

Ackva, Lucian

Research Report

Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und reputativen Risiken: Gezeigt am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A.

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 46

Provided in Cooperation with:

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Hostert (Luxembourg)

Suggested Citation: Ackva, Lucian (2021) : Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und reputativen Risiken: Gezeigt am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A., EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement, No. 46, European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV), Hostert

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/247670>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen
und reputativen Risiken

Gezeigt am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen
Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und
Banco Santander S. A.

Lucian Ackva



IMPRESSUM

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Herausgeber: André Reuter, Thomas Gergen

© EIKV Luxembourg, 2016 - 2021

European Institute for Knowledge & Value Management (EIKV)

c/o M. André REUTER – 8, rue de la Source

L-6998 Hostert - GD de Luxembourg

info@eikv.org

www.eikv.org

Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und reputativen Risiken

Gezeigt am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen
Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A.

Lucian Ackva
LL.M., M.Sc.

Vorwort

Diese Publikation stellt eine modifizierte Version meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes dar. Sie behandelt ein Thema des gewerblichen Rechtsschutzes, nämlich die Marke als schützenswertes, immaterielles Vermögensgut und verbindet dieses mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, allen voran solchen des effektiven Aufbaus und Erhalts distinkter Marken als gewichtiges ökonomisches Asset in der unternehmerischen Praxis. Die Arbeit steht zugleich sinnbildlich für meinen eigenen beruflichen Werdegang – der, ebenso wie die Publikation selbst, ohne die fortwährende, keinen Kompromiss duldende Unterstützung meiner Ehefrau Alina Ackva nicht möglich wäre. Mein Dank gilt darüber hinaus Herrn Prof. Dr. Dr. Thomas Gergen, der die vorliegende Arbeit nicht nur mit führender Hand begleitet, sondern den Weg zu ihrer Veröffentlichung erst geebnet hat.

Langenfeld, im Dezember 2021

Lucian Ackva

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit	1
B. Marken als juristisch schutzfähiges, immaterielles Vermögensgut	4
I. Schutzvoraussetzungen	4
1. Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit	4
2. Graphische Darstellbarkeit nach § 8 I MarkenG	5
3. Zeichen für Waren oder Dienstleistungen im gewerblichen Kontext	7
II. Entstehung, Hindernisse und Erlöschen des nationalen Markenschutzes	7
1. Schutz mittels Eintragung nach Anmeldung, Verkehrsgeltung aufgrund Benutzung oder Notorietät nach § 4 MarkenG	8
2. Schutzhindernisse und Ausnahmetatbestand nach § 8 II Nr. 1, III MarkenG	11
3. Beseitigung des Markenschutzes, Löschantrag/-klage	15
4. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Markeninhabers	17
C. Marken als betriebswirtschaftliches Asset und marketingrelevantes Distinktionsmerkmal	19
I. Werbepsychologische Funktionen von Marken	19
1. Markenrelevanz und präklusive Wirkung im Kaufentscheidungsprozess	19
2. Marken als Kommunikationsinstrument	21
II. Ökonomische Dimensionen der strategischen Markenführung	24
1. Markenwert als betriebswirtschaftliche Kenn- und Erfolgsgröße	24
2. Marken als Instrument zur Wettbewerbsgestaltung	26
D. Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und aus öffentlichen Rechtsstreitigkeiten resultierenden Reputationsrisiken am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) und Banco Santander S. A.	28
I. Chronologie und Instanzenzug	28
1. Anmeldung und Registrierung der Farbmarke „Rot (HKS 13)“	28
2. Löschanträge Grupo Santander, Zurückweisung DPMA	29
3. Beschwerdeerhebung und BPatG-Beschluss – 33 W (pat) 33/12	30
4. EuGH-Urteil – C-217/13	31
5. BPatG-Beschluss – 25 W (pat) 13/14	32
6. Revision und BGH-Beschluss – I ZB 52/15	33
7. Fortsetzung des Rechtsstreits, Einigung und Vergleich	34
II. Mediale Rezeption und reputative Auswirkungen des Rechtsstreits	35
1. Öffentliches Interesse und Narrativ in Fach- und Leitmedien	35
2. Wahrnehmung und Wertung in der Bevölkerung	37
3. Gesamtwürdigung	38

E. Litigation-PR und Mediation als strategische Handlungsoptionen	40
I. Aktive Steuerung des Medienechos durch Litigation-PR	40
II. Mediation als strategische Handlungsalternative	43
F. Fazit und Ausblick	47
Literaturverzeichnis	50

A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit

Im Lichte zunehmend polypolistisch ausgestalteter Anbietermärkte, nicht nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt, wird der grenzüberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen zu einer unabweislichen Erfolgsdeterminante für große Teile der Marktakteure. Dabei formen digitale Disruptionen sowie ein konstanter wie kaum mehr berechenbarer technologischer Fortschritt ein Marktumfeld, in dem sich evidenten betriebswirtschaftlichen Fragen, etwa zur effektiven Marktbearbeitung und -erschließung, in zentraler Weise auch juristische Aspekte und Erfordernisse anschließen. In der Folge sieht sich nicht nur das supranationale, europäische, sondern auch das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland neuen Herausforderungen, gleichwohl auch veritablen Chancen gegenübergestellt. Insbesondere dem internationalen Vertragsrecht in seiner Ausrichtung auf ein hohes Schutzniveau des Endverbrauchers kommt diesbezüglich eine exponierte Rolle zu¹, indem es die permanente Interaktion zwischen ungleich starken, auch geographisch voneinander getrennten Marktakteuren regelt und den Wirtschaftsraum EU im Wege einer (Voll-)Harmonisierung entsprechender Rechtsvorschriften weiter vereint – in letzter Konsequenz, um ein Maximum nicht-tarifärer Handelshemmnisse abzubauen² und den europäischen Markt durch einheitliches Recht und Rechtsprechung als nachhaltig attraktives und gegenüber konkurrierenden Nationen auch überlegenes Handelsterritorium zu positionieren. Neben diesen grundlegenden, primär zivilrechtlichen Überlegungen, die oftmals erst im Erwerbsmoment, respektive zum Zeitpunkt der tatsächlichen Inanspruchnahme spezifischer Güter und/oder Dienstleistungen relevant werden, eröffnet sich vorgelagert das Themenspektrum der sich zunächst anbahnenden, sodann tatsächlichen Kaufentscheidung. Diese beruht in einer Vielzahl der Fälle auf der Bekanntheit des im Markt angebotenen Produktes sowie den ihm seitens der Verbraucher zugedachten Eigenschaften und Qualitäten, die ihren ultimativen Ausdruck – insbesondere, aber nicht nur auf B2C-Ebene – im Konzept der **Marke** finden. Die Marke ist aus wirtschaftlich orientierter (Marketing-)Perspektive zunächst als „Summe aller Vorstellungen, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“³ zu konturieren. Sie erteilt als maximal verdichtete Information möglichst verbindlich Auskunft über Qualität und Güte eines Produktes/einer Dienstleistung, stiftet Vertrauen und fungiert als emotionaler Anker.⁴ Der Begriff wird damit schon per Definition inhaltlich ausgefüllt und erlaubt eine fachliche Verortung von Marken als betriebswirtschaftliches Instrument zur Simplifizierung und Steuerung des Kaufentscheidungsprozesses durch Aggregation von

¹ Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, § 1 UWG, Rn. 28a;

Solka, Monatsbericht 02-2018 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

² Dalkilic/Terhechte, in: Krenzler/Herrmann/Niestedt, Einfuhr-VO vor Art. 1, Rn. 39; Cottier/Trinberg, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, AEUV Art. 206, Rn. 26.

³ Meckel, Definition Marke, in: Gabler Wirtschaftslexikon.

⁴ Meckel, Definition Marke, in: Gabler Wirtschaftslexikon.

Informationen – auch mit dem Ziel, (Verbraucher-)Loyalität aufzubauen und die im Markt angebotenen Produkte nicht nur zu kennzeichnen, sondern sie auch sichtbar vom Wettbewerbsumfeld abzugrenzen. Spiegelbildlich dazu definiert § 3 I MarkenG die Marke als Zeichen, das dazu geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Die Marke wird somit aus juristischem Blickwinkel heraus zwar ebenfalls an ihrer Unterscheidungskraft gemessen, nicht jedoch auf ihren operativen Verwendungszweck hin inhaltlich bestimmt, sondern zunächst nur mit strenger Sicht auf den aus der Marke resultierenden Schutz sowie dessen Voraussetzungen nach § 4 MarkenG erfasst. § 3 MarkenG nennt verschiedene Ausprägungen von Marken als schutzfähige Zeichen, die zur Erlangung des Markenschutzes jedoch sämtlich an das Vorliegen einer ausreichenden Unterscheidungskraft anknüpfen. Die Entstehung des Markenschutzes gliedert sich dabei gemäß § 4 MarkenG in drei Fallszenarien auf, die – auch in Abgrenzung zur betriebswirtschaftlichen Begriffsbestimmung – auf das Vorliegen objektiver und insoweit auch quantitativ nachprüfbarer Voraussetzungen abstellen, mithin wenig Raum für Interpretation und Gestaltung lassen. Es fehlt im Rahmen dieser juristischen Annäherung an den Markenbegriff gleichwohl an einer einheitlichen und umfassenden Inhaltsdefinition des Markenbegriffs im MarkenG.⁵ Dies wird auch im Schrifttum in Form einer teilweisen Ablehnung einer allgemeinen Markendefinition unter Verweis auf praktische Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Dienstleistungsmarken und Unternehmenskennzeichen reflektiert.⁶

Gerade im Rückbezug auf die betriebswirtschaftliche und als solche auch – je nach konsultierter Literatur – in verschiedenen Abstufungen und Modifikationen anerkannte Definition der Marke, eröffnet die juristische Bestimmung des Begriffs nach § 3 MarkenG allerdings speziell durch die Darstellung der äußeren Erscheinungsformen einer Marke⁷ unmittelbare Anknüpfungspunkt für fortfolgende materiell-rechtliche Überlegungen, etwa zum Bestehen oder Nichtbestehen eines Markenschutzes. In der Praxis erlaubt die im MarkenG angelegte Begriffsbestimmung somit eine sofortige Weiterverwertung und Prüfung der in § 4 MarkenG genannten Voraussetzungen sowie die Ableitung darauf aufbauender Handlungsoptionen wie die Geltendmachung von Rechtsansprüchen – ein System, hinter dem die betriebswirtschaftliche Definition aufgrund ihres universellen, regelmäßig nur deskriptiven und in Summe wenig spezialisierten Charakters zurückbleibt. Gemein ist beiden Definitionen hingegen die Infokusnahme der Unterscheidungskraft als zentrales, in beiden Begriffsbestimmungen entscheidendes Kriterium. So stellt das Nichtvorhandensein einer ausreichenden Unterscheidungskraft bereits ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 II Nr. 1 MarkenG dar, infolge dessen ein Zeichen von der Eintragung und somit vom Schutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG

⁵ Müller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.

⁶ Müller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.

⁷ Müller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 4.

ausgeschlossen wird, während eine Marke, die schon zur werblichen Unterscheidung von Produkten nicht gereicht, auch aus Perspektive des Marketings als entbehrlich anzusehen ist. Gerade die an die Entstehung des Markenschutzes nach § 4 Nr. 2, § 3 I MarkenG gekoppelte originäre Unterscheidungskraft in Verbindung mit einer Verkehrsdurchsetzung ist Gegenstand zahlreicher, fallweise auch internationaler, oft medial wirksamer Rechtsstreite⁸, die in ihrer Summe und Komplexität die Relevanz von Marken aus gleichermaßen juristischer wie betriebswirtschaftlicher Perspektive aufzeigen und das Markenrecht – auch mit Blick auf die kontinuierlich steigende Anzahl von Markenmeldungen⁹ – als hochrelevanten und auch wissenschaftlich bedeutsamen (Untersuchungs-)Gegenstand ausweisen.

Die vorliegende Arbeit behandelt aufbauend auf diesen Erkenntnissen die Frage, inwieweit Wechselwirkungen zwischen juristisch notwendigen Schutzhandlungen und daraus resultierenden, reputativen Risiken in der unternehmerischen Praxis bestehen, respektive ob und in welchem Maßstab öffentliche oder im zeitlichen Verlauf publik gewordene Rechtsstreitigkeiten negative oder positive Effekte auf die öffentliche Wahrnehmung der Konfliktparteien in der Bevölkerung haben.

Vice versa steht zur Frage, ob die mediale Begleitung dieser Rechtsstreite, beziehungsweise ein daraus resultierendes kollektives Meinungsbild, den Verlauf gerichtlicher Konflikte beeinflussen kann. Dazu untergliedert sich die Arbeit in einen zur Erschließung des exemplarisch behandelten Rechtsstreits notwendigen juristischen Theorieteil (B), der die Voraussetzungen, Hindernisse und Rechtsfolgen des Markenschutzes sowie die Marke als schutzwürdiges, immaterielles Vermögensgut in den Fokus rückt. Daran angeschlossen wird die Marke als betriebswirtschaftliches Asset und marketingrelevantes Distinktionsmerkmal näher analysiert, mithin die reputationsprogredienten und -regredienten Effekte der Markenführung unter besonderer Würdigung der präklusiven Wirkung von Marken im Kaufentscheidungsprozess eingehender behandelt (Teil C). Seine Zweckbindung findet diese Zweiteilung in der Darstellung und Abwägung beider, in der Praxis auch widerstreitenden Perspektiven zwischen juristisch orientiertem Markenschutz und betriebswirtschaftlich ausgerichteter Markenpflege. Dazu thematisiert Teil D den zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A. geführten Markenrechtsstreit zur Eintragungs- und Schutzfähigkeit konturloser Farbmarken. Zielsetzung ist hier gleichermaßen die juristisch fundierte Argumentation der zentralen rechtlichen Entscheidungsgründe im Prozessverlauf wie die

⁸ Vgl. *BPatG*, Urteil vom 08.07.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796 (Sparkassen-Rot II); *EuGH*, Urteil v. 19.6.2019, T-307/17, BeckEuRS 2017, 518308 (Adidas-Streifen); *BGH*, Urteil v. 15.12.2005, I ZB 33/04, GRUR 2006, 679 (Porsche Boxter).

⁹ Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) registrierte über einen Zeitraum von mehreren Jahren eine mindestens konstante, in der Tendenz weiter zunehmende Anzahl an nationalen und internationalen Markenmeldungen – so lag die Steigerung von 2019 zu 2020 beispielsweise bei 13,5 Prozent, vgl. *DPMA*, Aktuelle Statistiken, Stand 07.04.2021.

überblicksartige Darstellung und Abwägung etwaiger reputativer Folgen der Auseinandersetzung. An die Erarbeitung des Fallbeispiels angeschlossen wird – auch unter Berücksichtigung der im Verlauf der Arbeit gewonnen Erkenntnisse – die Litigation-PR als eigenständige Disziplin zwischen den Rechts-, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften behandelt. Im Zentrum steht die (bewusste) Herbeiführung präjudizialer Wirkungen durch die aktive Steuerung des öffentlichen Meinungsbildes. Speziell mit Blick auf die mit öffentlichen Rechtsstreiten verbundenen Kommunikationsrisiken soll darüber hinaus die Mediation als gegenüber gerichtlichen Auseinandersetzungen alternatives, insbesondere in markenrechtlichen Konflikten beachtenswertes, nichtöffentliches Verfahren näher behandelt sowie deren Spezifika und Anwendungsfelder vorgestellt werden. Die Arbeit schließt mit einer Gesamtabwägung der wesentlichen Erkenntnisse sowie Verweisen auf potenzielle Anknüpfungspunkte für weitere markenrechtliche Untersuchungen.

B. Marken als juristisch schutzfähiges, immaterielles Vermögengut

I. Schutzvoraussetzungen

Nach § 1 MarkenG können Marken als solche, aber auch sonstige Kennzeichen wie geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben unter markenrechtlichen Schutz gestellt werden. Eine mittelbare oder entsprechende Anwendung des MarkenG als das wichtigste Gesetz des deutschen Kennzeichenrechts über die in § 1 MarkenG genannten, kennzeichenrechtlichen Sachverhalte hinaus sei dabei nicht ausgeschlossen, im Einzelfall sogar geboten.¹⁰ Die Entstehung und Beibehaltung markenrechtlichen Schutzes ist an mehrere, auch voneinander unabhängige rechtliche Kriterien gebunden, die im Folgenden überblicksartig dargestellt werden.

1. Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit

Um markenrechtlichen Schutz zu erfahren, muss eine Marke gleichermaßen marken- wie eintragungsfähig sein.¹¹ Dabei sei unter Markenfähigkeit die Fähigkeit eines Zeichens zu verstehen, Marke im Rechtssinne zu sein.¹² Es bedarf folglich des Vorliegens aller rechtlichen Voraussetzungen nach § 3 I MarkenG, um überhaupt Markenfähigkeit zu entfalten. Eine exponierte Bedeutung kommt der Unterscheidungsfähigkeit der einzutragenden Marke zu. Die Marke muss sinnlich wahrnehmbar sein, um die zur Unterscheidung notwendige, eigene Kommunikationswirkung sicherzustellen¹³, mittels derer eine Aussage über das Kennzeichnungsobjekt – exemplarisch etwa Informationen zur Qualität von unter einer Marke vertrie-

¹⁰ Müller, in: Spindler/Schuster, MarkenG, § 1 Rn. 2.

¹¹ Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

¹² Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 311.

¹³ Kur, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 12.

benen Produkten – an Dritte übermittelt werden kann.¹⁴ Dies setze auch eine Selbstständigkeit der zu schützenden Marke, beziehungsweise des zu schützenden Zeichens im Sinne einer gedanklichen Trennbarkeit von der Marke in ihrer kommunikativen (Übermittler-)Funktion und der bloßen deskriptiven Kennzeichnung voraus.¹⁵ Die Marke muss also gegenüber dem Rezipienten einen über die rein technische Beschreibung hinausgehenden Inhalt vermitteln (vgl. § 8 II Nr. 2 MarkenG). Dabei stelle das Fehlen der Markenfähigkeit in Ergänzung zu § 8 MarkenG ein zumindest ungeschriebenes absolutes Schutzhindernis dar.¹⁶

Darüber hinaus muss eine Marke eintragungsfähig sein. Eintragungsfähigkeit liegt vor, wenn ein nach § 3 MarkenG als Marke schutzfähiges Zeichen den Voraussetzungen des § 8 I, II Nr. 1 bis 10 MarkenG genügt, mithin keiner der dort normierten Ausschlussgründe einschlägig ist (vgl. dazu ausführlich Teil B, II, Nr. 2).¹⁷ Das daraus resultierende, dem deutschen Markenrecht entstammende, zweischrittige Prüfungsverfahren werde in der Markenrechtspraxis angewandt und sei überdies auf das Gemeinschaftsmarkenrecht adaptiert worden.¹⁸

2. Graphische Darstellbarkeit nach § 8 I MarkenG

Die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit nach § 8 I MarkenG ist dogmatisch der Prüfung einer abstrakten Markenfähigkeit (siehe Ausführungen oben) zuzuordnen¹⁹, soll mit Blick auf das in der Arbeit behandelte Fallbeispiel und den insbesondere aus markenrechtlichen Schutzbegehren für (konturlose) Farbmarken hervorgehenden Problemkreisen gleichwohl separiert dargestellt werden.²⁰ Rechtsgrundlage ist § 8 I MarkenG, wonach als Marke schutzfähige Zeichen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Auch ist ein Überwinden dieses Schutzhindernisses im Sinne des § 8 III MarkenG durch Verkehrsgeltung nicht möglich.²¹ Neben diesem Informationserfordernis besteht nach Rechtsprechung des EuGH ein Bestimmtheiterfordernis, gemäß dessen die graphische Darstellbarkeit von Marken auch dazu dient, den genauen Schutzgegenstand zu bestimmen, in der Praxis also beispielsweise offen zu legen, welche Zeichen- und Farbfolge/-kombination dem markenrechtlichen

¹⁴ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 11.

¹⁵ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 11.

¹⁶ *Fezer*, MarkenG, § 3 Rn. 313.

¹⁷ *Fezer*, MarkenG, § 3 Rn. 311.

¹⁸ *Fezer*, MarkenG, § 3 Rn. 311.

¹⁹ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 460.

²⁰ Die explizite Darstellung der graphischen Darstellbarkeit als wesentliche Schutzvoraussetzung rechtfertigt sich zudem über den Umstand, wonach die überwiegende Anzahl bereits ergangener EuGH-Entscheidungen primär auf gerade dieses Kriterium abstellt, siehe dazu *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 22.

²¹ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 460 m.w.N.

Schutz unterstellt werden soll.²² Dies bezweckt gleichermaßen die Beurteilbarkeit der zu schützenden Marke aufseiten der Behörden, befriedige jedoch auch das allgemeine Interesse an der Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und deren Schutzbereich.²³ Dabei stellt dieser Bestimmtheitsgrundsatz allein auf die Auslöserseite ab.²⁴ Dies wird in der Praxis regelmäßig das die Markeneintragung begehrende Unternehmen sein. Unbeachtlich ist demgegenüber der Wahrnehmungsvorgang auf der Empfängerseite.²⁵ Im Hinblick auf die tatsächliche schrift- und/oder farbbildliche Darstellung des zu schützenden Zeichens setzt die Rechtsprechung eine klare, eindeutige, in sich abgeschlossene, leicht zugängliche, verständliche, dauerhafte und objektive Gestaltung – unter Ausschluss aller subjektiven Elemente – voraus.²⁶ Insbesondere dem Aspekt des in sich geschlossen Seins, um der Unterscheidungsfunktion der Marke gerecht zu werden, komme eine generelle Bedeutung zu.²⁷ Die Marke müsse einem innerhalb eines kurzen Zeitraums erfahrbaren Sinneseindruck zugänglich sein: Im Falle von visuellen Marken beispielsweise im Wege einer unmittelbaren Erfassung des Markenzeichens „auf einen Blick“ durch den Konsumenten im konkreten Kaufentscheidungsmoment.²⁸ Dies erstrecke sich in gleicher Weise auch auf andere Sinneseindrücke und kann unter dem Begriff einer „Geschlossenheit des Gesamteindrucks“ subsumiert werden.²⁹ Im Falle von abstrakten Einfarbenmarken, im Kontext derer die graphische Darstellung die Farbe als solche genau und dauerhaft bezeichnen müsse, ohne dass es einer räumlichen Begrenzung oder der Benennung eines Verwendungszusammenhangs bedürfe, empfiehlt sich überdies die Angabe eines – gegebenenfalls auch international – anerkannten Farbcodes (beispielsweise „HKS 13“ für einen Rotton).³⁰ Relevant kann in diesem Zusammenhang ferner die seitens EuGH-Rechtsprechung in Betracht genommene Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses im Rahmen der Unterscheidungskraft sein, im Wege derer die unzulässige Bevorteilung einzelner Wirtschaftsteilnehmer infolge eines nur begrenzten Spektrums an gemeinhin verfügbaren Farbnuancen verhindert werden soll.³¹ Gleichwohl besteht an dieser Rechtsauffassung auch Kritik im Schrifttum.³²

²² *EuGH*, Urteil v. 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148;

Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462 m.w.N.

²³ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462 m.w.N.;

BGH, Beschluss v. 01.03.2001, I ZB 57/98 (BPatG), GRUR 2001, 1154, 1155.

²⁴ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 462.

²⁵ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 463.

²⁶ *EuGH*, Urteil v. 12.12.2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148;

Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 464 m.w.N.

²⁷ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27.

²⁸ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27.

²⁹ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 3 Rn. 27; *Fezer*, MarkenG, § 3 Rn. 341ff.

³⁰ *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 466.

³¹ *EuGH*, Urteil v. 06.05.2003, C-104/01, GRUR Int 2003, 638, 639;

Kur, in: BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 62; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 101.

³² *Kur*, in: BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 63ff., insbesondere 63.1, 63.2.

3. Zeichen für Waren oder Dienstleistungen im gewerblichen Kontext

Als weitere Voraussetzung muss die Marke im gewerblichen Kontext angebotene Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, respektive diese von außerdem im geschäftlichen Verkehr angebotenen Waren oder Dienstleistungen Dritter unterscheiden. Der Markenschutz stellt als Bestandteil des Kennzeichenrechts somit ein gewerbliches Schutzrecht dar, das gerade Produkte im geschäftlichen Verkehr schützt³³, die private Nutzung auch geschützter Marken zu nicht-geschäftlichen Zwecken gleichwohl außer Betracht lässt.³⁴ Es ist insoweit auch vom Urheberrecht abzugrenzen, das seine Schutzwirkung an die individuelle, regelmäßig aus der privaten Sphäre des Urhebers hervorgehende, persönliche geistige Leistung im Sinne des § 2 II UrhG anknüpft, kraft derer dem (Teil-)Werk bereits ab Erreichen einer ausreichenden Gestaltungshöhe ipso iure und formfrei³⁵ ein umfassender urheberrechtlicher Schutz zuteil wird.³⁶ Eine dahingehende Kodifizierung findet sich zudem in § 14 II S. 1, IV, VII MarkenG, wonach der tatsächliche Markeninhaber bei missbräuchlicher Nutzung dessen geschützter Marke nur dann Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen kann, wenn – neben anderen materiell-rechtlichen Voraussetzungen – die Benutzung durch Dritte im geschäftlichen Verkehr und in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen erfolgt.³⁷ Der Begriff der geschäftlichen Benutzung beziehe sich sowohl auf die konkrete Benutzungshandlung nach § 14 II, III MarkenG als auch auf Vorbereitungshandlungen nach § 14 IV MarkenG und ist nach ständiger Rechtsprechung des EuGH weit auszulegen³⁸: Es genügt die bloße Benutzung einer geschützten Marke im Zusammenhang mit einer auf den wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit, die nicht im privaten Bereich erfolgt. Das Bestehen eines Gewerbebetriebs, einer Gewinnabsicht oder Entgeltlichkeit sowie eines Wettbewerbsverhältnisses kann zwar indizielle Bedeutung haben, ist zur Feststellung einer geschäftlichen Nutzung gleichwohl nicht erforderlich.³⁹

II. Entstehung, Hindernisse und Erlöschen des nationalen Markenschutzes

Die Entstehung von Markenschutz ist an generelle Voraussetzung geknüpft, die unbesehen der Entstehungsszenarien nach § 4 MarkenG zwingend erfüllt sein müssen, respektive bei

³³ *Blum*, in: BeckOGK, BGB, § 2311 Rn. 44.

³⁴ Außer Betracht bleiben in diesem Zusammenhang beispielsweise die Nutzung von markenrechtlich geschützten Inhalten für private Homepages oder als private E-Mail-Adresse, siehe dazu *Kaiser*, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 14.

³⁵ *Schulze*, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 2 Rn. 245.

³⁶ Zur historischen Entwicklung hin zum heutigen Urheberrecht am Beispiel des Büchernachdrucks und der damit verbundenen Vergabe von Privilegien als gegenüber dem heutigen Urhebergesetz vorläufige Schutzpraxis für geistige Werke vgl. *Gergen*, Nachdruckprivilegienpraxis und ihre Bedeutung für das Urheberrecht, insb. S. 35-46.

³⁷ *Kaiser*, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13.

³⁸ *EuGH*, Urteil v. 12.11.2002, C-206/01, GRUR 2003, 55, 57; *Kaiser*, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13 m.w.N.

³⁹ *Kaiser*, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 13.

Nichtvorliegen den Markenschutz ex lege ausschließen. Darüber hinaus sieht das MarkenG eine Differenzierung nach drei Entstehungsarten des Markenschutzes gemäß § 4 MarkenG vor, die indessen bei Vorliegen absoluter (§ 8 MarkenG) oder relativer Schutzhindernisse (§ 9 ff. MarkenG) gehemmt beziehungsweise ausgeschlossen werden können. Infolgedessen kann ein in Aussicht genommener Markenschutz entweder bereits an seiner Entstehung gehindert werden, alternativ jedoch auch noch nachträglich entfallen. Entstehung und Verhinderung, aber auch die Aufhebung von Markenschutz durch Löschantrag sollen – verbunden mit den aus dem Markenschutz hervorgehenden Abwehransprüche – Gegenstand des nachfolgenden Kapitels sein.

1. Schutz mittels Eintragung nach Anmeldung, Verkehrsgeltung aufgrund Benutzung oder Notorietät nach § 4 MarkenG

Das MarkenG sieht gemäß § 4 MarkenG drei Gründe für die Entstehung eines Markenschutzes vor, dessen Voraussetzungen singulär, aber auch nebeneinanderstehend erfüllt sein können.⁴⁰ Zuvorderst entsteht markenrechtlicher Schutz durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register, § 4 Nr. 1 MarkenG. Davon abzugrenzen ist die Anmeldung der Marke, die zwar über den Zeitrang des Schutzbegehrens im Sinne des § 6 MarkenG gegenüber Dritten entscheidet und somit die Priorität der Markenregistrierung zugunsten des Anmelders verschiebt, gleichwohl noch keinen belastbaren Rechtsschutz gewährleistet.⁴¹ Die Eintragung erfolgt zwingend unter der Voraussetzung, dass der Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen (vgl. Teil B, II, Nr. 2) und erst nach Prüfung ebendieser von Amts wegen nach § 37 MarkenG.⁴² Das Vorhandensein relativer Schutzhindernisse bleibt zunächst außer Acht, kann jedoch bei Geltendmachung seitens Dritter, beispielsweise im Wege eines Widerspruchs nach § 42 MarkenG oder per Löschantrag nach den §§ 50 ff. MarkenG, auch noch nach erfolgter Eintragung zum Verlust des Markenschutzes führen.⁴³ Die Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG hat einen formellen Markenschutz zur Folge, der – in Abgrenzung zu § 4 Nr. 2 MarkenG – auch die vorherige Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr nicht voraussetzt.⁴⁴ Alternativ kann gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG ein materieller Markenschutz ohne Eintragung der Marke durch Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr entstehen, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt hat. Diese Entstehungsart knüpft an insgesamt drei Voraussetzungen (Benutzung, geschäftlicher Verkehr, Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise) an und stellt

⁴⁰ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 11.

⁴¹ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 12.

⁴² Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 12.

⁴³ Vgl. Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 14.

⁴⁴ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 9 m.w.N.

wesentlich auf den (erworbenen) Bekanntheitsgrad einer Marke und deren Kennzeichnungskraft ab, wobei im Falle von Zeichen mit schwacher Kennzeichnungskraft strengere Anforderungen an den Bekanntheitsgrad als bei solchen mit hoher Kennzeichnungskraft zu stellen seien.⁴⁵ Die mengenmäßige Festsetzung starrer prozentualer Untergrenzen stößt in Schrifttum und Rechtsprechung gleichermaßen auf Ablehnung⁴⁶, obschon in der Literatur bei Marken, denen keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen, ein Zuordnungsgrad von 20 % als ausreichend zuerkannt werde⁴⁷ und auch – beziehungsweise gerade im Hinblick auf das in der vorliegenden Arbeit behandelte Fallbeispiel – die höchstrichterliche Rechtsprechung zum notwendigen Bekanntheitsgrad bei Farbmarken beachtlich ist, nach der Marken ohne originäre Herkunftshinweisfunktion einen Bekanntheitsgrad von über 50 % erreichen müssten.⁴⁸ Rechtsdogmatisch erforderlich und in der Praxis auch vollzogen ist somit eine Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, die insbesondere im Falle von Farbzeichen aufgrund des geringdimensionierten Spektrums an tatsächlich verfügbaren Farben auch das Freihaltebedürfnis umfassen sollte.⁴⁹ Überdies sei an Farben ohne räumliche Begrenzungen, sog. konturlose Farbzeichen, grundsätzlich das Erfordernis eines höheren Grades an Verkehrsgeltung als bei normal kennzeichnungskräftigen Zeichen zu stellen.⁵⁰ Ein solcher Nachweis kann – auch nach BGH-Rechtsprechung – beispielsweise im Wege deskopischer Gutachten erbracht werden⁵¹, wenngleich die zwingende Durchführung und Vorlage solcher Gutachten zum Nachweis einer einfachen Verkehrsgeltung bei an sich eintragungsfähigen Zeichen kritisch rezipiert wird⁵² und auch die Gefahr methodischer Mängel bei einer deskopisch durchgeführten Beweisführung und -sicherung, allem voran bei Farbmarken, zu bedenken ist.⁵³

Den beteiligten Verkehrskreisen als unbestimmter Rechtsbegriff gehörten alle Personen zu, für deren Produktentscheidung die Identifizierung des benutzten Zeichens von Bedeutung sei, sodass hier sowohl Abnehmer wie Händler und Verbraucher als auch Hersteller von Konkurrenzprodukten in Betracht zu ziehen seien.⁵⁴ Im Vorgriff auf Teil D der Arbeit ist ferner anzumerken, dass es bei Aufeinandertreffen einer verkehrsbekanntem Marke auf ein anderes Kennzeichenrecht für die Priorität nicht darauf ankomme, ob die verkehrsbekanntem Marke im

⁴⁵ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 16; Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 121ff.; zum Namensschutz nach BGB siehe Säcker, in: MüKoBGB, BGB, § 12 Rn. 56.

⁴⁶ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123f. m.w.N.

⁴⁷ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123 m.w.N.

⁴⁸ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 16 m.w.N., u. a. BGH, Urteil v. 20.03.1997, I ZR 246/94, GRUR 1997, 754, 755.

⁴⁹ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

⁵⁰ Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

⁵¹ Vgl. BGH, Urteil v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

⁵² Fezer, MarkenG, § 4 Rn. 123.

⁵³ Vgl. Pflüger, in: Gloy/Loschelder/Danckwerts, Wettbewerbsrecht, § 42 Rn. 124.

⁵⁴ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.

Prioritätszeitpunkt des anderen Kennzeichenrechts schon bekannt war.⁵⁵ Entscheidend ist vielmehr der Entstehungszeitpunkt der Verkehrsgeltung, welcher regelmäßig schwierig zu bestimmen sei⁵⁶ und auch im vorliegend behandelten Rechtsstreit zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A. Gegenstand umfänglicher (Kontra-)Argumentationen war.

Neben dem Wirken einer verkehrsdurchgesetzten Marke in einem geschäftlichen Umfeld ist zur Erfüllung aller Voraussetzungen des § 4 Nr. 2 MarkenG die Benutzung der in Rede stehenden Marke notwendig. Es besteht insoweit ein Benutzungszwang, der sich auch im MarkenG selbst wiederfindet und gemäß § 49 I S. 1 MarkenG die antragsweise Löschung beziehungsweise Verfallserklärung einer Marke nach sich zieht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Erwähnenswert ist indessen, dass, abweichend vom Begriff des Benutzungszwangs, die Nichtbenutzung einer Marke durch den Markeninhaber keine zur Handlung mahnenden Sanktionen nach sich zieht, sondern bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 49 I S. 1 MarkenG lediglich den Wegfall des Markenschutzes und damit eines Rechts des Markeninhabers zur Folge hat.⁵⁷ Es handelt sich bei der rechtserhaltenden Benutzung einer geschützten Marke insoweit mehr um eine rechtliche Obliegenheit als denn einen (bei Verstoß sanktionsfähigen) Zwang.⁵⁸ Die rechtserhaltende Benutzung selbst ist in § 26 MarkenG geregelt und liegt vor, wenn sie der Hauptfunktion der Marke entspricht.⁵⁹ Gemäß dieser Hauptfunktion muss die Marke dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, die Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁶⁰ Operativ ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Waren verwendet wird. Dies kann auch der Fall sein, wenn sie auf Geschäftspapieren, in Katalogen und insbesondere in der Werbung in Gebrauch genommen wird⁶¹, während bloße Vorbereitungshandlungen hingegen noch nicht zur positiven Feststellung einer Benutzung der Marke nach § 26 MarkenG genügen.⁶² Als objektiver Bewertungsmaßstab sei die Sicht des durchschnittlichen Betrachters aus dem angesprochenen Verkehr sowie das dem jeweils Verkehrsüblichen wirtschaftlich Angebrachte anzuwenden, wohingegen die subjektiven Vorstellungen des Markeninhabers irrelevant seien.⁶³ Die Benutzung muss überdies in

⁵⁵ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.

⁵⁶ Nordemann, A., in: Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 88 Rn. 17.

⁵⁷ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 14.

⁵⁸ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 14.

⁵⁹ Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn.

⁶⁰ Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn. 7 m.w.N.

⁶¹ Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 26 Rn. 7 m.w.N.

⁶² Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 26 Rn. 67.

⁶³ Bogatz, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 26 Rn. 11.

ernsthafter Weise erfolgen. Der Begriff der Ernsthaftigkeit bemisst sich dabei vorrangig entlang Aspekten der Markt- sowie Absatzorientierung⁶⁴ und wurde durch den BGH unter Verweis auf eine notwendige Ausrichtung der Benutzung auf die Gewinnung oder den Erhalt von Marktanteilen auf dem Absatzmarkt für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen weiter inhaltlich ausgefüllt.⁶⁵ Miteinzubeziehen könne im Sinne einer Einzelfallbetrachtung ferner das übrige Verhalten des Markeninhabers sein.⁶⁶

In Relation zu der Schutzentstehung nach § 4 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG in der Praxis sehr selten anzutreffen⁶⁷ und insoweit auch vorliegend nur sekundär relevant ist der Markenschutz nach § 4 Nr. 3 MarkenG aufgrund von Notorietät. Rechtsgrundlage ist neben der bereits genannten Norm des MarkenG Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), wonach in herausragender Weise bekannte (Unternehmens-)Marken auch transnationalen Markenschutz genießen. Der Begriff der Notorietät knüpft an eine allgemeine Kenntnis der Marke innerhalb beteiligter Verkehrskreise an, lässt gleichwohl eine entsprechende Kenntnis in nur einem Verbandsland genügen, um die Schutzwirkung nach Art. 6 PVÜ zu entfalten.⁶⁸ Notorisch bekannt ist eine Marke aus deutschem Blickwinkel, wenn eine erdrückende Mehrheit innerhalb der für das fragliche Produkt wesentlichen Abnehmerkreise das Kennzeichen als die bekannte Marke eines Markeninhabers kennt und dieses gerade als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen wahrnimmt.⁶⁹ Die Anforderungen an die Bekanntheit überragen somit das nach § 4 Nr. 2 MarkenG erforderliche Niveau, woraus jedoch zugleich aufgrund des vergleichsweise geringdimensionierten Spektrums an infrage kommenden Marken ein nur begrenzter Anwendungsbereich folgt.⁷⁰ Eine weitere Abgrenzung zu § 4 Nr. 2 MarkenG ergibt sich weiter aus dem benutzungsunabhängigen Schutz für notorisch bekannte Marken, während zugleich das Vorliegen dieser Marken gemäß § 10 I MarkenG, mit Ausnahme nach § 10 II MarkenG, ein absolutes Schutzhindernis darstellt.⁷¹

2. Schutzhindernisse und Ausnahmetatbestand nach § 8 II Nr. 1, III MarkenG

Vor Registereintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG, aber auch bei Entstehung eines markenrechtlichen Schutzes nach § 4 Nr. 2 MarkenG, ist das Vorhandensein etwaiger Schutzhindernisse zu prüfen. Diese verhindern entweder die Eintragung und somit die

⁶⁴ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 26 Rn. 214

⁶⁵ *BGH*, Urteil v. 10.04.2008, I ZR 167/05, GRUR 2009, 60; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 26 Rn. 224 m.w.N.

⁶⁶ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 26 Rn. 229.

⁶⁷ *Kur*, in: BeckOK MarkenR, Einleitung, Rn. 258.1.

⁶⁸ *Fezer*, MarkenR, PVÜ, Art. 6bis Rn. 5.

⁶⁹ *Fezer*, MarkenR, PVÜ, Art. 6bis Rn. 5.

⁷⁰ Beispiele für notorisch bekannte (Welt-)Marken sind: Marlboro, 4711, Coca-Cola, entnommen aus: *Fezer*, MarkenR, PVÜ, Art. 6bis Rn. 5.

⁷¹ Vgl. *Kur*, in: BeckOK MarkenR, Einleitung, Rn. 267a.

Entfaltung einer Schutzwirkung für das in Rede stehende Kennzeichen (§ 8 MarkenG, absolute Schutzhindernisse) oder erlauben die Löschung von eingetragenen Marken und somit den rückwirkenden Entfall des Markenschutzes bei Vorliegen der dazu notwendigen Voraussetzungen (§ 9 ff. MarkenG, relative Schutzhindernisse). Mit Blick auf das in Teil D behandelte Fallbeispiel sollen diese Schutzhindernisse zwar sämtlich dargestellt, mit Blick auf eine sachdienliche Schwerpunktsetzung gleichwohl die absoluten Schutzhindernisse sowie primär das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG in detaillierterer Weise erarbeitet werden.

Die Vorschriften des § 8 MarkenG behandeln die Eintragungsfähigkeit als eine der zentralen Voraussetzungen zur Erlangung von Markenschutz.⁷² Dazu normiert § 8 II MarkenG Tatbestände, bei deren Vorliegen die Eintragung einer Marke im Register des Deutschen Bundes- und Patentamtes ausgeschlossen ist. Im Einzelnen sind dies: Die fehlende Unterscheidungskraft einer Marke (Nr. 1), die nur beschreibenden Marken (Nr. 2), die Gattungsbezeichnungen (Nr. 3), die zur Täuschung des Publikums geeigneten Marken (Nr. 4), die ordnungs- und sittenwidrigen Marken (Nr. 5), Marken, die widerrechtlich staatliche Hoheitszeichen und/oder kommunale Wappen beinhalten (Nr. 6), Marken, die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen (Nr. 7) oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (Nr. 8) beinhalten, gesetzwidrige Marken (Nr. 9) sowie solche Marken, die bösgläubig angemeldet wurden (Nr. 10).⁷³ Als für die unternehmerische Praxis bedeutsame Ausnahmeregelung normiert § 8 III MarkenG jedoch die Unanwendbarkeit von § 8 II Nr. 1 bis 3 MarkenG, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Daraus folgt, dass die absoluten Schutzhindernisse jedenfalls partiell mittels Erwerbs von Verkehrsdurchsetzung überwunden und die Eintragungsfähigkeit insoweit betroffener Marken trotz Bestehen absoluter Schutzhindernisse begründet werden kann.⁷⁴ Im Hinblick auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel ist vorrangig der Schutz von Marken beachtlich, die nicht von sich heraus dazu geeignet sind, Produkte und Dienstleistungen des Markeninhabers von solchen Dritter zu unterscheiden, gleichwohl durch den flächendeckenden Einsatz, extensive werbliche Verwendung und/oder eine anderweitig erworbene, kognitive Verknüpfung der Marke mit einem bestimmten Unternehmen schutzwürdig (geworden) sind, zum Beispiel Farbmarken. Speziell entlang der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 II Nr. 1 MarkenG lassen sich zudem neun Fallgruppen herausbilden⁷⁵, die in jeweils eigenen Prüfabfolgen auf das (Nicht-)Vorliegen einer Unterscheidungskraft abstellen und jeweils – auch abhängig von Art und Weise des Produktes/der Dienstleistung –

⁷² Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.

⁷³ In Anlehnung an: Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.

⁷⁴ Fezer, MarkenG, § 8 Rn. 1.

⁷⁵ Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 126ff.

unterschiedlich hohen Anforderungen gegenüberstehen. Mit Blick auf die Fallgruppe der Farbmarken sind überdies besondere Fragen in Betracht zu nehmen, die regelmäßig an die Unterscheidungskraft insbesondere konturloser, abstrakter Farbmarken und der Abgrenzung zwischen einem informationsübermittelnden oder rein dekorativen Gebrauch von Farben anknüpfen.⁷⁶ Zwar kommt für die Bestimmung der Unterscheidungskraft bei Farbmarken grundsätzlich derselbe Maßstab wie für alle Markenformen zur Anwendung⁷⁷, gleichwohl gelte für Farbmarken dieselbe restriktive Auffassung des EuGH wie zu den übrigen nicht-konventionellen Markenformen⁷⁸. Das sind Markenformen, die nicht mit den Erfahrungen und Erwartungen der Mitglieder der maßgeblichen Verkehrskreise, auch mit Blick auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in bestimmten Produktsegmenten, übereinstimmen.⁷⁹ Demzufolge würden Farbmarken von den Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wie Wort- oder Bildmarken wahrgenommen, respektive sei der Verbraucher es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung oder der farbigen Gestaltung der Werbung ohne graphische oder Wortelemente auf die Herkunft der Produkte zu schließen.⁸⁰ Im Ergebnis komme Farben also regelmäßig eine nur dekorative Funktion zu, beziehungsweise könne gemäß Rechtsauffassung des EuGH und des BPatG eine originäre Unterscheidungskraft für Farbmarken nur unter außergewöhnlichen Umständen vorliegen, wenn die Waren oder Dienstleistungen sehr beschränkt oder der maßgebliche Markt sehr spezifisch sei.⁸¹ Die Möglichkeit einer Eintragung ergibt sich im Regelfall somit nur aufgrund einer – im Streitfall nachzuweisenden – Verkehrsdurchsetzung.⁸² Verschärft wird die Voraussetzung der Verkehrsdurchsetzung bei der markenmäßigen Benutzung von Grundfarben. Hier wird im Verfahren regelmäßig ganz explizit der Nachweis zu erbringen sein, dass der Verkehr ohne zusätzliche Hilfestellungen, wie beispielsweise die Verknüpfung von Farbton mit anderen Kennzeichen, die in Rede stehende Farbe zweifelsfrei als Marke und nicht als Dekorationselement wahrnimmt.⁸³ Dass in diesem Zusammenhang ein mitunter beträchtlicher Auslegungsspielraum besteht, wird durch zahlreiche, auch branchenübergreifende Rechtsstreitigkeiten in der Unternehmenspraxis evident, die nicht zuletzt auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher behandelt werden.

Neben den absoluten und insoweit auch einer Geltendmachung seitens Dritter zugänglichen Schutzhindernissen sind relative Schutzhindernisse zu beachten.⁸⁴ Deren Rechtswirkung

⁷⁶ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 180f.

⁷⁷ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 180;

EuGH, Urteil v. 06.05.2003, C-104/01, GRUR 2003, 604.

⁷⁸ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 180.

⁷⁹ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 111.

⁸⁰ *EuGH*, Urteil v. 06.05.2013, C-104/01, GRUR 2003, 604, 608;

Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8 Rn. 180.

⁸¹ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 180 m.w.N.

⁸² *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 180.

⁸³ *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 8 Rn. 185 m.w.N.

⁸⁴ *Fezer*, MarkenG, § 9 Rn. 1.

entfaltet sich in Abgrenzung zu den absoluten Schutzhindernissen jedoch nur relativ zwischen den jeweiligen Parteien, sodass sie einer Geltendmachung durch Dritte entzogen sind.⁸⁵ Die in § 9 MarkenG normierten relativen Schutzhindernisse sind als Kollisionstatbestände, respektive materiell-rechtlich als Lösungsgründe ausgestaltet und sehen die Löschung einer bereits eingetragenen Marke vor, wenn entweder die neu eingetragene Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und sich diese Identität auch auf die Waren oder Dienstleistungen bezieht, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist (Nr. 1, Identitätsschutz), wenn wegen Identität oder Ähnlichkeit der kollidierenden Marken Verwechslungsgefahr für das Publikum einschließlich einer gedanklichen Verknüpfung der Marken miteinander besteht (Nr. 2, Verwechslungsschutz) oder wenn die jüngere Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke mit älterem Zeitrang ohne Rechtfertigungsgrund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Nr. 3, Bekanntheitsschutz).⁸⁶ Rechtsgrundlage von auf die Tatbestände des § 9 I MarkenG gestützten Abwehrrechten bildet § 51 I MarkenG, wonach die Eintragung einer Marke auf Klage gemäß § 55 MarkenG oder Antrag gemäß § 53 MarkenG für nichtig erklärt und gelöscht wird, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. Darüber hinaus ergeben sich weitere relative Schutzhindernisse aus entweder dem Vorliegen einer notorisch bekannten Marke im Sinne des Art. 6 PVÜ oder einer ohne Zustimmung des Markeninhabers und Rechtfertigungsgrund erfolgten und somit unzulässigen Markeneintragung zugunsten eines Agenten oder Vertreters des Markeninhabers (§ 11 MarkenG). Einen weiteren Ausdruck findet das dem Kennzeichenrecht innewohnende Prioritätsprinzip zudem in den Regelungen des § 12 MarkenG, wonach bei Kollision eines nicht eingetragenen Kennzeichens als prioritätsältere Marke mit Verkehrsgeltung dieser der Vorzug gegenüber einer prioritätsjüngeren eingetragenen Marke gewährt wird, das Bestehen der älteren Benutzungsmarke mithin einen Lösungsgrund für die prioritätsjüngere Marke nach § 12 MarkenG darstellt.⁸⁷ Der hier angewandte Regelungsmechanismus kennzeichnet zugleich die Gleichwertigkeit des formellen Markenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG gegenüber dem materiellen Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG. Als Auffangtatbestand erlaubt § 13 I MarkenG auch dann die Löschung einer Marke, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Damit verbunden enthält § 13 II MarkenG eine katalogartige, gleichwohl nicht abschließende Auflistung infrage kommender sonstiger Rechte, die für sich jeweils

⁸⁵ Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 1.

⁸⁶ Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 1.

⁸⁷ Vgl. Fezer, MarkenG, § 9 Rn. 12.

eigenständige relative Eintragungshindernis für die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke darstellen können.⁸⁸

3. Beseitigung des Markenschutzes, Löschungsantrag/-klage

Das MarkenG sieht verschiedene Mechanismen und Fallkonstellationen vor, welche die Beseitigung des Markenschutzes zur Folge haben. Die materiell-rechtliche Aufhebung des Markenschutzes knüpft dabei im Falle von schon eingetragenen Marken vorrangig an eine sodann anzustrebende Löschung der Marke an. Dies kann zunächst schon unmittelbar nach Markeneintragung unter Wahrung der Frist nach § 42 I MarkenG im Wege eines Widerspruchs erfolgen. Die Löschung einer eingetragenen Marke kann darüber hinaus jedoch auch zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt werden, etwa bei Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer nach § 47 I MarkenG und der Nichtverlängerung des Markenschutzes durch den Inhaber nach § 47 II MarkenG. Hier tritt die Rechtsfolge des sodann entfallenden Markenschutzes gemäß § 47 VIII MarkenG ipso iure, also schon in dem Moment, in dem die tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen, ein. Es bedarf keines begründeten Antrages oder Hinweises seitens Dritter. Vielmehr wird die Marke schon von Amts wegen aus dem Register gelöscht, sodass sie nicht mehr unter formellem Schutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG steht und nur dann (noch) materiell geschützt ist, wenn die Voraussetzungen eines davon unabhängigen Markenschutzes nach § 4 Nr. 2, Nr. 3 MarkenG aufgrund von Verkehrsgeltung als Benutzungsmarke oder Notorietät vorliegen. Weiter normiert § 49 MarkenG die Löschung wegen Verfalls. Dessen Voraussetzungen liegen vor, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 49 I S. 1 MarkenG) und ist insoweit auch Ausdruck des Benutzungszwangs im Markenrecht (vgl. Teil B, II, Nr. 1). Alternativ kann eine Löschung nach § 49 II MarkenG erfolgen, wenn die Marke zur gängigen Alltagsbezeichnung für diejenigen Waren oder Dienstleistungen geworden ist, für die sie eingetragen ist, infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung dazu geeignet ist, das Publikum zu täuschen oder der Markeninhaber nicht mehr den Voraussetzungen des § 7 MarkenG genügt. Die Löschung nach § 49 MarkenG erfolgt dabei und in Abgrenzung zu § 47 MarkenG (nur) auf Antrag. In Verbindung mit den relativen Schutzhindernissen nach den §§ 9 bis 13 MarkenG sieht § 51 MarkenG darüber hinaus bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen die Nichtigklärung und Löschung einer Marke vor, die jedoch nur im Klagewege vor den ordentlichen Gerichten, nicht aber mittels Löschungsantrags bei dem Bundespatentamt geltend gemacht werden kann. Ferner wird die Klagebefugnis gemäß § 55 II Nr. 2, Nr. 3 MarkenG in Fällen des § 51 MarkenG ausschließlich dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 MarkenG aufgeführten Rechte (Nr. 2) respektive den zur

⁸⁸ Vgl. *Fezer*, MarkenG, § 13 Rn. 1.

Geltendmachung von Ansprüchen nach § 8 III UWG Berechtigten (Nr. 3) zuerkannt. Denkbar und auch sachgerecht ist in diesen Fällen die vorherige Erteilung einer markenrechtlichen Abmahnung, die eine schnelle Streitbeilegung bei vergleichsweise niedrigen Kosten ermöglichen kann. Allein in der Sphäre des Markeninhabers verortet ist die Löschung der Marke durch den Markeninhaber selbst nach § 48 MarkenG. Dies ist zeit- wie fristenunabhängig möglich und führt auf Antrag des Markeninhabers zur sofortigen Löschung des Registerintrages nach § 48 I MarkenG. In der Praxis bedeutsam und im Vorgriff auf das in Teil D der Arbeit behandelte Fallbeispiel auch vorliegend evident ist das Lösungsverfahren nach § 50 MarkenG. Dieses sieht eine Löschung aufgrund von Nichtigkeit einer Marke vor, wenn sie entgegen der §§ 3, 7 oder 9 MarkenG eingetragen worden ist. Dabei berühre das alleinige Bestehen von Nichtigkeitsgründen den Rechtsbestand der Marke gleichwohl nicht – vielmehr führe erst die Geltendmachung dieser Nichtigkeitsgründe zur Löschung der Eintragung der Marke im Register.⁸⁹ Zur Geltendmachung berechtigt ist jedermann, also nicht nur Inhaber von mit schon bestehenden Marken kollidierender Zeichen, während eine Löschung überdies nicht nur antragsweise nach § 50 I MarkenG, sondern auch von Amts wegen nach § 50 III MarkenG erfolgen kann. In diesem Fall besteht jedoch die Einschränkung, wonach eine Marke ex officio nur dann gelöscht werden kann, wenn sie entgegen absoluter und zugleich unüberwindbarer Schutzhindernisse gemäß § 8 II Nr. 4 bis 14 MarkenG eingetragen worden ist, nicht mehr als zwei Jahre seit dem Tag der Eintragung vergangen sind, das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und die Eintragung in augenfälliger Weise entgegen der genannten Vorschriften vorgenommen wurde, § 8 III MarkenG. In beiden Fällen bewirke die Löschung den Untergang des Markenrechts ex tunc.⁹⁰ Die Aufhebung des Markenschutzes durch antragsweise Löschung ist nur dann erfolgreich durchzusetzen, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht, § 50 II S. 1 MarkenG. Daraus folgt, dass bei erfolgter Eintragung der Marken auch trotz zu diesem Zeitpunkt bestehender Nichtigkeitsgründe, insbesondere in Form absoluter Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG, die Löschung der Marke nach § 50 I MarkenG scheitert, wenn der zum Eintragungszeitpunkt vorliegende Nichtigkeitsgrund zwischenzeitlich – etwa durch Erwerb von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 III MarkenG – entfallen ist. Es tritt sodann die Unanfechtbarkeit der Marke ein.⁹¹ Aus der Natur dieser Regelung ergibt sich weiter, dass primär die fehlende Unterscheidungskraft, die beschreibenden Marken sowie die Gattungsbezeichnungen, also jene absoluten Schutzhindernisse, die nach § 8 III MarkenG überwunden werden können, den wesentlichen Anwendungsbereich der Norm darstellen.⁹² Gleichwohl könne sich der Wegfall eines Schutzhindernisses im Sinne des § 50 II S. 1 MarkenG auch auf die in § 8 II

⁸⁹ Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 1.

⁹⁰ Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 1.

⁹¹ Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.

⁹² Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.

Nr. 4 bis 9 MarkenG geregelten Fälle erstrecken.⁹³ Eine weitere einschränkende Regelung findet sich in § 50 II S. 3 MarkenG, wonach die Löschung unzulässig eingetragener Marken nur binnen zehn Jahren zwischen Eintragung und Antrag auf Löschung geltend gemacht werden kann. Diese Vorschrift dient der Schaffung von Rechtssicherheit und entspricht zugleich dem Ansinnen des Gesetzgebers, vermeidbaren Verwaltungsaufwand zu minimieren.⁹⁴

4. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Markeninhabers

Die Rechtsansprüche des Markeninhabers sind in den §§ 14 bis 19d MarkenG geregelt. Von zentraler Bedeutung, auch für das Fallbeispiel, sind die Anspruchsgrundlagen nach den §§ 14, 15 MarkenG, die – in paralleler Ausgestaltung – das ausschließliche Recht des Inhabers einer Marke sowie etwaige Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche für Markeninhaber (§ 14 MarkenG), beziehungsweise Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung (§ 15 MarkenG), normieren. Zugunsten einer ausführlicheren Darstellung dieser Anspruchsgrundlagen wird daher auf eine fortführende Betrachtung weiterer Ansprüche verzichtet. Das Markenrecht sieht schon im Grundsatz ein ausschließliches Recht des Markeninhabers⁹⁵ vor, das es ihm erlaubt, Dritten die Nutzung seiner Marke zu untersagen und ihn zur Geltendmachung von Ansprüchen aktivlegitimiert⁹⁶, § 14 I MarkenG. Dies geschieht im Wege von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen, die immer die Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen, ohne dass der Markeninhaber einer geschützten Marke dieser zugestimmt hat, voraussetzen und die Verwirklichung (mindestens) eines Tatbestandes aus § 14 II Nr. 1 bis 3 MarkenG erfordern.⁹⁷ Infrage kommen insoweit die Zeichenidentität für identische Waren (Nr. 1, Doppelidentität), die Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit für Waren und Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden bei gleichzeitigem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (Nr. 2, Verwechslungsgefahr) sowie die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, wenn es sich um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund (Voraussetzung 1) in unlauterer Weise (Voraussetzung 2) ausnutzt (Variante 1) oder beeinträchtigt (Variante 2) (Nr. 3, Bekanntheitsschutz). Notwendig ist

⁹³ Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 29.

⁹⁴ Fezer, MarkenG, § 50 Rn. 32 m.w.N.

⁹⁵ Die Begriffe Markeninhaber und Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung gelten im Folgenden als zueinander synonym.

⁹⁶ Goldmann, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 841ff.

⁹⁷ Mielke, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 13;

Kaiser, in: Erbs/Kohlhaas, MarkenG, § 14 Rn. 18.

überdies die Verwendung der Marke/des Zeichens in markenrechtlich relevanter Weise, die dann vorliegt, wenn sie zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen benutzt wird.⁹⁸

Demgegenüber anspruchsverhindernd wirkt die Benutzung zu rein deskriptiven Zwecken⁹⁹ – auch im werblichen Kontext. Gemäß § 14 V MarkenG ist eine Inanspruchnahme auf Unterlassung bereits möglich, wenn ein Zeichen einmalig in unzulässiger Weise benutzt wurde. Die dazu notwendige Wiederholungsgefahr liege vor, wenn aufgrund konkreter, äußerlich erkennbarer Anhaltspunkte eine ernsthafte und greifbare Möglichkeit besteht, dass die konkrete Verletzungshandlung in gleicher oder im Kern gleicher Form erneut begangen wird.¹⁰⁰ Zudem ergibt sich aus der einmaligen Kennzeichenverletzung nach ständiger Rechtsprechung eine widerlegliche tatsächliche Vermutung für die Wiederholungsgefahr, die auch die Beweislast zugunsten des Anspruchsinhabers in Richtung des Anspruchsgegners verschiebt.¹⁰¹ In Abgrenzung zur Wiederholungsgefahr eröffnet § 14 V S. 2 MarkenG überdies die Geltendmachung eines vorbeugenden Unterlassungsanspruchs, der als materiell-rechtliche Voraussetzung das Vorliegen einer Erstbegehungsgefahr verlangt.¹⁰² Diese ist zu bejahen, wenn sich die Gefahr einer drohenden Markenrechtsverletzung aufgrund objektiver Umstände ergebe und der insoweit erfolgende, unzulässige Eingriff in das Markenrecht des Markeninhabers aus tatsächlichen Gründen ernsthaft zu besorgen sei.¹⁰³ In Abweichung zur Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung.¹⁰⁴ Neben der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen sieht § 14 Marken darüber hinaus die Inanspruchnahme auf Schadensersatz nach § 14 VI MarkenG vor. Dabei handelt es sich um einen verschuldensabhängigen Anspruch, in dessen Kontext jedoch strenge Anforderungen an die Sorgfaltspflicht derjenigen gestellt werden, die im geschäftlichen Verkehr Zeichen benutzen.¹⁰⁵ Daraus folgt, dass schon im Verletzungsfall mindestens Fahrlässigkeit aufseiten des Anspruchsgegners unterstellt wird, die auch nicht mit dem Verweis auf eine vorgebliche Nichtkenntnis der verletzten Marke entkräftet werden kann.¹⁰⁶ Verschulden im Sinne der Vorschrift liegt in der Praxis jedenfalls dann vor, wenn dem Anspruchsgegner ein Abmahnschreiben zugegangen ist oder er Kenntnis von der Einlegung eines

⁹⁸ *Mielke*, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 14; *EuGH*, Urteil v. 23.02.1999, C-63/97, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 38ff.; *BGH*, Urteil v. 13.01.2000, I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508.

⁹⁹ *Mielke*, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 14, 99ff., 114ff.

¹⁰⁰ *Eckhardt*, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 568;
BGH, Urteil v. 30.04.2008, I ZR 73/05, GRUR 2008, 702, 706, Rn. 55;
BGH, Urteil v. 16.01.1992, I ZR 84/90, GRUR 1992, 318, 319.

¹⁰¹ *BGH*, Urteil v. 30.04.2009, I ZR 42/07, GRUR 2009, 1162, 1166, Rn. 64;
Eckhardt, in: BeckOK MarkenR, MarkenG, § 14 Rn. 570, 572.

¹⁰² *Fezer*, MarkenG, § 14 Rn. 997.

¹⁰³ *Fezer*, MarkenG, § 14 Rn. 997.

¹⁰⁴ *Fezer*, § 14 MarkenG, Rn. 998.

¹⁰⁵ *Raab*, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 276;
BGH, Urteil v. 22.11.2001, I ZR 138/99, GRUR 2002, 622, 626.

¹⁰⁶ *Raab*, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 277.

Widerspruchs gegen die eigene Markenmeldung erlangt hat.¹⁰⁷ Zur Berechnung des Schadensersatzes stehen dem Markeninhaber drei Berechnungsmethoden in zueinander alternativem Verhältnis zur freien Wahl.¹⁰⁸ Danach kann der Markeninhaber zunächst den ihm entgangenen Gewinn vom Verletzer verlangen¹⁰⁹, der gleichwohl präzise beziffert und auch nachgewiesen werden muss. Darüber hinaus kann der Markeninhaber die Herausgabe des Verletzergewinns in Form sämtlicher unmittelbar durch die Verletzungshandlung realisierter Erlöse abzüglich der Selbstkosten verlangen¹¹⁰ sowie alternativ – und in der Unternehmenspraxis am häufigsten angewandt – die Schadensberechnung im Wege der Lizenzanalogie durchführen.¹¹¹ Vorteilhaft ist hier der Entfall einer Notwendigkeit zur konkreten Schadensdarlegung, da die Schadenshöhe stattdessen entlang vergleichbarer und durchschnittlicher (Branchen-)Umstände ermittelt wird, während auch Bekanntheitsgrad, Ruf der verletzten Marke sowie Art und Ausmaß der Zeichenbenutzung, die Umsatzrendite sowie die Intensität der Verletzungshandlung in der Schadensaufstellung eine Berücksichtigung finden.¹¹² Die Lizenzanalogie empfiehlt sich somit zur Vereinfachung der Schadensbemessung, stellt eine im Vergleich mit nur geringen Administrationsaufwänden verbundene Berechnungsmethode dar und verspricht auch aus Perspektive des Markeninhabers eine höhere Rechtssicherheit.¹¹³ Zuletzt verbleibt in Einzelfällen die Möglichkeit einer Geltendmachung des sog. Marktverwirrungsschadens, der infolge einer Hervorrufung von Fehlvorstellungen über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen durch die unbefugte Zeichennutzung entstehen und sich beispielsweise in Werbe- und Aufklärungskosten zur Beseitigung der Marktverwirrung aufseiten des Rechtsinhabers manifestieren kann.¹¹⁴

C. Marken als betriebswirtschaftliches Asset und marketingrelevantes

Distinktionsmerkmal

I. Werbepsychologische Funktionen von Marken

1. Markenrelevanz und präklusive Wirkung im Kaufentscheidungsprozess

Bei Inaugenscheinnahme der Marke als fest im Unternehmenskontext verankerte Entität fällt aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und in deutlicher Abgrenzung zur juristischen Kolorierung des Begriffs auf, dass Marken über das rechtswissenschaftlich wesentliche Merkmal der Unterscheidungskraft hinaus noch zahlreiche weitere, regelmäßig werbepsychologische Funktionen zukommen. Marken stiften einen funktional-technischen Nutzen, indem sie die

¹⁰⁷ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 277.

¹⁰⁸ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 278, 282.

¹⁰⁹ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 279.

¹¹⁰ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 281.

¹¹¹ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 280.

¹¹² Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 280.

¹¹³ Vgl. Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 282.

¹¹⁴ Raab, in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 283.

wahrgenommene Qualität von Produkten beeinflussen. Sie treten als geschlossene Informationsbündel auf, die Informationsasymmetrien beseitigen, mithin die Informationskosten aufseiten der Verbraucher senken und im Kaufentscheidungsprozess somit zu einer schnelleren Konsumentenentscheidung führen¹¹⁵. Neben dieser aggregierenden Komponente verknüpfen Marken spezifische Erwartungs- und Erfahrungswerte aufseiten des Publikums mit den vom jeweiligen Unternehmen erbrachten Leistungen und/oder distribuierten Produkten, sie erfüllen insoweit auch eine Orientierungsfunktion, die insbesondere in sehr reifen, übersättigten Märkten dazu dienen kann, den Konsumenten durch eine Fülle an qualitativ homogenen Produkten zu führen und seine Kaufentscheidung zu vereinfachen.¹¹⁶ Diese Markenfunktion wird im Hinblick auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel dergestalt evident, dass insbesondere in von immateriellen Dienstleistungen geprägten, dicht besiedelten Märkten der bindenden Wirkung von Marken eine wesentliche Bedeutung zukommt. Die in Aussicht genommene Komplexitätsreduzierung der Kaufentscheidung ergibt sich dabei nicht zuletzt aus einem einheitlichen und gleichbleibenden Erscheinungsbild, der sog. Markierung von Marken¹¹⁷, die ihren Ausdruck auch im Markenrecht beispielsweise in der Frage nach dem Vorhandensein einer originären Unterscheidungskraft findet. Daneben stellt die Markenstärke im Sinne eines psychologischen Marketingziels auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive auf die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, also die Kenntnis und Zuordnung von und zu Produkten gegenüber einem Unternehmen, ab.¹¹⁸ Weiterhin alternieren gerade sehr weitreichend bekannte Marken die Kaufentscheidung schon allein aufgrund ihrer Anziehungskraft zugunsten des mit der Marke verknüpften Anbieters – diese Korrelation zwischen Markenstärke und Beeinflussungsgrad ist Gegenstand umfangreicher empirischer Forschung und gilt als zweifelsfrei belegt.¹¹⁹ Dabei kommt insbesondere dem Labelling von Produktverpackungen mit entsprechenden Markenkennzeichen angesichts eines Anteils von 75 % der Kaufentscheidungen, die direkt am sog. Point-of-Sale¹²⁰ getroffen werden, eine exponentielle Bedeutung zu¹²¹, während gerade die optische Gestaltung zur Differenzierung vom Wettbewerb beitrage und die Präferenzbildung aufseiten der Konsumenten positiv beeinflusse.¹²² Gegenüber diesen Forschungserkenntnissen gewissermaßen spiegelbildlich normiert § 15 III Nr. 1 MarkenG auch das Verbot eines Anbringens markenrechtlich unter Schutz gestellter Zeichen auf Waren, deren Aufmachung oder Verpackung. Als weitere, zentrale

¹¹⁵ Vgl. *Donnervert*, in: Bauer/Homburg/Kuester, Schriftenreihe Marktorientierte Unternehmensführung, S. 102.

¹¹⁶ *Mast*, Unternehmenskommunikation, S. 328.

¹¹⁷ *Mast*, Unternehmenskommunikation, S. 328.

¹¹⁸ *Bruhn*, Marketing, S. 26.

¹¹⁹ *Esch/Schaarschmidt/Baumgartl*, Markenmanagement, in: Esch, Markenführung, S. 5; vgl. fortführend *Schmitt/Esch*, Markenwirkungen, in: Esch, Markenführung, S. 141-151.

¹²⁰ Physischer oder digitaler Verkaufspunkt, an dem sich der Kunde im Kaufmoment zugunsten eines Produktes/einer Dienstleistung entscheidet.

¹²¹ *Winter/Esch*, Limited Editions, in: Esch, Markenführung, S. 362.

¹²² *Winter/Esch*, Limited Editions, in: Esch, Markenführung, S. 362; vgl. fortführend *Baumgarth*, Markenpolitik, S. 271f. m.w.N.

Funktionen von Marken sind der Aufbau und die Manifestierung von Vertrauen in den Konsumentengruppen respektive den beteiligten Verkehrskreisen anzuführen. Während Markenschutz und Marketing allein nur mögliche Bedingungen zur Entstehung von Marken sind, bilde sich erst durch wiederkehrende, weitgehend unveränderliche Muster in der Produktkommunikation und – wichtiger noch – die Einhaltung der mit der Marke verbundenen Versprechen in Bezug auf Produktqualität und Zielgruppe eine stabile, von Vertrauen geprägte soziale Beziehung zwischen Konsumenten und Unternehmen heraus – die sodann das eigentliche Kapital einer Marke darstelle.¹²³ Eng verbunden mit diesem Vertrauenskapitel fungieren Marken auch als Identitätsstifter und Prestigegarant zur Abgrenzung der Ziel- und Kundengruppen untereinander. Marken dienen somit der oftmals sehr bewusst herbeigeführten sozialen Abgrenzung markentreuer Konsumenten von Dritten.¹²⁴ Dieses auch als symbolische Funktion der Marke¹²⁵ beschriebene Charakteristikum entfaltet insbesondere bei psychografisch scharf umrissenen Marken einen hohen Nutzwert, indem sich die markenadaptierenden Kunden die Kernbotschaften der Marke zu eigen machen und gerade durch diese Übernahme einer (fremden) Markenidentität zu glaubwürdigen Promotoren gegenüber potenziellen (Neu-)Kunden werden können.¹²⁶ Dieses unter dem Begriff der Selbstkongruenztheorie wissenschaftlich untersuchte Phänomen blickt auf eine umfangreiche empirische Forschungsgrundlage zurück, in deren Ergebnis etwa „die Selbstkongruenzhypothese durch einen hohen signifikanten mittleren Selbstkongruenzeffekt von 0,34 empirische Bestätigung findet“¹²⁷. In der betrieblichen Praxis entziehen sich diese Determinanten des strategischen Marketingmanagements gleichwohl einer zuverlässigen numerischen Quantifizierung und somit auch einer juristischen Greif- wie Schützbarkeit. So kann zwar eine Marke bei Vorliegen der entsprechenden Schutzvoraussetzungen einer markenrechtlichen Protektion unterstellt werden. Diese jedoch knüpft regelmäßig nur an ausgewählte und durch Rechtsprechung herausentwickelte Kriterien an, die eine Berücksichtigung derart „intangibler“ (Vermögens-)Werte wie Vertrauen und Sozialisierung regelmäßig außer Betracht lässt. Eine Vertiefung dieses Themenkomplexes erfolgt in Teil C, II, Nr. 1.

2. Marken als Kommunikationsinstrument

Neben psychologischen Funktionen erfüllen Marken spezifische Transport- und Übermittlungsaufgaben. Dabei seien Marken zunächst als Mittel zur werblichen Penetration und

¹²³ *Hellmann*, Marke als Kommunikation, in: Esch, Markenführung, S. 101 m.w.N.

¹²⁴ *Mast*, Unternehmenskommunikation, S. 328.

¹²⁵ *Mast*, Unternehmenskommunikation, S. 328.

¹²⁶ *Bruhn*, Markenerfolg, in: Bauer/Huber/Albrecht, Markenführung, S. 167; *Mast*, Unternehmenskommunikation, S. 328; Praxisbeispiel: Bewusste Entscheidung von Bankkunden, ein Girokonto nicht bei der als ubiquitär empfundenen Sparkasse, sondern bei einem als prestigeträchtiger wahrgenommenen Kreditinstitut, beispielsweise der Deutschen Bank, zu unterhalten.

¹²⁷ *Bauer/Mäder/Wagner*, Selbstkongruenzforschung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 58 (2006), S. 856.

Persuasion, respektive zur Übermittlung hochgradig standardisierter Botschaften nach dem Prinzip der Einwegkommunikation genutzt worden, würden heute jedoch nicht mehr nur als Promotion-Instrument und Transporteur pauschaler Markenbotschaften, sondern vielmehr als Vertriebs-Plattformen und zweidimensionaler, dialogischer Kanal zwischen Unternehmen und Konsument gebraucht.¹²⁸ In diesem Kontext ist nicht allein auf die Marke als für sich stehendes Unterscheidungs- und Orientierungsmerkmal abzustellen, sondern insbesondere die damit verbundenen Kommunikationsmaßnahmen, die sog. Markenkommunikation, beachtlich. Diese dient als Instrument dazu, einen über den betriebswirtschaftlichen Grundnutzen eines Produktes¹²⁹ hinausgehenden Markenmehrwert zu generieren, der überhaupt erst eine Abgrenzung zwischen objektiv vergleichbaren Produkten/Dienstleistungen ermöglicht respektive die kundenseitige Präferenz zugunsten eines Markenprodukt sicherstellen kann.¹³⁰ Daraus folgt, dass Marken nicht lediglich um ihrer selbst willen zu benutzen und rechtlich zu schützen sind, sondern ihr volles Wirkpotenzial erst im Wege einer Nutzung als operatives Kommunikationsinstrument entfalten können. Hier wird eine weitere Parallele zum Markenrecht erkennbar, wonach § 26 I MarkenG die ernsthafte Benutzung einer Marke als Anspruchs- und Eintragungsgrundlage voraussetzt, sog. Benutzungszwang. Dieser bezieht sich zwar primär auf die Verhinderung einer rechtsmissbräuchlichen Bevorratung nicht benutzter Marken¹³¹, verweist darüber hinaus jedoch zumindest indirekt schon in Richtung einer kommunikativen Benutzung von Marken. Deutlicher wird dies neben einer fortführenden gesetzlichen Festschreibung, etwa der Tatbestandsvoraussetzung einer kommerziellen Markenbenutzung in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, die in der Praxis vorrangig auf die werbliche und insoweit auch kommunikative Vermarktung von Produkten abzielen wird, insbesondere auch mit Blick auf die im Schrifttum behandelte Kommunikationsfunktion. Danach fungiere eine Marke als (unternehmens-)identifizierendes Bindeglied und überdies als Instrument des Dialogs zwischen den Marktbürgern.¹³² Es wird insoweit offenkundig, dass die Marke als Kommunikationsinstrument neben der wirtschaftlichen Betrachtungsweise auch Eingang in die Rechtswissenschaften gefunden hat, indem sie als „kommerzielles Kommunikationszeichen über unternehmerische Leistungen im Wirtschaftsverkehr“¹³³ bezeichnet wird, die Marke in Wirklichkeit Kommunikation sei¹³⁴. Neben ihrer Funktion als Transportvehikel wird der Marke außerdem die Aufgabe zuteil, Informationen zu verdichten und die mit ihr verbundenen Attribute und Wertvorstellungen möglichst schnell und vollständig an den

¹²⁸ Heun, Kommunikation, in: Regier/Schunk/Könecke, Marken und Medien, S. 79.

¹²⁹ Markgraf, Definition Grundnutzen, in: Gabler Wirtschaftslexikon.

¹³⁰ Esch/Neudecker/Von Einem, Mehrwert durch Kommunikation, in: Marketing Review St. Gallen, 27 (2010), S. 8.

¹³¹ Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 50.

¹³² Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 14.

¹³³ Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 13.

¹³⁴ Fezer, MarkenG, § 3 Rn. 13 m.w.N.

Rezipienten zu übermitteln.¹³⁵ Dabei ist nach inhaltlichen und formalen Gestaltungsmaßnahmen zu differenzieren, die jeweils eigene Anwendungsbereiche verfolgen. Die inhaltliche Integration strebt die kommunikative Positionierung von Marken und Unternehmen an, indem vorrangig durch Sprache (Claims, Slogans)¹³⁶ oder die redundante Verwendung einer in sich geschlossenen Bildsprache (beispielsweise die Verwendung eines festen Bilderkatalogs, von Schlüsselbildern und/oder die Nutzung bestimmter Perspektiven und Farbfilter) spezifische Kernbotschaften und Erlebniswelten mit der Marke gedanklich verknüpft werden.¹³⁷ Die formale Einbindung von Marken findet ihren Ausdruck demgegenüber insbesondere in der Verwendung bestimmter Farben und Formen, aber auch in der markenmäßigen Benutzung von Wort-Bild-Zeichen.¹³⁸ Naheliegend ist das Fallbeispiel der Sparkassen-Finanzgruppe, die neben der Signalfarbe „HKS 13 Rot“ auch ein stilisiertes (Sparkassen)-„S“ zu Zwecken der Markenkommunikation benutzt, welches 2004 neben weiteren graphischen Darstellungsvarianten als Bildmarke in den Farben Rot und Schwarz zugunsten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e. V. eingetragen wurde.¹³⁹ Eine solche Integration von aussagekräftigen, zuverlässig funktionalen, auch konsistent wie dauerhaft verwandten Kommunikationszeichen ist kritischer Faktor in der Sicherstellung einer Wiedererkennung und korrekten Zuordnung von Marken durch Konsumenten. Die unternehmensstrategisch beabsichtigte Erhöhung dieser Parameter fügt sich in der sog. Diskriminationsfähigkeit von Marken zusammen, die wiederum das Vermögen von Marken beschreibt, charakteristische Merkmale, Markenzeichen, aber auch Produkt- und Verpackungsgestaltungen herauszubilden, die eine Unterscheidung von anderen Marken erst ermöglichen.¹⁴⁰ Die Diskriminationsfähigkeit findet sich dabei spiegelbildlich auch in den Rechtswissenschaften unter dem Begriff der ausreichenden Unterscheidungskraft wieder, wonach unterscheidungsschwache Kennzeichen, also solche mit niedriger Diskriminationsfähigkeit, als schwache und weniger schützenswerte Marken gelten, wohingegen Marken mit hoher Informationsdichte regelmäßig eine Marktgeltung für sich beanspruchen¹⁴¹ und aufgrund ihrer (originären) Unterscheidungskraft auch eher einem markenrechtlichen Schutz zugänglich sind (siehe Teil B, II, Nr. 2).

¹³⁵ Vgl. *Hirschmann*, Markenmedien und Medienmarken, in: Regier/Schunk/Könecke, Marken und Medien, S. 284.

¹³⁶ Beispiel: „Auf diese Steine können sie bauen“, entnommen aus: *Esch*, Aufbau starker Marken, in: *Esch*, Markenführung, S. 924.

¹³⁷ Vgl. *Esch*, Aufbau starker Marken, in: *Esch*, Markenführung, S. 924.

¹³⁸ Vgl. *Esch*, Aufbau starker Marken, in: *Esch*, Markenführung, S. 922.

¹³⁹ *Thiemann*, Rechtsprobleme der Marke Sparkasse, S. 193; siehe auch *Deutsches Patent- und Markenamt*, Registernummer 30357791, AZ 303577916.

¹⁴⁰ *Langner/Esch*, Branding, in: *Esch*, Markenführung, S. 592.

¹⁴¹ *Fezer*, MarkenG, § 3 Rn. 14.

II. Ökonomische Dimensionen der strategischen Markenführung

Im Folgenden wird der quantitative Markenwert als betriebswirtschaftliche Kenngröße und somit Entscheidungsgrundlage auch in juristisch geprägten Betätigungsfeldern, beispielsweise dem Unternehmenskauf, näher beleuchtet. Der zweite Teil des Kapitels stellt die Marke als Instrument zur Wettbewerbsgestaltung sowie eine Abgrenzung des MarkenG zu UWG und GWB in den Fokus.

1. Markenwert als betriebswirtschaftliche Kenn- und Erfolgsgröße

Zur Bestimmung des Markenwertes in der Unternehmenspraxis kommen unterschiedliche, auch kontextabhängige Verfahren zum Einsatz, die sich wesentlich nach sog. quantitativen und qualitativen Methoden differenzieren.¹⁴²

Der quantitative Ansatz stellt vorrangig auf betriebswirtschaftliche Kennziffern ab und findet seinen Ausdruck – je nach Marktumfeld – in einem marktpreisorientierten Verfahren (Bemessung des aufgrund der Marke durchsetzbaren Preispremiums¹⁴³), einem kapitalwertorientierten Verfahren (Betrachtung des per Marke generierten Ertrages) und/oder einem kostenorientierten Verfahren (Wiederbeschaffungskosten für in Rede stehende Marke).¹⁴⁴ Hier kann auf die „Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte“ nach IDW-Standard¹⁴⁵ zurückgegriffen werden, die auch aus praktischer Sicht zu empfehlen sind, da neben Marktforschungs- und Beratungsunternehmen insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften am häufigsten mit der Markenbewertung, etwa im Kontext von M&A-Transaktionen, betraut werden.¹⁴⁶ Die quantitativ-betriebswirtschaftlichen Ansätze konzentrieren sich primär auf schon bestehende, mathematisch darstellbare Kenngrößen des Markenwertes, klammern psychografische und insbesondere juristische Aspekte gleichwohl aus. Gerade angesichts der steigenden Relevanz auch grenzüberschreitenden Markenschutzes ist dieser spitzen Betrachtungsweise gerade bei starken Marken jedoch nicht zu folgen, sondern vielmehr auch rechtliche Parameter in Betracht zu nehmen. Dies geschieht im Wege qualitativer Bewertungsansätze, die in vorwiegend demoskopischer Art und Weise etwa die Präsenz und Akzeptanz einer Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen ermitteln.¹⁴⁷ Beachtlich ist zudem die ISO-Norm 10668:2011-10¹⁴⁸, gemäß derer auch rechtliche Determinanten, insbesondere der Schutztatbestand, die Markeninhaberschaft sowie sämtliche rechtliche Aspekte, die den Wert der Marke positiv oder negativ beeinflussen, in die Bewertung zu inkludieren

¹⁴² *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.

¹⁴³ *Simon*, Definition Preispremium, Gabler Wirtschaftslexikon.

¹⁴⁴ *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 9.

¹⁴⁵ *Institut der Wirtschaftsprüfer*, IDW S 5, Werkstand 4/2021, beck-online.

¹⁴⁶ *Esch/Langner*, Marketingcontrolling, in: Esch, Markenführung, S. 1398.

¹⁴⁷ *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 10.

¹⁴⁸ *DIN e. V.*, DIN ISO 10668, Markenbewertung, 2011-10.

sind. Dies können etwa Urheberrechte, wettbewerbsrechtliche Schutztatbestände und Risiken durch ausländische Rechtsordnungen, fernerhin jedoch auch die Unterscheidungskraft, der Benutzungsumfang sowie die Gefahr der Löschung sein.¹⁴⁹ Trotz dieser per IDW-Standard, ISO-Norm, aber auch im Wege fortfolgender Bemühungen¹⁵⁰ angestrebten Harmonisierung der Markenbewertungsstandards konnte in der Unternehmenspraxis indessen noch kein Konsens erreicht werden. Vielmehr gelangen die bereits angesprochenen quantitativen und qualitativen Verfahren oftmals in Kombination miteinander als gemischte Verfahren zur Anwendung¹⁵¹, wobei die objektive Ermittlung von Bewertungsgrundlagen auch unter Würdigung des konkreten Markt- und Marken Umfeldes Voraussetzung zur Bestimmung eines belastbaren Markenwertes sei¹⁵². Gleichwohl ist eine zufriedenstellend reliable Messung des Markenwertes in der Praxis kaum möglich, da die unterschiedlichen Messansätze keiner hierarchischen Anordnung unterliegen und das gewählte Markenbewertungsverfahren aufgrund des Mangels an diesbezüglich zwingenden Normen häufig auch zur Disposition zwischen den Vertragsparteien steht. Das in Anspruch genommene Verfahren wird demnach regelmäßig Verhandlungsgegenstand sein und in der Folge auch weniger nach objektiven Gesichtspunkten, sondern eher interessengeleitet bestimmt werden. Ein Versuch jedoch, diese Diskrepanz durch ein empirisch ausgerichtetes und insoweit auch in Kongruenz zu wissenschaftlichen Gütekriterien stehendes Verfahren zu überwinden, findet sich im sog. Empirically-based Brand Valuation-Verfahren (EVB-Verfahren).¹⁵³ Dieses Verfahren bedient sich im Grundsatz des juristischen Konzepts der Lizenzpreisanalogie (siehe Teil B, II, Nr. 4), fügt der Methode jedoch weitere betriebswirtschaftliche, auch psychografische Kenngrößen, insbesondere den Wertschöpfungsanteil der Marke, der sich wiederum aus einer Multiplikation der relativen Markenrelevanz, -bekanntheit und Markenimagestärke zusammensetzt, bei.¹⁵⁴ Diese mehrdimensionale, zugleich aufwändige Wertermittlung überrascht angesichts der Gründe für Markenbewertungen nicht. Gemäß Markenstudie 2019 geben 42 % der Befragten den Kauf, Verkauf oder die Fusion von Unternehmen als Anlass zur Markenbewertung an, während parallel 35 % der Befragten die Lizenzierung von Marken als gewichtigen Motivator ausweisen.¹⁵⁵ Festzuhalten bleibt insofern, dass neben dem Unternehmens- und Kundenwert auch der Markenwert eine etablierte Leitgröße in der Betrachtung des Shareholder Values ist¹⁵⁶, der – auch im Fallbeispiel der Arbeit – unter Aufwendung umfangreicher

¹⁴⁹ *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, § 27 Rn. 11.

¹⁵⁰ Etwa die zehn Grundsätze der monetären Markenbewertung des Brand Valuation Forums, vgl. *Esch/Langner*, Marketingcontrolling, in: Esch, Markenführung, S. 1398; *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.

¹⁵¹ *Esch/Langner*, in: Esch, Handbuch Markenführung, S. 1398; *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 8.

¹⁵² *Taxhet*, in: BeckOK Markenrecht, MarkenG, § 27 Rn. 12 m.w.N.

¹⁵³ *Jäger/Krostewitz*, EBV-Verfahren, in: Esch, Markenführung, S. 1559f., 1569.

¹⁵⁴ *Jäger/Krostewitz*, EBV-Verfahren, in: Esch, Markenführung, S. 1560f., 1569.

¹⁵⁵ *PricewaterhouseCoopers GmbH/Universität Hamburg*, PwC Markenstudie 2019, S. 18.

¹⁵⁶ Vgl. auch *Meffert/Perrey*, MROI, in: Marketing Review St. Gallen, 1 (2008), S. 53.

Ressourcen erhöht, detailliert messbar gemacht und im Konfliktfall unter Inanspruchnahme und Ausreizung der jeweils einschlägigen Rechtsmittel verteidigt wird.

2. Marken als Instrument zur Wettbewerbsgestaltung

In Ergänzungen zu den schon vorgestellten psychografischen und kommunikativen Funktionen operieren Marken auch als marktgestaltendes Instrument im Mikro-Umfeld¹⁵⁷ von Unternehmen. Marken verfolgen demnach neben bilateral zwischen Unternehmen und Konsumenten wirkenden, oft sozialpsychologischen Zwecken wie Kauftreue, Präferenz und Aktivierung zusätzlicher Kunden auch das Ziel einer Herausbildung von Wettbewerbsvorteilen.¹⁵⁸ Dabei wird ein beachtlicher Teil der Wettbewerbsvorteile über die Einsparung von Transaktionskosten aufseiten der Kunden realisiert¹⁵⁹: Durch die mit starken Marken verbundene Vereinfachung von Kaufentscheidungen und die Senkung des insoweit empfundenen Kaufrisikos für den Käufer sinkt zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument alternative Anbieter überhaupt in Betracht zieht. Diese präklusiv Wirkung von Marken im Kaufentscheidungsprozess führt somit zu einer Verschiebung der insgesamt seitens der Käuferschaft investierten Geldmittel zugunsten starker Marken und den dahinterstehenden Unternehmen. Entscheidend ist insoweit der per Marke herbeigeführte Differenzierungsgrad eines Unternehmens, infolgedessen Marktanteile nicht nur organisch aufgebaut, sondern insbesondere in Red-Ocean-Märkten¹⁶⁰ auch den Wettbewerbern abgenommen, mithin bewusst und aktiv in das Marktgeschehen eingegriffen wird. Inhabern starker Marken kann folglich eine hohe bis maximale Marktmacht zukommen, die zwar aus betriebswirtschaftlicher Perspektive einem Idealzustand entspricht, gleichwohl an kartell- und wettbewerbsrechtliche Grenzen nach GWB und UWG stößt. Dazu ist zunächst beachtenswert, dass dem Markenrecht relativ zu anderen Immaterialgüterrechten eine Sonderstellung zukommt¹⁶¹: Während beispielsweise Patent-, Muster- und auch das Urheberrecht in die Freiheit des (Produkt-)Wettbewerbs eingriffen, indem sie dem Rechtsinhaber eine ausschließliche, auch monopolistisch nutzbare Marktposition im Hinblick auf Herstellung und Vertrieb von Waren und Dienstleistungen einräumen, beschränke das Markenrecht die Freiheit, Waren und Dienstleistungen am Markt anzubieten, gerade nicht.¹⁶² Vielmehr mache eine Marke sinnvollen Wettbewerb erst möglich, indem sie die Nachfrage auf diejenigen Waren und Dienstleistungen lenke, die positive Resonanz bei den Abnehmern gefunden habe.¹⁶³ Dies wiederum führe dazu, dass auch der Wettbewerb in Attraktivität und Qualität seiner Angebote investiere – mit der Folge einer sich

¹⁵⁷ Vgl. Definition *Martinek*, in: Martinek/Semler/Flohr, Handbuch Vertriebsrecht, § 2 Rn. 64.

¹⁵⁸ *Burmann/Halaszovich/Schade/Piebler*, Identitätsbasierte Markenführung, S. 12.

¹⁵⁹ *Burmann/Halaszovich/Schade/Piebler*, Identitätsbasierte Markenführung, S. 25 m.w.N.

¹⁶⁰ *Haberstock*, Definition Blue-Ocean-Strategie, Gabler Wirtschaftslexikon.

¹⁶¹ *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

¹⁶² *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

¹⁶³ *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

insgesamt verbessernden Situation für die Nachfrager, die Marken sodann bestimmungsgemäß zur Orientierung im Produktangebot nutzen können.¹⁶⁴ Die Marke stelle somit ein unverzichtbares Element des Wettbewerbes dar, unterliege jedoch dem Gebot der Wettbewerbsneutralität, wonach der Markenerwerb als solcher möglichst wettbewerbsneutral sein müsse, infrage kommende Wettbewerber also durch die Marke und den mit ihr verbundenen Schutz nicht (spürbar) eingeschränkt werden dürften¹⁶⁵. Dies stellt sich hinsichtlich kreativer Gestaltungen bei praktisch unbegrenzten Alternativen regelmäßig als unproblematisch dar¹⁶⁶, kann jedoch – wie das vorliegende Fallbeispiel zeigt – bei ungleich weniger variablen Zeichenformen, insbesondere im Falle von abstrakten Farbmarken, zu einer spürbaren Beeinflussung des Wettbewerbs und der Entstehung absoluter Schutzhindernisse (siehe auch Teil B, II, Nr. 2) führen – an die sich auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen lauterkeitsrechtlicher Verwechslungsgefahr nach § 5 II UWG und gezielter Behinderung nach § 4 Nr. 4 UWG anschließen können. In diesem Zusammenhang bedeutsam ist, dass das Markenrecht über einen langen Zeitraum gleichermaßen in Rechtsprechung und Literatur als *lex specialis* gegenüber dem Lauterkeitsrecht angesehen wurde, sog. Vorrangtheorie des Markenrechts, mittlerweile nach wohl herrschender Meinung jedoch eine vollständige Anspruchskonkurrenz insbesondere von § 4 UWG gegenüber den §§ 14 II Nr. 3, 15 III MarkenG bejaht wird, etwaige Ansprüche mithin nebeneinander bestehen könnten.¹⁶⁷ Darüber hinaus können bei einer starken Markenbekanntheit, die eine spürbare Veränderung im Markt, jedenfalls aber die Zentralisierung einer weit überwiegenden Anzahl der potenziell in Betracht zu nehmenden Konsumenten bei einem Unternehmen bedingt, die rechtlichen Schranken für marktbeherrschende Unternehmen nach den §§ 19 ff. GWB einschlägig sein. Liegen die Voraussetzungen einer Marktbeherrschung nach § 18 I GWB sowie ein kartellrechtlicher Verstoß nach den §§ 19 ff. GWB vor, können sich neben weiteren Rechtsfolgen insbesondere auch Beseitigungs-, Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche nach den §§ 33 ff. GWB anschließen. Eine marktbeherrschende Stellung wird gemäß § 18 IV GWB schon bei einem Marktanteil von 40 % vermutet, der hinsichtlich des Fallbeispiels der Sparkassen-Finanzgruppe zumindest in ausgewählten Betätigungsfeldern realiter auch dauerhaft überschritten wird¹⁶⁸. Zudem unterlag die Finanzgruppe in früheren Verfahren gerade aufgrund ihrer insoweit auch gerichtlich festgestellten, marktbeherrschenden Stellung im Streit mit konkurrierenden Kreditinstituten.¹⁶⁹ Festzuhalten bleibt, dass eine hohe Markenbekanntheit betriebswirtschaftlich angestrebte Effekte, insbesondere die Gewinnung von Marktanteilen auch

¹⁶⁴ *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 152.

¹⁶⁵ *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 153-154.

¹⁶⁶ *Kur*, in: BeckOK Markenrecht, Einleitung, Rn. 155.

¹⁶⁷ *Jänich*, in: MüKoUWG, UWG, § 4 Nr. 1, Rn. 11; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, § 2 Rn. 2; *Köhler*, GRUR 2007, 548; *BGH*, Urteil v. 15.08.2013, I ZR 188/11, GRUR 2013, 1161.

¹⁶⁸ Vgl. *Sonntag*, Effizientes Teamwork, Sparkassen-Zeitung.

¹⁶⁹ *BGH*, Beschluss v. 28.06.2011, KZR 82/10; *OLG München*, Urteil v. 17.06.2010, U (K) 1607/10, GRUR-RR 2010, 396.

zuungunsten des Wettbewerbs, zwar herbeiführen kann, aus juristischem Blickwinkel speziell diese Wirkung von Marken in der Unternehmenspraxis jedoch (auch) veritable Problemstellungen und Rechtsrisiken eröffnen kann.

D. Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und aus öffentlichen Rechtsstreitigkeiten resultierenden Reputationsrisiken am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) und Banco Santander S. A.

I. Chronologie und Instanzenzug

1. Anmeldung und Registrierung der Farbmarke „Rot (HKS 13)“

Ausgangspunkt und zugleich Gegenstand des insgesamt über sieben Jahre andauernden Rechtsstreits zwischen dem Markeninhaber Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) und Banco Santander S. A. (Santander) ist die am 07.02.2002 angemeldete, abstrakte Farbmarke Rot, die unter dem HKS-Code¹⁷⁰ „13“ (Verkehrsrot) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Eintragung angemeldet¹⁷¹, gleichwohl mit Entscheidung vom 04.09.2003 aufgrund Bestehens von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 II Nr. 1, Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde.¹⁷² Dabei stützte sich das DPMA wesentlich auf die Feststellung, wonach dem einzutragenden Rotton keine ausreichende originäre Unterscheidungskraft zukäme. In Reaktion auf die Abweisung legte der Markeninhaber DSGV Erinnerung gemäß § 64 MarkenG ein, präsentierte ein marktforscherisch erstelltes, demoskopisches Gutachten der Ipsos GmbH vom 24.01.2006 (zur Anwendung, aber auch Problematik demoskopischer Gutachten vgl. Teil B, I, Nr. 1, Teil C, II, Nr. 1) und beschränkte die Anmeldung auf Bankdienstleistungen für Privatkunden in Klasse 36 gemäß Nizza-Klassifikation.¹⁷³ Gemäß dieses sog. IPSOS-Gutachten ergab eine in den Monaten November und Dezember des Jahres 2005 durchgeführte Verkehrsbefragung einen Quotienten von 67,9 % der befragten Personen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, die die Farbe HKS 13 im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen den Sparkassen zuordneten.¹⁷⁴ Dies wiederum veranlasste das DPMA dazu, eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung und somit auch ein Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 III MarkenG anzunehmen, infolge dessen die bestehenden absoluten Schutzhindernisse aus § 8 II Nr. 1, Nr. 2 MarkenG überwunden werden konnten. Im Ergebnis wurde die konturlose Farbmarke sodann unter Aufhebung der seitens DSGV

¹⁷⁰ Vgl. zu Farbcodes fortführend *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § 3 Rn. 466.

¹⁷¹ *BGH*, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rn. 1; *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁷² *BGH*, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, Rn. 1; *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁷³ *Hesse*, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel.

¹⁷⁴ *Hesse*, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel.

angefochtenen Entscheidung am 11.07.2007 unter der Registernummer 30211120 in Klasse 36 als Verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen und im Markenblatt Heft 36 vom 07.09.2007 veröffentlicht.¹⁷⁵

2. Löschanträge Grupo Santander, Zurückweisung DPMA

Circa zwei Jahre später stellte die gegenüber der Sparkassen-Finanzgruppe (im Folgenden SFG) international, aber auch in deren Heimatmarkt Deutschland aktive Bankengruppe Santander (im Folgenden Grupo Santander) am 19.10.2009 zwei Löschanträge¹⁷⁶, die jeweils von der Konzernmutter Banco Santander S. A. sowie der deutschen Tochtergesellschaft Santander Consumer Bank AG ausgingen und eine Löschung der registrierten Farbmarke nach § 50 I MarkenG aufgrund eines nach Auffassung der Antragstellerinnen unverändert bestehenden Schutzhindernisses nach § 8 II Nr. 1, Nr. 2 MarkenG anstrebten. Die Marke sei nicht unterscheidungskräftig, da sie von zahlreichen Anbietern verwendet würde, während auch die strengen Voraussetzungen, unter denen eine Farbe als Herkunftshinweis verstanden werden könne, nicht erfüllt seien.¹⁷⁷ Auch verwiesen die Antragsführer auf ein für die Farbe Rot bestehendes, erhebliches Freihaltebedürfnis für alle Wettbewerber (vgl. Teil B, I, Nr. 2, II, Nr. 1), da es sich um eine besonders ausdrucksstarke und werbewirksame, in der Produktkommunikation also sehr häufig und auch von anderen Anbietern genutzte Farbe handle, der auch der Rang der nach Blau zweitbeliebtesten Farbe im Bankensektor zuzukomme.¹⁷⁸ Ein Entzug der Farbe aus der freien Verwendung führe überdies zu einem unzulässigen Wettbewerbsvorteil (vgl. Teil C, II, Nr. 2), in dessen Kontext auch der Umstand, wonach Rot eine Grundfarbe mit einer nur beschränkten Auswahl an alternativ zur Verfügung stehenden Nuancen sei, zu beachten wäre.¹⁷⁹ Gerade diesem besonders starken Freihaltebedürfnis gegenüber genüge eine Verkehrsdurchsetzung von 67,9 % folglich nicht. Vielmehr sei eine nahezu einhellige Durchsetzung erforderlich, die zu keinem Zeitpunkt vorgelegen habe, während ergänzend auch der zur Eintragung maßgebliche Wert von 67,9 % aufgrund vermeintlich methodischer Mängel des IPSOS-Gutachtens in Zweifel zu ziehen sei.¹⁸⁰ Diesen auch durch weitere demoskopische Gutachten gestützten Löschanträgen trat der Markeninhaber DSGVO entgegen, indem er die Bedenken an der Validität des IPSOS-Gutachtens zurückwies, ein weiteres Gutachten aus Juni 2011 vorlegte und auf eine hinreichend nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung insistierte. Dazu führte der DSGVO die seit den 1960er

¹⁷⁵ Hesse, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel; *Deutsches Patent- und Markenamt*, Markenblatt Nr. 36 vom 07.09.2007, S. 16580.

¹⁷⁶ Weschke, Rotton HKS 13, Sparkassen-Geschichtsblog.

¹⁷⁷ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, Rn. 1; BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁷⁸ BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁷⁹ BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁸⁰ BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

Jahren und insoweit über 50 Jahre andauernde, großflächige Verwendung des in Rede stehenden Rottons für den werblichen Auftritt der Sparkassen-Finanzgruppe sowie die damit verbundenen, erheblichen finanziellen Aufwendungen an, die überdies auch relativ zum Werbeaufwand des Wettbewerbs als erheblich anzusehen seien (vgl. Teil C, I, Nr. 1, Nr. 2 zur Verwendung von Marken in der operativen Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit).¹⁸¹ Der Verband verwies parallel auf eine Branchenübung, wonach die relevanten Wettbewerber farblich codiert aufträten (vgl. Teil C, I, Nr. 2, Transportfunktion von Marken)¹⁸² und es sich bei der Eintragung der Marke aufseiten des DPMA um einen begünstigenden Verwaltungsakt handle, an dessen Aufhebung enge, vorliegend nicht erfüllte Anforderungen zu stellen seien.¹⁸³ Der DSGV beantragte damit verbunden die Zurückweisung der Löschanträge, dem das DPMA nach Verbindung beider Löschanträge mit Beschluss vom 24.04.2012¹⁸⁴ entsprach. Zur Begründung führte das DPMA an, dass die angegriffene Marke zwar nicht originär unterscheidungskräftig sei, eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 III MarkenG gleichwohl durch die IPSOS-Gutachten nachgewiesen worden sowie die Art und Weise der marktforscherischen Fragestellungen, aus der sich die seitens Grupo Santander angeführten methodischen Mängel des Gutachtens ergeben sollten, nicht zu beanstanden seien.¹⁸⁵

3. Beschwerdeerhebung und BPatG-Beschluss – 33 W (pat) 33/12

In Reaktion auf die Entscheidung des DPMA wandten sich die Löschantragstellerinnen mit einer Beschwerde an das Bundespatentgericht (BPatG) und beantragten die Aufhebung des DPMA-Beschlusses vom 24.04.2012 sowie die Anordnung zur Löschung der zugunsten des DSGV eingetragenen Farbmarke. Dazu legten sie ein weiteres demoskopisches Gutachten des IfD Allensbach über eine im März 2012 durchgeführte Verkehrsbefragung über die Bekanntheit der Farbe Rot in Verbindung mit Finanzinstituten vor und beriefen sich im Übrigen auf die schon vorgebrachten Gründe zur nach Auffassung der Grupo Santander nicht nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung und die an eine solche zu stellenden, hohen Anforderungen.¹⁸⁶ Der DSGV beantragte dem entgegnetend die Zurückweisung der Beschwerde vor dem BPatG und erklärte das vorgelegte Gutachten des IfD Allensbach für methodisch unzureichend sowie selbst minimalen demoskopischen Standards nicht entsprechend.¹⁸⁷ Das BPatG setzte das Beschwerdeverfahren zunächst aus und legte dem

¹⁸¹ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁸² Vgl. *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844 zum Beispiel-Farbtönen Blau für Deutsche Bank, Grün für Dresdner Bank.

¹⁸³ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁸⁴ *DPMA*, Beschluss v. 24.04.2012, 302 11 120.4/36 – S 270/09.

¹⁸⁵ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁸⁶ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.

¹⁸⁷ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.

Europäischen Gerichtshof (EuGH) insgesamt drei Fragen zur Vorabentscheidung vor, die wesentlich die europarechtskonforme Auslegung von Richtlinien zum Inhalt hatten und auf einerseits den notwendigen Zuordnungsgrad bei Verbraucherbefragungen sowie andererseits den zur Lösungsentscheidung maßgeblichen Zeitpunkt zwischen Marken Anmeldung und -eintragung, respektive der Erlangung einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung, abstellten.¹⁸⁸ Darüber hinaus bestätigte das BPatG die Markenfähigkeit des in Rede stehenden Rottens auch unter Würdigung der insoweit einschlägigen europäischen Rechtsprechung¹⁸⁹, verneinte gleichwohl das Vorliegen einer originären Unterscheidungskraft der abstrakten Farbmarke Rot, da gerade solche Grundfarben nur unter außergewöhnlichen Umständen unterscheidungskräftig seien – nämlich dann, wenn die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch seien. Beide Tatbestandsvoraussetzungen lägen im Falle von HKS 13 jedoch nicht vor.¹⁹⁰ In Bezug auf den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung gemäß § 8 III MarkenG führte das BPatG ferner aus, dass unter Würdigung der Gesamtumstände besonders aussagekräftige Nachweise erforderlich seien, um im Falle von konturlosen Farbmarken ein Überwinden von absoluten Schutzhindernissen zu rechtfertigen. Dabei befand das BPatG einen Durchsetzungsgrad von 50 % für unzureichend und forderte stattdessen eine überragende, den Wert von zwei Dritteln noch deutlich übersteigende Durchsetzung von mindestens (starren) 70 %. In Bezug auf den zur Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt der Erlangung ausreichender Verkehrsdurchsetzung stellte das Gericht fest, dass der geforderte Durchsetzungsgrad von 70 % zum Eintragungszeitpunkt sicher nicht erreicht worden sowie ein Rückschluss auf den zum Anmeldezeitpunkt erreichten Durchsetzungsgrad problematisch und insoweit nicht eindeutig durchführbar sei.¹⁹¹

4. EuGH-Urteil – C-217/13

Der europäische Gerichtshof beantwortete die ihm vorgelegten Fragen dergestalt, dass unter umfassender Würdigung der Gesichtspunkte, die zeigen können, dass eine fragliche Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sich zwar herausstellen möge, dass die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise nicht notwendigerweise für alle Kategorien von Marken die gleiche ist und dass daher bei Marken bestimmter Kategorien die Feststellung der Unterscheidungskraft, einschließlich der infolge Benutzung erworbenen, schwieriger sein könne als bei Marken anderer Kategorien, die richtlinienkonforme Auslegung¹⁹² indes keinen Raum für eine Unterscheidung zwischen Markenkategorien lasse, sodass die

¹⁸⁸ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844.

¹⁸⁹ *EuGH*, Slg. 2003, I-3793;

BPatG, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 845.

¹⁹⁰ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 845.

¹⁹¹ *BPatG*, Beschluss v. 08.03.2013, 33 W (pat) 33/12, GRUR 2013, 844, 848f.

¹⁹² Gemeint ist Richtlinie 2008/95, insbesondere Art. 2, Art 3 I lit. b), III der Richtlinie.

Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft konturloser Farbmarken – und das ist entscheidend – einschließlich der infolge ihrer Benutzung erworbenen, dieselben wie die für andere Kategorien von Marken geltenden seien.¹⁹³ Daraus folgend rechtfertigten auch die sich aus der Ermittlung der Unterscheidungskraft für Marken bestimmter Kategorien mitunter ergebenden Schwierigkeiten nicht die Aufstellung strengerer Beurteilungskriterien für diese Unterscheidungskraft gegenüber des bei anderen Markenkategorien angewandten Maßstabes.¹⁹⁴ Konkret erklärte der EuGH den seitens des BPatG als zwingende Voraussetzung ausgewiesenen, starren Prozentsatz von 70 % in der Zuordnung von Marken zu Markeninhaber für das Unionsrecht verletzend und insoweit unzulässig.¹⁹⁵ Ferner bestätigte das Gericht die Unanwendbarkeit des § 8 II Nr. 1 bis 3 MarkenG bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 50 II S. 2 MarkenG, in dessen Rechtsfolge eine Nichtigerklärung dann nicht mehr möglich ist, wenn die Marke zwar entgegen § 8 II Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen wurde, bis zum Zeitpunkt des Antrages auf Löschung jedoch eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung erlangt hat.¹⁹⁶

5. BPatG-Beschluss – 25 W (pat) 13/14

Das Bundespatentgericht stellte mit Beschluss vom 08.07.2015, auch unter Berücksichtigung weiterer, zwischenzeitlich eingebrachter Gutachten und Schriftsätze der Prozessparteien, fest, dass die Beschwerden der Löschantragsstellerinnen gemäß §§ 66 I S. 1, II, 97 II, 54 II, 50 MarkenG zulässig und überdies auch begründet seien. Dazu führte das Gericht wie schon zuvor aus, dass es der angegriffenen abstrakten Farbmarke an originärer Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 II Nr. 1 MarkenG mangle und eine Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 III MarkenG zu Gunsten des Markeninhabers zu keinem der maßgeblichen Zeitpunkte, mithin weder zum Anmelde- noch zum Zeitpunkt der Löschanträge, vorgelegen habe.¹⁹⁷ Ferner seien die schon im Eintragungsverfahren sowie im Lösungsverfahren vorgelegten Gutachten des DSGV nur wenig dazu geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung zu den maßgeblichen Zeitpunkten zu belegen, während überdies und unter Berücksichtigung der seitens der Löschantragsstellerinnen vorgebrachten Gutachten auch ein Zuordnungsgrad in den maßgeblichen Verkehrskreisen von mindestens 50 % nicht als erwiesen angesehen werden könne.¹⁹⁸ Damit verbunden verwies das BPatG abermals auf das hohe Freihaltebedürfnis der Grundfarbe Rot und deren Verwendung in unterschiedlichen Branchen beziehungsweise zu divergierenden Zwecken und negierte unter Anführung des polypolistischen Marktumfelds und einer beispielhaften Auflistung die Farbe Rot nutzender

¹⁹³ *EuGH*, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 46.

¹⁹⁴ *EuGH*, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 47.

¹⁹⁵ *EuGH*, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 48f.

¹⁹⁶ *EuGH*, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 778, Rn. 58ff.

¹⁹⁷ *BPatG*, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 797.

¹⁹⁸ *BPatG*, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 797.

Kreditinstitute im Beschlusstext selbst auch das Vorbringen des DSGVO, wonach im nationalen Bankensektor eine klare Farbzuordnung zu den jeweiligen Marktakteuren bestünde.¹⁹⁹ Im Ergebnis hob das BPatG den Beschluss des DPMA vom 24.04.2012 auf und ordnete die Löschung der Marke 30211120 an.

6. Revision und BGH-Beschluss – I ZB 52/15

Infolge des die Rechtsbeschwerde zulassenden BPatG-Beschlusses wandte sich der Markeninhaber (DSGV) im Wege der Revision an den Bundesgerichtshof (BGH), nach dessen Auffassung die Rechtsbeschwerde gleichermaßen zulässig wie begründet war.²⁰⁰ Zwar folgte der BGH dem BPatG dergestalt, dass der konturlosen Farbmarke für die in Rede stehenden Dienstleistungen die originäre Unterscheidungskraft fehle und eine Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht festgestellt werden könne, negierte gleichwohl die Feststellung des BPatG, wonach eine Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag nicht nachgewiesen sei. Dazu führte der BGH aus, dass das BPatG zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass eine Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde nicht festzustellen sei.²⁰¹ Vielmehr habe der Markeninhaber den Beweis für den maßgeblichen Zeitpunkt aufgrund einer Gesamtschau der Umstände geführt, die bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung heranzuziehen seien.²⁰² Dabei stellte der BGH insbesondere auf das sog. Pflüger-Gutachten vom 20.02.2013 (Auftraggeber: DSGVO), das IfD-Gutachten vom 19.01.2015 (Auftraggeber: Grupo Santander) sowie die vom BPatG festgestellte Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke sowie den Werbeaufwand des Markeninhabers und seiner Mitgliedsunternehmen für die Marke ab – in deren Ergebnis zum auch nach Auffassung des BGH maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich im Moment der Entscheidung über den Löschungsantrag, konkret zum Schluss der mündlichen Verhandlung unter Würdigung der Gesamtsachlage, eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen sei. Diese sei auch durch die weiteren seitens der Löschungsantragsstellerinnen vorgelegten demoskopischen Gutachten nicht zu widerlegen.²⁰³ Die Annahme des BPatG, wonach die abstrakte Farbmarke sich in diesem Moment nicht im Verkehr durchgesetzt habe, hielte der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Insbesondere habe das BPatG die zugunsten einer Verkehrsdurchsetzung streitenden Umstände nicht in der erforderlichen Gesamtschau gewürdigt und rechtsfehlerhaft zu strenge Maßstäbe an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung angelegt.²⁰⁴ Weiter beanstandete der BGH im Einzelnen die fehlerhafte Bewertung und

¹⁹⁹ BPatG, Beschluss v. 07.05.2015, 25 W (pat) 13/14, GRUR 2015, 796, 798.

²⁰⁰ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1168f., Rn. 10.

²⁰¹ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56.

²⁰² BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56.

²⁰³ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1173f., Rn. 56ff.

²⁰⁴ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1174, Rn. 58.

Interpretation insbesondere des Pflüger-Gutachtens durch das BPatG und wies dessen Annahme, wonach das Gutachten aufgrund methodischer Mängel unbrauchbar sei, zurück.²⁰⁵ Vielmehr enthalte auch das seitens der Löschantragsstellerinnen vorgebrachte IfD-Gutachten methodische Fehler, da es aufgrund der Frageformulierungen zu einer suggestiven Beeinflussung der Probanden habe kommen können.²⁰⁶ Der BGH entschied den Rechtsstreit abschließend und insoweit auch abweichend zu § 89 IV S. 1 MarkenG. Begründet wurde diese Entscheidung mit einer einschränkenden Auslegung der Norm nach teleologischen Gesichtspunkten, die insbesondere auch ein Abweichen von der Vorschrift aus Gründen der Prozessökonomie ermögliche.²⁰⁷ Unter Würdigung des zum fraglichen Zeitpunkt bereits über sechs Jahre andauernden Rechtsstreits und des Gebots eines effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 IV GG sei die mit einer Zurückweisung an das BPatG verbundene Verfahrensverzögerung, auch im Lichte potenzieller finanzieller Mehrbelastungen für eine erneute Beweiserhebung, für den Markeninhaber nicht mehr hinnehmbar, wenn die Sache (inhaltlich) zur Endentscheidung reif sei.²⁰⁸ Der BGH hob damit verbunden den Beschluss des BPatG vom 08.07.2015 auf und wies die Beschwerden gegen die Entscheidung des DPMA zurück. Der Rechtsstreit wurde somit, auch unter Beachtung der §§ 308 ZPO, 89 IV S. 1 MarkenG²⁰⁹, zugunsten des Markeninhabers DSGV entschieden.

7. Fortsetzung des Rechtsstreits, Einigung und Vergleich

Neben dem Rechtsstreit zum Markenschutz der konturlosen Farbmarke HKS 13 war parallel ein weiteres Rechtsverfahren zwischen dem DSGV und der Grupo Santander anhängig, das jedoch vom Markeninhaber auf Klägerseite ausging und die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 14 MarkenG zum Ziel hatte.²¹⁰ Streitgegenständlich war insbesondere die Benutzung des fraglichen Rottens durch die Santander-Bank im Kontext von Sponsoring-Aktionen (Banden- und Bannerwerbung Formel 1), aber auch mittels Logos für und bei digitalen Angeboten (Homepage, Online-Banking).²¹¹ Diesbezüglich ließ der BGH die Möglichkeit markenrechtlicher Unterlassungsansprüche aufgrund von Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz nach § 14 II Nr. 2, Nr. 3, V MarkenG bereits anklingen²¹², verwies die Streitsache jedoch zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurück an das Berufungsgericht (OLG Hamburg). Dort indessen wurde der Rechtsstreit nicht im Urteilswege,

²⁰⁵ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1176, Rn. 84.

²⁰⁶ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1176, Rn. 89ff.

²⁰⁷ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 115 m.w.N.

²⁰⁸ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 116.

²⁰⁹ BGH, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167, 1178, Rn. 117.

²¹⁰ Instanzenzug: LG Hamburg, Urteile v. 24.02.2011, 315 O 263/09, 315 O 263/10; OLG Hamburg, Urteil v. 06.03.2014, 5 U 82/11; BGH, Urteil v. 23.09.2015, I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201; OLG Hamburg, 5 U 82/11, ohne Verfahren per Vergleich erledigt.

²¹¹ BGH, Urteil v. 23.09.2015, I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201ff., Rn. 8.

²¹² BGH, Urteil v. 23.09.2015, I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201, 1208, Rn. 61.

sondern durch Einigung und Vergleich beendet, der eine Reduzierung des Roteinsatzes durch Grupo Santander insbesondere für Filialen und bei werblichen Aktivitäten in Deutschland vorsah und nach Aussage des DSGVO seit 2019 auch operativ in die Wege geleitet wurde.²¹³

II. Mediale Rezeption und reputative Auswirkungen des Rechtsstreits

1. Öffentliches Interesse und Narrativ in Fach- und Leitmedien

Ein gesteigertes öffentliches Interesse an dem Verhältnis zwischen der Sparkassen-Finanzgruppe und Banco Santander lässt sich quantitativ zumindest fragmentär nachvollziehen, indem die Suchbegriffe „Sparkasse“ und „Santander“ als miteinander verbundene Schlagworte und in Bezug auf die relative Häufigkeit einschlägiger Suchanfragen bei der marktführenden Suchmaschine Google ausgewertet werden:

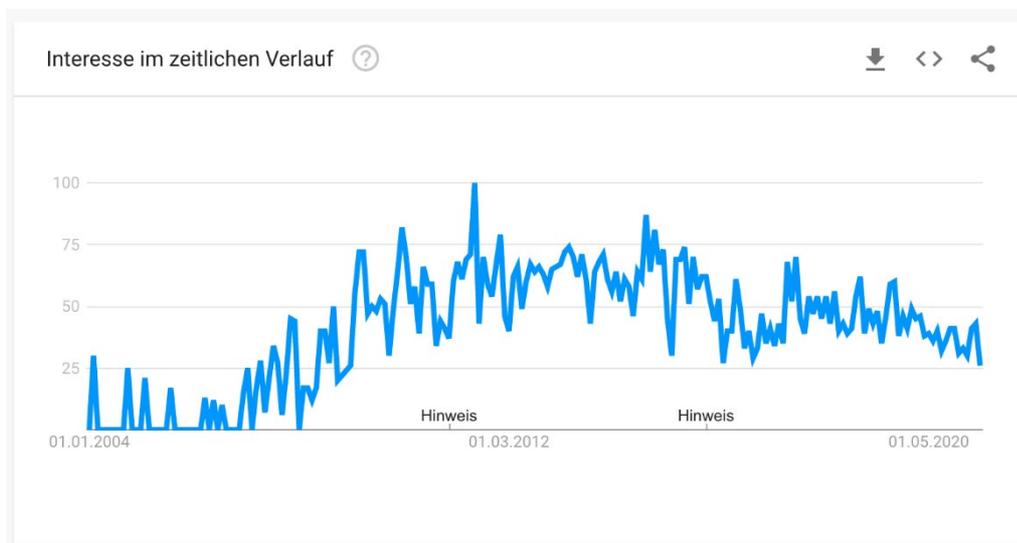


Abbildung 1: Relative Häufigkeit von Google-Suchanfrage zu der Schlagwortkombination „Sparkasse“ und „Santander“, Quelle: Google Trends, eigene Abfrage.

Es fällt auf, dass sich insbesondere während des Rechtsstreits ein gegenüber den Zeitperioden vor Beginn und nach Beendigung des Prozesses höheres relatives Interesse an der Schlagwortkombination abzeichnet. Diese Kombination allein erlaubt zwar nur eine näherungsweise Beurteilung des öffentlichen Interesses, da die inhaltlichen Zielsetzungen der Suchanfragen nicht exakt bestimmt werden können²¹⁴, legt jedoch die Hypothese nahe, wonach auch in den frühen 2010er-Jahren und der seinerzeitigen Diffusion online-basierter

²¹³ Albert, Streit um Farbmarke Rot, JUVE; DSGVO e. V., Farbmarkenstreit, Pressemitteilung.

²¹⁴ Neben dem in Rede stehenden Farbstreit könnte die Suchkombination beispielsweise auch auf einen Preis-Leistungs-Vergleich der konkurrierenden Institute hindeuten, der aufgrund unterschiedlicher Zielgruppen und im Hinblick auf das abfallende Interesse nach Streitbeendigung 2019 zwar unwahrscheinlich, gleichwohl denkbar ist.

Medien bereits ein über das Fachpublikum hinausgehendes Interesse an dem Farbmarkenstreit bestanden haben könnte. Eine Konkretisierung ist im Wege inhaltlicher Recherchen möglich, die eine zumindest grobe Rückdatierung erster journalistischer Beiträge zur Auseinandersetzung auf das Jahr 2009 zulassen²¹⁵ und für den Gesamtzeitraum der Suchanfragen bis heute einen Wert von insgesamt circa 64.000 Ergebnissen zu der spezifischeren Wortkombination „Sparkasse“, „Santander“, „Streit“, „Rot“ ausweisen.²¹⁶ Auffällig ist die mediale Durchdringung in einem sehr hohen Anteil bundesweit als Leitmedien anerkannter Quellen wie beispielsweise Der Spiegel, Tagesschau, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Tagesspiegel, Wirtschaftswoche, Manager-Magazin, Focus sowie (international) Neue Zürcher Zeitung, aber auch in betriebswirtschaftlich-marketingorientierten Fachpublikationen wie HORIZONT und WUV (Werben und Verkaufen).²¹⁷ Daneben wird der Konflikt in juristischen Publikumsmedien wie beispielsweise Legal Tribute Online, JUVE und Beck-Online, aber auch auf zahlreichen Online-Angeboten und Blogs von (Groß-)Kanzleien und weiteren Rechtsdienstleistern thematisiert.²¹⁸ Unstrittig ist somit, dass der Streit zwischen DSGVO und Grupo Santander, gerade angesichts der beträchtlichen Reichweiten, die oben genannte Medien bereits für sich stehend, mehr noch in einer kumulativen Betrachtung²¹⁹, erreichen, auf ein hohes Medieninteresse gestoßen ist und auch die in Teil C vorgestellten Reputations- und Werbewirkungen hat entfalten können. Insbesondere in der juristischen Fachliteratur hat der Konflikt darüber hinaus Eingang in diverse Standardwerke gefunden²²⁰, ist Gegenstand zahlreicher juristischer, auch internationaler Aufsätze und Kommentierungen²²¹ und gab Anlass zu ebenso häufigen fachlichen News-Meldungen²²². Inhaltlich stellen die Fachpublikationen mehrheitlich auf eine Paraphrase, schwerpunktorientierte Zusammenfassung oder Einordnung der ergangenen Rechtsprechung mit Blick auf künftige Markenrechtsverfahren ab, äußern im Einzelfall jedoch auch konfrontative Kritik an der schon im BGH-Beschluss²²³ bemängelten Praxis des BPatG, auf starre Prozentgrößen bei der Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung zu insistieren.²²⁴ Erkennbar wird zudem eine Einschätzung aus dem Fachpublikum, wonach der BGH-Beschluss zugunsten des Markeninhabers einer konturlosen Farbmarke zwar die Aufgabe der 70-

²¹⁵ Vgl. mit Verweis auf Konflikt zwischen DSGVO und Santander: *Bastian/Köhler*, Sparkassen sehen rot, Handelsblatt.

²¹⁶ Quelle: Eigene Google-Abfrage zu Stichworten „Sparkasse“, „Santander“, „Streit“, „Rot“.

²¹⁷ Quelle: Eigene Google-Abfrage „Sparkasse“, „Santander“, „Streit“, „Rot“, Ergebnisseiten.

²¹⁸ Quelle: Eigene Google-Abfrage „Sparkasse“, „Santander“, „Streit“, „Rot“, Ergebnisseiten.

²¹⁹ Vgl. *Agof*, in: Statista, Zeitungen in Deutschland, S. 39ff.

²²⁰ Vgl. *Köhler*, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, § 12 Rn. 1.35; *Mielke*, in: BeckOK MarkenR, § 14 Rn. 54; *Büscher/Kochendörfer*, in: BeckOK UMG, Art. 8, Rn. 127; *Voß*, in: BeckOK Patentrecht, § 139 Vor §§ 139-142b, Rn. 183.

²²¹ Vgl. *Eichelberger*, in: GRUR 2016, 138; *von Mühlendahl*, in: GRUR 2013, 775; *Thiering*, in: GRUR 2016, 983; *Engels/Hofhuis/Lehr*, in: GRUR Int. 2016, 530.

²²² Vgl. *Redaktion beck-aktuell*: BPatG kratzt am Sparkassen-Rot; Vergleich im Farbenstreit zwischen Sparkassen und Santander; Bundespatentgericht regt Änderung der Gutachten-Praxis in eigenen Verfahren an.

²²³ *BGH*, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

²²⁴ Vgl. *von Mühlendahl*, in: GRUR 2013, 775, 777.

Prozent-Grenze zur Folge haben sollte und somit insgesamt eine Stärkung der Farbmarke bewirke²²⁵, der praktische Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung – dies zeigt in sehr instruktiver Weise auch die Urteilsbegründung selbst – speziell mit Blick auf die Validität demoskopischer Gutachten jedoch weiterhin problematisch sei.²²⁶ Insbesondere in Reaktion auf den BGH-Beschluss²²⁷ und den sodann geschlossenen Vergleich kam es neben der juristischen Kommentierung außerdem zu einer umfangreichen Medienberichterstattung in deutschen Populärmedien, die zu überwiegenden Teilen edukativ über den Verfahrensverlauf berichteten und die wesentlichen Entscheidungsgründe in zielgruppenadäquat-vereinfachter Darreichungsform erläuterten²²⁸, vereinzelt jedoch auch die vermeintliche „Absurdität“ des Streits thematisierten²²⁹ und diesen beispielsweise als „wie eine Petitesse wirkend, ein bisschen lächerlich und kleinlich, irgendwie schräg“²³⁰ titulierten. Weitere journalistische Stimmen bemängelten das deutsche Markenrecht als antiquiert sowie den in Rede stehenden Konflikt als selbst für Fachkundige kaum mehr überschaubar.²³¹ Auch wurde der Sachverhalt zum Gegenstand satirischer Einlassungen gemacht²³² („Was den Nationalkickern seit Jahren nicht gelingt, das wollen jetzt die Sparkassen reißen: die Spanier schlagen [...]“²³³). Insbesondere das vermeintliche Delta zwischen einem mehrinstanzlich geführten und insoweit auch kostenintensiven Rechtskonflikt gegenüber einem aus zumindest laienhafter Perspektive vernachlässigbaren Streitgegenstand stellte ein aus der Massenberichterstattung herausragendes Narrativ dar, infolgedessen auch das allgemeine Meinungsbild in der Bevölkerung beeinflusst wurde.

2. Wahrnehmung und Wertung in der Bevölkerung

Obschon eine repräsentative Erhebung des Meinungsbildes angesichts des breiten, über Jahre aufgebauten Medienechos und der Beschränkung auf das Medium Internet nicht sachgemäß und überdies kaum umsetzbar erscheint, erlaubt die Recherche und Zusammenführung öffentlich geäußerter Meinungsbilder eine zumindest tendenzielle Interpretation der insoweit entstandenen Reputations-wirkungen. Auffallend ist eine oftmals von Ironie geprägte, regelmäßig aber auch offen kritische Rezeption des Rechtsstreits aufseiten privater (Internet-

²²⁵ *Fammler/Hecht*, Der BGH sieht rot, LTO;

Hesse, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel.

²²⁶ *Hesse*, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel.

²²⁷ *BGH*, Beschluss v. 21.07.2016, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167.

²²⁸ Vgl. exemplarisch *Spiegel Online*, Sparkassen einigen sich mit Santander über Rot-Ton; *Spiegel Online*, So rot dürfen nur die Sparkassen sein;

Spiegel Online, Sparkassen und Santander streiten über rote Farbe;

Handelsblatt Online, Sparkassen gewinnen Streit gegen Santander.

²²⁹ *Spiegel Online*, Sparkassen und Santander streiten über rote Farbe.

²³⁰ *Luttmer*, Streit um Markenfarbe: Sparkassen sehen Rot, Rheinische Post.

²³¹ *Jahn*, Antiquiert, FAZ.

²³² *Die Bank*, Einigung im Farbenstreit.

²³³ *Vetter*, Sparkassen sehen Rot bei Santander, law blog, Lesercommentare.

)Nutzer, die – so zu unterstellen: in Verlängerung des leitmedialen Narratives – die vermeintliche Trivialität des Konflikts bemängelten („[...] Wird Zeit, daß [sic!] einer diesen Markenschutz-Wahn für Farben abschafft“²³⁴, „Wer keine Sorgen hat, der macht sich welche! [...]“²³⁵) oder die eigene Missbilligung unmittelbar mit der übrigen Nutzerschaft teilten („Dass es Farbmärken überhaupt gibt ist eine Perversion des Marken- und Patentrechts und gehört meines Erachtens abgeschafft“²³⁶, „Wenn sich Banken darüber streiten[,] wem eine Farbe gehört, dann merkt man langsam, an wen man die Welt abgetreten hat“²³⁷, „Und wer zahlt die Zankerei? Natürlich die Kunden der beiden Banken, sowas von unnötig!“²³⁸).

Diese im Hinblick auf die zwar unter rechtlichen Gesichtspunkten problematisch verknäppte und insoweit auch verzerrte, in praxi dennoch beobachtbare gedankliche Verknüpfung der Kernbotschaften „Streit“ mit „Finanzierung durch die eigenen Kunden“ stellt im Lichte der wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse zur Transport- und Vermittlungsfunktion von Marken ein besonderes Risikofeld dar: Gerade unter Berücksichtigung des Streitgegenstandes, nämlich der Farbe als oftmals zentraler Bestandteil von Marken, besteht eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für einen der Marke dauerhaft anhaftenden Reputationsschaden, der durch die fortgesetzt-redundante Verwendung derart „strittiger“ Farbnuancen im werblichen Kontext weiter intensiviert und zeitlich noch verlängert werden kann.

3. Gesamtwürdigung

In der Gesamtwürdigung des Rechtsstreits zwischen dem DSGVO und der Grupo Santander ist zunächst festzustellen, dass die seitens des Markeninhabers ergriffenen Verteidigungsmittel in Reaktion auf die Löschanträge der Prozessgegnerinnen insbesondere unter Berücksichtigung des Markenwertes (vgl. auch Teil C, II, Nr. 1) von 2.817.000 Milliarden USD (Stand: 2021) und einer Platzierung von Nr. 23 unter den 50 wertvollsten Marken Deutschlands²³⁹ nachzuvollziehen sind und gleichermaßen aus betriebswirtschaftlicher wie juristischer Perspektive auch als geboten erscheinen. Einer Durchsetzung dieser juristischen Schutzhandlungen müssten umgekehrt erhebliche Gründe entgegenstehen, die einen dahingehenden Verzicht aus allein kommunikativer Perspektive kaum zu rechtfertigen vermögen. Fraglich ist jedoch, inwieweit öffentlich prozessführende Unternehmen neben den Rechtsverfolgungs- und internen Kosten potenzielle Reputationseinbußen berücksichtigen müssen, die den Markenwert langfristig und spürbar herabsenken können. Beachtlich sind diesbezüglich auch die in Teil C, II, Nr. 1 vorgestellten Markenwert-berechnungsmodelle, die – folgt

²³⁴ *Vetter*, Sparkassen sehen Rot bei Santander, law blog, Leserkommentare.

²³⁵ *Norddeutscher Rundfunk/Tagesschau*, Sparkassen gewinnen Rechtsstreit, Twitter-Post.

²³⁶ *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Sparkasse verliert Prozess ums Rot, Facebook-Post.

²³⁷ *Süddeutsche Zeitung*, Wem gehört das Rot?, Facebook-Post.

²³⁸ *Süddeutsche Zeitung*, Wem gehört das Rot?, Facebook-Post.

²³⁹ *Bowman/Kantar*, BrandZ – Top 50 Most Valuable German Brands 2021, S. 93.

man den in der Unternehmenspraxis häufig genutzten gemischt-qualitativen Ansätzen – eine Taxierung schon bestehender Konflikte, aber auch künftiger Rechtsrisiken sowie bis zu einem gewissen Grad auch eine diesbezügliche Gefahreneignigkeit der in Rede stehenden Marke als Bewertungsgrundlage vorsehen – die sich wiederum, je nach Bestehen von Risiken, drohender Verwirklichung und/oder Risikoprofil, markenwertmindernd auswirken können. Damit eng verknüpft erscheint der Verweis auf den rechtswissenschaftlich konturierten Begriff der Verhältnismäßigkeit angebracht: Der Entscheidung zugunsten eines Verfahrens wegen Markenrechtsverletzungen oder ein dahingehender Verzicht sollte regelmäßig und auf objektiven Entscheidungsfaktoren beruhend eine Abwägung vorangehen, die auch eine Prüfung einschlägiger Alternativen vorsieht (vgl. dazu Teil E, II). Damit verbunden sind neben naheliegenden Determinanten wie ein potenziell entstehender Schaden (etwa Produktpiraterie) und dem werbepsychologischen Wert der angegriffenen Marke auch die mit einem öffentlichen Rechtsstreit möglicherweise einhergehenden Reputations- im Sinne von Opportunitätskosten zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fallbeispiel rechtfertigt sich die Durchführung eines auch langwierigen Verfahrens neben dem reinen Markenwert der Sparkassen-Finanzgruppe allerdings über den Umstand, wonach gerade Kreditinstitute als Anbieter immaterieller und in Qualität einander regelmäßig ebenbürtiger Produkte und Dienstleistungen im besonderen Maße auf die Unterscheidungskraft ihrer Marken sowie der damit verbundenen Kommunikation angewiesen sind. Ergänzend tritt hinzu, dass es sich mit Blick auf die oben beschriebene Verhältnismäßigkeit bei den Löschungsantragstellerinnen um im europäischen Markt aktive und bekannte Anbieter derselben (Bank-)Dienstleistungen handelte, die auch im Heimatmarkt des Markeninhabers tätig waren und somit in direkter Konkurrenz zu diesem auftraten. Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive ist zudem anzuführen, dass es sich bei dem nationalen Retail-Banking-Markt um einen bereits seit den 1990er Jahren gesättigten Markt handelt²⁴⁰, auf dem folgegemaß auch die dazugehörigen Marktmechanismen greifen, mithin eine Käufermarkt-Situation²⁴¹ vorherrscht. In dieser besteht nicht (mehr) die Option auf Gewinnung freier Marktanteile. Es verbleibt lediglich deren Verschiebung zwischen den Wettbewerbsakteuren als Marktbearbeitungsstrategie. Da das Verfahren zwischen DSGVO und Grupo Santander außerdem zwischen vergleichbar potenten Marktteilnehmern stattfand und keine unmittelbaren Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft hatte, mithin keine Leistungseinbußen gegenüber den (Privat-)Kunden drohten, sind die insoweit entstandenen – und gegebenenfalls noch bestehenden – Reputationsschäden im Ergebnis der Abwägung als noch tragbar anzusehen. Sie überwiegen den rechtlichen Erfolg im Falle eines Obsiegens nicht (anders beispielsweise markenrechtliche Abmahnung Lego A/S²⁴²).

²⁴⁰ *Keck/Hahn*, Integration der Vertriebswege, S. 29 m.w.N.

²⁴¹ *Tacke*, Definition Käufermarkt, Gabler Wirtschaftslexikon.

²⁴² *Ziegelmayr*, Klemmbaustein des Anstoßes, LTO; Die Abmahnung hatte zahlreiche kritische Stimmen in den Online- und sozialen Medien zur Folge.

Herauszustellen sind in diesem Kontext die offenkundig gewordenen Variablen „mediale Rezeption“ sowie „öffentliche Dimension“. Erstere beschreibt die Wirkung (marken-)rechtlicher Konflikte auf nicht unmittelbar beteiligte Dritte – dies werden in der Praxis regelmäßig die jeweiligen Kunden/Nachfrager sein, die wiederum durch ihr Kaufverhalten den Markenwert von Unternehmen ganz erheblich beeinflussen – sowie die aus einem kollektiven Meinungsbild eventuell resultierende präjudiziale Wirkung (vgl. dazu Teil E, I). Die „öffentliche Dimension“ beschreibt ein Nachaußendringen von Konflikten durch die Veröffentlichung entsprechender Gerichtsbeschlüsse und Urteile, die – je nach gesellschaftlicher Bewandnis – auch medial aufgegriffen und somit weiterverbreitet werden, mithin schon durch deren alleinige Existenz dazu geeignet sein können, Kaufentscheidungen von Konsumenten negativ zu beeinflussen und die Markenwahrnehmung zu beschädigen. Um diesen zwei vorliegend erarbeiteten Einflussfaktoren im Sinne einer Handlungsempfehlung – auch unter Berücksichtigung des Fallbeispiels – ausreichend Rechnung zu tragen, werden sie zunächst unter Einbezug der sog. Litigation-PR als Instrument zur professionellen Steuerung von (Rechts-)Kommunikation sowie darüber hinaus im Hinblick auf die Mediation als gegenüber konventionellen Gerichtsverfahren schnellere und in der Praxis auch diskretere Option näher beleuchtet.

E. Litigation-PR und Mediation als strategische Handlungsoptionen

I. Aktive Steuerung des Medienechos durch Litigation-PR

Unter dem Begriff der Litigation-PR ist die kommunikative Begleitung rechtlicher Auseinandersetzungen zu subsumieren²⁴³, deren Begrifflichkeit sich insbesondere in der US-amerikanischen PR-Branche etabliert hat, in Deutschland gleichwohl zwar bekannt ist, sich jedoch im Verhältnis zu den übrigen Standard-Kommunikationsdisziplinen noch nicht in der Breite hat durchsetzen können.²⁴⁴ Obschon eine einheitliche Definition im deutschen Sprachraum (noch) nicht vorliegt, lehnt sich das Schrifttum in der eigenen Ausfüllung des Begriffs regelmäßig an folgende US-amerikanische Definition an: „Managing the communications process during litigation or other adjudicatory proceedings so as to affect the outcome or its impact on the client’s overall reputation“²⁴⁵. Die Litigation-PR basiert wesentlich auf der Annahme, dass sich die Justiz den Selektions- und Interpretationslogiken der Medien anpasst hat, mithin ein Interdependenzverhältnis zwischen Justiz und journalistischen Medien besteht, das eine Verschiebung des Prozessergebnisses zugunsten oder zu zuungunsten der nicht nur anwaltlich, sondern auch kommunikativ vertretenen Prozesspartei zur Folge haben kann²⁴⁶.

²⁴³ *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 24.

²⁴⁴ *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 24.

²⁴⁵ *Haggerty*, An Overview to Litigation PR & Communications.

²⁴⁶ *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 25.

Die Litigation-PR als dazu geeignetes Werkzeug zielt jedoch nicht allein auf den günstigen Ausgang eines Rechtskonflikts ab, sondern umfasst in besonderer Weise auch den Schutz sowie fallweise die Erhöhung der Reputation der beauftragenden Partei.²⁴⁷ Da öffentlichkeitswirksam geführte Prozesse häufig zu mindestens einer einseitigen Sichtweise in der Öffentlichkeit, oftmals jedoch auch einer (Vor-)Verurteilung betroffener Streitparteien führen²⁴⁸, stellt die Litigation-PR somit ein (auch anwaltliches) Handwerkszeug beziehungsweise ein Instrument zur Kontrolle und Steuerung eines ohnehin vorhandenen Medienechos dar, das abseits des materiell-rechtlichen Ausgangs des Verfahrens²⁴⁹ möglicherweise auftretende Wahrnehmungseffekte a priori berücksichtigt. Ihren Ursprung findet die Litigation-PR als rechtsstreitbegleitende Öffentlichkeitsarbeit in den 1980er Jahren in den USA, deren Rechtssystem die Entstehung dieser Dienstleistung gerade erst begünstigte, wenngleich diese Entwicklung nicht ohne Weiteres auf die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in Deutschland übertragbar ist.²⁵⁰ Als prominente Fälle der Litigation-PR haben etwa Amanda Knox²⁵¹, Stella Liebeck²⁵² (beide USA), für Deutschland jedoch auch Jörg Kachelmann²⁵³, Thomas Middelhoff²⁵⁴ oder als Beispiel aus der Unternehmenspraxis die Deutsche Bank²⁵⁵ Popularität erlangt. Trotz des noch minorennen Entwicklungsstadiums der Litigation-PR in Deutschland wird jedoch eine Zunahme an wissenschaftlichen Publikationen sowie die Entstehung entsprechend zugeschnittener Beratungsdienstleistungen erkennbar, die das Phänomen oftmals aus anwaltlicher Perspektive bearbeiten, in größeren Werken jedoch auch weiteren Praxisvertretern wie Journalisten, Kommunikationsmanagern und (ehemaligen) Vorständen Raum zusprechen.²⁵⁶ Eine erste empirische Absicherung findet sich in zwei universitär durchgeführten Studien (Der Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwälte, 2009²⁵⁷; Richter sind auch nur Menschen: Der Einfluss von Medien auf Gerichtsverfahren, 2018²⁵⁸) sowie weiteren Papers zum Thema²⁵⁹. Unter anderem konnte nachgewiesen werden, dass ein Drittel der im Rahmen einer Studie befragten Richter und Staatsanwälte unabhängig von deren jeweiligen Mediennutzung einen Einfluss der Medienberichterstattung auf

²⁴⁷ Vgl. *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 30.

²⁴⁸ *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 26.

²⁴⁹ *Heinrich*, Litigation-PR, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 26.

²⁵⁰ Vgl. dazu detailliert *Schmitt-Geiger*, Deutschland und die USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 57-74.

²⁵¹ Vgl. ausführlich *Rademacher/Schmitt-Geiger*, Litigation-PR in der Diskussion, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 15ff.

²⁵² Vgl. *Schmitt-Geiger*, Deutschland und die USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 61ff.

²⁵³ Vgl. ausführlich *Köhler/Langen*, Kachelmann, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 187-202.

²⁵⁴ Vgl. ausführlich *Middelhoff*, Im Auge des medialen Sturmes, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 35-46.

²⁵⁵ *Haggerty*, Litigation-PR in the USA, in: Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR, S. 41-43; *Titz/Seusing*, Medienarbeit von Gerichten, in: Wohlrabe, Litigation-PR, S. 195-204.

²⁵⁶ Vgl. beispielhaft *Wohlrabe*, Litigation-PR; *Rademacher/Schmitt-Geiger*; Litigation-PR; *Boehme-Neßler*, Die Öffentlichkeit als Richter?; *Holzinger/Wolf*, Im Namen der Öffentlichkeit.

²⁵⁷ *Kepplinger/Zerback*, Einfluss der Medien, in: Publizistik, 54 (2009), S. 216-239.

²⁵⁸ *Consilium GmbH/Kepplinger*, Richter sind auch nur Menschen.

²⁵⁹ Vgl. beispielhaft *Kepplinger/Zerback*, Direct and indirect effects of media coverage; SCM, (3-4) 2012, S. 473-492.

das Strafmaß bejahen, während die Stärke des Einflusses auch durch das individuelle Medienverhalten der Befragten alterniert wurde²⁶⁰. Dabei kam der Art der Medienberichterstattung und der Intensität der Nutzung ein zwar nicht starker, gleichwohl statistisch signifikanter Einfluss zu, während neben der Beeinflussung von Richtern und Staatsanwälten auch indirekte Wirkungen auf die Angeklagten festzustellen waren.²⁶¹ Zu nennen sind hier die Höhe der Strafe sowie Straferleichterungen und Strafverschärfungen, nicht jedoch die Schuldfrage.²⁶² In der operativen Litigation-PR können die Mandate – einer juristischen Logik folgend – nach Angriffs- und Verteidigungsmandaten untergliedert werden.²⁶³ Hier wird im Falle des Angriffsmandates bewusst der Versuch unternommen, Druck auf die Gegenseite auszuüben, um die Vergleichsbereitschaft zu erhöhen.²⁶⁴ Dies geschehe etwa im Wege klassischer Kommunikationsformate wie Vorabinformationen, Interviews in TV und Radio, eigenen Online-Angeboten (Website) oder redaktionellen Beiträgen, insbesondere in den Online- und sozialen Medien.²⁶⁵ Demgegenüber stehen Verteidigungsmandate, die vorrangig auf den Erhalt der Reputation und die Sicherstellung einer positiven Einstellung der Konsumenten gegenüber den jeweils angebotenen Waren und (Dienst-)Leistungen des Auftraggebers abzielen.²⁶⁶ Als häufiger Anwendungsfall sind wirtschaftsstrafrechtliche Auseinandersetzungen wie beispielsweise kartellrechtliche Konflikte, aber auch markenrechtliche Verfahren wie jenes zwischen dem DSGVO und der Grupo Santander in Betracht zu nehmen.²⁶⁷ Bei der Durchführung eines Verteidigungsmandats wird auf eine möglichst ausgeglichene Berichterstattung hingearbeitet, mithin versucht, einen etwaigen Sensationscharakter abzumildern, anstelle ihn wie bei einem Angriffsmandat bewusst aufzubauen.²⁶⁸ Eine zentrale Bedeutung kommt in diesem Kontext dem Vertrauen als Ausdruck hoher Reputation zu (vgl. Teil C, I, Nr. 1 zum Begriff des Vertrauenskapitals), dem aus Perspektive der Litigation-PR ein auch gegenüber finanziellen Mitteln ungleich höherer Wert zuzumessen ist.²⁶⁹ Im Transfer dieser Erkenntnisse auf das vorliegende Fallbeispiel ist festzustellen, dass es sich bei dem Markenrechtsstreit zwischen dem DSGVO und der Grupo Santander um einen prototypischen Anwendungsfall der Litigation-PR handelt, in dessen Rahmen der DSGVO über weite Teile des Verfahrens aus einer Verteidigungs- sowie die Grupo Santander aus einer Angriffsposition heraus agierten. Juristische Fragestellungen zur Beweislast, die auch Gegenstand des Disputs

²⁶⁰ *Kepplinger/Zerback*, Einfluss der Medien, in: *Publizistik*, 54 (2009), S. 235.

²⁶¹ *Kepplinger/Zerback*, Einfluss der Medien, in: *Publizistik*, 54 (2009), S. 235.

²⁶² *Kepplinger/Zerback*, Einfluss der Medien, in: *Publizistik*, 54 (2009), S. 235.

²⁶³ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 2f.

²⁶⁴ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁶⁵ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁶⁶ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁶⁷ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁶⁸ Vgl. *Schmitt-Geiger*, Rechtskommunikation bei Unternehmenskrisen, in: *Thießen*, Krisenmanagement, S. 297f.; *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁶⁹ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 7 m.w.N.

waren²⁷⁰, sind für die allein kommunikative Wirkung des Rechtsstreits weitgehend unbeachtlich. Fraglich ist, inwieweit die Ingebrauchnahme von Litigation-PR-Instrumenten den vorliegenden Rechtsstreit hätte beeinflussen können. Im Zuge der zahlreich vorgebrachten, oft strittigen demoskopischen Gutachten ist nämlich gerade die Wahrnehmung der Bevölkerung als vermeintlich ausschlaggebender Faktor und insoweit auch entscheidungsrelevantes Kriterium angeführt worden. Denkbar gewesen wäre also die noch intensivere Verwendung des strittigen Farbtönen durch die Sparkassen-Finanzgruppe während des Prozessverlaufs sowie eine direkte Ansprache der Bevölkerung. Operativ darzustellen wäre dies beispielsweise durch spielerische Umfragen in den sozialen Netzwerken²⁷¹ sowie die Durchführung umfangreicher Kommunikationsmaßnahmen zur farbgeschichtlichen Historie der Finanzgruppe und der damit verbundenen, überragenden Bedeutung der in Rede stehenden Nuance. Entsprechende redaktionelle Inhalte sind zwar mittlerweile vorhanden²⁷², wurden jedoch erst nach beziehungsweise erst sehr spät im Verfahrensverlauf entwickelt, sodass eine prominente Benutzung zu Zwecken der Litigation-PR ausscheidet. Demgegenüber hätte sich aus angreifender Perspektive der Banco Santander die Installation eines „David-gegen-Goliath“-Narratives²⁷³ als empfehlenswerte Kommunikationsstrategie erweisen können, da gerade die Sparkassen-Finanzgruppe mit Blick auf die in Deutschland gehaltenen Marktanteile regelmäßig als Quasi-Monopolist kritisiert wurde und in der Vergangenheit bereits durch eine resolute Verteidigung des Rottons aufgefallen war²⁷⁴. Gegen die Inanspruchnahme von Litigation-PR streitet hingegen der Umstand, wonach es sich zwar um einen juristisch diffizilen Sachverhalt handelte, der jedoch keine direkten Auswirkungen auf die jeweiligen Verhältnisse zwischen den Prozessparteien und deren Kundengruppen hatte. Mindestens nachvollziehbar und inhaltlich vertretbar erscheint im Ergebnis dieser Überlegung demnach der Verzicht auf ein bewusstes Öffentlichmachen des Konflikts – allerdings unter der Einschränkung, dass die Deutungshoheit²⁷⁵ in diesem Fall ohne Weiteres den Medien angetragen und eine spätere Steuerung des insoweit ungeregelt entstehenden Echos mindestens erschwert, oftmals jedoch den noch zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen auch gänzlich entzogen wird.

II. Mediation als strategische Handlungsalternative

Im Hinblick auf die Öffentlichkeit zahlreicher wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten und die damit verbundenen reputativen Unwägbarkeiten (vgl. dazu im Einzelnen Teil C und Teil D, II) ist fraglich, mittels welcher Alternativen dieser Publizitätsfaktor eliminiert, mindestens aber

²⁷⁰ Vgl. *EuGH*, Urteil v. 19.06.2014, C-217/13, GRUR 2014, 776, 780, Rn. 64ff.

²⁷¹ Zu denken wäre an leicht konsumierbare Formate wie ein Quiz oder Gewinnspiele.

²⁷² Siehe etwa *Weschke*, Rotton HKS 13, Sparkassen-Geschichtsblog; *Weschke*, Die Marke, Sparkassen-Geschichtsblog.

²⁷³ *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S. 3.

²⁷⁴ Vgl. *Bastian/Köhler*, Sparkassen sehen rot, Handelsblatt.

²⁷⁵ Vgl. fortführend zum Begriff der Deutungshoheit im Kontext der Litigation-PR: *Schulze van Loon/Odebrecht/Penz*, Kommunikations- und Rechtsberatung, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, Litigation-PR, S. 303, 305.

abgeschwächt werden kann. Als Alternative zu regulären und in der Praxis häufig langwierigen wie kostenintensiven Gerichtsprozessen hat sich die Wirtschaftsmediation als Konfliktbeilegungs-alternative etabliert. Diese in wesentlichen Aspekten von konventionellen gerichtlichen Lösungsansätzen abweichende Handlungsoption²⁷⁶ wird als „freiwilliges Verfahren zwischen eigenautonomen Streitparteien zur Erzielung einer rechtswirksamen Vereinbarung“²⁷⁷ definiert. Dazu wird das Verfahren von einem neutralen und objektiven Dritten²⁷⁸, dem sog. Mediator²⁷⁹, durchgeführt, der einen bestehenden Konflikt nicht per Urteil oder Beschluss entscheidet, sondern die Streitparteien bei der autarken Entwicklung eines Konsenses begleitet²⁸⁰ und dabei eher moderierend als determinierend in Erscheinung tritt. Im diametralen Gegensatz zum gerichtlichen Verfahren, das sich lediglich an den vom Recht vorgegebenen Standardrechtsfolgen orientiert, mithin die eigentlichen Ziele und Bedürfnisse der Konfliktparteien außer Acht ließe²⁸¹, berücksichtigt die Mediation insbesondere auch die wirtschaftlichen, persönlichen und ideellen Interessen der Parteien.²⁸² Die sich insoweit aus der Mediation ergebende Möglichkeit, mittels innovativer Lösungsansätze Kooperationsgewinne zu erzielen und das speziell gewerblichen Rechtsstreitigkeiten inhärente Risiko fortfolgender Konflikte zu vermeiden²⁸³, erhebt das Streitbelegungsverfahren gerade in sehr strittigen Verfahren zu einer gegenüber dem Gerichtsverfahren mindestens gleichwertigen, je nach Sachverhalt auch objektiv vorzugswürdigen Alternative – bei der allem voran die langfristige Entschärfung des Konflikts anstelle einer gerichtlich nur fallweisen Klärung im Zentrum steht.²⁸⁴ Damit verbunden wird nicht der Mediator selbst, sondern die Mediationsparteien rechtsschöpfend tätig, indem sie eine juristisch belastbare Einigung erzielen, die in Fragen der Rechtssicherheit einem Urteilspruch nicht nachsteht, folglich vom Rechtssystem gedeckt ist²⁸⁵, auch die Erlangungen vollstreckbarer Titel ermöglichen kann²⁸⁶ und regelmäßig dem Vergleich nach § 779 BGB entspricht²⁸⁷. Dazu jedoch müssen im Mediationsverfahren die zwingenden gesetzlichen Normen beachtet und diese auch der Abschlussvereinbarung zugrunde gelegt werden, da die Mediation als in das Rechtssystem eingebettetes Verfahren andernfalls außerhalb ebendieses Systems agieren würde, sodass die Rechtswirksamkeit insgesamt verloren ginge, respektive nicht erst erreicht werden könnte.²⁸⁸ In Betracht zu nehmen ist die Mediation ergo in Konflikten, deren zugrunde liegender Sachverhalt eine

²⁷⁶ Vgl. fortführend *Koschany-Rohbeck*, Wirtschaftsmediation, S. 20 m.w.N.

²⁷⁷ *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.

²⁷⁸ *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.

²⁷⁹ Die männliche Form berücksichtigt in gleicher Weise auch das weibliche Geschlecht.

²⁸⁰ Vgl. *Gergen*, Mediation und Translation, S. 82ff. m.w.N.

²⁸¹ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 70.

²⁸² *Gergen*, Mediation und Translation, S. 71.

²⁸³ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 72.

²⁸⁴ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 71f.

²⁸⁵ *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 105.

²⁸⁶ Vgl. *Gergen*, Mediation und Translation, S. 118f. m.w.N.;

Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 339ff.

²⁸⁷ *Behme*, Rechtliche Grenzen Mediation, in: Anwaltsblatt, (1) 2017, S. 19 m.w.N.

²⁸⁸ *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 106.

außergerichtliche Einigung durch Vergleich zulässt.²⁸⁹ In Bezug auf den gewerblichen Rechtsschutz ist dabei grundsätzlich von einer Vergleichsfähigkeit auszugehen, da die Inhaber gewerblicher Schutzrechte frei über insoweit bestehende Ansprüche disponieren können²⁹⁰ – davon nicht umfasst ist jedoch die Entscheidung über den Bestand solcher Schutzrechte. Diese bleibt den Gerichten vorbehalten und kann demzufolge auch nicht Gegenstand einer Mediationsvereinbarung sein.²⁹¹

In Deutschland ist das Verfahren mittels des Mediationsgesetzes von 2012 geregelt, das grundlegende Voraussetzungen für ein außergerichtliches Mediationsverfahren festlegt und auch Bedingungen für das laufende Mediationsverfahren normiert. Neben der Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit der Parteien²⁹² bestehen darüber hinaus weitere Grundsätze in Bezug auf eine Mitwirkungspflicht der Parteien, welche die Neutralität und Prozessverantwortung des Mediators sowie die ihm auferlegten Hinweispflichten, aber auch eine faire, interessenorientierte Verhandlung in der Sache mit dem Ziel der Konfliktbeilegung beschreiben.²⁹³ Insbesondere im Lichte öffentlicher Rechtsstreits (vgl. vorliegendes Fallbeispiel) relevant ist ferner der Grundsatz der Vertraulichkeit, also die Nichtöffentlichkeit der Mediation als wesentliche Verfahrensmaxime, die, neben den übrigen Grundsätzen, einem jeden Mediationsvertrag immanent ist²⁹⁴. Diese zentrale Eigenschaft der Mediation hat expliziten Eingang in das Mediationsgesetz gefunden (§ 1 MediationsG) und wird dort in einer eigenen Norm geregelt (§ 4 MediationsG). Gerade dieser Ausschluss der Öffentlichkeit kann sich als beträchtlicher Vorteil gegenüber einer gerichtlichen Auseinandersetzung erweisen, da das Risiko eines negativen Medienechos, aus dem sich regelmäßig auch fortfolgende, finanzielle Schädigungen ergeben können (vgl. Teil C, II, Nr. 1 zum Markenwert), effektiv verhütet wird.²⁹⁵ Neben einer freiwilligen Durchführung kann die Mediation ferner Ausprägung von in spezifischen Rechtsbereichen zwingend vorgeschriebenen Güteverfahren sein²⁹⁶, mithin als mögliches Mittel zu entweder der direkten Klärung eines strittigen Sachverhalts oder als Voraussetzung zur Eröffnung eines gerichtlichen Verfahrens dienen. In diesem Zusammenhang ist auch auf das regelmäßig niedrigere Kostenniveau in Mediationsverfahren gegenüber einer gerichtlichen Rechtsverfolgung²⁹⁷ sowie die oftmals signifikant kürzere Verfahrens-

²⁸⁹ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 110.

²⁹⁰ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 110.

²⁹¹ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 110.

²⁹² Vgl. fortführend *Gergen*, Mediation und Translation, S. 82, 89 m.w.N.

²⁹³ *Falk/Pruckner*, Rechtsgrundlagen Mediation, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 120.

²⁹⁴ *Falk/Pruckner*, Rechtsgrundlagen Mediation, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 120; *Gergen*, Mediation und Translation, S. 86 m.w.N.

²⁹⁵ Vgl. dazu detailliert *Gergen*, Mediation und Translation, S. 84ff., S. 88; *Koschany-Rohbeck*, Wirtschaftsmediation, S. 20.

²⁹⁶ *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S. 107.

²⁹⁷ Vgl. fortführend *Gergen*, Mediation und Translation, S. 61ff.;

Koschany-Rohbeck, Wirtschaftsmediation, S. 381ff., insbesondere S. 383.

dauer²⁹⁸ zu verweisen. Gegenüber den hier angeführten Vorteilen ist einschränkend jedoch anzuerkennen, dass sich die Mediation nicht für alle Konflikttypen gleichermaßen eignet und eine Anwendung insbesondere in Fällen, in denen die Parteien um die Durchsetzung rechtlicher Ansprüche streiten, zweifelhaft erscheint.²⁹⁹ Dies gilt in gleicher Weise auch für Konstellationen, in denen die Herbeiführung eines Präzedenzfalles, das Bedürfnis nach einer sofortigen Regelungs- oder Sicherungsmaßnahme sowie – in besonderem Maße auch relevant für das vorliegende Fallbeispiel – der Wunsch nach einer öffentlichkeitswirksamen Verurteilung respektive einer medial sichtbaren Rechtsdurchsetzung besteht.³⁰⁰

Der Mediation als alternative Handlungsoption kommt auch im gewerblichen Rechtsschutz eine hohe Relevanz zu, da gerade in diesem Rechtsgebiet auftretende Konflikte oft Teil grenzüberschreitender Auseinandersetzungen sind und somit auf internationaler Ebene ausgetragen werden.³⁰¹ Dies umfasst auch das Markenrecht als Teilmenge des gewerblichen Rechtsschutzes und wird insbesondere im Hinblick auf Unionsmarken evident.³⁰² Im Rückgriff auf das vorliegend behandelte Fallbeispiel ist abschließend festzustellen, dass auch der zwischen dem DSGVO und der Grupo Santander bestehende Rechtsstreit um die Farbmarke HKS 13 jedenfalls im Grundsatz dazu geeignet gewesen wäre, zumindest Teile der Auseinandersetzung im Wege der Mediation konsensual zu lösen. Insbesondere das hinter den Lösungsanträgen seitens der Grupo Santander, aber auch hinter dem Unterlassungsanspruch des DSGVO stehende Ansinnen, die Verwendung eines strittigen Farbtons für das Bundesgebiet Deutschland zu regeln, könnte materiell-rechtlich Gegenstand einer Mediationsvereinbarung sein und erscheint im vorliegenden Fall zunächst auch gleichermaßen inhaltlich wie unter finanziellen Gesichtspunkten denkbar und zweckmäßig. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Nichtöffentlichkeit eines Mediationsverfahrens, die sehr lange Verfahrensdauer im gerichtlichen Prozess sowie die damit verbundenen Rechtsverfolgungskosten. Gegen eine einvernehmlich anzustrebende Lösung streitet indes der Umstand, wonach ein seinerzeit bestehendes Interesse des Markeninhabers DSGVO an einer öffentlichkeitswirksamen Rechtsdurchsetzung unter dem juristischen Aspekt der rechtlichen Verbindlichkeit (Präzedenzfall) sehr wahrscheinlich ist und auch an ein geschäftsstrategisch motiviertes Begehren nach Abschreckung weiterer, auch zukünftiger Konkurrenten anknüpft. Es dürfte insoweit kaum zu erwarten gestanden haben, dass die zur erfolgreichen Durchführung einer Mediation zwingend notwendige Grundhaltung aufseiten beider Beteiligten, gerade aufgrund der

²⁹⁸ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 66ff.; *Koschany-Rohbeck*, Wirtschaftsmediation, S. 23.

²⁹⁹ *Behme*, Rechtliche Grenzen Mediation, in: *Anwaltsblatt*, (1) 2017, S. 16 m.w.N.

³⁰⁰ *Gergen*, Mediation und Translation, S. 123ff.

³⁰¹ *Stürmann*, Internationale Wirtschaftsmediation, in: *Kracht/Niedostadek/Sensburg*, Professionelle Mediation, S. 1.

³⁰² *Stürmann*, Internationale Wirtschaftsmediation, in: *Kracht/Niedostadek/Sensburg*, Professionelle Mediation, S. 2f.

schon vorangegangenen Rechtskonflikte um die angegriffene Marke, eingenommen und auch langfristig beibehalten worden wäre.

F. Fazit und Ausblick

Das Markenrecht als in der Unternehmenspraxis hochrelevanter Teilbereich der gewerblichen Schutzrechte stellt ein – nicht nur im nationalen Kontext, sondern auch grenzübergreifend – performantes Sicherungs- und Gestaltungsmittel dar, das im Konfliktfall gleichermaßen dazu gereicht, einen schon bestehenden oder noch zu erlangenden Markenschutz auszuformen und/oder weiter zu manifestieren – damit verbunden aber auch und insbesondere den betriebswirtschaftlich bemessenen, monetären Wert von Marken langfristig sichert. Der Marke als schützenswertes, immaterielles Rechtsgut kommt in verschiedenen praktischen Szenarien des internationalen Wirtschaftslebens eine herausragende Stellung zu, die nicht nur in Sondersituationen wie beispielsweise dem Verkauf von Unternehmensteilen und damit verknüpften Marken, sondern auch in alltäglichen Kaufentscheidungen zahlreicher Konsumenten weltweit visibel wird. Marken und markenrechtlich geschützte Kennzeichen bieten den Verbrauchern Orientierung und Sicherheit und ermöglichen durch ihr distinguierendes Wirken die Schaffung dynamischer wie progressiver Wettbewerbs- und Marktumfelder. Sie erfüllen neben auf Unternehmensebene wirkenden Zielen somit auch volkswirtschaftliche Bestrebungen und tragen zum gesamtgesellschaftlichen Fortschritt bei. Infolgedessen überrascht es angesichts der kapitalen Bedeutung dieser immateriellen Vermögensgüter nicht, dass speziell das Markenrecht häufiger Gegenstand rechtlicher Konflikte, auch über die Landesgrenzen hinaus, ist und insoweit entstehende Streitigkeiten regelmäßig auf ein breites, öffentliches Interesse stoßen. Denn neben der rechtswissenschaftlichen Konturierung stellen Marken regelmäßig auch aus werbepsychologischer Sicht einen integralen Teil der Unternehmensöffentlichkeit dar, indem sie Identität stiften und eine Identifikation mit den von Unternehmen angebotenen Waren und Dienstleistungen ermöglichen. Es konnte gezeigt werden, dass die Wahrnehmungen der Marke als Rechtsinstitut, zugleich aber auch als betriebswirtschaftliches Asset einander nicht ausschließen, sondern vielmehr in einem interdependenten Verhältnis zueinanderstehen, sich ergänzen und aus unternehmenspraktischer Sicht erst einen ganzheitlichen Blick auf die erfolgreiche Steuerung von Marken erlauben. Besonders evident wird dies bei der Bemessung des Markenwertes und den diesbezüglich beachtlichen Einflussfaktoren. Im Hinblick auf die Frage, inwieweit Wechselwirkungen zwischen öffentlichen markenrechtlichen Streitigkeiten und der Reputation von Unternehmen bestehen, konnte außerdem gezeigt werden, dass langwierige und aus Perspektive des durchschnittlichen Verbrauchers nicht hinreichend nachvollziehbare Verfahren das immanente Risiko mit sich führen, das öffentliche Ansehen von Unternehmen und deren Vertrauenskapital zu beschädigen und infolgedessen auch wirtschaftliche Einbußen zu realisieren. In der juristischen

Aufarbeitung des vorliegend beispielhaft behandelten Konflikts zwischen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. und der Grupo Santander wurde darüber hinaus offenkundig, dass selbst im Ergebnis einer die gesetzlichen Vorschriften über Jahre präzisierenden Rechtsprechung weiterhin komplexe Fragestellungen wie die korrekte Bemessung der Verkehrsdurchsetzung zu Tage treten, die im Einzelfall erst nach Durchlaufen mehrstufiger Verfahren einer abschließenden Klärung zugeführt werden können. Selbst dann besteht jedoch noch Raum für ebenso vertretbare Gegenmeinungen und Argumentationsstränge, etwa hinsichtlich des Markenschutzes von und für konturlose Farbmarken. Darauf aufbauend und in Berücksichtigung erster empirischer Erkenntnisse, wonach die prozessbegleitende Medienberichterstattung einen mindestens impliziten, im Einzelfall womöglich auch direkten Einfluss auf materiell-rechtliche (Gerichts-)Entscheidung ausübt, stand in Frage, inwiefern diesem Umstand aufseiten der Unternehmenspraxis begegnet und die insoweit erkannten Mechaniken nutzbar gemacht werden können. Gerade mit Blick auf die präjudiziale Wirkung des kollektiv-öffentlichen Meinungsbildes war diesbezüglich auf die Litigation-PR als Verquickung der originär wirtschafts-, bzw. kommunikations-wissenschaftlich geprägten Öffentlichkeitsarbeit mit rechtlichen Mechaniken zu verweisen. Die Litigation-PR stellt zwar eine vergleichsweise junge Disziplin im Rechtsdienstleistungs- und Kommunikationsmarkt dar, ist angesichts der voranschreitenden Globalisierung jedoch als auch zukünftig relevanter Teilbereich der juristischen Profession anzuerkennen. Hinsichtlich der zweiten, für den medialen Widerhall und die damit verbundenen Effekte wesentlichen Determinante der Öffentlichkeit wurde die Mediation als prominenter Vertreter der alternativen Streitbeilegungsverfahren vorgestellt und auf deren Anwendbarkeit auch bei markenrechtlichen Verfahren hin untersucht. Im Ergebnis zeigt sich, dass speziell der diskrete Charakter außergerichtlicher Methoden einen beträchtlichen Mehrwert gegenüber publikem Auseinandersetzungen darstellen kann, der sich neben der Entwicklung konsensualer und somit zukunftsorientierter Lösungsansätze auch in einer Reduktion der zeitlichen und finanziellen Aufwände realisiert. In der Anwendung auf Markenrechtsverfahren wie zwischen DSGV e. V. und Banco Santander S. A., an die oftmals auch der Wunsch nach einem öffentlichen Obsiegen geknüpft wird, bleibt gleichwohl festzustellen, dass die Mediation gerade diesem Rechtsbedürfnis nach Schaffung von Präzedenz nicht im ausreichenden Maße entsprechen kann – darüber hinaus jedoch als in einer Vielzahl von praktischen Anwendungsfällen vorzugswürdige Alternative bestehen bleibt.

Als potenzielle Anknüpfungspunkte zur Arbeit sind die fortführende empirische Erforschung der reziproken Wirkungen zwischen öffentlichem Meinungsbild und Rechtsprechung, respektive dem Einfluss öffentlicher Dispute auf die Markenwahrnehmung sowie die Bearbeitung des vorliegend in nationalen Grenzen bearbeiteten Untersuchungsgegenstandes aus einem internationalen Betrachtungswinkel herauszustellen. Insbesondere die weiter zunehmende Bedeutung der Unionsmarke und deren markenrechtlicher Schutz empfehlen sich dabei als

gleichermaßen anwendungsorientierte wie wissenschaftlich relevante Themenstellung. In der Gesamtschau auf die vorliegend erarbeiteten Erkenntnisse verbleibt das legitime und insoweit auch opportune Ansinnen, dem Markenschutz in der Unternehmenspraxis den notwendigen Stellenwert einzuräumen und die Marke als umfeldgestaltendes, erfolgskritisches Steuerungsinstrument zu begreifen – ihr gleichwohl die ihr innewohnenden juristischen wie betriebswirtschaftlichen Spezifika in ebenbürtiger Weise zuzubilligen.

Literaturverzeichnis

- Albert, Christine*, Streit um Farbmarke Rot: DSGVO und Santander einigen sich mit Bird & Bird und Hogan Lovells, JUVE vom 12.12.2019, <https://www.juve.de/nachrichten/verfahren/2019/12/streit-um-farbmarke-rot-dsgv-und-santander-einigen-sich-mit-bird-bird-und-hogan-lovells>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Albert*, Streit um Farbmarke Rot, JUVE)
- Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof)*, in: Statista Dossier, Zeitungen in Deutschland, 2020, <https://de.statista.com/statistik/studie/id/6551/dokument/zeitungen-in-deutschland/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Agof*, in: Statista, Zeitungen in Deutschland, S.)
- Atzler, Elisabeth*, Sparkassen gewinnen Streit gegen Santander, Handelsblatt Online vom 21.07.2016, <https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/banken-rot-sparkassen-gewinnen-streit-gegen-santander/13906484.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Atzler*, Sparkassen gewinnen Streit gegen Santander, Handelsblatt).
- Bastian, Nicole/Köhler, Peter*, Targo Bank: Sparkassen sehen rot, Handelsblatt Online vom 06.10.2009, <https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/citibank-namensaenderung-targo-bank-sparkassen-sehen-rot/3275112.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Bastian/Köhler*, Sparkassen sehen rot, Handelsblatt)
- Bauer, Hans H./Homburg, Christian/Kuester, Sabine* (Hrsg.), Schriftenreihe des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung Universität Mannheim, 2009, Gabler: Wiesbaden (zitiert: *Bauer/Homburg/Kuester*, Schriftenreihe Marktorientierte Unternehmensführung, S.)
- Bauer, Hans H./Huber, Frank/Albrecht, Carmen-Maria* (Hrsg.), Erfolgsfaktoren der Markenführung – Know-how aus Forschung und Management, 2008, München: Vahlen, (zitiert: *Bauer/Huber/Albrecht*, Markenerfolg, Markenführung, S.)
- Bauer, Hans H./Mäder, Ralf/Wagner, Sandra-Nadine*, Übereinstimmung von Marken- und Konsumentenpersönlichkeit als Determinante des Kaufverhaltens – Eine Metaanalyse der Selbstkongruenzforschung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 58 (2006), S. 838-863 (zitiert: *Bauer/Mäder/Wagner*, Selbstkongruenzforschung, in: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 58 (2006), S.)
- Baumgarth, Carsten*, Markenpolitik – Markentheorien, Markenwirkungen, Markenführung, Markencontrolling, Markenkontexte, 4. Auflage, 2014 (zitiert: *Baumgarth*, Markenpolitik, S.)
- Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht: Kur, Annette/von Bomhard, Verena/Albrecht, Friedrich* (Hrsg.), 25. Edition, Stand 01.04.2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: BeckOK MarkenR, § Rn.)
- Beck'scher Online-Kommentar Unionsmarkenverordnung: Büscher, Wolfgang/Kochendörfer, Mathias* (Hrsg.), 20. Edition, Stand 15.02.2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: BeckOK UMV, Art. Rn.)

- Beck'scher Online-Kommentar Patentrecht: Fitzner, Uwe/Lutz, Raimund/Bodewig, Theo* (Hrsg.), 20. Edition, Stand 15.04.2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in BeckOK Patentrecht, § 139 Vor §§ 139-142b Rn.)
- Beck-online.Grosskommentar: Gsell, Beate/Krüger, Wolfgang/Lorenz, Stephan, Reymann* (Hrsg.), Stand 01.08.2020, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: BeckOGK, § Rn.)
- Behme, Caspar*, Rechtliche Grenzen der Konfliktlösung durch Mediation, Wirksamkeit der Mediationsvereinbarung, Dispositionsbefugnis der Parteien, Durchführung des Verfahrens, in: *Anwaltsblatt*, 1 (2017), S. 16-22 (zitiert: *Behme*, Rechtliche Grenzen Mediation, in: *Anwaltsblatt*, 1 (2017), S.)
- Berger, Iris/Ukowitz, Robert*, Die Stellung der Mediation im Rechtssystem, in: Falk, Gerhard/Heintel, Peter/Krainz, Ewald E. (Hrsg.), *Handbuch Mediation und Konfliktmanagement, Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik*, Band 3, 2005, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 105-112 (zitiert: *Berger/Ukowitz*, Mediation im Rechtssystem, in: Falk/Heintel/Krainz, Mediation, S.)
- Boehme-Neßler, Volker* (Hrsg.), *Die Öffentlichkeit als Richter? Litigation-PR als neue Methode der Rechtsfindung*, 2010, Baden-Baden: Nomos (zitiert: *Boehme-Neßler*, Die Öffentlichkeit als Richter?)
- Bowman, Jo/Kantar Group*, BrandZ – Top 50 Most Valuable German Brands 2021, Studie vom 11.03.2021, <https://indd.adobe.com/view/66f4c503-2879-4159-88e1-806e11e9217f>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Bowman/Kantar*, BrandZ – Top 50 Most Valuable German Brands 2021).
- Bruhn, Manfred*, *Marketing – Grundlagen für Studium und Praxis*, 14. Auflage, 2019, Wiesbaden: Springer Gabler (zitiert: *Bruhn*, Marketing, S.)
- Bruhn, Manfred*, Der Einfluss der Mitarbeitenden auf den Markenerfolg – Konzeptualisierung und Operationalisierung, Interner Markenbarometer, in: *Bauer, Hans H./Huber, Frank/Albrecht, Carmen-Maria* (Hrsg.), *Erfolgsfaktoren der Markenführung – Know-how aus Forschung und Management*, 2008, München: Vahlen, S. 160-175 (zitiert: *Bruhn*, Markenerfolg, in: *Bauer/Huber/Albrecht*, Markenführung, S.)
- Burmann, Christoph/Halaszovich, Tilo/Schade, Michael/Piebler, Rico*, *Identitätsbasierte Markenführung – Grundlagen, Strategie, Umsetzung, Controlling*, 3. Auflage, 2018, München: Springer Gabler (zitiert: *Burmann/Halaszovich/Schade/Piebler*, Identitätsbasierte Markenführung, S.)
- Consilium GmbH/Kepplinger, Hans Mathias*, Richter sind auch nur Menschen: Der Einfluss von Medien auf Gerichtsverfahren, <https://consilium-rechtskommunikation.de/agentur.html>; https://consilium-rechtskommunikation.de/files/consilium/studie/Der_Einfluss_von_Medien.pdf, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Consilium GmbH/Kepplinger*, Richter sind auch nur Menschen)
- Deutsches Patent- und Markenamt*, Aktuelle Statistiken: Marken – Auf einen Blick, Stand 07.04.2021, <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/marken/index.html>, zuletzt abgerufen am 16.05.2021 (zitiert: *DPMA*, Aktuelle Statistiken, 2021)
- Deutsches Patent- und Markenamt*, Markenblatt Nr. 36 vom 07.09.2007, <https://register.dpma.de/DPMAREgister/blattdownload/marken.pdf>

download/0/Markenblatt_Nr._36_vom_07.09.2007Komplettes_Dokument.pdf, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Deutsches Patent- und Markenamt*, Markenblatt Nr. 36 vom 07.09.2007, S.)

Die Bank – Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis/Bank-Verlag GmbH, Sparkassen-Rot gegen Santander-Rot – Einigung im Farbenstreit, <http://www.die-bank.de/archiv/archiv-singleview/einigung-im-farbenstreit-12802/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Die Bank*, Einigung im Farbenstreit)

DIN e. V., DIN ISO 10668, Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung (ISO 10668:2010), 2011-10, <https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nadl/Veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:144226437>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *DIN e. V.*, DIN ISO 10668, Markenbewertung, 2011-10)

Donnevert, Tobias, Markenrelevanz – Messung, Konsequenzen und Determinanten, in: *Bauer, Hans H./Homburg, Christian/Kuester, Sabine* (Hrsg.), Schriftenreihe des Instituts für Marktorientierte Unternehmensführung Universität Mannheim, 2009, Gabler: Wiesbaden (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Bauer/Homburg/Kuester*, Schriftenreihe Marktorientierte Unternehmensführung, S.)

Dreier, Thomas/Schulze, Gernot (Hrsg.), Urheberrechtsgesetz – Verwertungsgesellschaftengesetz, Kunsturhebergesetz, 6. Auflage, 2018, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Dreier/Schulze*, UrhG, § Rn.)

DSGV e. V., DSGVO und Santander einigen sich im Farbenmarkenstreit, Pressemitteilung Nr. 42 vom 11.12.2019, https://www.dsgv.de/newsroom/presse/191211_PM_Santander_Farbmarkenstreit.html, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *DSGV e. V.*, Farbmarkenstreit, Pressemitteilung).

Eichelberger, Jan, Abstrakte Farbmarken – Schutzvoraussetzungen und Schutzzumfang, in: GRUR 2016, 138-145 (zitiert: *Eichelberger*, in: GRUR 2016, 138)

Engels, Gabriele/Hofhuis, Jesse/Lehr, Claire, The Local Colour of Colour Marks, in: GRUR Int. 2016, 530-539 (zitiert: *Engels/Hofhuis/Lehr*, in: GRUR Int. 2016, 530)

Erbs, Georg/Kohlhaas, Max, Strafrechtliche Nebengesetze, Band 17, 234. EL Januar 2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Erbs/Kohlhaas*, MarkenG, § Rn.)

Esch, Franz-Rudolf (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler (zitiert: *Esch*, Markenführung, S.)

Esch, Franz-Rudolf, Aufbau starker Marken durch integrierte Kommunikation, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 910-938 (zitiert: *Esch*, Aufbau starker Marken, in: *Esch*, Markenführung, S.)

Esch, Franz-Rudolf/Langner, Tobias, Ansätze zum Markencontrolling, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 1380-1405 (zitiert: *Esch/Langner*, Marketingcontrolling, in: *Esch*, Markenführung, S.)

Esch, Franz-Rudolf/Neudecker, Niels/Von Einem, Elisabeth, Mehrwert für die Marke durch Kommunikation schaffen, in: Marketing Review St. Gallen, 27

(2010), S. 8-14 (zitiert: *Esch/Neudecker/Von Einem*, Mehrwert durch Kommunikation, in: *Marketing Review St. Gallen*, 27 (2010), S.)

Esch, Franz-Rudolf/Schaarschmidt, Constanze/Baumgartl, Christina, Herausforderungen und Aufgaben des Markenmanagements, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), *Handbuch Markenführung*, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 3-40 (zitiert: *Esch/Schaarschmidt/Baumgartl*, *Markenmanagement*, in: *Esch, Markenführung*, S.)

Falk, Gerhard/Heintel, Peter/Krainz, Ewald E. (Hrsg.), *Handbuch Mediation und Konfliktmanagement, Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik, Band 3*, 2005, Wiesbaden: Springer Fachmedien (zitiert: *Falk/Heintel/Krainz*, *Mediation*, S.)

Falk, Gerhard/Pruckner, Martina, Rechtsgrundlagen der Mediation, in: *Falk, Gerhard/Heintel, Peter/Krainz, Ewald E.* (Hrsg.), *Handbuch Mediation und Konfliktmanagement, Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik, Band 3*, 2005, Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 113-130 (zitiert: *Falk/Pruckner*, *Rechtsgrundlagen Mediation*, in: *Falk/Heintel/Krainz*, *Mediation*, S.)

Fammler, Michael/Hecht, Markus, BGH zur Schutzzfähigkeit abstrakter Farbmarken – Der BGH sieht rot, *Legal Tribute Online* vom 21.07.2016, <https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-urteil-izb5215-sparkasse-farbe-marke-rot-santander/2/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Fammler/Hecht*, *Der BGH sieht rot*, LTO)

Fezer, Karl-Heinz (Hrsg.), *Markenrecht – Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Band 13b, 4. Auflage*, 2009, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, *MarkenG/MarkenR, §/Art. Rn.*)

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sparkasse verliert Prozess ums Rot, Facebook-Post 03.07.2015, <https://www.facebook.com/faz/posts/10152913667490976>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Sparkasse verliert Prozess ums Rot*, Facebook-Post).

Gergen, Thomas, *Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums – Wirtschaftsmediation mit Schwerpunkt Deutschland und Luxemburg*, 2015, Baden-Baden: Nomos (zitiert: *Gergen*, *Mediation und Translation*, S.)

Gergen, Thomas, Die Nachdruckprivilegienpraxis Württembergs im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für das Urheberrecht im Deutschen Bund, in: *Schriften zur Rechtsgeschichte, Band 137*, 2007, Berlin: Duncker & Humblot (zitiert: *Gergen*, *Nachdruckprivilegienpraxis und ihre Bedeutung für das Urheberrecht*, S.)

Gloy, Wolfgang/Loschelder, Michael/Danckwerts, Rolf (Hrsg.), *Handbuch des Wettbewerbsrechts*, 5. Auflage, 2019, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Gloy/Loschelder/Danckwerts*, *Handbuch des Wettbewerbsrechts*, § Rn.)

Haberstock, Philipp, Definition Blue-Ocean-Strategie, *Gabler Wirtschaftslexikon*, o. J., <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/blue-ocean-strategie-120549>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Haberstock*, *Definition Blue-Ocean-Strategie*, *Gabler Wirtschaftslexikon*)

- Haggerty, James F.*, An Overview to Litigation PR & Communications, <https://chambers.com/content/item/3480>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: Haggerty, An Overview to Litigation PR & Communications)
- Haggerty, James F.*, The Origins and Current Status of Litigation-PR in the USA, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 41-56 (zitiert: *Haggerty*, Litigation-PR in the USA, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, Litigation-PR, S.)
- Hasselblatt, Gordian N.* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch – Gewerblicher Rechtsschutz, 5. Auflage, 2017, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § Rn.)
- Heinrich, Ines*, Litigation-PR: Kommunikationsmanagement zum Schutz der Reputation im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 23-40 (zitiert: *Heinrich*, Litigation-PR, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, Litigation-PR, S.)
- Hellmann, Kai-Uwe*, Marke als Kommunikation und Metaprodukt – Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Markenführung, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 95-115 (zitiert: *Hellmann*, Marke als Kommunikation, in: *Esch*, Markenführung, S.)
- Hesse, Judith*, To be continued – again, IntellectualProperty/Deutscher AnwaltSpiegel vom 31.08.2016, <https://www.deutscheranwaltspiegel.de/intellectualproperty/archiv/to-be-continued-again/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2012 (zitiert: *Hesse*, To be continued – again, Deutscher AnwaltSpiegel).
- Heun, Thomas*, Funktion, Emotion, Kommunikation, Der Beitrag von digitalen Medien zum Nutzen von Marken für Konsumenten, in: *Regier, Stefanie/Schunk, Holger/Könecke, Thomas* (Hrsg.), Marken und Medien – Führung von Medienmarken und Markenführung mit neuen und klassischen Medien, 2016, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 79-96 (zitiert: *Heun*, Kommunikation, in: *Regier/Schunk/Könecke*, Marken und Medien, S.)
- Hirschmann, Thomas*, Markenmedien und Medienmarken – Warum Facebook, Twitter & Co. keine Erfolgsgarantie für Markenkommunikation darstellen, in: *Regier, Stefanie/Schunk, Holger/Könecke, Thomas* (Hrsg.), Marken und Medien – Führung von Medienmarken und Markenführung mit neuen und klassischen Medien, 2016, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 281-300 (zitiert: *Hirschmann*, Markenmedien und Medienmarken, in: *Regier/Schunk/Könecke*, Marken und Medien, S.)
- Holzinger, Stephan/Wolff, Uwe*, Im Namen der Öffentlichkeit – Litigation-PR als strategisches Instrument bei juristischen Auseinandersetzungen, 2009, Wiesbaden: GWV (zitiert: *Holzinger/Wolff*, Im Namen der Öffentlichkeit)
- Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian* (Hrsg.), Markengesetz – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 3. Auflage, 2010, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, MarkenG, § Rn.)

- Institut der Wirtschaftsprüfer*, Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte, Werkstand 04/2021, 2021, https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fkomm%2Ffidwps_2104%2Fcont%2Ffidwps.gls.gls.htm&anchor=Y-400-W-IDWPS_2104-NAME-S.5, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Institut der Wirtschaftsprüfer*, IDW S 5, Werkstand 04/2021, beck-online)
- Jaeger, Rainer/Krostewitz, Andreas*, Empirisch basierte Markenwertmessung und -steuerung im Lichte des EBV-Verfahrens, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 1560-1575 (zitiert: *Jaeger/Krostewitz*, EBV-Verfahren, in: *Esch*, Markenführung, S.)
- Jahn, Joachim*, Antiquiert, Blog Das letzte Wort, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22.04.2016, <https://blogs.faz.net/wort/2016/04/22/antiquiert-423/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Jahn*, Antiquiert, FAZ).
- Keck, Markus/Hahn, Marco*, Integration der Vertriebswege – Herausforderungen im dynamischen Retail Banking, 2006, Wiesbaden: Gabler (zitiert: *Keck/Hahn*, Integration der Vertriebswege, S.)
- Kepplinger, Hans Mathias/Zerback, Thomas*, Direct and indirect effects of media coverage – Exploring the effects of presumed media influence on judges, prosecutors, and defendants, in: *Studies in Communication and Media*, (3-4) 2012, S. 473-492 (zitiert: *Kepplinger/Zerback*, Direct and indirect effects of media coverage, in: *SCM*, (3-4) 2012, S.)
- Kepplinger, Hans Mathias/Zerback, Thomas*, Der Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwälte – Art, Ausmaß und Entstehung reziproker Effekte, in: *Publizistik*, 59 (2009), S. 216-239 (zitiert: *Kepplinger/Zerback*, Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwälte, in: *Publizistik*, 59 (2009), S.)
- Koschany-Rohbeck, Marianne*, Praxishandbuch Wirtschaftsmediation – Grundlagen und Methoden zur Lösung innerbetrieblicher und zwischenbetrieblicher Konflikte, 2. Auflage, 2020, Wiesbaden: Springer-Gabler (zitiert: *Koschany-Rohbeck*, Wirtschaftsmediation, S.)
- Köhler, Andreas/Langen, Patricia*, Der Fall Kachelmann zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung: In dubio contra reo?, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 187-202 (zitiert: *Köhler/Langen*, Kachelmann, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, Litigation-PR, S.)
- Köhler, Helmut*, Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums – Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, *GRUR* 2007, 548-554 (zitiert: *Köhler*, *GRUR* 2007, S.)
- Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim/Feddersen, Jörn/Alexander, Christian* (Hrsg.), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Band 13a, 39. Auflage, 2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Köhler/Bornkamm/Feddersen*, UWG, § Rn.)

- Kracht, Stefan/Niedostadek, André/Sensburg, Patrick* (Hrsg.), Praxishandbuch Professionelle Mediation, Springer Reference Psychologie, o. O. (zitiert: *Kracht/Niedostadek/Sensburg*, Professionelle Mediation, S.)
- Krenzler, Horst Günter/Herrmann, Christoph/Niestedt, Marian* (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Band I, 16. Ergänzungslieferung, 2020, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Krenzler/Herrmann/Niestedt*, Einfuhr-VO vor Art 1, Rn.)
- Lange, Paul*, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Auflage, 2012, München: C. H. Beck (zitiert: *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, § Rn.)
- Langner, Tobias/Esch, Franz-Rudolf*, Branding als Grundlage zum Markenaufbau, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 588-604 (zitiert: *Langner/Esch*, Branding, in: *Esch*, Markenführung, S.)
- Loewenheim, Ulrich* (Hrsg.), Handbuch des Urheberrechts, 3. Auflage, 2021, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Loewenheim*, Handbuch des Urheberrechts, § Rn.)
- Luttmer, Nina*, Streit um Markenfarbe: Sparkassen sehen Rot, Frankfurter Rundschau vom 12.12.2019, <https://www.fr.de/wirtschaft/streit-markenfarbe-sparkassen-sehen-13299403.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Luttmer*, Streit um Markenfarbe)
- Markgraf, Daniel*, Definition Grundnutzen, Gabler Wirtschaftslexikon, o. J., <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/grundnutzen-33209>, zuletzt abgerufen am 02.06.2021 (zitiert: *Markgraf*, Definition Marke, Gabler Wirtschaftslexikon).
- Martinek, Michael/Semler, Franz-Jörg/Flohr, Eckhard*, Handbuch des Vertriebsrechts, 4. Auflage, 2016, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Martinek/Semler/Flohr*, Handbuch Vertriebsrecht, § Rn.)
- Mast, Claudia*, Unternehmenskommunikation, 8. Auflage, 2020, UVK: Tübingen (zitiert: *Mast*, Unternehmenskommunikation, S.)
- Meckel, Astrid*, Definition Marke, Gabler Wirtschaftslexikon, o. J., <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marke-36974>, zuletzt abgerufen am 14.05.2018 (zitiert: *Meckel*, Definition Marke, Gabler Wirtschaftslexikon).
- Meffert, Heribert/Perrey, Jesko*, Marketing Return on Investment (MROI) – Leitgrößen zur Steuerung, in: *Marketing Review St. Gallen*, 1 (2008), S. 52-56 (zitiert: *Meffert/Perrey*, MROI, in: *Marketing Review St. Gallen*, 1 (2008), S.)
- Middelhoff, Thomas*, Im Auge des medialen Sturmes – Angeklagt, vorverurteilt, vernichtet, in: *Wohlrabe, Martin* (Hrsg.), Litigation-PR: Wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert, 2020, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 35-46 (zitiert: *Middelhoff*, Im Auge des Sturmes, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S.)
- Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland/Oetker, Hartmut/Limperg, Bettina* (Hrsg.), 8. Auflage, 2018, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *MüKoBGB*, BGB, § Rn.)

- Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht: Heermann, Peter W./Schlingloff, Jochen* (Hrsg.), Band 1, 3. Auflage, 2020, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *MüKoUWG, UWG, § Nr. Rn.*)
- Norddeutscher Rundfunk/Tagesschau*, Sparkassen gewinnen Rechtsstreit um Farbe Rot, Twitter-Post vom 21.07.2016, Leserkommentare, <https://twitter.com/tagesschau/status/756050156873801732>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Norddeutscher Rundfunk/Tagesschau*, Sparkassen gewinnen Rechtsstreit, Twitter-Post).
- PricewaterhouseCoopers GmbH/Universität Hamburg*, PwC Markenstudie 2019 – Marken und Markenbewertung im Zeitalter der digitalen Transformation, <https://www.pwc.de/de/consulting/markenstudie-2019-pwc.pdf>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *PricewaterhouseCoopers GmbH/Universität Hamburg*, PwC Markenstudie 2019, S.)
- Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), *Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation*, 2012, Wiesbaden: Springer VS (zitiert: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, *Litigation-PR*, S.)
- Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger/Alexander*: *Litigation-PR in der Diskussion: Potenziale der strategischen Rechtskommunikation*, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), *Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation*, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 15-22 (zitiert: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, *Litigation-PR in der Diskussion*, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger*, *Litigation-PR*, S.)
- Redaktion beck-aktuell*, Vergleich im Farbenstreit zwischen Sparkassen und Santander, 12.12.2019, becklink 2014999, München: C. H. Beck (zitiert: *Redaktion beck-aktuell*, Vergleich im Farbenstreit zwischen Sparkassen und Santander)
- Redaktion beck-aktuell*, BPatG kratzt am Sparkassen-Rot, 06.09.2015, becklink 2000471, München: C. H. Beck (zitiert: *Redaktion beck-aktuell*, BPatG kratzt am Sparkassen-Rot)
- Redaktion beck-aktuell*, Bundespatentgericht regt Änderung der Gutachten-Praxis in eigenen Verfahren an, 07.05.2015, becklink 2000481, München: C. H. Beck (zitiert: *Redaktion beck-aktuell*, Bundespatentgericht regt Änderung der Gutachten-Praxis in eigenen Verfahren an)
- Regier, Stefanie/Schunk, Holger/Könecke, Thomas* (Hrsg.), *Marken und Medien – Führung von Medienmarken und Markenführung mit neuen und klassischen Medien*, 2016, Wiesbaden: Springer Gabler (zitiert: *Regier/Schunk/Könecke*, *Marken und Medien*, S.)
- Schmitt, Bernd/Esch, Franz-Rudolf*, Ein ganzheitliches verhaltenswissenschaftliches Modell zur Erklärung von Markenwirkungen, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), *Handbuch Markenführung*, 2019, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 141-151 (zitiert: *Schmitt/Esch*, *Markenwirkung*, in: *Esch Marketing*, S.)
- Schmitt-Geiger, Alexander*, Deutschland und die USA: Ist US-amerikanische Litigation-PR auf Deutschland übertragbar?, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-*

Geiger, Alexander (Hrsg.), *Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation*, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 57-74 (zitiert: *Schmitt-Geiger*, *Deutschland und die USA*, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR*, S.)

Schmitt-Geiger, Alexander, *Litigation-PR: Strategische Rechtskommunikation bei Unternehmenskrisen*, in: *Thießen, Ansgar* (Hrsg.), *Handbuch Krisenmanagement*, 2. Auflage, 2014, Wiesbaden: Springer-VS, S. 293-306 (zitiert: *Schmitt-Geiger*, *Rechtskommunikation bei Unternehmenskrisen*, in: *Thießen, Krisenmanagement*, S.)

Schulze van Loon, Dietrich/Odebrecht, Tom/Penz, Ulrike, *Kommunikations- und Rechtsberatung: Kooperation zwischen Agenturen und Kanzleien als richtungsweisendes Modell*, in: *Rademacher, Lars/Schmitt-Geiger, Alexander* (Hrsg.), *Litigation-PR: Alles was Recht ist – Zum systematischen Stand der strategischen Rechtskommunikation*, 2012, Wiesbaden: Springer VS, S. 303-314 (zitiert: *Schulze van Loon/Odebrecht/Penz*, *Kommunikations- und Rechtsberatung*, in: *Rademacher/Schmitt-Geiger, Litigation-PR*, S.)

Simon, Hermann, *Definition Preispremium*, *Gabler Wirtschaftslexikon*, o. J., <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/preispremium-45909>, zuletzt abgerufen am 02.06.2021 (zitiert: *Hermann*, *Definition Preispremium*, *Gabler Wirtschaftslexikon*).

Solka, Svenja, *Monatsbericht 02-2018, Ist das Europäische Vertragsrecht fit für das digitale Zeitalter? Reform des Vertragsrechts als Teil der Digitalen Binnenmarktstrategie der Kommission*, *Bundesministerium für Wirtschaft und Energie*, 2018, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2018-02-europaeisches-vertragsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=8, abgerufen am 14.05.2018 (zitiert: *Bearbeiter*, *Monatsbericht 02-2018*, *Bundesministerium für Wirtschaft und Energie*, 2018)

Sonntag, André, *Vertrieb – Effizientes Teamwork*, *Sparkassen-Zeitung Online* vom 15.01.2021, <https://www.sparkassenzeitung.de/vertrieb/zahlenwerk-landesbanken-effizientes-teamwork>, zuletzt aufgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Sonntag*, *Effizientes Teamwork*, *Sparkassen-Zeitung*).

Spiegel Online, *Sparkassen einigen sich mit Santander über Rot-Ton*, *News* vom 11.12.2019, <https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sparkassen-einigen-sich-mit-santander-ueber-rot-ton-a-1300839.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Spiegel Online*, *Sparkassen einigen sich mit Santander über Rot-Ton*)

Spiegel Online, *So rot dürfen nur die Sparkassen sein*, *News* vom 21.07.2016, <https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/sparkassen-gewinnen-markenstreit-mit-santander-a-1104032.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Spiegel Online*, *So rot dürfen nur die Sparkassen sein*)

Spiegel Online, *Sparkassen und Santander streiten über rote Farbe*, *News* vom 26.09.2012, <https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/santander-und-sparkassen-streiten-ueber-farbe-rot-a-858198.html>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Spiegel Online*, *Sparkasse und Santander streiten über rote Farbe*)

- Spindler, Gerald/Schuster, Fabian* (Hrsg.), *Recht der elektronischen Medien*, 4. Auflage, 2019, München: C. H. Beck (zitiert: *Bearbeiter*, in: *Spindler/Schuster, MarkenG, § Rn.*)
- Stürmann, Sven*, *Internationale Wirtschaftsmediation in der Praxis am Beispiel des gewerblichen Rechtsschutzes*, in: *Kracht, Stefan/Niedostadek, André/Sensburg, Patrick* (Hrsg.), *Praxishandbuch Professionelle Mediation*, Springer Reference Psychologie, o. O. (zitiert: *Stürmann*, *Internationale Wirtschaftsmediation*, in: *Kracht/Niedostadek, Sensburg, Professionelle Mediation*, S.)
- Süddeutsche Zeitung*, *Wem gehört das Rot?*, Facebook-Post vom 03.07.2015, <https://www.facebook.com/ihre.sz/posts/849792698445444>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Süddeutsche Zeitung*, *Wem gehört das Rot?*, Facebook-Post).
- Tacke, Georg*, *Definition Käufermarkt*, *Gabler Wirtschaftslexikon*, o. J., <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kaeufermarkt-38163>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Tacke*, *Definition Käufermarkt*, *Gabler Wirtschaftslexikon*).
- Titz, Andrea/Seusing, Franziska*, *Interview: Zeitgemäße Medienarbeit von Gerichten – Erfahrungen im Umfeld von Wirtschaftsstrafverfahren rund um Hoeneß, Ecclestone und die Deutsche Bank*, in: *Wohlrabe, Martin* (Hrsg.), *Litigation-PR: Wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert*, 2020, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 195-204 (zitiert: *Titz/Seusing*, *Medienarbeit von Gerichten*, in: *Wohlrabe, Litigation-PR*, S.)
- Thiemann, Christian*, *Rechtsprobleme der Marke Sparkasse*, 2008, Stuttgart: W. Kohlhammer/Deutscher Gemeindeverlag (zitiert: *Thiemann*, *Rechtsproblem der Marke Sparkasse*, S.)
- Thiering, Frederik*, *Die Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Markenrecht seit dem Jahr 2015*, in: *GRUR 2016*, 983-999 (zitiert: *Thiering*, in: *GRUR 2016*, 983)
- Thießen, Ansgar* (Hrsg.), *Handbuch Krisenmanagement*, 2. Auflage, 2014, Wiesbaden: Springer-VS (zitiert: *Thießen*, *Krisenmanagement*, S.)
- Vetter, Udo*, *Sparkassen sehen Rot bei Santander*, law blog, Eintrag vom 09.09.2011, *Lesercommentare*, <https://www.lawblog.de/archives/2011/09/09/sparkassen-rot-santander/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Vetter*, *Sparkassen sehen Rot bei Santander*, law blog, *Lesercommentare*)
- Von Mühlendahl, Alexander*, „Sparkassen-Rot“ vor dem EUGH – Rechtsfortbildung oder „Eigentor“?, in: *GRUR 2013*, 775-781 (zitiert: *Von Mühlendahl*, in: *GRUR 2013*, 775)
- Von der Groeben, Hans/Schwarze, Jürgen/Hatje, Armin* (Hrsg.), *Europäisches Unionsrecht – Vertrag über die Europäische Union – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union – Charta der Grundrechte der Europäischen Union*, 7. Auflage, Baden-Baden: Nomos (zitiert: *Bearbeiter*, in: *von der Groeben/Schwarze/Hatje, AEUV Art. 206, Rn.*)
- Weschke, Britta*, *Die Marke*, <https://www.sparkassengeschichtsblog.de/die-marke>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Weschke*, *Die Marke*, *Sparkassen-Geschichtsblog*)

- Weschke, Britta*, Der BGH hat entschieden: Der Rotton HKS 13 bleibt eingetragene Farbmarke für die Sparkassen-Finanzgruppe / Kurze Chronik eines langjährigen Rechtsstreits, <https://www.sparkassengeschichtsblog.de/schlagwort/hks-13/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Weschke*, Rotton HKS 13, Sparkassen-Geschichtsblog)
- Winter, Kai/Esch, Franz-Rudolf*, Limited Editions für Marken, in: *Esch, Franz-Rudolf* (Hrsg.), Handbuch Markenführung, 2019, Wiesbaden: Springer-Gabler, S. 354-365 (zitiert: *Winter/Esch*, Limited Editions, in: *Esch*, Markenführung, S.)
- Wohlrabe, Martin* (Hrsg.), Litigation-PR: Wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert, 2020, Wiesbaden: Springer Gabler (zitiert: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S.)
- Wohlrabe, Martin*, Mit Rechts- und Krisenthemen im Fokus der Öffentlichkeit – Woraus es bei überzeugender Litigation-PR ankommt, in: *Wohlrabe, Martin* (Hrsg.), Litigation-PR: Wie Krisenkommunikation im Gerichtssaal der Öffentlichkeit funktioniert, 2020, Wiesbaden: Springer Gabler, S. 1-10 (zitiert: *Wohlrabe*, Rechts- und Krisenthemen, in: *Wohlrabe*, Litigation-PR, S.)
- Zieglmayer, David*, Lego gegen den „Held der Steine“ – Der Klemmbaustein des Anstoßes, Legal Tribute Online vom 30.01.2021, <https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/held-der-steine-lego-abmahnungsgattungsbegriff-markenrecht/>, zuletzt abgerufen am 03.06.2021 (zitiert: *Zieglmayer*, Klemmbaustein des Anstoßes, LTO)

EIKV-Schriftenreihe zum Wissens- und Wertemanagement

Jahr	Autor/ Autorin	Titel	Band
2021	Lucian Ackva	Spannungsfeld zwischen juristischen Schutzhandlungen und reputativen Risiken gezeigt am Fallbeispiel des Rechtsstreits zwischen Deutschem Sparkassen- und Giroverband e. V. und Banco Santander S. A.	46
2021	Marcel-André Friedrich	Chancen und Risiken einer Multi-Channel-Vermarktung in zwei und dreistufigen Vertriebskanälen	45
2020	Marcus Bäumer	What matters to investment professionals in decision making? - The role of soft factors in stock selection	44
2020	Murad Erserbetci	Einführung der EU-Datenschutz-Grundverordnung: Auswirkungen und Handlungsempfehlungen für die Unternehmensbereiche, Geschäftsleitung, Personal sowie Informationstechnologie	43
2020	Sarah Holzhauser	Die Umsetzung eines inklusiven Bewerbungsprozesses für Menschen mit Behinderung	42
2020	Holger Niemitz	Sein oder Nichtsein von Patentboxen in verschiedenen Ländern im Rechtsvergleich des Steuerberaters	41
2020	Maximilien Petit	Management von Freiwilligen in luxemburgischen Non-Profit Organisationen - Einige Empfehlungen für die Praxis	40
2020	Jens Hoellermann	ESG in Private Equity and other alternative asset classes: What the industry has accomplished so far regarding Environmental, Social and Governance matters	39
2020	Ulrike Vizethum	Immaterielle Ressourcen, Basis der Wertschöpfung im Gesundheitswesen. Eine quantitative Analyse, gezeigt am Beispiel einer antimikrobiellen photodynamischen Therapie (aPDT) in der Zahnmedizin.	38
2020	André Reuter	Postgraduale Weiterbildung im Gesundheitswesen, gezeigt am Beispiel der DTMD University mit Beiträgen von Thomas Gergen und Ralf Rössler	37

Jahr	Autor/ Autorin	Titel	Band
2020	Ulrich J. Grimm	Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung von Marken in einem internationalen Konzern Vergleich der Rechtsvorschriften und Rechtsprechung in Deutschland, der Europäischen Union, den USA sowie im Rahmen der internationalen Registrierung einer Marke (Probleme, Konsequenzen und Lösungsmöglichkeiten)	36
2020	Anne Bartel-Radic, André Reuter (Hg)	Studien zum Strategischen Management und Personalmanagement	35
2020	Diana Pereira Dias	Analyse de la phase transitoire de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial au Luxembourg	34
2019	Anne Bartel-Radic (Hg)	Méthodes de recherche innovantes et alternatives en économie et gestion - Innovative and alternative research methods in economics and business administration	33
2019	André Reuter Thomas Gergen (Hg)	Studien zum Wissens- und Wertemanagement Investment, Gesundheitswesen, Non-Profit-Organisationen, Datenschutz und Patentboxen	32
2018	Alina Bongartz	Der Einfluss der Kundenzufriedenheit auf den Unternehmenserfolg - die Wirkung von Value Added Services	31
2018	Lisa Schreiner	The Effects of Remuneration and Reward Systems on Employee Motivation in Luxembourg	30
2018	Sven Kirchens	TVA - Introduction du mécanisme de l'autoliquidation dans le secteur de la construction au Luxembourg ? Analyse et Propositions	29
2018	Romain Gennen	Die automobile (R)Evolution – das automobile Smartphone	28
2018	Désirée Kaupp	Corporate culture - an underestimated intangible asset for the information society	27
2018	Claudia Lamberti	Women in management and the issue of gender-based barriers - An empirical study of the business sector in Europe	26
2018	Alexander Vollmer	Überwachung von ausgelagerten Funktionen und Kompetenzen in der luxemburgischen Fondsindustrie	25
2017	Nadine Allar	Identification and Measurement of Intangibles in a Knowledge Economy - The special relevance of human capital	24
2017	Johanna Brachmann	Ist das Arbeitnehmererfindungsrecht erneut reformbedürftig? - Ein Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien	23

Jahr	Autor/ Autorin	Titel	Band
2017	Christophe Santini	Burn-Out / Bore-Out - Équivalences, similitudes et différences impactant la vie socio-économique des personnes concernées	22
2017	Andrea Dietz	Anti-Money Laundering and Counter- Terrorist Financing in the Luxembourg Investment Fund Market	21
2017	Sebastian Fontaine	Quo vadis Digitalisierung? Von Industrie 4.0 zur Circular-Economy	20
2017	Patrick Matthias Sprenker	RAIF – Reserved Alternative Investment Fund – The impact on the Luxembourg Fund Market and the Alternative Investment Fund landscape	19
2017	Marco Pate	Kriterien zur Kreditbesicherung mit Immaterialgüterrechten anhand der Finanzierungsbesicherung mit Immobilien	18
2016	Niklas Jung	Abolition of the Safe Harbor Agreement – Legal situation and alternatives	17
2016	Daniel Nepgen	Machbarkeitsstudie eines Audioportals für Qualitätsjournalismus. Eine empirische Untersuchung in Luxemburg	16
2016	Alexander Fey	Warum Immaterielle Wirtschaftsgüter und Intellectual Property die Quantenteilchen der Ökonomie sind	15
2016	Stefanie Roth	The Middle Management – new awareness needed in the current information society?	14
2016	Peter Koster	Luxembourg as an aspiring platform for the aircraft engine industry	13
2016	Julie Wing Yan Chow	Activity Based Costing - A case study of Raiffeisen Bank of Luxembourg	12
2016	Meika Schuster	Ursachen und Folgen von Ausbildungsabbrüchen	11
2016	Nadine Jneidi	Risikofaktor Pflichtteil - Grundlagen und Grenzen der Regelungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Pflichtteilsansprüchen bei der Nachfolge in Personengesellschaften	10
2016	Christian Wolf	Zur Eintragungsfähigkeit von Geruchs- und Hörmarken	9
2016	Torsten Hotop	Äquivalenzinteresse im Erfinderrecht	8
2016	Lars Heyne	Immaterialgüterrechte und Objektreplikation: Juristische Risiken und Lösungsmöglichkeiten bei der Vermarktung von 3D-Druckvorlagen	7
2016	Dr. Sverre Klemp	Die Angemessenheit der Vergütung nach § 32 UrhG für wissenschaftliche Werke im STM-Bereich	6
2016	Irena Hank	Emotionale Intelligenz und optimales Teaming – eine empirische Untersuchung	4

Jahr	Autor/ Autorin	Titel	Band
2016	Tim Karius	Intellectual Property and Intangible Assets - Alternative valuation and financing approaches for the knowledge economy in Luxembourg	3
2016	Sebastian Fontaine	The electricity market reinvention by regional renewal	2
2015	Francesca Schmitt	Intellectual Property and Investment Funds	1



Berufsbegleitend zum Dokortitel
Deutschsprachige Doktorandenschule in
Advanced Medicine (DAM) und Business Administration (DBA)
an der DTMD University Luxembourg

Das seit 2004 im Großherzogtum Luxemburg etablierte European Institute for Knowledge and Value Management (EIKV), Herausgeber dieser Schriftenreihe, bündelt in Zusammenarbeit mit der DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry (DTMD) und internationalen universitären Kooperationspartnern die Aktivitäten in Lehre und Forschung des berufsbegleitenden deutschsprachigen DAM/DBA Doktorandenprogramms im Schloss Wiltz in Luxemburg.

Angesprochen sind in erster Linie approbierte Ärztinnen und Ärzte sowie Führungskräfte mit einem anerkannten Master-Hochschulabschluss und mindestens fünf Jahren Berufserfahrung in eigener Praxis, Klinik, Forschungseinrichtung, Unternehmen oder Verwaltung, die:

- ihre fachlichen, beruflichen und sozialen Kompetenzen in einer hochwertigen wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten Promotionsarbeit, der These, dokumentieren möchten, mit der Möglichkeit, diese in der Schriftenreihe des EIKV zu veröffentlichen,
- ihre beruflichen Fähigkeiten und ihre fachliche Expertise durch einen persönlichen, wissenschaftlich abgesicherten Reflexions- und Forschungsprozess aufwerten wollen,
- dabei ihr persönliches Profil und ihre bisherigen beruflichen Leistungen mit einem anerkannten akademischen Titel zur Geltung bringen möchten.

Die DAM/DBA Executive Doctorates in Advanced Medicine und Business Administration basieren auf einem von einem internationalen wissenschaftlichen Team an der Harvard University validierten Konzept, das von international ausgewiesenen Professoren mit umfangreichen klinischen und praktischen Erfahrungen geleitet werden.

Informationen und Bewerbung

European Institute for Knowledge & Value Management A.s.b.l.

Prof. Dr. Dr. Thomas Gergen

8, rue de la Source

L-6998 Hostert, Luxemburg

E-Mail: thomas.gergen@eikv.org