

## Markenrecht

### **Die Gewährleistungsmarke**

Die Gewährleistungsmarke ist bisher lediglich eine besondere Markenschutzform des Unionsmarkenrechts, sodass eine Gewährleistungsmarke bisher nur als Unionsmarke angemeldet werden kann. Dieser Markenschutz ist mit der VO (EU) 2015/2424 zur Uniongemeinschaftsmarke (UMV) möglich geworden, die mit dem Erlass der Richtlinien des EUIPO zur Umsetzung der Verordnung am 01. 10. 2017 wirksam geworden ist. Deutschland wird sich dieser Möglichkeit anschließen, trotz der sich hinziehenden Regierungsbildung sicherlich noch im Jahr 2018. Im Wesentlichen wird die entsprechende Regelung, vorgesehen als § 106a Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), derjenigen des EUIPO sehr ähneln.

Die Uniongewährleistungsmarke - im Folgenden: Gewährleistungsmarke - soll hier kurz vorgestellt werden.

#### *Definition*

Als Gewährleistungsmarke wird gemäß Art. 83 I UMV eine Unionsmarke definiert,

„...die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.“

Art. 83 II UMV stellt an die sogenannte Neutralitätspflicht des Markeninhabers besondere Anforderungen:

„Natürliche oder juristische Personen, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können eine Unionsgewährleistungsmarke anmelden, sofern sie keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.“

Die Anforderungen an die Neutralität des Markeninhabers sind streng zu handhaben. Das Neutralitätsgebot ist in dem Verbot der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit des Markeninhabers, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen (DL) umfasst, für die eine Gewährleistung besteht, normiert. Diese Neutralitätspflicht des Rechteinhabers der Gewährleistungsmarke besteht sowohl gegenüber den mit der Gewährleistungsmarke zertifizierten Produkten als auch gegenüber den Markenbenutzern der Gewährleistungsmarke. Der Rechtsinhaber darf als ein neutraler Zertifizierer weder eigene wirtschaftliche Marktinteressen an den Produkten der Zertifizierung haben, noch dürfen organisatorische und/oder wirtschaftliche Verbindungen zu den Markenbenutzern bestehen. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist von der Benutzung der Marke für die Waren/DL, für die die Gewährleistung besteht, ausgenommen.

#### *Waren und Dienstleistungsverzeichnis*

Die Anforderungen an das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sind dieselben wie für Individualmarken. Nach den Guidelines des EUIPO bedarf es für die Waren/DL keiner ausdrücklichen Erklärung, die auf die Gewährleistung hinweist, da dies bereits bei der Benennung der Markenform geschehen muss. Die Angaben über die Waren/DL, für die eine Gewährleistung bestehen soll, und die Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren/DL von der Gewährleistung erfasst werden, ergeben sich aus der Gewährleistungsmarkensatzung, die der Anmeldung der Gewährleistungsmarke beigefügt werden muss (Art. 84 II UMV).

#### *Anforderungen an die Satzung*

Art. 84 II UMV stellt eine ganze Reihe von Anforderungen an die Satzung. So muss die Satzung die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die durch die Marke gewährleisteten Eigenschaften, die Art und Weise, wie die betreffende Stelle diese Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat und die Bedingungen für die Benutzung der Marke samt den etwaigen Sanktionen bei unrichtiger Benutzung enthalten. Die zur Nutzung befugten Personen müssen in der Satzung nicht explizit benannt werden. Der Anmelder muss in der Satzung aber klar angeben, ob die Benutzung der Gewährleistungsmarke entweder allen Personen, die den geforderten Standard einhalten, oder nur einer bestimmten Kategorie von Personen gestattet ist. Die Satzung muss die Prüfungsverfahren und das System für die Überwachung beschreiben, die/das der Anmelder/Inhaber der Gewährleistungsmarke anwendet, um sicherzustellen, dass die Waren/DL die gewährleisteten Eigenschaften auch tatsächlich besitzen. Zu diesem Zweck kann die Satzung auf technische Standards Bezug nehmen, die der Anmelder entweder selbst oder andere private oder öffentliche Stellen festgelegt haben. Derartige Bezugnahmen müssen jedoch offiziellen oder allgemein zugänglichen Quellen zuzuordnen sein. Der Anmelder/Inhaber muss die Prüfungen oder die Kontrollen der Benutzungsbedingungen nicht unbedingt selbst ausführen. Er kann sich dazu spezialisierter externer Prüfer und/oder Überwacher bedienen. Die Prüfung der mit der Marke versehenen Waren/DL sowie die Überwachung der Benutzungsbedingungen kann auf Stichproben oder sporadische Kontrollen beschränkt werden. Sie müssen sich auch nicht auf die Gesamtheit der Waren, für die die Gewährleistung gilt, oder auf alle Benutzer erstrecken. Die Satzung muss die Prüfung und Überwachung mit hinreichender Klarheit beschreiben, die Amt und Marktteilnehmer davon überzeugt, dass diese Maßnahmen angemessen sind und sichergestellt ist, dass sich die Gewährleistungsmarke tatsächlich auf Waren/DL erstreckt, für die eine wirksame Gewährleistung besteht. Bei den Maßnahmen können die Methoden und die Häufigkeit der Prüfung und Überwachung, die Qualifikation der Personen, die die Prüfungen und Kontrollen durchführen, sowie die Faktoren berücksichtigt werden, die zusätzliche oder verstärkte Prüfungs- oder Überwachungsmaßnahmen auslösen. Des Weiteren sind in der Satzung die spezifischen Benutzungsbedingungen darzulegen, die die berechtigten Benutzer einhalten müssen, zum Beispiel, dass die Marke als Gewährleistungsmarke zu benutzen ist, und gegebenenfalls ob Gebühren im Zusammenhang mit der Benutzung der Marke entrichtet werden müssen. Auch die Angabe angemessener Sanktionen, die bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen und insbesondere bei missbräuchlicher Benutzung der Gewährleistungsmarke zur Anwendung kommen, ist obligatorisch.

#### *Funktion der Gewährleistungsmarke*

Da die Uniongewährleistungsmarke gerade ihre ersten Gehversuche unternimmt, beginnt gerade auch die Diskussion, wo die Gewährleistungsmarke zu verorten ist (Dazu jüngst: Fezer, GRUR 2017, 1188; Dröge GRUR 2017, 1198; Grabrucker GRUR 2018, 53)

#### *Markenfähigkeit des Zeichens*

Zunächst muss auch einer Gewährleistungsmarke die allgemeine Markenfähigkeit zu kommen. Dazu muss die Gewährleistungsmarke markenfähig sein, sich sowohl als Zeichen als auch bezüglich seiner Waren/DL von einem Zeichen und dessen Waren/DL eines anderen Unternehmens unterscheiden und grafisch darstellbar sein. Die Gewährleistungsmarke muss geeignet sein, die konkreten Waren/DL, für die eine Gewährleistung bestimmter Produkteigenschaften durch den Markeninhaber besteht, von solchen Waren/DL zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Die Angaben zu den Waren/DL, für die eine Gewährleistung bestehen soll, sowie die Angaben dazu, welche Eigenschaften die Waren/DL der Gewährleistungsmarke haben sollen, ergeben sich aus der Satzung zur Gewährleistungsmarke.

#### *Funktion der Gewährleistungsmarke*

Es besteht die Auffassung, dass der Gewährleistungsmarke eine spezifische Markenfunktion im Sinne einer markenrechtlichen Gewährleistungsfunktion zukommt. Die spezifische Markenfähigkeit einer Gewährleistungsmarke verlangt die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der spezifischen Markenfähigkeit anhand einer spezifischen Gewährleistungsfunktion. Ein absolutes Eintragungsverbot besteht deshalb, wenn das Zeichen nicht zur Unterscheidung von Produkten nach der Gewährleistung bestimmter Eigenschaften konkreter Waren/DL geeignet ist. Dabei soll es rechtlich unerheblich sein, ob die spezifische Gewährleistungsfunktion im Sinne einer konkretisierten Wirkungsfunktion zu verstehen ist, oder ob die spezifische Gewährleistungsfunktion die allgemeine Herkunftsfunktion, die einer Gewährleistungsmarke nicht zukommt, ersetzt.

Unter der allgemeinen Herkunftsfunktion versteht man markenrechtlich die Garantie der Ursprungsidentität, die auf die Produktkontrolle und die Markenverantwortung des Markeninhabers bezogen wird und aus der Sicht des Publikums als seine Verantwortlichkeit für die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Waren/DL. Der Markeninhaber übernimmt markenrechtlich die Gewährleistung bestimmter Produkteigenschaften konkreter Waren/DL in dem Sinne, dass er ein Prüfungs-, Kontroll- und Nutzungssystem hinsichtlich definierter Produkteigenschaften konkreter Produkte und einer satzungsgemäßen Benutzung der Gewährleistungsmarke einrichtet. Die Gewährleistung ist eine markenrechtliche und nicht eine vertragsrechtliche Gewährleistung oder Garantie. Die Gewährleistungsfunktion stellt deshalb eine Konkretisierung der allgemeinen Herkunftsfunktion dar. Sie ersetzt diese geradezu. Da der Markeninhaber selbst keine gewerbliche Tätigkeit ausüben darf, die die Lieferung von Waren/DL, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst, nicht ausüben darf, versteht der Verkehr das mit der Gewährleistungsmarke gekennzeichnete - zertifizierte - Produkt als ein Produkt, das aus dem vom Markeninhaber verantworteten Prüfungs-, Kontroll- und Benutzungssystem stammt. Es wird deshalb vorgeschlagen, Gewährleistungsmarken als Zertifizierungsmarken und die spezifische

Gewährleistungsfunktion als Zertifizierungsfunktion zu benennen (Fezer, GRUR 2018, 1188, 1197). Die Zertifizierungsmarke, deren Hauptfunktion die Gewährleistungsfunktion ist, soll vor allem dabei helfen, die Gewährleistungsmarke von der Gütemarke bzw. Qualitätsmarke zu unterscheiden.

#### *Abgrenzung Gütezeichen*

Die Gütemarke behält im Gegensatz zur Gewährleistungsmarke ihre Herkunftsfunktion als Hauptfunktion. Sie kann zwar neben ihrer Herkunftsfunktion als ihre Hauptfunktion entsprechend ihren anderen Funktionen in ihrer Qualitäts-, Gewährleistungs-, Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion benutzt werden. Diese Funktionen übernehmen aber neben der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion bei der Gütemarke wie bei allen anderen Individualmarken lediglich eine Nebenfunktion, die die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke nicht ersetzen können. Der EuGH sieht deshalb in der Qualitätsfunktion einer Gütemarke nur eine Nebenfunktion der Marke und zieht damit eine klare Grenze zur Gewährleistungsmarke (EuGH C-689/15 Rn. 42 – Baumwollsiegel). Diese Betrachtung hat erhebliche Konsequenzen für den Benutzungsnachweis. Die Nutzung eines Zeichens als allgemeines Qualitätszeichen (Gütezeichen) durch Unternehmen (z. B. „Wollsiegel“) reicht nicht, den Benutzungsnachweis für die Marke zu führen, wenn der Markeninhaber nicht nachweisen kann, dass jeweils Lizenzen ingeräumt sind.

#### *Abgrenzung Kollektivmarke/geographische Herkunftsbezeichnung*

Geographische Herkunftsangaben können sich auf Herkunft, Eigenschaften, Qualität und Ruf beziehen (§ 127 MarkenG). Kollektivmarken werden zur Kennzeichnung übereinstimmender Eigenschaften aus mehreren Herstellungsbetrieben verwendet. Geographischen Herkunftsangaben wie Kollektivmarken sind in gewisser Weise ebenfalls Garantie- und Gewährleistungsmarken. Dennoch sind sie letztlich Gütezeichen. Der Unterschied der Gewährleistungsmarke von der Gütemarke besteht auch hier in der Haupt- und Nebenfunktion der jeweiligen Marken und zwar sowohl aus der Perspektive des Rechtsinhabers als auch aus der Perspektive der Markenbenutzer. Aus der Perspektive des Rechtsinhabers unterscheidet sich die Gewährleistungsmarke von der Kollektivmarke durch die spezifischen Anforderungen des Gesetzes an den Rechtsinhaber, aus der Perspektive der Markenbenutzer durch die spezifischen Anforderungen an die mit der Gewährleistungsmarke gekennzeichneten Waren/DL als qualifizierte Produkteigenschaft.

***DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel zur allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM... kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

#### **HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)