

Koexistenz von Marken und geografischen Herkunftsangaben

Simon Holzer¹

I. Einleitung

Marken und geografische Herkunftsangaben sind Kennzeichen mit unterschiedlichen Funktionen. Marken unterscheiden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen.² Die wesentliche Funktion der Marke besteht somit darin, auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.³ Die geografische Herkunftsangabe demgegenüber unterscheidet Waren und Dienstleistungen nach ihrer geografischen Herkunft und verknüpft diese unter Umständen zusätzlich mit bestimmten Qualitätserwartungen. Eine Zwischenstellung zwischen der klassischen Individualmarke und der geografischen Herkunftsangabe nimmt die Kollektivmarke ein. Sie weist nicht auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb, sondern von einem Kollektiv hin. Die Definition des Kollektivs kann nach geografischen Kriterien erfolgen. Nach den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts können geografische Herkunftsangaben Inhalt einer Kollektivmarke sein.⁴

Das Verhältnis zwischen Marken und Herkunftsangaben hat in der Vergangenheit auf gemeinschaftsrechtlicher und supranationaler Ebene Anlass zu verschiedenen Gerichtsstreitigkeiten gegeben. Zu den wichtigsten Entscheidungen gehört einmal die bereits ein paar Jahre zurückliegende Chiemsee-Entscheidung des EuGH vom 4. 5. 1999,⁵ welche sich zu den Voraussetzungen äußerte, unter denen geografische Herkunftsangaben als Marken geschützt werden können. Ferner ist auf das EuGH-Urteil in Sachen „Gerri/Kerry Spring“ hinzuweisen,⁶ in dem es um die

Auslegung des Schutzzumfangs einer Marke gegenüber einer geografischen Herkunftsangabe und damit um die Handhabung der Schutzschranke im europäischen Markenrecht zu Gunsten geografischer Herkunftsangaben ging. Anzuführen ist schließlich auch der Panelbericht der beiden WTO-Streitbeilegungsverfahren DS174 und DS290,⁷ in denen die USA und Australien (unter anderem) eine TRIPS⁸-widrige Einschränkung von Markenrechten durch die damalige Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen⁹ monierten, diesbezüglich mit ihren Anträgen aber nicht durchdrangen.

II. Problembereiche

Zu Friktionen zwischen Marken und geografischen Herkunftsangaben kommt es aus verschiedenen Gründen. Problematisch ist einmal, wenn eine geografische Herkunftsangabe gleichzeitig als Marke eingetragen wird, sei es als durchgesetzte Marke oder zusammen mit unterscheidungskräftigen Elementen als originär unterscheidungskräftiges Zeichen. Ferner kann es unter geltendem Gemeinschaftsrecht vorkommen, dass auch wenn eine nationale Marke oder eine Gemeinschaftsmarke gutgläubig hinterlegt worden ist, später für das gleiche Territorium und für die gleichen Waren eine identische oder verwechselbar ähnliche jüngere geografische Angabe beziehungsweise Ursprungsbezeichnung im Sinne der Verordnung (EG) 510/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel¹⁰ in das europäische Register für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben eingetragen wird. Zu Konflikten kann es weiter auch dann kommen, wenn – wie im EuGH-Urteil in Sachen „Gerri/Kerry Spring“¹¹ – eine Phantasiemarke auf eine ähnliche oder identische, aus einem anderen Staat stammende und bislang im Staat, in dem die Marke registriert ist, unbekannte geografische Herkunftsangabe trifft.

Praktische Probleme machen solche Konstellationen jeweils dann, wenn der Kreis der Berechtigten am prioritätsälteren Kennzeichen sich nicht mit demjenigen des jüngeren deckt und in der Folge umstritten ist, ob und in welchem Umfang die beiden Parteien ihre Ausschließlichkeitsrechte auch einander gegenüber geltend machen können.

Ein möglicher Lösungsansatz, mit dem sich dieses Konfliktpotenzial entschärfen lässt, besteht einmal darin, Überschneidungen von geografischen Herkunftsangaben und Marken möglichst zu verhindern und mittels Eintragungshindernissen dafür zu sorgen, dass keine Zeichen als geografische Herkunftsangaben und auch als Marken geschützt werden oder dass, wenn parallele Schutzrechte be-

1 Dr. Simon Holzer ist Rechtsanwalt in Zürich. – Der vorliegende Beitrag basiert auf einem Vortrag, der anlässlich der vom Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Steuerrecht organisierten Tagung „Zukunft des Markenrechts“ am 5. 10. 2007 in Berlin gehalten wurde. Der Vortragstil wurde weitgehend beibehalten.

2 Art. 2 MarkenRL, Art. 4 GMV.

3 EuGH MarkenR 2002, 394 – Arsenal.

4 Dazu *Omsels*, Geographische Herkunftsangaben, 2007, N 734. Anders die Rechtslage in der Schweiz, wo für Kollektiv- und Garantimarken grundsätzlich die gleichen Anforderungen betreffend Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis gelten wie für Individualmarken (BGE 131 III 495 „Felsenkeller“).

5 EuGH MarkenR 1999, 189.

6 EuGH MarkenR 2004, 57.

7 *Omsels* (s. Fn. 4), N 795; WTO-Streitbeilegungsverfahren DS174 und DS290 mit Panelbericht vom 15. 3. 2005.

8 Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums.

9 Verordnung Nr. 2081/92 EWG des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. 7. 1992 (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. 7. 1992, 1 ff.).

10 Verordnung (EG) Nr. 510/2006 EWG des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 20. 3. 2006 (ABl. EG Nr. L 93 vom 31. 3. 2006, 12 ff.).

11 S. Fn. 6.

stehen, wenigstens die Rechtsinhaberschaft jeweils die gleiche ist.¹² Ein alternativer Regelungsansatz liegt darin, die Koexistenz von Marken und geografischen Herkunftsangaben zu dulden, aber gleichzeitig Regeln aufzustellen, nach denen Kollisionen zwischen den beiden Kennzeichenarten zu lösen sind. Die Hierarchie zwischen Marken und geografischen Herkunftsangaben kann dabei nach unterschiedlichsten Kriterien geregelt werden. Möglich ist zum Beispiel, streng nach dem Prinzip der Alterspriorität zu verfahren oder feste Vorrangsregeln aufzustellen, so dass beispielsweise das Recht aus einer Marke demjenigen an einer geografischen Herkunftsangabe stets vorgeht (oder umgekehrt). In den meisten Rechtsordnungen, so auch im Gemeinschaftsrecht, trifft man auf Mischformen der verschiedenen Lösungsansätze.

III. Eintragungshindernisse für Marken

Das Gemeinschaftsrecht kennt verschiedene Eintragungshindernisse, wobei ich zuerst auf diejenigen für Marken und anschließend auf die Eintragungshindernisse für geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Sinne der Verordnung Nr. 510/2006 eingehen werde.

Geografische Herkunftsangaben werden aufgrund ihres beschreibenden Charakters¹³ und wegen des an ihnen bestehenden Freihaltebedürfnisses¹⁴ bekanntlich nicht als Marken eingetragen, es sei denn, sie hätten Unterscheidungskraft erlangt und sich im Verkehr als Marke durchgesetzt¹⁵ oder sie würden mit anderen unterscheidungskräftigen Zeichen kombiniert.

In seiner Chiemsee-Entscheidung hat der EuGH am 4.5.1999 festgehalten, dass nicht nur die Eintragung von geografischen Bezeichnungen als Marken verboten ist, die Orte bezeichnen, die von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden, sondern auch solcher geografischer Bezeichnungen, die zukünftig von den betroffenen Unternehmen als Herkunftsangabe für die betreffende Warengruppe verwendet werden können.

Eine logische Ausnahme vom Eintragungshindernis für geografische Herkunftsangaben als Marken gilt für Kollektivmarken. Sowohl die Gemeinschaftsmarkenverordnung¹⁶ als auch die Markenrichtlinie¹⁷ lassen die Eintragung von geografischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken zu, weil bei diesen von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist, dass die Benutzung dieser Marken grundsätzlich allen im Herstellungsgebiet ansässigen Produzenten offen stehen muss und somit kein relevan-

tes Freihaltebedürfnis besteht. Der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung entfällt somit.

Ein besonderes Eintragungshindernis für Marken gilt, wenn bei der Europäischen Kommission bereits ein Antrag auf Registrierung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung hängig ist oder eine solche Bezeichnung bereits in das europäische Register für g.U.¹⁸ oder g.g.A.¹⁹ eingetragen wurde. Gemäß Art. 14 Abs. 1 der Verordnung Nr. 510/2006 kann für Waren der gleichen Erzeugnisklasse keine Marke eingetragen werden, wenn diese Marke den Schutzzumfang der geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach Art. 13 Verordnung Nr. 510/2006 verletzen würde. Eine Verkehrsdurchsetzung ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Diese Regelung von Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 wurde, mit leicht anderem Wortlaut, auch in Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV übernommen. Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV sieht vor, dass Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind, wenn sie die gleiche Art von Waren betreffen und der Schutzzumfang der geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nach Art. 13 Verordnung Nr. 510/2006 verletzt wäre. Ob und wenn ja, welche rechtliche Bedeutung die sprachlichen Unterschiede in der Verordnung Nr. 510/2006 und in der Gemeinschaftsmarkenverordnung haben – einmal ist von Waren der gleichen Erzeugnisklasse, einmal von Waren der gleichen Art die Rede –, ist nicht klar.

In die Markenrechtsrichtlinie und in die nationalen Markengesetze wurde Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 nicht übernommen. Bei nationalen Marken ist deshalb Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 unmittelbar anwendbar und begründet einen eigenen absoluten Ausschlussgrund.²⁰

Fraglich ist, ob das Eintragungshindernis von Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 beziehungsweise Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV auch für Kollektivmarken gilt. Zumindest wenn die Markensatzung der betroffenen Kollektivmarke mit der Spezifikation der älteren geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung übereinstimmt und auf diese Weise sicher gestellt ist, dass die mit der Kollektivmarke gekennzeichneten Produkte gleichzeitig auch die Spezifikation der geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung respektieren, ist der Schutzzumfang letzterer nicht tangiert. Solange kein Verletzungstatbestand nach Art. 13 Verordnung Nr. 510/2006 vorliegt, greift auch das Eintragungshindernis nach Art. 14 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 beziehungsweise Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV nicht und die Kollektivmarke kann somit registriert werden.

Die Eintragungshindernisse, welche das Gemeinschaftsrecht für Marken im Zusammenhang mit geografischen Herkunftsangaben vorsieht, lassen sich somit wie folgt zusammenfassen:

- Die Eintragung einer geografischen Herkunftsangabe als *Individualmarke* ist nur bei Nachweis der Verkehrsdurchsetzung möglich.
- Als *Kollektivmarke* kann eine geografische Herkunftsangabe auch ohne Verkehrsdurchsetzung eingetragen werden.

12 Dazu unten Abschnitt III.

13 Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV.

14 Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV.

15 Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL, Art. 7 Abs. 3 GMV.

16 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, s. Art. 64 Abs. 2 GMV.

17 Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, s. Art. 15 Abs. 2 MarkenRL.

18 Geschützte Ursprungsbezeichnung im Sinne der Verordnung Nr. 510/2006.

19 Geschützte geografische Angabe im Sinne der Verordnung Nr. 510/2006.

20 *Omsels* (s. Fn. 4), N 795.

- Eine geografische Herkunftsangabe kann nicht als *Individualmarke* eingetragen werden, wenn bereits eine prioritätsältere geschützte geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung für Waren der gleichen Erzeugnisklasse beziehungsweise der gleichen Art angemeldet ist.
- Die Eintragung einer geografischen Herkunftsangabe als *Kollektivmarke* bei Vorliegen einer prioritätsälteren geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung ist möglich, wenn die Markensatzung der Kollektivmarke der Spezifikation der g.g.A. oder g.U. entspricht.

IV. Eintragungshindernisse für geschützte geografische Angaben und geschützte geografische Ursprungsbezeichnungen

Gemeinschaftsrechtliche Eintragungshindernisse bestehen wie erwähnt nicht nur für Marken, sondern umgekehrt auch für geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach der Verordnung Nr. 510/2006.

Allerdings schließt, wie sogleich zu zeigen sein wird, die Existenz einer prioritätsälteren Marke grundsätzlich nicht aus, dass eine jüngere geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das europäische Register für geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen eingetragen wird. Umgekehrt haben wir gesehen, dass zumindest eine Individualmarke nicht mehr eingetragen werden kann, wenn diese eine ältere geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung enthält und die unter der jüngeren Marke angebotenen Produkte den Schutzzumfang der älteren geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung tangieren.

Art. 3 Abs. 4 Verordnung Nr. 510/2006 schreibt vor, dass geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen nur dann nicht in das europäische Register eingetragen werden, wenn die Eintragung aufgrund des Ansehens, das eine Marke genießt, ihres Bekanntheitsgrads und der Dauer ihrer Verwendung geeignet ist, den Verbraucher in Bezug auf die tatsächliche Identität des Erzeugnisses irreführen. Ein Vergleich mit der englischen Fassung der Verordnung Nr. 510/2006 macht klar, dass eine ältere Marke der Eintragung einer jüngeren geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung nur dann entgegensteht, wenn die Marke sämtliche der soeben erwähnten Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 4 Verordnung Nr. 510/2006 kumulativ erfüllt.²¹ Die Vorschrift verlangt damit mehr als Notorietät der Marke.²²

Ferner wird in der Lehre verlangt, dass das Ansehen, die Bekanntheit und die lange Verwendungsdauer in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft und nicht nur in einem einzelnen Mitgliedstaat vorliegen müssen, damit ein Eintrag einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung verhindert werden kann.²³

Die Inhaber von älteren Marken, welche durch eine jüngere geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung

bedrängt werden und welche die Kriterien von Art. 3 Abs. 4 Verordnung Nr. 510/2006 nicht erfüllen, können zwar gegen die Eintragung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung bei der Europäischen Kommission innert sechs Monaten ab Veröffentlichung der Bezeichnung im Amtsblatt Einspruch erheben. Nach ausdrücklichem Wortlaut von Art. 7 Abs. 3 lit. c Verordnung Nr. 510/2006 berechtigt einen eine ältere Marke aber bloß, Widerspruch gegen eine jüngere geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung einzulegen. Über die Begründetheit des Einspruchs ist damit noch nichts gesagt.

Die Kommission entscheidet über Einsprüche gegen die Registrierung einer geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung im Rahmen einer Einzelfallentscheidung unter Berücksichtigung aller maßgebenden Interessen, wobei es durchaus sein kann, dass eine geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung in das europäische Verzeichnis eingetragen wird, selbst wenn bereits eine ältere nationale Marke oder eine Gemeinschaftsmarke existiert.

Ob bei der Eintragung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung andere Regeln gelten, wenn ein Konflikt mit einer älteren Kollektivmarke zu beurteilen ist, dazu äußern sich weder die Verordnung Nr. 510/2006 noch die Gemeinschaftsmarkenverordnung oder die Markenrichtlinie. Es spricht meines Erachtens nichts dagegen, eine geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung zu registrieren, solange die Spezifikation dieser geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung der Markensatzung der Kollektivmarke entspricht.

V. Koexistenz von Marken und geografischen Herkunftsangaben (Schutzschränkenbestimmungen)

1. Markenrechtliche Bestimmungen

Wie gesehen verhindern die gesetzlichen Eintragungshindernisse Konflikte zwischen Marken und geografischen Herkunftsangaben nicht konsequent. Deshalb sind Bestimmungen erforderlich, welche das Nebeneinander der beiden Kennzeichenarten koordinieren.

Die Leitplanken dafür gibt Art. 17 TRIPS vor. Diese Bestimmung sieht vor, dass die WTO-Mitglieder begrenzte Ausnahmen von den Rechten aus einer Marke vorsehen können, wie etwa eine lautere Benutzung beschreibender Angaben, wenn diese Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und Dritter berücksichtigen. Das Gemeinschaftsrecht hat von diesem Vorbehalt Gebrauch gemacht. Gemäß Art. 12 lit. b GMV und Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (Individualmarken) beziehungsweise Art. 64 Abs. 2 GMV und Art. 15 Abs. 2 MarkenRL (Kollektivmarken) kann einem Dritten nicht verboten werden, im geschäftlichen Verkehr Angaben über die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, solange diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Mit dieser Schrankenbestimmung musste sich der EuGH insbesondere in seinem Urteil zur Kollision der Zeichen „Gerri“ und „Kerry Spring“ auseinandersetzen.

²¹ Gorny GRUR 1996, 453; Omsels (s. Fn. 4), N 811.

²² Omsels (s. Fn. 4), N 811, Ohlgart in: FS f. Tilmann, 2003, S. 423; ders. in: FS f. v. Mühlendahl, 2005, S. 107.

²³ Omsels (s. Fn. 4), N 811.

Ausgangspunkt für die EuGH-Entscheidung bildete ein aus der irischen Grafschaft Kerry stammendes und mit „Kerry Spring“ bezeichnetes Erfrischungsgetränk, welches in Deutschland auf ältere Marken mit dem Wortelement „Gerri“ prallte, welche unter anderem Schutz für Mineralwasser beanspruchten.

Der Importeur des irischen Mineralwassers berief sich gegenüber den älteren Marken auf die Schutzschranken von Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL, wonach jemandem nicht verboten werden kann, Angaben über die geografische Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen zu machen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Die Markeninhaberin bestritt, dass der Importeur diese Schutzschranke beanspruchen kann, wenn er die geografische Herkunftsangabe markenmäßig benutzt, also zur Unterscheidung der gekennzeichneten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft, so wie dies im konkreten Fall tatsächlich der Fall war.

Ob sich ein Anbieter auf die Schutzschranken zu Gunsten geografischer Herkunftsangaben beziehen kann, beurteilt sich gemäß dem Urteil des EuGH unabhängig davon, ob der Anbieter die geografische Herkunftsangabe markenmäßig verwendet oder nicht.²⁴ Diesem Ergebnis ist aus rechtssystematischer Sicht zuzustimmen. Es leuchtet ein, dass die Schutzschranken des Markenrechts erst dann überhaupt relevant werden, wenn das fragliche Zeichen markenmäßig benutzt wird, und deshalb in den Anwendungsbereich der markenrechtlichen Bestimmungen fällt.²⁵ Ob die Schutzschranke von Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL beziehungsweise Art. 12 lit. b GMV den Interessen der Markeninhaber ausreichend Rechnung tragen, wie dies Art. 16 TRIPS verlangt, ist eine andere Frage, die bislang noch kaum vertieft geprüft wurde.²⁶

Fraglich ist, wann die Benutzung eines Zeichens den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Im Fall „Kerry Spring“ war gemäß dem EuGH entscheidend, ob der Verwender der geografischen Herkunftsangabe über die Gefahr einer bloß klanglichen Verwechslung hinaus gegenüber dem Markeninhaber unlauter handelt.²⁷ Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn sich der Vertreiber von Kerry Spring-Erfrischungsgetränken auch noch eine Rufausbeutung oder Herabsetzung vorwerfen lassen müsste.

Bemerkenswert ist, dass die Schutzschranken, welche die Rechte der Markeninhaber gegenüber geografischen Herkunftsangaben einschränken, seit jeher im Markenrecht selber verankert sind und nicht, wie man insbesondere von Markeninhabern zuweilen hört, mit der Verordnung zum Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen über die Hintertüre eingeführt wurden.

2. Bestimmungen im Recht der geschützten geografischen Angaben und geschützten geografischen Ursprungsbezeichnungen

Mit den Bestimmungen der alten Verordnung Nr. 2081/92 befassten sich bereits die beiden WTO-Streitbeilegungsverfahren DS174 und DS290.

Das Panel in den beiden Streitbeilegungsverfahren DS174 und DS290, die sich mit der Rechtmäßigkeit der inzwischen abgelösten Verordnung Nr. 2081/92 auseinandersetzten, kam in seinem Bericht – meines Erachtens zu Unrecht – zum Schluss, dass Art. 14 Abs. 2 der alten Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 die Rechte der Markeninhaber in Verletzung von Art. 16 TRIPS übermäßig einschränkt. Im Ergebnis hat der Panelbericht die Verletzung von Art. 16 TRIPS allerdings als zulässige Ausnahme vom Markenschutz i.S.v. Art. 17 TRIPS beurteilt.²⁸

Dennoch änderte die Europäische Kommission Art. 14 in der neuen Verordnung Nr. 510/2006 ab und versuchte, vollständige TRIPS-Konformität herzustellen. Bei diesem Versuch geriet man allerdings vom Regen in die Traufe.

Der neue Art. 14 Abs. 2 der Verordnung Nr. 510/2006 sieht vor, dass eine Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und die vor dem Zeitpunkt des Schutzes der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Ursprungsland oder vor dem 1.1.1996 in gutem Glauben im Gebiet der Gemeinschaft angemeldet, eingetragen oder durch Verwendung erworben wurde, ungeachtet der Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe weiter verwendet werden darf.

Andere Marken, welche die Voraussetzungen von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung Nr. 510/2006 nicht erfüllen, dürfen demnach nur noch verwendet werden, wenn die fraglichen Waren der Spezifikation der geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung entsprechen, was in der Regel nicht zutreffen dürfte.

Die neue Fassung von Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 ist wenig geglückt.

Sie führt neu das Stichdatum des 1.1.1996 ein. Dieser Termin wurde aus Art. 24 Abs. 5 TRIPS übernommen. Dort wird das Datum allerdings in ganz anderem Zusammenhang gebraucht, nämlich als Stichtag für den Geltungsbereich der Vorschriften des TRIPS-Abkommens als solches und nicht als maßgebendes Stichdatum für die Regelung des Verhältnisses zwischen Marken und geografischen Herkunftsangaben.²⁹

Dies hat zur Folge, dass das neue Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 selbst für gutgläubig angemeldete Marken nicht gilt, wenn sie nach dem 1.1.1996 hinterlegt wurden. Fallen die mit solchen Marken gekennzeichneten Produkte in den Schutzzumfang einer geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung, dann müssen sie die Spezifikation dieser Bezeichnung erfüllen.

Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Marke hinterlegt wurde, als noch überhaupt keine entsprechende geografische Herkunftsangabe geschützt war, auch im Ursprungsland der geografischen Herkunftsangabe nicht.

24 Omsels (s. Fn. 4), N 823 f.; a.A. Ullmann GRUR 1999, 672.

25 Eisenführ/Schennen, GMV, 2. Aufl., N 6 zu Art. 12 GMV.

26 WT/DS174, Panelbericht vom 15.03.2005, Ziff. 7.3.1.6.3.2.

27 EuGH MarkenR 2004, 57 Rn. 26 – Gerri/Kerry Spring.

28 Knaak GRUR Int. 2006, 896 ff.; Holzer, Geschützte Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschützte geografische Angaben (GGA) landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 2005, S. 305.

29 Knaak GRUR Int. 2006, 896, 898.

Dass diese Regelung wenig sachgerecht ist, zeigt folgendes Beispiel: Ein Markeninhaber kann sich nicht auf das Weiterbenutzungsrecht von Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 berufen, wenn er in Deutschland nach dem 1.1.1996 gutgläubig eine Marke anmeldet und keine Kenntnis davon hat, dass diese Marke beispielsweise in Kolumbien bereits als Herkunftsangabe geschützt ist und zu einem späteren Zeitpunkt auch als geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung im europäischen Verzeichnis angemeldet und eingetragen wird, was unter der neuen Verordnung Nr. 510/2006 möglich ist.

Ob diese Regelung den Rechten der Markeninhaber wie von Art. 16 TRIPS gefordert ausreichend Rechnung trägt, darf bezweifelt werden.

Es wäre sachgerechter, wie im alten Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ausschließlich auf das Kriterium des guten Glaubens abzustellen.³⁰ Das würde bedeuten, dass eine geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung einer Marke nicht entgegengehalten werden kann, wenn die Marke hinterlegt worden wäre, bevor im gleichen Territorium die umstrittene geografische Bezeichnung Schutz erlangt hätte, beispielsweise als wettbewerbsrechtlich geschützte geografische Herkunftsangabe.

Das Kriterium der Gutgläubigkeit wird zwar auch im neuen Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 erwähnt, ist jedoch für Marken, die nach dem 1.1.1996 hinterlegt werden, grundsätzlich irrelevant, jedenfalls wenn die umstrittene geografische Bezeichnung zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung in ihrem Ursprungsland bereits Schutz genießt.

VI. Weitere Fragen im Zusammenhang mit der Verordnung Nr. 510/2006

Zusammen mit der Verordnung Nr. 510/2006 wurde auch die neue Vorschrift von Art. 8 Abs. 1 eingeführt. Art. 8 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 sieht vor, dass ein nach dieser Verordnung eingetragener Name von jedem Marktteilnehmer verwendet werden kann, der Agrarerzeugnisse oder Lebensmittel vermarktet, die der betreffenden Spezifikation entsprechen. In der Literatur wird zum Teil die Frage aufgeworfen, ob Art. 8 Abs. 1

30 Knaak GRUR Int. 2006, 896, 899.

31 Knaak GRUR Int. 2006, 896, 899.

Verordnung Nr. 510/2006 als positivrechtliches Benutzungsrecht der ortsansässigen Produzenten zu verstehen ist, welches geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gegenüber anderen Kennzeichen eine Vorangstellung einräumt.³¹

Eine solche Auslegung wäre allerdings kaum mit den Vorschriften des TRIPS-Abkommens vereinbar. Meines Erachtens ist Art. 8 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 als bloße Garantie für die ortsansässigen Produzenten zu verstehen, eine geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung auch dann verwenden zu dürfen, wenn sie nicht Mitglied der gesuchstellenden Vereinigung sind. Ferner soll Art. 8 Abs. 1 Verordnung Nr. 510/2006 sicherstellen, dass ein Erzeugnis, welches die Voraussetzungen der Spezifikation einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung erfüllt, nicht nur von den Mitgliedern der gesuchstellenden Vereinigung, sondern auch von Personen außerhalb des Ursprungsgebiets unter der geschützten Bezeichnung angepriesen und (weiter-)verkauft werden kann.

VII. Zusammenfassung

Besonders spannungsgeladen ist das Verhältnis zwischen Marken und geschützten geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen im Sinne der Verordnung Nr. 510/2006. Der Versuch, in diesem Bereich vollkommene Konformität mit dem TRIPS-Abkommen zu erreichen, ist gescheitert.

Der Bestand einer gutgläubig erworbenen älteren Marke vermag wie gesehen nicht in jedem Fall zu verhindern, dass eine jüngere konkurrierende geografische Angabe oder Ursprungsbezeichnung registriert wird. Erforderlich ist zusätzlich, dass die Anforderungen von Art. 3 Abs. 4 Verordnung Nr. 510/2006 kumulativ erfüllt sind, was nur bei bekannten Gemeinschaftsmarken der Fall sein dürfte. Wenn aber die Inhaber von älteren und gutgläubig erworbenen Marken sich nicht auf Art. 3 Abs. 3 Verordnung Nr. 510/2006 berufen und auch das Weiterbenutzungsrecht des neuen Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 nicht in Anspruch nehmen können, dann verstößt dies meines Erachtens gegen Art. 16 TRIPS. Der neue Art. 14 Abs. 2 Verordnung Nr. 510/2006 unterläuft im Gegensatz zu seiner Vorgängerbestimmung in der alten Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 den Bestandesschutz für ältere, gutgläubig erworbene Marken, zumindest wenn diese nach dem 1.1.1996 erworben worden sind. ■

Bücher

Dieter Rebel

Gewerbliche Schutzrechte Anmeldung – Strategie – Verwertung Ein Praxishandbuch

Carl Heymanns Verlag, 5., überarbeitete und erweiterte Aufl., Köln 2007, XX, 826 Seiten, gebunden, € 138,- ISBN 978-3-452-25689-8

Das Praxishandbuch ist, wie der Rezensent von Anbeginn an verfolgen konnte, aus den Unterlagen der langjährigen Tätigkeit des Autors als Veranstalter und Referent von Seminaren sowie als Ausbilder von Patentprüfern entstanden. Es gibt fachkundig, verständlich und klug aufbereitete Antworten auf täglich auftauchende Fragen zu den gewerblichen Schutzrechten.

Das Handbuch beginnt mit einem die gewerblichen Schutzrechte umfassenden Kapitel über schutzrechtsüber-