

# Wettbewerbsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht

Prof. Dr. Annette Kur und Prof. Dr. Ansgar Ohly

GRUR-Jahrestagung, 26. 9. 2019

# 1. Einleitung: alte Geschichte, neuer Aspekt

- Die klassische Lehre
  - Einheit von Marken- und Wettbewerbsrecht
  - Aber Frage nach dem Verhältnis
  - Dabei im Vordergrund: Vorrang des Markenrechts oder Ergänzung durch das UWG?
- Emanzipation und Expansion des Markenrechts (*Sattler*) → Entwicklung des Markenrechts zum IPR
- Aktuell aber zunehmende Beeinflussung des Markenrechts durch lauterkeitsrechtliche Wertungen



# 1. Einleitung: alte Geschichte, neuer Aspekt

Das EU-Markenrecht als trojanisches Pferd?



Vollwertiges Recht des geistigen Eigentums ...

... aber flexible lauterkeitsrechtliche Wertungen im Inneren

*Giovanni Domenico Tiepolo, Die Prozession des Trojanischen Pferdes in Troja*

# Gliederung

Unionsrecht ( <i>Kur</i> )	Deutsches Recht ( <i>Ohly</i> )
Weiter Benutzungsbegriff	„markenmäßige Benutzung“
Kollisionstatbestände <ul style="list-style-type: none"><li>• Doppelidentität und Funktionenlehre</li><li>• Verwechslungsgefahr: kontextsensitiv?</li><li>• Erweiterter Schutz der bekannten Marke</li></ul>	Kollisionstatbestände <ul style="list-style-type: none"><li>• Rezeption der Funktionenlehre</li><li>• Verwechslungsgefahr als Schutzbereichsbestimmung</li><li>• Erweiterter Schutz der bekannten Marke</li></ul>
Erweiterte Schrankentatbestände	Mögliche Auswirkungen der Erweiterung
Erschöpfung	Erschöpfung und Funktionenlehre
Fazit	

# 2.1 Benutzung als Marke

## Unionsrecht, I

- Ausgangspunkt: Ob (ex-)Art. 5 Abs. 1 oder 2 MRL oder aber Art. 5 Abs. 5 MRL Anwendung findet, hängt davon ab „ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, **also als Marke**, benutzt wird.“ (C-63/97, *BMW/Deenik*, Rn. 38)
- Diese Formulierung wird in späteren Entscheidungen nicht mehr aufgegriffen
- Statt dessen verwendet der EuGH eine Reihe von Kriterien, die die **Benutzung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen einschließen** (weitere Kriterien sind: Benutzung im geschäftlichen Verkehr; ohne Zustimmung des Inhabers; Funktionsbeeinträchtigung)

# 2.1 Benutzung als Marke

## Unionsrecht, II

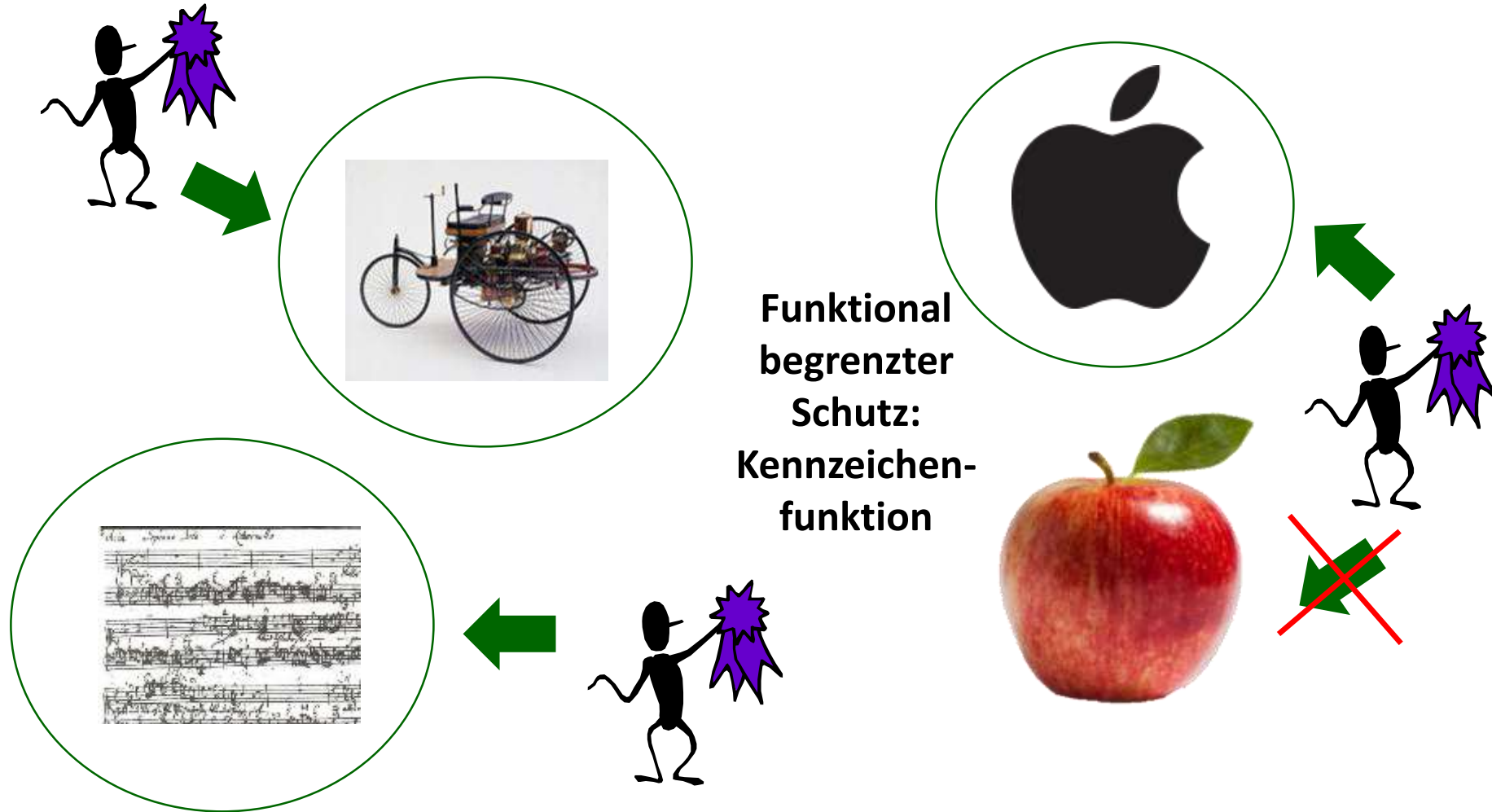
- „Benutzung in Bezug auf Waren/Dienstleistungen“ dient als Filter gegenüber der **Benutzung für ein Unternehmen** (rein firmenmäßige Benutzung); s. C-23/01, *Robeco/Robelco*; C-245/02, *Anheuser-Busch*; C-17/06, *Céline*.
- Im übrigen genügt die **Anbringung auf der Ware** (z.B. C-48/05, *Opel/Autec*; C-228/03, *Gillette/LA Laboratories*), oder eine sonstige Benutzung **im Zusammenhang mit dem Vertrieb** von Waren/Dienstleistungen, ohne dass bereits auf dieser Stufe weiter geprüft wird, ob die beteiligten Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Angebots wahrnehmen
- Die Filterfunktion wird insoweit von der **Funktionsanalyse** bzw. von den **Schranken** wahrgenommen

# 2.1 Benutzung als Marke

## Unionsrecht, III

- In C-129/17 *Mitsubishi* dehnt der EuGH das Konzept der rechtserheblichen Benutzung auf die **Entfernung** der Marke vor Verbringung der Ware in den geschäftlichen Verkehr in der EU aus (Rn. 48):
  - [D]er Vorgang, der darin besteht, dass der Dritte die mit der Marke identischen Zeichen entfernt, um seine eigenen Zeichen anzubringen, [stellt] eine *aktive Handlung* dieses Dritten dar, die – da sie im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR und somit im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Tätigkeit erfolgt, die auf einen wirtschaftlichen Vorteil...gerichtet ist – als Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr angesehen werden kann.“ (Hervorhebung hier).

# 2.2 „Markenmäßige Benutzung“ im deutschen Recht





## 2.2 „Markenmäßige Benutzung“ im deutschen Recht

### Die Formel des BGH (z.B. BGH GRUR 2017, 730 – *Sierpinski-Dreieck*)

- „Markenmäßige Benutzung“ als wichtiger Filter
- Schritt 1: „Eine markenmäßige Benutzung oder – was dem entspricht – eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandeten Bezeichnungen im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen.“
- Schritt 2: Beeinträchtigung einer geschützten Markenfunktion (§ 14 II Nr. 1 MarkenG) bzw. der Herkunftsfunktion (§ 14 II Nr. 2 MarkenG)
- Terminologische Frage: Umfasst die „markenmäßige Benutzung“ nur Schritt 1 oder beide Schritte?

## 2.2 „Markenmäßige Benutzung“ im deutschen Recht

### Beispiel 1: BGH GRUR 2016, 197 – *Bounty*

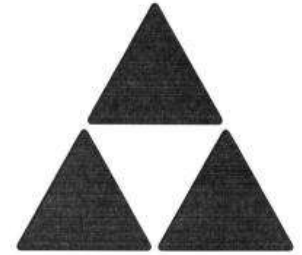
- Bei hochgradiger Zeichenähnlichkeit mit verkehrsdurchgesetzter Marke ist im Regelfall von einer herkunftshinweisenden Verwendung auszugehen
- Verwechslungsgefahr ist dann fast zwangsläufig gegeben



## 2.2 „Markenmäßige Benutzung“ im deutschen Recht

### Beispiel 2: BGH GRUR 2017, 730 – *Sierpinski-Dreieck*

- Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenssektor
- Keine Übertragung der Kennzeichnungsgewohnheiten aus dem Luxussegment
- Einfache geometrische Form



# 3.1.1 Doppelidentität Unionsrecht, I

- Im Fall der Doppelidentität ist die (drohende) Beeinträchtigung **sämtlicher** geschützter Markenfunktionen verletzungsrelevant (L'Oréal/Bellure)
  - Zu diesen Funktionen gehören:
    - Herkunftsgarantiefunktion (Hauptfunktion der Marke)
    - Qualitätsfunktion
    - Werbefunktion
    - Investitionsfunktion
    - Kommunikationsfunktion
- } akzessorische Funktionen

# 3.1.1 Doppelidentität Unionsrecht, II

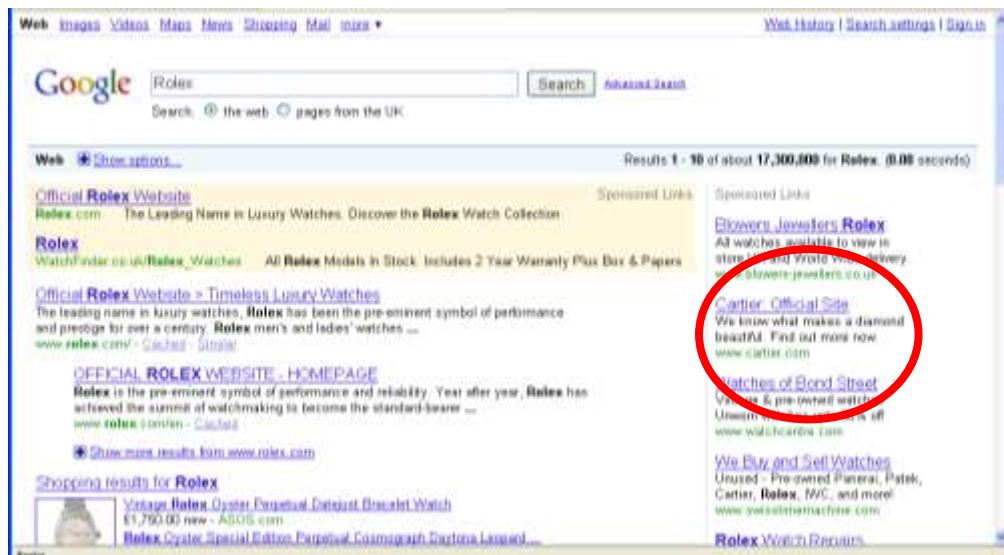
- Eine Beeinträchtigung der **Herkunfts(garantie)funktion**
  - wird überwiegend verneint, wenn keine Verwechslungsgefahr vorliegt (C-48/05, *Opel/Autec*; C-533/06, *O2/Hutchinson*)
  - kann zudem mit dem (wettbewerbsrechtlichen) Transparenzgebot der e-Commerce-RL angereichert werden (C-236/08 – 238/08, *Google*; C-323/09, *Interflora* (u.a.m.));
  - kann sogar dann bejaht werden, wenn die Marke selbst gar nicht benutzt wird, jedoch (letztlich wettbewerbsrechtlich motivierte) Bedenken gegen die Handlungsweise des Verletzers bestehen (C-129/17, *Mitsubishi*).

# 3.1.1 Doppelidentität Unionsrecht, III

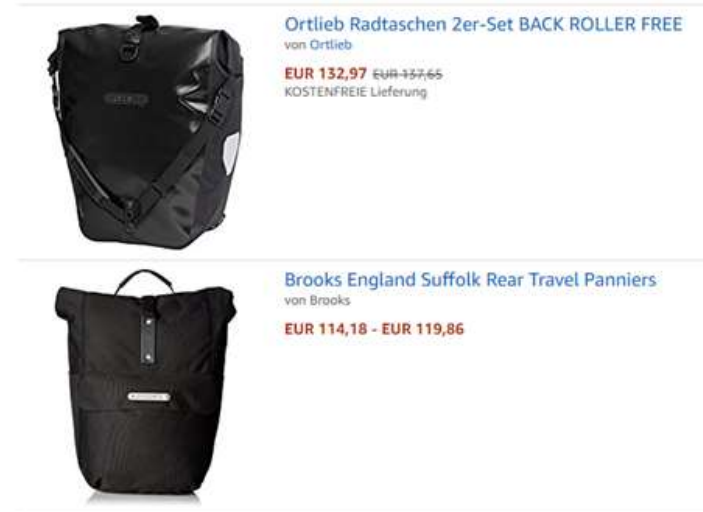
- Eine Beeinträchtigung der **akzessorischen Markenfunktionen**
  - wird grundsätzlich *nicht* angenommen, soweit die beanstandete Handlung wettbewerbsimmanent ist, insbesondere weil sie die Abnehmer auf Alternativangebote hinweist (Adword-Fälle)
    - Der Verletzungstatbestand ist somit in diesem Bereich eindeutig wettbewerbsrechtlich determiniert
    - Die Maßstäbe entnimmt der EuGH (wohl) dem unionsrechtlichen Konzept des „unverfälschten Wettbewerbs“
- Durch
  - den wettbewerbsorientierten Ansatz des EuGH,
  - die Einbeziehung der vergleichenden Werbung in den Verletzungstatbestand,
  - die Ausweitung der Schranken
  - und die Neigung des EuGH, die Herkunftsfunktion weit auszulegen,ist die **praktische Bedeutung** der akzessorischen Markenfunktionen gering geblieben

# 3.1.2: Doppelidentität im deutschen Recht– Funktionenlehre

Nachvollzug der EuGH-Funktionenlehre durch den BGH



Beispiel 1: BGH GRUR 2013, 290 – *MOST-Pralinen*; BGH GRUR 2014, 182 – *Fleurop*



Beispiel 2: BGH GRUR 2018, 924 – *ORTLIEB I*

## 3.1.2: Doppelidentität – Parallelwertungen des UWG

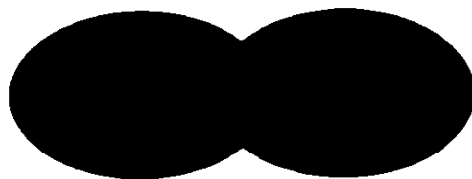
- Gleichlauf zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht bei vergleichender Werbung
- Vertrieb nach Beseitigung der Marke kann unlautere Behinderung gem. § 4 Nr. 4 UWG sein (BGH GRUR 2004, 1039 – *SB-Beschriftung*)
- Parallele zwischen Beeinträchtigung der Investitionsfunktion und der unlauteren Behinderung
  - Beeinträchtigung der Investitionsfunktion: Es wird dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen (EuGH GRUR 2011, 1124 Rn. 62 – *Interflora*)
  - Behinderung: Die beeinträchtigten Mitbewerber können ihre Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen (z.B. BGH GRUR 2018, 1251 Rn. 23 – *Werbeblocker II*)
- Wertungsharmonie in Keyword Advertising-Fällen, z.B. *BGH*, GRUR 2009, 500 – Beta Layout.



## 3.2.1 Verwechslungsgefahr Unionsrecht, I

- Der (weitgehende, s.u.) Gleichlauf der Vorschriften im administrativen und im Verletzungsverfahren hindert nicht, dass im Verletzungsverfahren die **konkrete Form der Benutzung** – und damit eine wettbewerbsrechtlich geprägte Betrachtung – in die rechtliche Bewertung einbezogen wird (C-533/06, *O2/Hutchinson*, Rn.66, 67).
  - Das geschieht ohnehin (auch im Eintragungsverfahren!) soweit die **erworbene Kennzeichnungskraft** der Marke berücksichtigt wird
  - In C-252/12, *Specsavers/Asda* hat der EuGH die Berücksichtigung der (aus der Eintragung nicht ersichtlichen) **Farbgebung** gestattet, in der die Marke am Markt benutzt wurde

Specsavers: eingetragene Marke/benutztes Kennzeichen    ASDA: Angegriffenes Logo



## 3.2.1 Verwechslungsgefahr Unionsrecht, II

- Mit der Gesetzesreform wurde das Erfordernis einer **Kausalbeziehung** zwischen Ähnlichkeit(en) und Verwechslungsgefahr **im Verletzungstatbestand** gestrichen
  - Die Änderung ist möglicherweise unbeabsichtigt (redaktionelles Versehen bedingt durch Einfügung von Abs. 1?)
  - sie könnte jedoch auch ein Indiz dafür sein, dass die **kontextsensitive** (=wettbewerbsrechtliche) Betrachtung der Verwechslungsgefahr im Verletzungsverfahren gestärkt werden soll
  - In jedem Fall wird die künftige Praxis den geänderten Wortlaut zu beachten haben

## 3.2.2 Verwechslungsgefahr: deutsches Recht

- Stärker immaterialgüterrechtlicher Ansatz → Bestimmung des Schutzbereichs
- Nach h.M. Gleichlauf zwischen Eintragungs- und Verletzungsverfahren
- Nach Annahme der markenmäßigen Benutzung oft formelmäßige Prüfung der Verwechslungsgefahr
- Neuausrichtung im Licht der Neufassung von § 14 II 1 Nr. 2 MarkenG?
  - § 14 II Nr. 2 aF: Verwechslungsgefahr *wegen* Zeichen- / Produktähnlichkeit
  - § 14 II 1 Nr. 2 nF: Zeichen- / Produktähnlichkeit *und* Verwechslungsgefahr

# 3.3.1 Erweiterter Markenschutz Unionsrecht, I

- Beim erweiterten Markenschutz ist der wettbewerbsrechtliche Einschlag offensichtlich und gewollt.
- Nach der EuGH-Rechtsprechung
  - muss im Fall der **Beeinträchtigung** von Unterscheidungskraft oder Wertschätzung
    - der Nachweis (drohender) Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens der Abnehmer erbracht werden (Intel; Wolf)
  - oder
  - die konkrete Gefahr bestehen, dass sich die Marke zu einer Gattungsbezeichnung entwickeln könnte (Interflora)
  - Bei der **Rufausbeutung** genügt hingegen grundsätzlich bereits die „eindeutige Ausnutzung der Sogwirkung der bekannten Marke“ (L'Oréal); ohne dass insoweit spezifische Nachweise verlangt werden

# 3.3.1 Erweiterter Markenschutz Unionsrecht, II

- Insbesondere bei der Rufausbeutung erfolgt eine Abwägung gegenläufiger Interessen erst bei Prüfung von Rechtfertigungsgründen
  - Interflora: (Rn 91) wenn „[die Marke zu dem Zweck benutzt wird, dass] eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren oder Dienstleistungen fällt und damit aus einem ‚rechtfertigenden Grund‘...erfolgt.“
  - Red Bull: (Rn. 60) der Inhaber einer bekannten Marke [kann] wegen eines ‚rechtfertigenden Grundes‘ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen[sein], zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt.“
- Im Übrigen gelten ähnliche Erwägungen wie sie den Schranken zugrundeliegen
- Zu beachten sind ferner die Freiheit der Kunst sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung, Egr. 27 MRL (Egr. 21 UMV)
  - Bedeutung für Parodien?? (zum Fall Styriagra/Viagra s. auch EuG T-662/12 – Gall Pharma)

## 3.3.2 Erweiterter Markenschutz: deutsches Recht

Rechtfertigungsgründe („ohne rechtfertigenden Grund“) oder offene Interessenabwägung („in unlauterer Weise“)?



Beispiel: ÖOGH ÖBl 2010, 126 – *Styriagra*

# 3.3.2 Erweiterter Markenschutz: deutsches Recht

Weitgehender Schutz vor Rufausnutzung



Beispiel 1: BGH GRUR 2011, 1135 –  
*Große Inspektion für alle*



Beispiel 2: BGH GRUR 2019, 165 –  
*keine-vorwerk-vertretung.de*

# 4.1 Schranken Unionsrecht, I

Vorbemerkung: Bei den Schrankentatbeständen gab es die meisten Gesetzesänderungen

- Das Namensprivileg gilt nur für **natürliche Personen**
- Neben beschreibenden Angaben dürfen auch Zeichen **ohne Unterscheidungskraft** verwendet werden
- Die **referierende Benutzung** wird generell erfasst; die Angabe der Zweckstimmung wird nur als (wichtigstes) Beispiel erwähnt



# 4.1 Schranken

## Unionsrecht II

- Die Beschränkung des Namensprivileg stellt die Situation her, die lt. gemeinsamer Erklärung von Kommission und Rat bereits für die GMV und MRL a.F. hätte gelten sollen.
  - Verbindlich ist die Regelung nach Unionsrecht nur, soweit **Marken** betroffen sind; die Erstreckung auf geschäftliche Bezeichnungen war dem nationalen Gesetzgeber freigestellt
  - Ebenso wie bisher können sich Inhaber von (aus ihrem Personennamen bestehenden) Unternehmenskennzeichen auf die Schranke berufen, wenn das Zeichen markenmäßig benutzt wird (Anheuser-Busch), soweit die Benutzung im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr steht.

# 4.1 Schranken Unionsrecht, II

- Die Aufnahme von „Zeichen ohne Unterscheidungskraft“ erfolgte zu dem Zweck, Gleichlauf mit beschreibenden Zeichen herzustellen
  - Beide verlieren durch die Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung nicht die Eignung, zur Beschreibung bzw. als funktionales oder dekoratives Element zu dienen
    - Insbesondere in den zuletzt genannten Fällen bietet sich die Schranke als Auffangtatbestand für die (ggf. im Eingangstatbestand nicht mehr gesondert zu prüfende) Benutzung „als Marke“ an
    - Dass sich die Anwendung der Schranke damit erschöpft, ist allerdings nicht anzunehmen; ausschlaggebend ist vielmehr eine genuin wettbewerbsrechtliche Prüfung i.S.v. Abs. 2 (Gerri/Kerry Springs)

# 4.1 Schranken

## Unionsrecht IV

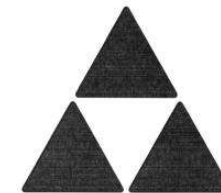
- Die „Notwendigkeit“ der Bezugnahme auf die fremde Marke – It. C-228/03, *Gillette/LA Laboratories* gegeben „wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel dafür darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information“ über die Bestimmung der Ware zu liefern – bezieht sich nach dem Gesetzestext *nicht* auf sonstige Formen der referierenden Benutzung.
- Ohnehin bietet sich hier wie auch bei den anderen Schrankentatbeständen die „Vereinbarkeit mit anständigen Gepflogenheiten“ – und damit eine wettbewerbsrechtliche Betrachtung – als sinnvoller Maßstab an

# 4.1 Schranken Unionsrecht, V

- In Gillette/LA Laboratories wurde „Unvereinbarkeit mit anständigen Gepflogenheiten“ (bzw. damals noch: mit den guten Sitten) definiert. Die Benutzung eines Zeichens genügt diesem Maßstab nicht, wenn
  - sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht;
  - sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt;
  - durch sie diese Marke herabgesetzt oder schlechtgemacht wird
  - oder der Dritte seine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der Marke darstellt, deren Inhaber er nicht ist.
- Der Vorschlag der Kommission, eine auf diese Grundsätze gestützte Definition in den Text der Vorschrift aufzunehmen, ist gescheitert; das ändert jedoch nichts an ihrer Gültigkeit

## 4.2 Schranken: deutsches Recht

- § 23 I Nr. 1 MarkenG: Auswirkungen auf das Recht der Gleichnamigen?
- § 23 I Nr. 2 MarkenG: bei Verwendung nicht unterscheidungskräftiger Merkmale Verlagerung der Prüfung von markenmäßiger Benutzung auf Schranke?
- § 23 I Nr. 3 MarkenG: (-) wenn „Information anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann“ (BGH GRUR 2019, 165 Rn. 25 – *keine-vorwerk-vertretung*) oder Verhältnismäßigkeitsprüfung (EuGH GRUR 2007, 511 – *Siemens/VIPA*)?

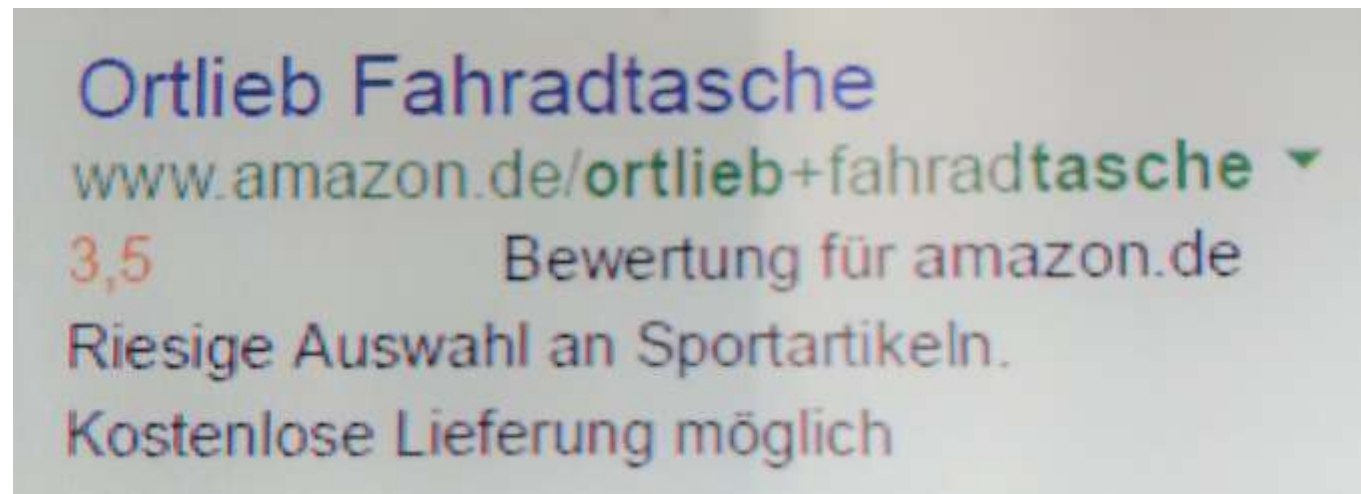


# 5.1 Erschöpfung Unionsrecht

- Der Markeninhaber kann sich nach Eintritt der Erschöpfung dem weiteren Vertrieb von Waren nur aus „berechtigtem Grund“ widersetzen
- Dies gilt auch für die Bewerbung solcher Waren: Diese kann nur untersagt werden, wenn erwiesen ist, dass die Benutzung der Marken ihren Ruf im konkreten Fall erheblich schädigt
- Die Beurteilung erfolgt wiederum nach wettbewerbsrechtlichen Kriterien, wobei allerdings die Binnenmarktlogik als zusätzlicher, prinzipiell zu Lasten des Markeninhabers wirkender Gesichtspunkt zu berücksichtigen ist.

# Erschöpfung deutsches Recht

- Parallele § 24 II MarkenG – § 4 Nr. 4 UWG beim selektiven Vertrieb
- Berechtigte Gründe (§ 24 II MarkenG) bei Beeinträchtigung der Markenfunktionen oder weitergehende „Feinabstimmung“? Beispiel: BGH GRUR 2019, 1053 – *Ortlieb II*



# Fazit

- Das Markenrecht
  - ist durch die weite Öffnung des Eingangstatbestandes (bedingt durch die pro-aktive Haltung des EuGH) in den zuvor dem UWG vorbehaltenen Bereich vorgedrungen
  - Es hat sich damit zugleich für eine typisch wettbewerbsrechtlich geprägte, flexible und kontextsensitive Beurteilung geöffnet
    - Dies betrifft vor allem Tatbestände, die ohnehin am Rande des Schutzbereichs liegen
    - Es kann jedoch auch beim Kerntatbestand der Verwechslungsgefahr eine Rolle spielen
- Das UWG
  - unterliegt durch die zunehmende Überlagerung wettbewerbsrechtlicher Tatbestände durch das Markenrecht - im Verein mit dem Bemühen um Konsistenz - einer Ausdehnung des harmonisierten Bereichs praeter legem
- Konsequenzen?
  - Denkbar – und vernünftig – wäre eine Initiative zur Fortführung der Harmonisierung im B2B-Bereich, die die betroffenen Bereiche abdeckt und transparent regelt