

EINE KRITISCHE WÜRDIGUNG DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH ZUM BENUTZUNGSBEGRIFF AUS SICHT DES DEUTSCHEN RECHTS

ALMAN HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN MARKANIN KULLANIMINA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAASLAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalı,
pgkaraaslan@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5695-192X

ABSTRACT

Der Erwerb des Kennzeichenschutzes gewährt dem Rechtsinhaber ein ausschließliches Recht. Der Inhaber ist also der Einzige, der entscheiden darf, wer das geschützte Zeichen bzw. die geschützte Marke benutzen darf. Eine Rechtsverletzung liegt immer dann vor, wenn jemand das geschützte Zeichen gegen den Willen des Berechtigten verwendet. Allerdings wird für die Herleitung der marken- und kennzeichenrechtlichen Ansprüche unter Geltung des deutschen Markengesetz (MarkenG) das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der kennzeichenmäßigen Benutzungshandlung vorausgesetzt. Diese Voraussetzung ist kennzeichnungsfunktionell auszulegen. Entgegen der vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vertretenen Auffassung, wonach der Begriff "kennzeichenmäßige Benutzung" im Identitätsschutz und im Schutz gegen Verwechslungsgefahr jeweils unterschiedlich ausgelegt wird, ist der Benutzungsbegriff bei unbekanntem Marken gem. Art. 5 Abs. 1 der Markenrichtlinie (MarkenRL) einheitlich und dahingehend ausgelegt worden, dass die Herkunftsfunktion der Marke immer zumindest auch beeinträchtigt sein muss. Denn es ist nur die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion, die der Marke auch ohne gewisse Bekanntheit und Durchsetzung im Markt zukommen kann.

Keywords: Markenrecht, Benutzungsbegriff, Funktionen der Marke

ÖZET

Bir işaret üzerinde marka hakkının elde edilmesi, hak sahibine herkese karşı ileri sürebileceği mutlak ve tekel benzeri yetkiler sağlar. Bu doğrultuda hak sahibi, işareti kimin ya da kimlerin kullanabileceğini belirlemek hususunda söz sahibi olur. Hak sahibinin rızası dışında işareti kullanan kimse hakka tecavüz etmiş sayılır. Alman Marka Kanunu'na (MarkenG) göre marka ve korunan diğer işletmesel işaretlerden doğan hakların ileri sürülebilmesinin koşulu işaretin üçüncü kişilerce "işaretsel" kullanımınıdır. Bu koşulun içeriği işaretin taşıdığı fonksiyona göre belirlenir. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) kararlarında işaretin aynen kullanımına ve karıştırılma ihtimali yaratır şekilde kullanımına dair "işaretsel kullanım" kavramı farklılık göstermektedir.

Kanımızca tanınmış olmayan markalar açısından her iki kullanım kavramı arasında bir farklılık yaratılmamalı ve bu tür markalarda markanın haksız kullanımından söz edebilmek için her halükarda markanın kaynak gösterme fonksiyonunun zarar görmesi şartı aranmalıdır. Zira markanın kavramsal olarak ortaya çıkması ile birlikte edindiği yegane fonksiyon ayırt etme ve kaynak gösterme fonksiyonudur.

Anahtar Kelimeler: Marka hakkı, “kullanım” kavramı, marka fonksiyonları

EINLEITUNG

Der Erwerb des Markenschutzes gewährt dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG. Der Markeninhaber hat also das alleinige Recht, das Zeichen für die angemeldete Ware oder Dienstleistung zu verwenden. Der Schutzzumfang dieses Rechts bezieht sich auf den Identitätsschutz, den Verwehlungsschutz und den Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG.

Im Rahmen des Identitätsschutz gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Voraussetzung einer solchen Markenollision im Sinne eines absoluten Markenschutzes sind also Markenidentität und Produktidentität (Doppelidentität).

Dagegen ist beim Ähnlichkeitsschutz gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Benutzung eines Zeichens dann untersagt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr der Verwehlung besteht. Der Unterschied zwischen Nr. 1 und Nr. 2 liegt also in der Verwehlungsgefahr, die im Rahmen der Nr. 1 auf Grund der Doppelidentität nicht vorliegen muss, im Rahmen der Nr. 2 dagegen schon.

Schließlich liegt beim Bekanntheitsschutz gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine Markenverletzung auch dann vor, wenn zwar auf Grund der Verschiedenheit der Waren oder Dienstleistungen keine Verwehlungsgefahr gegeben ist, es sich bei der Schutz genießenden Marke aber um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Der Bekanntheitsschutz der Marken ist allerdings in der Rechtsprechung entgegen dem Normwortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch innerhalb des Produktähnlichkeitsbereichs anerkannt.¹

In der Rechtsprechung und Literatur wird allgemein anerkannt, dass eine rechtverletzende Benutzung der Marke im Sinne des § 14 MarkenG voraussetzt, dass die Benutzung des Zeichens im Sinne dieser Vorschriften im geschäftlichen Verkehr und kennzeichenmäßig erfolgt.

2. VORAUSSETZUNGEN DER RECHTVERLETZENDEN BENUTZUNG DER MARKE IM SINNE DES § 14 MARKENG

2.1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Voraussetzung für die Ausübung markenrechtlicher Ansprüche ist zunächst die Benutzung der Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr. Diese Voraussetzung ist weit auszulegen.² Sie umfasst jede wirtschaftliche Betätigung, mit der in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird.³ Dabei ist eine Gewinnabsicht oder eine Entgeltlichkeit nicht erforderlich.⁴

¹ BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II.

² BGH GRUR 1987, 438, 440 - Handtuchsspender; Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 24.

³ EuGH GRUR, 2003, 55, 57 – Arsenal Football Club; EuGH GRUR 2007, 318, 319 - Adam Opel/Autec; BGH GRUR 2007, 780, 782 - Pralinenform; Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 24.

⁴ BGH GRUR 1987, 438, 440 - Handtuchsspender; OLG Köln, MMR 2005, 545 f - rolex-ricardo.de II.

Bei Gewerbetreibenden kann sogar von einer tatsächlichen Vermutung des Handelns im geschäftlichen Verkehr ausgegangen werden.⁵ Rein privates Handeln, amtlich hoheitliche Handlungen, rein wissenschaftliche, politische, soziale, kirchliche, verbraucherklärende und sportliche Aktivitäten sind indes dem Kennzeichenschutz nach dem Markengesetz entzogen.⁶

2.2. Kennzeichenmäßige Benutzung

2.2.1. Allgemeines zum Verständnis des Benutzungsbegriffs

Da die Auslegung des Benutzungsbegriffs in Bezug auf die rechtlich geschützten Markenfunktionen bestimmt wird, sollen im Folgenden zunächst die Funktionen dargestellt werden, die einer Marke im Einzelnen zukommen können. Anschließend wird der "Benutzungsbegriff unter dem MarkenG" und "die Rechtsprechung des EuGH zum Benutzungsbegriff" erörtert.

2.2.1.1. Funktionen der Marke

Eine Marke hat mehrere Funktionen. Die wichtigsten davon werden nachfolgend vorgestellt.

2.2.1.1.1. Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion

Eine Marke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke hat also eine Unterscheidungsfunktion. Damit verknüpft ist die von einer Marke ausgehende Herkunftsfunktion, nämlich die Funktion der Marke, die mit ihr gekennzeichneten Produkte nach ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden.⁷

Die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion der Marke ist als wesensnotwendige Grundfunktion eines jeden Kennzeichens bezeichnet⁸, weil sie allen Marken immanent ist. Das Zeichen muss gem. § 3 Abs. 1 MarkenG eine Unterscheidungskraft besitzen, um als eine Marke geschützt zu werden.

Auch der EuGH hat in einer Vielzahl von Entscheidungen⁹ betont, dass die Herkunftsfunktion die "Hauptfunktion" der Marke sei. Wenn es eine Hauptfunktion gibt, so spricht einiges dafür, dass es noch andere rechtlich geschützte Funktionen einer Marke gibt.¹⁰

2.2.1.1.2. Qualitäts- und Garantiefunktion

Die Marke hat weiterhin die Funktion, bestimmte Qualitätsvorstellungen zu transportieren. Der Verbraucher erwartet, dass die Ware oder Dienstleistung, die mit einer bestimmten Marke gekennzeichnet ist, eine gleichbleibend gute Qualität aufweist, und gibt deshalb dem so gekennzeichneten Produkt den Vorrang.¹¹ Diese Funktion ist nicht wesensnotwendig für die Marke, sie wird vielmehr erst im Laufe der Zeit erworben, wenn sich die Marke auf dem Markt durchgesetzt hat.¹²

⁵ Ekey/Klippel/Bender/Ekey, MarkenG, § 14 Rdn. 87; Ströbele/Hacker/Hacker, MarkenG, § 14 Rdn. 37.

⁶ Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 31 f.

⁷ Heim, Die Einflussnahme auf Trefferlisten, S. 70.

⁸ Fezer, MarkenG, § 3 Rdn. 9 ff..

⁹ u.a. EuGH GRUR 2003, 55, 57 – Arsenal Football Club; EuGH EuZW 1998, 702, 704 – Canon/Metro-Goldwyn-Mayer.

¹⁰ Dissmann, Der Schutz der bekannten Marken, S. 81.

¹¹ Fezer, MarkenG, Einl D, Rdn. 8; Ruff, Domain Law, S. 63.

¹² Vgl. Hacker, MarkenR 2009, 333, 334 f.

2.2.1.1.3. Werbefunktion

Der Marke kommt auch die Funktion zu, als Kommunikations- und Werbemittel eingesetzt zu werden, also die Funktion, im geschäftlichen Verkehr als Kommunikationsmittel zwischen Markeninhaber und Verbraucher zu wirken, und dort insbesondere schwer greifbare Werte wie Image, Goodwill oder Prestige einer Marke zu transportieren.¹³ Je bekannter eine Marke ist, desto größer ist auch ihre Werbefunktion.¹⁴

2.2.1.1.2. Benutzungsbegriff Unter dem MarkenG

Die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur verlangte unter dem vor Inkrafttreten des MarkenG geltenden Warenzeichengesetz (WZG) für die Gewährung kennzeichenrechtlichen Schutzes einen zeichenmäßigen Gebrauch des Zeichens.¹⁵ Dies wurde zum einen aus der in § 16 WZG enthaltenen Ausnahme hergeleitet, wonach bestimmte Zeichenverwendungen von zeichenrechtlichen Sanktionen freigestellt waren, sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmäßig erfolgte¹⁶, zum anderen aus der Herkunftsfunktion als der rechtlich allein geschützten Funktion des Warenzeichens.¹⁷ Ein Anspruch gem. §§ 24, 25 WZG setzte demnach voraus, dass ein nicht ganz unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise annehmen konnte, das Zeichen diene als Hinweis auf betriebliche Herkunft.¹⁸

Im Gegensatz zum § 16 WZG fehlt in §§ 14, 15 MarkenG und insbesondere in § 23 MarkenG eine entsprechende Formulierung. Das geltende Markengesetz grenzt die Benutzungshandlung nicht weiter ein und verlangt nach seinem Wortlaut lediglich eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Die instanzgerichtliche und höchstrichterliche Rechtsprechung halten jedoch am Erfordernis der kennzeichenmäßigen Benutzung fest.¹⁹ Der Bundesgerichtshof wendet sogar dieses Erfordernis auch auf die Verletzung eines Unternehmenskennzeichens an.²⁰ Auch der EuGH hat in einer Reihe von Entscheidungen betont, dass nur die Verwendung als Marke eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. Verletzungstatbestände sein könne.²¹

Die Tatbestände der §§ 14, 15 MarkenG setzen also auch unter Geltung des MarkenG das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal der kennzeichenmäßigen Benutzungshandlung voraus.²²

Der BGH verlangt für eine kennzeichenmäßige Benutzung, dass die Benutzung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen diene.²³ Ob dies der Fall sei, bestimmt sich nach der Auffassung des durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers.²⁴

¹³ Dissmann, Der Schutz der bekannten Marken, S. 82.

¹⁴ Vgl. Geßner, Marken- und Lauterkeitsrechtliche Probleme, S. 78.

¹⁵ BGH GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; BGH GRUR 1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale; BGH GRUR 1991, 138 - Flacon; Neumann, WZG, § 24, S. 86; v. Gamm, WZG, § 24 Rdn. 10.

¹⁶ BGH GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; vgl. Neumann, WZG, § 24, S. 86.

¹⁷ Gamm, WZG, § 16 Rdn. 4 f.

¹⁸ BGH GRUR 1961, 280, 281 - Tosca; BGH GRUR 1962, 647, 648 - Strumpf-Zentrale.

¹⁹ BGH GRUR 2003, 792 f - Festspielhaus II; OLG Köln, GRUR-RR 2003, 304, 305 -Rocher.

²⁰ BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkatze; BGH NJW 2007, 153, 154 - Impuls.

²¹ EuGH GRUR Int 1999, 438, 441 - BMW/Deenik; EuGH GRUR 2002, 692, 693 - Hölterhoff; EuGH GRUR 2003, 55, 56 - Arsenal Football Club; EuGH GRUR 2007, 318, 319 - Adam Opel/Autec.

²² a.A: Fezer, GRUR 1996, 566 ff.

²³ BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus; BGH GRUR 2003, 792 - Festspielhaus II; BGH GRUR 2002, 812, 813 - Frühstücksdrink II.

²⁴ BGH GRUR 2002, 812, 813 - Frühstücksdrink II; BGH GRUR 2002, 814, 815 -Festspielhaus; dieses vom EUGH (EuGH GRUR Int 1998, 795, 797 - Gut Springenheide; EUGH GRUR Int 1999, 345, 348 - Sektkellerei Kessler) entwickelte europäische Verbraucherleitbild ist nunmehr für das gesamte Marken- und Wettbewerbsrecht verbindlich (Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 299).

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass der Benutzungsbegriff den Anwendungsbereich des gemeinschaftsrechtlich harmonisierten Markenrechts von den nichtharmonisierten Bereichen abgrenzt. § 14 Abs. 2 MarkenG setzt die Vorgaben des Art. 5 MarkenRL²⁵ um. Der Begriff bedarf daher einer richtlinienkonformen Auslegung, so dass es dem europäischen Gerichtshof gelungen ist, die Voraussetzungen einer Benutzung als Marke zu bestimmen. Die bisherigen Entscheidungen des EuGH bzgl. der Auslegung des Benutzungsbegriffs stellen jedoch unterschiedliche Sichtweisen dar, weshalb der Inhalt des Begriffs viel Raum für Spekulationen offen lässt.

2.2.1.3. Die Rechtsprechung des EuGH zum Benutzungsbegriff

Im Folgenden werden sechs Urteile des europäischen Gerichtshofs im Überblick dargestellt, in denen sich der EuGH mit dem Problemkreis des gemeinschaftsrechtlichen Benutzungsbegriffs befasst hat.

2.2.1.3.1. BMW/Deenik–Entscheidung

Der EuGH hatte sich erstmals seit der Verabschiedung der MarkenRL in der “BMW/Deenik”-Entscheidung²⁶ im Rahmen eines Vorlageverfahrens mit dem Umfang der markenmäßigen Benutzung auseinanderzusetzen. Im Ausgangsfall ging es darum, dass sich der Beklagte, welcher einen Reparaturbetrieb für Kraftfahrzeuge unterhielt, in seiner Werbung als “Fachmann für BMW” bezeichnet hatte, obwohl er keinem der autorisierten BMW-Vertragshändler angehörte.

In diesem Grundsatzurteil nahm der EuGH eine rechtsverletzende Benutzung der BMW-Marke mit der Begründung an, die Marke werde verwendet, um die damit gekennzeichneten Waren (Kraftfahrzeuge) von anderen Waren (Kraftfahrzeugen) zu unterscheiden, die Gegenstand derselben Dienstleistung (Reparatur) sein könnten, für die der Markenbenutzer die beworbene Dienstleistung aber nicht anbiete.

Für die Anwendung der Kollisionstatbestände sei also nach Auffassung des Gerichtshofs entscheidend, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt werde, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolge.²⁷

2.2.1.3.2. Hölterhoff-Entscheidung

Während der EuGH in seinem BMW-Urteil von einem weiten markenrechtlichen Benutzungsbegriff ausging, hatte er in der Hölterhoff-Entscheidung²⁸ zur Feststellung einer rechtsverletzenden Benutzung genügen lassen, dass die Benutzung der Marke die Interessen des Markeninhabers beeinträchtige, deren Schutz Art. 5 Abs. 1 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG) bezwecke. Der EuGH hat jedoch diese Interessen nicht näher definiert, sondern ließ lediglich erkennen, dass eine solche Interessenbeeinträchtigung jedenfalls dann zu verneinen sei, wenn aus Sicht des Verkehrs ein Verständnis der verwendeten Marke als betriebliches Herkunftszeichen ausgeschlossen sei.²⁹

²⁵ Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 22. 10. 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken.

²⁶ EuGH GRUR Int 1999, 438 ff – BMW/Deenik.

²⁷ EuGH GRUR Int 1999, 438, 441 – BMW/Deenik.

²⁸ EuGH GRUR 2002, 692 f – Hölterhoff.

²⁹ EuGH GRUR 2002, 692, 693 – Hölterhoff.

2.2.1.3.3. Arsenal-Entscheidung

In dieser Entscheidung³⁰ äußerte sich das Gericht erneut zur gleichen Problematik und führte hier eine weitere Komponente zur Auslegung des Benutzungsbegriffs ein. Demnach müsse die Benutzung geeignet sein, die Funktionen der Marke und insbesondere die Herkunftsfunktion zu beeinträchtigen, etwa dadurch, dass der Verkehr eine Verbindung zwischen dem Markeninhaber und dem Verletzer annehme.³¹ Er verwendet also einen funktionalen Benutzungsbegriff.

2.2.1.3.4. Opel/Autec-Entscheidung

Der EuGH hatte in diesem Rechtsstreit³² zwischen der Adam Opel AG und der Autec AG über die Frage zu entscheiden, ob die Verwendung einer für Kraftfahrzeuge und Spielzeug eingetragenen Bildmarke ("Opelblitz") auf Modellautos eine Markenverletzung darstellt.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern von Spielzeugautos hatte sich die Autec AG keine Lizenz von Opel für die Verwendung des Opel-Logos geholt, das Logo aber trotzdem auf ihren Modellen verwendet. In seiner Entscheidung differenzierte der EuGH zwischen den für die Marke "Opelblitz" benannten Waren: Spielzeug und Kraftfahrzeuge.

Soweit das Opel-Logo für Spielzeug eingetragen ist, handle es sich nach dem EuGH um den in Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) geregelten Fall.³³ Eine rechtsverletzende Benutzung bestehe für diese Fälle nur, wenn über die Benutzung des Zeichens "für Waren des Dritten" i.S.d Art. 5 Abs.1 lit. a MarkenRL hinaus noch eine Beeinträchtigung einer Markenfunktion vorliege. Das Gericht hob dabei die Hauptfunktion hervor, die es in der Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern sieht. Im konkreten Fall hielt der EuGH eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion für nicht gegeben, wies aber darauf hin, dass es die Sache des vorlegenden Gerichts sei, durch Bezugnahme auf den Durchschnittsverbraucher von Spielzeug in Deutschland festzustellen, ob die Benutzung des Opel-Logos durch weitere Unternehmer die Funktionen des Opel-Logos als für Spielzeug eingetragene Marke beeinträchtige.

Im Hinblick auf das für Kraftfahrzeuge eingetragene Opel-Logo hielt der EuGH es für erforderlich, die Frage zu untersuchen, ob sich Opel auf die Bekanntheit seiner Marke im Rahmen von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL stützen könne. Nach dem Gericht könne die in Rede stehende Benutzung gem. Art. 5 Abs. 2 MarkenRL ebenfalls untersagt werden, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der genannten Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.³⁴

Diese Formulierung des EuGH legt den Schluss nahe, dass der EuGH für Art. 5 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL von unterschiedlichen Benutzungsbegriffen ausgeht.

³⁰ EuGH GRUR 2003, 55 ff – Arsenal Football Club.

³¹ EuGH GRUR 2003, 55, 57 f – Arsenal Football Club.

³² EuGH GRUR 2007, 318 ff – Adam Opel/ Autec.

³³ EuGH GRUR 2007, 318, 319 – Adam Opel/Autec.

³⁴ EuGH GRUR 2007, 318, 320 – Adam Opel/Autec.

2.2.1.3.5. O2-Entscheidung

Der bekannte Mobilfunkanbieter O2 klagte in Großbritannien gegen den dortigen Wettbewerber Hutchison 3G (H3G), aus dem Grund, dass dieser die O2-Marke in einem Werbespot im Rahmen der vergleichenden Werbung genutzt hat. Der EuGH³⁵ hatte diesbezüglich zu der Vorlagefrage, ob die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens im Rahmen einer vergleichenden Werbung eine Benutzung i.S.d. Art. 5 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL darstellt, zu entscheiden.

Der EuGH stellte hier zwei Voraussetzungen auf, die den rechtsverletzenden Benutzungsbegriff bestimmen. Die Anwendung des Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL setze demnach zuerst voraus, dass die Benutzung für von einem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen erfolge.³⁶ Dabei hat der EuGH nicht auf den Empfängerhorizont des Durchschnittsverbrauchers, sondern auf die Benutzungsabsicht des Werbenden abgestellt.³⁷

Nachdem das Gericht diese Voraussetzung für den vorliegenden Fall bejaht hatte, ging es bei der Beantwortung der Vorlagefrage näher auf den funktionalen Benutzungsbegriff im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL ein und führte aus, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL dann verbieten könne, wenn die Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtige oder beeinträchtigen könne. Dies sei nicht gegeben, wenn für das Publikum keine Verwechslungsgefahr bestehe.³⁸ Im konkreten Fall sah der EuGH eine Verwechslungsgefahr für nicht gegeben an und erlaubte die Nutzung der fremden Marke.

Das O2-Urteil macht also die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Ähnlichkeitsschutzes deutlich zum Bestandteil des Benutzungsbegriffs.³⁹

Trotz der unklaren Auslegungsansätze hatte der EuGH in seinen bisher genannten Entscheidungen die Herkunftsfunktion der Marke als Hauptfunktion in den Vordergrund gestellt. Er hat zwar andere Funktionen der Marke anerkannt, diese aber nicht ausdrücklich benannt und ihnen keinen selbstständigen Schutz gewährt. Erstmals in seinem jüngsten L'Oréal-Urteil hat der EuGH explizit neben der Herkunftsfunktion von weiteren Markenfunktionen besprochen.

2.2.1.3.6. L'Oréal-Entscheidung

In dem dieser Entscheidung⁴⁰ zugrunde liegenden Sachverhalt haben Unternehmer - u.a. L'Oréal S.A. - gegen einen Anbieter von billigen Parfums geklagt, weil dieser minderwertige Imitationen der von L'Oréal vertriebenen Marken-Parfums in ähnlichen Verpackungen und Flakons verkaufte. Außerdem beanstandeten die Kläger, dass der Hersteller des Nachahmer-Parfums Vergleichslisten an potenzielle Abnehmer verteilt, in denen explizit aufgeführt wurde, welchen teureren Markenparfums die einzelnen angebotenen Imitate entsprechen.

Diesbezüglich legte das Nationalgericht dem Europäischen Gerichtshof die Frage vor, ob Art. 5 Abs. 2 MarkenRL dahin auszulegen sei, dass ein Dritter, der ein Zeichen benutze, das einer Marke mit Wertschätzung ähnele, die Marke im Sinne dieser Bestimmung in unlauterer Weise ausnutze, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren bringe, ohne aber für das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu bringen oder die Marke oder den Inhaber der Marke zu schädigen oder die Gefahr einer solchen Schädigung zu schaffen.

³⁵ EuGH GRUR Int 2008, 825 ff – O2 Holdings./ Hutchison 3G UK.

³⁶ EuGH GRUR Int 2008, 825, 828 – O2 Holdings./ Hutchison 3G UK.

³⁷ EuGH GRUR Int 2008, 825, 828 – O2 Holdings./ Hutchison 3G UK; vgl. Knaak, GRUR Int 2009, 551, 552.

³⁸ EuGH GRUR Int 2008, 825, 829 – O2 Holdings./ Hutchison 3G UK.

³⁹ Vgl. Knaak, GRUR Int 2009, 551, 552.

⁴⁰ EuGH EuZW 2009, 573 ff - L'Oréal.

Der EuGH hat diese Frage bejaht und stellte fest, dass die spezifische Voraussetzung für den Schutz nach Art. 5 Abs. 2 MarkenRL in einer Benutzung eines einer eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens bestehe, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.⁴¹ Dies setze weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung des Inhabers der Marke voraus.⁴²

Das vorliegende Gericht wollte auch noch wissen, ob Art. 5 Abs. 1 lit. a oder b der MarkenRL dahin auszulegen sei, dass der Markeninhaber die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für identische Waren, für die seine Marke eingetragen sei, durch einen Dritten in einer Vergleichsliste untersagen könne, wenn diese Verwendung die Hauptfunktion der Marke nicht beeinträchtigen könne.

Nachdem der EuGH festgestellt hat, dass eine derartige Verwendung eines Zeichens in einer Vergleichsliste in den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 lit. a der MarkenRL und nicht in den von Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL falle, wiederholte er den Grundsatz, dass aufgrund dieser Vorschrift nur ein Verhalten verboten werden könne, das eine Funktion der Marke beeinträchtige. Anders als in den vorhergehenden Entscheidungen fügte aber das Gericht hinzu, dass zu diesen Funktionen nicht nur die Herkunftsfunktion, sondern auch andere Markenfunktionen wie u.a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen gehören.⁴³ Der durch Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL gewährte Schutz sei somit weiter gefasst als nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke voraussetze.

Mit dieser Antwort des EuGH wird ein Schutz anderer Funktionen als der Herkunftsfunktion im Rahmen des Identitätsschutzes (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL / § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) für möglich gehalten. Bekanntheit der Marke ist somit keine Voraussetzung des Schutzes anderer Markenfunktionen, weil der Schutz gegen doppelidentische Verletzungen grundsätzlich jeder Marke zukommt.⁴⁴

2.2.1.3.7. Zusammenfassung ausgewählter EuGH-Entscheidungen

Die geschilderten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zeigen unterschiedliche Ansätze. Allerdings können bezüglich des gegenwärtigen Stands des EuGH zumindest nachfolgende Konsequenzen gezogen werden:

Der EuGH prüft die rechtsverletzende Benutzung jeweils in zwei Stufen.⁴⁵ In der ersten Stufe wird einheitlich für den gesamten Art. 5 MarkenRL untersucht, ob das Zeichen für Waren des Dritten benutzt wird.⁴⁶ Diese Voraussetzung sei erfüllt, wenn die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in der Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, erfolge.⁴⁷

Auf der zweiten Stufe wird dagegen zwischen Art. 5 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL differenziert:

Demnach setze eine Zeichenbenutzung i.S.d. Art. 5 Abs. 1 MarkenRL voraus, dass sie die geschützten Funktionen der Marke beeinträchtige oder beeinträchtigen könne.

⁴¹ EuGH EuZW 2009, 573, 576 - L'Oréal.

⁴² EuGH EuZW 2009, 573, 578 - L'Oréal.

⁴³ EuGH EuZW 2009, 573, 579 - L'Oréal.

⁴⁴ Hacker, MarkenR 2009, 333, 334.

⁴⁵ Ohly, JZ 2009, 856, 859; Ohly, GRUR 2009, 709, 711; Knaak, GRUR Int 2009, 551 f; Kur, GRUR Int 2008, 1, 5.

⁴⁶ EuGH GRUR Int 2008, 825, 828 - O2 Holdings./. Hutchison 3G UK; EuGH GRUR 2007, 318, 319 – Adam Opel/Autec; Knaak, GRUR Int 2009, 551; Kur, GRUR Int 2008, 1, 5.

⁴⁷ Vgl. EuGH GRUR Int 2008, 825, 828 – O2 Holdings./. Hutchison 3G UK; EuGH EuZW 2009, 573, 578 - L'Oréal.

Während eine rechtsverletzende Benutzung i.R.d. Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL stets eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion voraussetze,⁴⁸ sei für die Annahme einer rechtsverletzenden Benutzung i.R.d. Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL genügend, dass irgendeine Funktion der Marke (etwa die Qualitäts- oder Werbefunktion) beeinträchtigt werde.⁴⁹

Dagegen hatte der Gerichtshof beim Bekanntheitsschutz nach Art. 5 Abs. 2 MarkenRL den Begriff der markenmäßigen Benutzung weiter ausgelegt und ist auf die zuvor im Rahmen des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL geforderte Beeinträchtigung der Markenfunktionen nicht eingegangen.⁵⁰

Somit ist man bei einem gespaltenen Benutzungsbegriff angekommen. Was eine rechtsverletzende Benutzung ist, stellt sich jeweils unterschiedlich dar, je nachdem ob es um den Identität-, Verwechslungs-, oder Bekanntheitsschutz geht.⁵¹ Diese Lösung des EuGH stößt jedoch auf Bedenken und ist nicht nachvollziehbar.

2.2.2. Eine Kritische Würdigung der Rechtsprechung des EuGH zum Benutzungsbegriff

Wie bereits ausgeführt wurde, hatte der EuGH den Benutzungsbegriff i.S.d. Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) multifunktional ausgelegt und nicht nur die Herkunftsfunktion der Marke als rechtserheblich anerkannt, sondern daneben auch die ökonomischen Funktionen der Marke (z.B. Investitions- und Werbefunktion) als eigenständig schutzfähig berücksichtigt.⁵² Außerdem stellte der Gerichtshof fest, dass diese Funktionen keine Bedeutung im Rahmen des Ähnlichkeitsschutzes nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) hätten. Die für den funktionalen Benutzungsbegriff erforderliche Beeinträchtigung bei Verletzungshandlungen i.S.d. Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL liege lediglich in der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, weil dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetze.⁵³ Diese Äußerungen zeigen, dass der EuGH nicht mehr klar zwischen dem Merkmal der markenmäßigen Benutzung und den übrigen Tatbestandsvoraussetzungen trennt. Diese Lösung des EuGH ist jedoch nicht plausibel.

Bei der Auslegung des Benutzungsbegriffs sollte nicht die Frage maßgeblich sein, ob die die Marke schützende Norm das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt. Denn für Fallkonstellationen wie beim Keyword-Advertising, bei denen der Identitätsschutz und der Ähnlichkeitsschutz sehr nah zusammen liegen - etwa weil sich die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens als Keyword auf Verbraucher nicht jeweils unterschiedlich auswirkt -, wäre es unfair, zwischen den beiden Verletzungstatbeständen im Hinblick auf die Auslegung des Benutzungsbegriffs einen so großen Unterschied zu machen. Die differenzierte Interpretation des Benutzungsbegriffs zwischen Art. 5 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL kann sogar dazu führen, dass auch zwischen dem rechtlichen Schutz von Marken und Unternehmenskennzeichen gegen die doppelidentische Verwendung ein großer Unterschied entsteht, was nicht sachgerecht ist. Denn bei Unternehmenskennzeichen muss auch bei der Nutzung von identischen Bezeichnungen eine Verwechslungsgefahr vorliegen, um eine Rechtsverletzung annehmen zu können, § 15 Abs. 2 MarkenG.

Für die Bestimmung des Inhalts des Benutzungsbegriffs sollte vielmehr die Frage entscheidend sein, welche Markenfunktion im konkreten Fall der Marke zukommt. Genau deshalb ist der Benutzungsbegriff getrennt nach unbekanntem und bekanntem Marken auszulegen.

⁴⁸ EuGH GRUR Int 2008, 825, 829 – O2 Holdings./. Hutchison 3G UK; EuGH EuZW 2009, 573, 579 - L'Oréal.

⁴⁹ EuGH EuZW 2009, 573, 579 - L'Oréal.

⁵⁰ EuGH EuZW 2009, 573, 576 ff - L'Oréal; EuGH GRUR 2007, 318, 320 – Adam Opel/ Autec.

⁵¹ Vgl. Hacker, MarkenR 2009, 333, 336.

⁵² EuGH EuZW 2009, 573, 579 - L'Oréal.

⁵³ Vgl. EuGH EuZW 2009, 573, 579 - L'Oréal; EuGH GRUR Int 2008, 825, 829 – O2 Holdings./. Hutchison 3G UK.

Es ist zwar begrüßenswert innovativ, von dem multifunktionalen Verständnis der Begrifflichkeit “markenmäßige Benutzung” auszugehen und der ökonomischen Funktionen der Marke einen selbstständigen Schutz zu gewähren. Nicht zu akzeptieren ist jedoch, diesen Schutz für jede Marke, die die Schwelle des § 4 MarkenG überwunden hat, im Rahmen des Identitätsschutzes zu gewähren.⁵⁴

Vor allem ist zu bedenken, dass die anderen Markenfunktionen als Herkunftsfunktion – z.B. die Investitions- und Werbefunktion - für die Marke nicht wesensnotwendig sind, sie werden vielmehr erst im Laufe der Zeit erworben, wenn sich die Marke auf dem Markt durchgesetzt und eine gewisse Bekanntheit erlangt hat.⁵⁵ Es ist nur die Herkunftsfunktion, die jeder Marke schon originär mit dem formalen Schutz durch den Registereintrag zukommt.⁵⁶ Da diese Hauptfunktion allen Marken immanent ist, ist der Benutzungsbegriff im Hinblick auf unbekannte Marken einheitlich heranzuziehen und nicht nur beim Ähnlichkeits-, sondern auch beim Identitätsschutz allein auf die Herkunftsfunktion abzustellen.

Schließlich ist in Betracht zu ziehen, dass die Beschränkungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der einen erweiterten Schutz für bekannte Marken nur unter dem Vorbehalt der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke gewährt, unterlaufen würden, wenn man die Image- und Werbefunktion schon unter dem Identitätsschutz erfasst.⁵⁷

Die genannten Gründe lassen den Schluss zu, dass Art. 5 Abs.1 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG) entgegen der vom EuGH in seiner L’Oréal-Entscheidung vertretenen Ansicht nur die Herkunftsfunktion schützen soll.

Im Gegensatz zu Identitäts- und Verwechslungsschutz ist die kennzeichenmäßige Benutzung im weiteren Sinne für den Bekanntheitsschutz zu bejahen.

Ausschlaggebend ist hierfür der Wortlaut des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der den Schutzbereich der bekannten Marken erheblich erweitert. Demnach liegt eine Markenverletzung auch vor, wenn zwar wegen des großen Abstandes der jeweiligen Marken oder Dienstleistungen voneinander keine Verwechslungsgefahr gegeben ist, es sich bei der Schutz genießenden Marke aber um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Der Zweck dieser Norm besteht darin, den über den Bereich der Warenähnlichkeit hinausreichenden wirtschaftlichen Wert einer Marke, den sie aufgrund der Anstrengungen und Investitionen ihres Inhabers im Laufe der Zeit erworben hat, zu schützen.⁵⁸ Daher spielen die ökonomischen Markenfunktionen bei der Auslegung des Benutzungsbegriffs i.S.d. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine Rolle.

Bei bekannten Marken ist davon auszugehen, dass sie über die ursprüngliche Herkunftsfunktion hinaus weitere Funktionen erworben haben.⁵⁹ Ein wesentlicher Wert bekannter Marken liegt auch in deren Werbe- und Aufmerksamkeitseffekt.⁶⁰ Sie haben eine attraktive Wirkung auf die Verbraucher und können schon von sich heraus zum Kaufentschluss motivieren, ohne dass der Verbraucher mit der Marke bestimmte Vorstellungen verbindet.⁶¹

⁵⁴ So auch Geßner, Marken und Lauterkeitsrechtliche Probleme, S. 135.

⁵⁵ Geßner, Marken und Lauterkeitsrechtliche Probleme, S. 137.

⁵⁶ Vgl. Hacker, MarkenR 2009, 333, 334 f.

⁵⁷ Vgl. Ohly, GRUR 2009, 709, 712.

⁵⁸ Vgl. Geiseler-Bonse, Internet-Suchmaschinen, S. 68.

⁵⁹ Ströbele/Hacker/Hacker, MarkenG, § 14 Rdn. 78.

⁶⁰ Varadinek, GRUR 2000, 279, 282.

⁶¹ Geßner, Marken- und Lauterkeitsrechtliche Probleme, S. 136; vgl. Varadinek, GRUR 2000, 279, 282 f.

Wie bei dem Identitätsschutz der Marke die Herkunftsfunktion im Vordergrund steht, kommt es also bei dem Bekanntheitsschutz der Marke in erster Linie auf die Werbe- und Imagefunktion der Marke an.⁶²

Deshalb besteht die Notwendigkeit, der Werbefunktion im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einen eigenständigen Schutz zu gewähren und den Begriff der markenmäßigen Benutzung für den Bekanntheitsschutz so weit auszulegen, dass bekannte Marken nicht nur gegen eine Benutzung des Zeichens als Angabe über die betriebliche Herkunft von Drittprodukten, sondern gegen jegliche Benutzung zu Zwecken der Werbung geschützt sind.⁶³ Geschützt werden sollen in diesem Umfang nicht nur Marken. Unter den gleichen Voraussetzungen sollen ebenfalls bekannte geschäftliche Bezeichnungen auch ohne die Gefahr von Verwechslungen nicht benutzt werden dürfen.

Bei bekannten Marken und Unternehmenskennzeichen ist dagegen davon auszugehen, dass sie über ihre Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion hinaus weitere ökonomische Funktionen erworben haben. Die Aufgabe des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL ist nicht der Zuordnungsschutz, sondern der Schutz von Image, Goodwill oder Prestige einer Marke. Der Benutzungsbegriff i.S.d. Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) und § 15 Abs. 3 MarkenG muss also neben der Herkunftsfunktion auch den Schutz weiterer ökonomischer Funktionen umfassen.

3. ZUSAMMENFASSUNG

Der Benutzungsbegriff i.S.d. Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und § 15 Abs. 3 MarkenG) ist weit auszulegen. Der Begriff soll neben der Herkunftsfunktion auch den Schutz anderer ökonomischer Funktionen umfassen. Herkunftsfunktion der Marke muss immer zumindest auch beeinträchtigt sein. Art. 5 Abs.1 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG) soll entgegen der vom EuGH in seiner L'Oréal-Entscheidung vertretenen Ansicht nur die Herkunftsfunktion schützen.

LITERATURVERZEICHNIS

Dissmann, R. (2009). Der Schutz der bekannten Marken: eine Untersuchung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz, 1. Aufl., Baden-Baden.

Ekey, F.; Klippel D. & Bender A. (2009). Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Band 1: Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 2. Aufl., Heidelberg.

Fezer, K.H. (2009). Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl., München.

Fezer, K.H. (2005). Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Band 2: §§ 5-22, München.

Gamm, O. (1965). Kommentar zum Warenzeichengesetz, München.

Geiseler-Bonse, S. (2003). Internet-Suchmaschinen als rechtliches Problemfeld: Die Rechtliche Beurteilung von Meta-Tags, Keyword Advertisements und Paid Listings, Berlin.

Geßner, A. (2008). Marken- und lauterkeitsrechtliche Probleme der suchmaschinenbeeinflussenden Verwendung von Kennzeichen, Bielefeld.

Hacker, F. (2009). "Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach L'Oréal", Zeitschrift für Markenrecht: 333-338.

Hefermehl, W.; Köhler, H. & Bornkamm, J. (2009). Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 27. Aufl., München.

Heim, A. (2004). Die Einflussnahme auf Trefferlisten von Internet-Suchdiensten aus marken- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, Münster.

⁶² Fezer, MarkenG, § 14 Rdn. 78.

⁶³ So schon Geßner, Marken- und Lauterkeitsrechtliche Probleme, S. 136.

Knaak, R. (2009). "Keyword Advertising – Das aktuelle Key-Thema des Europäischen Markenrechts", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)*, 7: 551- 557.

Kur, A. (2008). "Confusion Over Use? – Die Benutzung als Marke im Lichte der EuGH-Rechtsprechung", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)*, 1: 1-12.

Ohly, A. (2009). "Keyword-Advertising auf dem Weg von Karlsruhe nach Luxemburg", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 9: 709-717.

Ströbele, P. & Hacker, F. (2009). *Kommentar zum Markengesetz*, 9. Aufl., Köln.

Varadinek, B. (2000). "Trefferlisten von Suchmaschinen im Internet als Werbeplatz für Wettbewerber – Zugleich ein Beitrag zum Erfordernis des kennzeichenmäßigen Gebrauchs nach neuem Markenrecht", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 4: 279-285.