 „Ferrari“

- BGH I ZR 75/54 vom 13.07.1956 „Hafef“
- BGH I ZR 89/08 vom 22. April 2010 „Verlängerte Limousinen“
- BGH I ZR 93/04 vom 19.07.2007 „Windsor Estate“
- Deutsche Lufthansa AG (Hrsg.), Geschäftsbericht 2016, Köln, 2016
- ECLI:EU:C:2007:51 vom 27. Januar 2007 „Dyson – variable Marke“
- ECLI:EU:C:2011:238 vom 12. April 2011
- ECLI:EU:C:2012:671 vom 25. Oktober 2012 „Proit - veränderte Benutzung“
- Office for harmonization in the internal Market (Trademarks and designs) OHIM reference Number: 3157 C vom 30.09.2009
- Office for harmonization in the internal Market (Trademarks and designs) OHIM reference Number: 3157 C vom 30.09.2009
- OGH 17 Ob 16/09s vom 22.09.2009 „Diesel“
- OGH 17 Ob 26/09m vom 19. 11. 2009, „Oscar II“ (Werbefunktion von Marken)
- OLG Frankfurt, 6 U 49/81 vom 17.12.1981 (Lusthansa)
- OLG Hamm 4 U 166/09 vom 09.03.2010 B.II.2.b)
- OLG Wien, 1 R 130/09h-9 vom 19.08.2009 „Prozesskostensicherheit“

Aufsätze

- Assaf, Katya, Der Zauber der Marke: ein anthropologischer Blick auf das Markenrecht – zugleich ein Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht, GRUR Int. 2015, Rn. 426 - 438
- Barnitzke, Benno, Zwei sind einer zu viel – Zur ungerechtfertigten Kostenerstattungspflicht für die Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichnungs- und Designstreitsachen, GRUR, 2016, Rn. 908
- Deutsche Lufthansa AG (Hrsg.), Geschäftsbericht 2016, Köln, 2016
- Fidalgo, Pamela, Challenges in Protecting Pharmaceutical Trademarks, GRUR Int., 2017, Rn. 308 – 315
- Haberer, Anno; Rittershaus Rechtsanwälte Mannheim, Ist weniger manchmal mehr? Verlust der Eintragungsfähigkeit von Abkürzungen durch Verbindung mit den ausgeschriebenen Inhalten, GRUR-Prax 2013, Rn. 130 - 132
- Hirsch-Kreinsen, Hartmut, Soziologie in Unternehmensnetzwerken: Unternehmensnetzwerke – revisited, in Zeitschrift für Soziologie, Jg. 31, Heft 2, April 2002
- Kochendörfer, Mathias, Die Einigkeit der Unionsmarke im Verletzungsfall, GRU 2016, Rn. 778 ff.
- Pamela Fidalgo, Challenges in Protecting Pharmaceutical Trademarks, GRUR Int. 2017, Rn. 308 - 315
- Rohnke, Christian; Thiering, Frederik, Die Rechtsprechung des EuGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2012, GRUR, 2013, Rn. 1073 – 1086
- Sosnitza, Olaf, Erwerb und Erhalt von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, Rn. 105 ff
- Stumpf, Karin, Markenschutz in Deutschland – Vom Namen zur Marke, in Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.) Marke, Domain und Urheberrecht – Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete, Stuttgart 2011
- Weidlich-Flatten, Eva; Nitsche, Christina, Trendwende? – Auswirkungen der jüngsten EuGH-Rechtsprechung auf die rechtserhaltende Benutzung von Marken, GRUR Int. 2023, Rn. 414 – 419

- Zecher, Jan, Wiederholungsmarken vor dem HABM, GRUR 2010, 981 – 984

Internetquellen (letzter Aufruf am 6. September. 2014 um 14.00 Uhr):

- Airliners (Hrsg.), Deutsche sehen Lufthansa als stärkste Airline-Marke, 19.11.2014, Abrufbar unter: <http://www.airliners.de/verbraucher-lufthansa-marke/34179> (Letzter Aufruf am 07.09.2017)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister - MYAIRCargo, 2016, Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020160130969/DE> (Letzter Aufruf: 1. Sep. 2016)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister -Marke, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/index.html> (Letzter Aufruf: 12. Sep. 2016)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister – Marke – Anmeldung, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html> (Letzter Aufruf: 14. Sep. 2016)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister – Marke – Anmeldung, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html> (Letzter Aufruf: 14. Sep. 2016)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister – Marke – erforderliche Angaben, 2016, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/erforderlicheangaben/index.html> (Letzter Aufruf: 14. Sep. 2016)
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2017, Abrufbar unter: <https://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html> 12.09.16
- Deutsches Patent- und Markenamt, DPMAregister, 2017, Registernummer: 302010024289 Stand am 08.09.2017 Eingetragen, Abrufbar unter: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302010024289/DE> Letzter Zugriff: 08.09.2017
- Deutsches Patent- und Markenamt, Markenmeldung – national, europäisch oder international?, 2017, Abrufbar unter: https://www.dpma.de/marke/markenschutz/national_oder_europaeisch/index.html (Letzter Aufruf: 11.08.2017)
- Eine Liste der 115 Vertragsstaaten ist abrufbar unter: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (Letzter Aufruf 11.08.2017)
- Frankfurter Allgemeine (Hrsg.), Italien will Alitalia wohl doch retten, 01.05.2017, Abrufbar unter: <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/kriseInde-fluggesellschaft-italien-will-alitalia-wohl-doch-retten-14995492.html> Letzter Aufruf: 02.05.2017
- Grafik Lufthansa Abrufbar unter: <https://flightx.net/index.php?thread/41794-yellowcab-express-de-eröffnet-bald/&pageNo=5> Letzter Aufruf: 08.09.2017
- Handelsblatt (Hrsg.), Brussels Airlines wird Teil von Eurowings, 15.12.2016, Abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lufthansa-brussels-airlines-wird-teil-von-eurowings/14983376.html> , Letzter Zugriff am: 05.05.2017

- Handelsblatt (Hrsg.), Hohe Personalkosten halten 25 Flugzeuge am Boden, 2015, Abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lufthansa-chef-hohe-personalkosten-halten-25-flugzeuge-am-boden/12652108.html>, Letzter Aufruf am: 06.09.2017
- Handelsblatt (Hrsg.), Letzter Aufruf für Air Berlin, 02.05.2017, Abrufbar unter: <http://www.handelsblatt.com/my/unternehmen/dienstleister/lufthansa-soll-air-berlin-retten-letzter-aufruf-fuer-die-angeschlagene-airline/19734158.html> Zuletzt geöffnet: 02.05.2017
- Informationszentrum Patente (Hrsg.) Eck, Mathias, US-Markenrecht, Abrufbar unter: https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_02004 (Letzter Zugriff: 07.08.2017)
- Jbb- Markenservice (Hrsg.), US-Marken – Besonderheiten des US-Markenrecht, 2017, Abrufbar unter: <http://www.jbb-markenservice.de/us-marken/> (Letzter Zugriff: 11.08.2017)
- Kanzlei Plutte (Hrsg.), Was kostet eine Markenmeldung? Strategie, Tipps, Beispiele, 2017, Abrufbar unter: <https://www.ra-plutte.de/was-kostet-eine-markenanmeldung-strategie-tipps-beispiele/> (Letzter Aufruf: 11.08.2017)
- LHR Rechtsanwälte (Hrsg.), Habermann, Niklas, Neues Pilotprogramm des US-Patent- und Markenamtes, 2015, Abrufbar unter: <https://www.lhr-law.de/magazin/neues-pilotprogramm-des-us-patent-und-markenamts> (Letzter Zugriff 07.08.2017)
- manager magazin (Hrsg.) Rivale Lufthansa noch nicht am Ziel – Wöhrl kündigt hohes Gebot für Air Berlin an, 06.09.2017, Abrufbar unter: <http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/air-berlin-hans-rudolf-woehrl-kuendigt-gebot-an-lufthansa-nicht-am-ziel-a-1166328.html> Letzter Aufruf am: 07.09.2017
- Star Alliance (Hrsg.), Member Airlines, 2016, Abrufbar unter: <http://www.staralliance.com/de/member-airlines> (Letzter Aufruf: 2. Sep. 2016)
- Star Alliance (Hrsg.), Reiseziele, 2017, Abrufbar unter: <http://www.staralliance.com/de/destinations> Letzter Zugriff am: 08.05.2017
- Star Alliance Products & Services Business Unit(Hrsg.), Products & Services – Creating the Star Alliance travel experience, 2011, S.20, Abrufbar unter: http://www.star-allianceemployees.com/uploads/media/01.12.10- NETWORKall_IN._PAGES__01.pdf (Letzter Zugriff: 16.02.2017)
- ThoughtCO. (Hrsg.) Bellis, Martin, History of the Escalator – Jesse Reno and Charles Seeberger Escalator Inventions, 11.08.2016, Abrufbar unter: <https://www.thoughtco.com/history-of-escalator-4072151> (Letzter Aufruf: 03.08.2017)
- United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Apply online, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online> (Letzter Aufruf am: 07.08.2017)
- United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics – How Do I Select a Strong Mark, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)
- United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)

- United States Patent and Trademark Office (Hrsg.), Trademark Basics – Should I Register My Trademark?, Abrufbar unter: <https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics> (Letzter Aufruf am: 03.08.2017)
- Welt (Hrsg.), Neonazi-Gruppe verliert Namensstreit mit Tiefkühlfirma, 05.07.2017, Abrufbar unter: <https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article166322005/Neonazi-Gruppe-verliert-Namensstreit-mit-Tiefkuehlfirma.html> (Letzter Zugriff: 06.07.2017)
- WIPO MADRID (Hrsg.), Madrid – The International Trademark System, 2017, Abrufbar unter: <http://www.wipo.int/madrid/en/> (Letzter Zugriff: 11.08.2017)

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Schneverdingen, den 14.09.2017