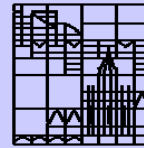


Universität Konstanz

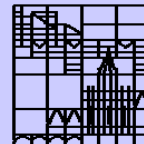


Rechtsnatur und Rechtssystematik der unionsrechtlichen Konzeption einer Gewährleistungsmarke

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
Jahrestagung vom 27. bis 30. September 2017 in Hamburg
Workshop GRUR Special Markenrecht am 29. September 2017
„Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisrelevanz“

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Unionsmarkenverordnung (UMV)

Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Kodifizierter Text)
Kapitel VIII Spezifische Bestimmungen über Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken
Abschnitt 1 Unionskollektivmarken Artt. 74 bis 82 UMV
Abschnitt 2 **Unionsgewährleistungsmarken Artt. 83 bis 93 UMV**

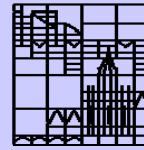
Markenrichtlinie (MRL)

Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung)
Abschnitt 6 Garantimarken, Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken
Garantie- oder Gewährleistungsmarken Artt. 27 lit. a und 28 MRL
Kollektivmarken Artt. 27 lit. b und 29 bis 39 MRL

Referentenentwurf eines Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG)

MaMoG/Ref-E – Stand 31. Januar 2017 (Bearbeitungsstand 6. März 2017)
Teil 4 Kollektivmarken § 97 bis 106 MarkenG
Teil 5 Gewährleistungsmarken **§ § 106a bis 106h MarkenG-E Gewährleistungsmarken**

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz

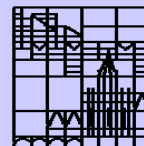


Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Rechtsgrundsätze des Unionsrechts

Die Rechtsnatur der unionsrechtlichen Gewährleistungsmarke und deren Rechtssystematik sind nach den markenrechtlichen Rechtsgrundsätzen des Unionsrechts zu bestimmen.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Definition der Unionsgewährleistungsmarke

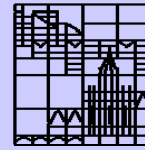
Art. 83 UMV Unionsgewährleistungsmarken

(1) Eine **Unionsgewährleistungsmarke** ist eine Unionsmarke, 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 die 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**.

(2) 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 Definition der **Garantie- oder Gewährleistungsmarke der MRL** in der Begriffsbestimmung des Art. 27 lit. a MRL entspricht Art. 83 UMV mit dem Unterschied, dass die Gewährleistung für die **Eigenschaft der geografischen Herkunft** zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber auch nicht – wie ausdrücklich in der UMV – ausgenommen ist. Nach Art. 28 Abs. 4 MRL besteht eine **Option der Mitgliedstaaten** für Gewährleistungsmarken der geografischen Herkunft.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Definition der Gewährleistungsmarke des MaMoG-Ref-E

§ 106a MarkenG-E

(1) Der **Inhaber** der Gewährleistungsmarke **gewährleistet** für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, **eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften**: das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften **mit Ausnahme der geografischen Herkunft**.

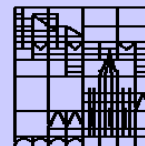
Die **Marke** muss **geeignet** sein, **Waren oder Dienstleistungen**, für die die Gewährleistung besteht, **von solchen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besetzt**.

Eine Gewährleistungsmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden

§ 106b MarkenG-E

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewährleistungsmarken kann jede natürliche oder juristische Person, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern sie **keine Tätigkeit ausübt**, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, **für die eine Gewährleistung besteht**, umfasst.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz

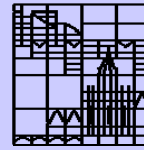


Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Drei der charakteristischen Merkmale einer Gewährleistungsmarke

- **Markenrechtliche Gewährleistung des Markeninhabers**
- **Gewährleistungsspezifische Unterscheidungseignung der Marke**
- **Gewährleistungsbezogene Neutralität des Markeninhabers**

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



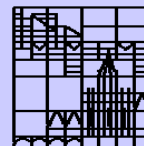
Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Abgrenzung der Gewährleistungsmarke von der Kollektivmarke

Bei der Gewährleistungsmarke und der Kollektivmarke handelt es sich um zwei spezifische Markenformen, für die auf der Grundlage der allgemeinen Bestimmungen der UMG und MRL spezifische Bestimmungen gelten.

- Unterschiedliche Art der Rechtsinhaberschaft im Verhältnis zu den Markenbenutzern
- Neutralitätsgebot des Inhabers einer Gewährleistungsmarke
- Kollektivmarke darf nicht den Anschein einer Gewährleistungsmarke hervorrufen
- Eindeutige Erkennbarkeit der spezifischen Markenform einer Gewährleistungsmarke
- Unterscheidungseignung zum unternehmensbezogenen Herkunftshinweis (Kollektivmarke) und Unterscheidungseignung zum markenrechtlichen Gewährleistungshinweis (Gewährleistungsmarke)

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



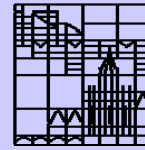
Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Abgrenzung der Gewährleistungsmarke von den Gütezeichen

Gütezeichen sind als solche weder Marken im Rechtssinne der UMG und der MRL noch Kennzeichen im Rechtssinne des MarkenG.

Gütezeichen können wertvolle Wirtschaftsgüter darstellen, denen außermarkengesetzlicher Rechtsschutz nach dem allgemeinen Deliktsrecht, Lauterkeitsschutz nach dem UWG oder spezialgesetzlicher Rechtsschutz zukommen kann.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



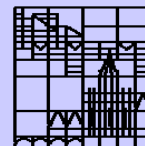
Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Vorabentscheidungsverfahren „Internationales Baumwollzeichen“

EuGH, Urteil vom 8. Juni 2017, Rechtssache C-689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze / Verein Bremer Baumwollbörse
GRUR 2017, 630 ff. – Baumwollblüte

Wenn der Anbringung eines Gütezeichens als einer allgemeinen Markenform der Individualmarke auf Waren **nur die Funktion eines Gütezeichens** für diese Waren zukommt, und nicht die Funktion, überdies zu garantieren, dass die Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle sie hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann, dann liegt **keine rechtserhaltende Benutzung** vor.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

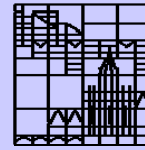
Die spezifische Markenfähigkeit einer Gewährleistungsmarke

An die allgemeine abstrakte Unterscheidungseignung eines Zeichens werden bei einem als Gewährleistungsmarke angemeldeten Zeichen spezifische Voraussetzungen an die Markenfähigkeit als ein Gewährleistungszeichen gestellt.

Die spezifische Unterscheidungseignung eines Zeichens als Gewährleistungszeichen ist auf die Gewährleistung bestimmter Produkteigenschaften konkreter Produkte bezogen.

Die Existenz einer rechtlich definierten Gewährleistung zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ist der Referenzrahmen der spezifischen Unterscheidungseignung.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

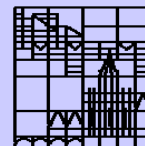
Die spezifische Gewährleistungsfunktion einer Gewährleistungsmarke

Der markenfunktionale Unterschied zwischen der Herkunftsfunktion der allgemeinen Markenform einer Individualmarke und der spezifischen Gewährleistungsfunktion einer Gewährleistungsmarke besteht darin:

Die - rechtlich definierte - spezifische Gewährleistungsfunktion ist eine Konkretisierung der Herkunftsfunktion im Sinne einer markenrechtlichen Garantie der Ursprungsidentität. Der Markeninhaber übernimmt markenrechtlich die Gewährleistung bestimmter Produkteigenschaften konkreter Waren und Dienstleistungen in dem Sinne, dass er ein Prüfungs-, Kontroll- und Benutzungssystem hinsichtlich der definierten Produkteigenschaften und der Benutzung der Gewährleistungsmarke einrichtet und durchführt.

Die mit der Gewährleistungsmarke gekennzeichneten Produkte sind ursprungsidentisch im Sinne einer rechtlich normierten Gewährleistung. Ob die Gewährleistungsfunktion als eine originäre und spezifische Markenfunktion oder als eine konkretisierte, weil rechtlich normierte Herkunftsfunktion im Sinne der Ursprungsidentität zu benennen ist, ist aus rechtlicher Sicht unerheblich.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der Gewährleistungsmarke

Die spezifische Gewährleistungsfunktion als Zertifizierungsfunktion – „Zertifizierungsmarke“

Beispiele zu Anwendungsproblemen

(1) Die Eintragungsverbote der Gattungstypik, Technizität und Ästhetik der Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder **anderen charakteristischen Merkmalen** bestehen.

(Artt. 7 Abs. 1 lit. e UMV, 4 Abs. 1 lit. e MRL, § 3 Abs. 2 MarkenG-E)

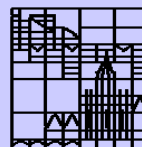
(2) Die **inhaltliche Unrichtigkeit eines Zertifizierungszeichens** als Gewährleistungsmarke.

(Artt. 7 Abs. 1 lit. f UMV, 4 Abs. 1 lit. f MRL, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Siehe dazu die Regelungen zu den Verfallsgründen und Nichtigkeitsgründen.

(Artt. 91 und 92 UMV, Art. 28 Abs. 3 MRL, § § 106g und 106h MarkenG-E)

Universität Konstanz



Rechtsnatur und Rechtssystematik der unionsrechtlichen Konzeption einer Gewährleistungsmarke

**Professor Dr. Karl-Heinz Fezer
Ordinarius a.D. an der Universität Konstanz**

**Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
Jahrestagung vom 27. bis 30. September 2017 in Hamburg
Workshop GRUR Special Markenrecht am 29. September 2017
„Die Gewährleistungsmarke und ihre Praxisrelevanz“**