

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

117

Kristina Wagner

Die Funktionen der Marke
im Wandel und die Auswirkungen
auf den Verletzungstatbestand



Nomos

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Herausgegeben von

Prof. Dr. Christian Berger, Universität Leipzig

Prof. Dr. Horst-Peter Götting, Techn. Universität Dresden

Band 117

Kristina Wagner

Die Funktionen der Marke im Wandel und die Auswirkungen auf den Verletzungstatbestand



Nomos



Onlineversion
Nomos eLibrary

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Berlin, FU, Diss., 2019

ISBN 978-3-8487-6790-8 (Print)

ISBN 978-3-7489-0893-7 (ePDF)

D188

1. Auflage 2020

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Vorwort

Diese Arbeit lag dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin im Jahr 2019 als Inauguraldissertation vor. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Anfang 2020 berücksichtigt werden.

Mein herzlicher Dank gilt zunächst *Prof. Dr. Ruth Janal* für die Übernahme der Betreuung, wodurch sie mir die Verwirklichung dieses Vorhabens ermöglicht hat. *Prof. Dr. Maik Wolf* danke ich für die Übernahme und zeitige Erstellung des Zweitgutachtens.

Mein besonderer Dank gilt meiner Mutter *Beatrice Wagner*, die mich auf meinem beruflichen als auch persönlichen Werdegang in jeglicher Hinsicht großzügig unterstützt und mich mit Rat, Tat sowie einem stetig offenen Ohr begleitet hat.

Meinem Vater *Jürgen Wagner* widme ich diese Arbeit.

Hamburg, den 10. April 2020

Kristina Wagner

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 15 |
| A. Einleitung | 19 |
| B. Benutzung von Kennzeichen und Marken im Laufe der Zeit | 23 |
| 1. Der Ursprung der Kennzeichenrechte | 23 |
| 2. Die Marke als Bestandteil des unverfälschten Wettbewerbs | 26 |
| 2.1 Die Einführung der Gewerbefreiheit | 26 |
| 2.2 Die Anerkennung der Marke als eigenes Recht einer immateriellen Leistung | 27 |
| 2.3 Bedeutung der Marke für den Wettbewerb | 28 |
| 2.4 Loslösung der Marke vom engen Herkunftsverständnis | 29 |
| 2.5 Das Verhältnis zwischen Marke und Wettbewerb | 32 |
| 2.5.1 Territorialität der Marke im Spannungsverhältnis zum Binnenmarkt | 33 |
| 2.5.1.1 Die Skepsis des EuGH gegenüber der Marke | 34 |
| 2.5.1.2 Anerkennung der Marke als wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbs | 35 |
| 2.5.2 Monopolrecht der Marken und die Beschränkung der Wettbewerbsfreiheit Dritter | 38 |
| 3. Die Marke als Werbemittel | 40 |
| 3.1 Die kommunikative Herkunftsfunktion | 40 |
| 3.2 Das Markenzeichen als emanzipiertes Werbemittel | 42 |
| 4. Zwischenfazit | 46 |
| C. Schutzregime des Markenrechts | 49 |
| 1. Pariser Verbandsübereinkunft und TRIPs | 50 |
| 2. Das nationale Markenrechtsschutzregime | 52 |
| 2.1 Die Anfänge des normativen Schutzes für Kennzeichen | 53 |
| 2.2 Das WZG und die Fokussierung auf die Herkunftsfunktion | 54 |
| 2.3 Das MarkenG und der Geist Europas | 55 |
| 2.3.1 Der Einfluss Europas über die MRL auf das deutsche MarkenG | 57 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 2.3.2 Die Öffnung des MarkenG zugunsten weiterer Funktionen | 59 |
| 3. Das Unionsmarkensystem | 60 |
| D. Der Dreiklang des Markenrechtsschutzes | 63 |
| 1. Der „absolute“ Markenrechtsschutz bei Doppelidentitätsfällen | 64 |
| 1.1 Interpretationsmöglichkeiten des Identitätsbegriffs | 64 |
| 1.2 Die Schutzrichtung der Doppelidentitätsfälle | 66 |
| 1.2.1 Doppelidentität – ein Fall der vermuteten Verwechslungsgefahr? | 67 |
| 1.2.2 Der Schutz der Herkunftsfunktion jenseits der Verwechslungsgefahr | 68 |
| 1.2.3 Schutz auch für die weiteren Funktion in Doppelidentitätsfällen? | 69 |
| 2. Von der Verwechslungsgefahr und der Herkunftsfunktion | 71 |
| 2.1 Die Gefahr der Verwechslung | 72 |
| 2.1.1 Konstellationen der Verwechslungsgefahr | 72 |
| 2.1.2 Normativität der Verwechslungsgefahr und die Kennzeichnungskraft der Marke | 74 |
| 2.2 Einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung | 79 |
| 2.3 Zwischenfazit | 83 |
| 3. Der erweiterte Schutz für bekannte Marken | 84 |
| 3.1 Der Weg zum markenrechtlichen Schutz bekannter Marken | 85 |
| 3.2 Schutzzweck und Schutzzumfang des erweiterten Bekanntheitsschutzes | 87 |
| 3.2.1 Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke | 87 |
| 3.2.2 Die Verletzungshandlung | 89 |
| 3.2.2.1 Beeinträchtigung der Unversehrtheit der Marke | 90 |
| 3.2.2.2 Parasitäre Ausnutzung des geschaffenen Wertes der bekannten Marke | 91 |
| 3.2.2.3 Zwischenfazit | 93 |
| 3.2.3 Unlauterkeit und das Fehlen einer Rechtfertigung | 93 |
| 3.3 Zwischenfazit | 95 |

| | |
|---|-----|
| E. Benutzung „als Marke“ und das spezifische Interesse des Inhabers | 97 |
| 1. Anforderungen an die Art und Weise der beanstandeten Benutzung | 97 |
| 1.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr sowie für Waren und Dienstleistungen | 98 |
| 1.1.1 Die Verfolgung eigener oder fremder Zwecke im geschäftlichen Verkehr | 98 |
| 1.1.2 Die Anforderungen an den Produktbezug | 100 |
| 1.1.2.1 Vergleichende Werbung und die Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ | 101 |
| 1.1.2.2 Der Produktbezug bei einer dekorativen oder parodierenden Benutzung | 101 |
| 1.1.3 Zwischenfazit | 103 |
| 1.2 Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken | 103 |
| 2. Das spezifische Schutzinteresse und eine mögliche Funktionsbeeinträchtigung | 106 |
| 2.1 Die Funktionen der Marke als das spezifische Schutzinteresse | 107 |
| 2.1.1 Das geschützte Interesse in Verwechslungsfällen und im Bekanntheitsschutz | 108 |
| 2.1.2 Das geschützte Interesse in Fällen der Doppelidentität vor der „L’Oréal/Bellure“-Entscheidung | 110 |
| 2.1.2.1 Die EuGH-Entscheidung in „Adam Opel/Autec“ | 111 |
| 2.1.2.2 Die EuGH-Entscheidung in „Céline“ | 112 |
| 2.2 Das Erfordernis einer möglichen Funktionsbeeinträchtigung | 113 |
| 2.2.1 Parallelimport von Originalware – Ein Fall der Funktionsbeeinträchtigung? | 114 |
| 2.2.2 Der Bekanntheitsschutz – Eine Funktionsbeeinträchtigung durch Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung? | 117 |
| 3. Fortführung des funktionsorientierten Benutzungsbegriffs in der „Mitsubishi u.a./Duma u.a.“- Entscheidung des EuGH | 118 |
| 4. Zwischenfazit | 120 |
| F. Schutzschranken | 122 |
| 1. Die Schrankenbestimmungen als einzelfallbezogenes Korrektiv | 122 |
| 2. Anforderungen an die freigestellte Benutzungshandlung | 123 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 3. Zwischenfazit | 125 |
| G. Die Emanzipation der Markenfunktionen | 127 |
| 1. Vergleichende Werbung – ein Fall des Markenrechts? | 129 |
| 1.1 Schutzwürdiger Zweck einer lauterer vergleichenden Werbung | 131 |
| 1.2 Die dogmatische Verknüpfung der WerbeRL mit dem Markenrecht | 133 |
| 1.2.1 Vergleichende Werbung und die Benutzung als Marke | 134 |
| 1.2.2 Zulässige vergleichende Werbung und die Beeinträchtigung von Markenfunktionen | 135 |
| 1.2.3 Normenkonkurrenz zwischen der WerbeRL und dem Markenrecht | 137 |
| 1.3 Das Urteil „L’Oréal/Bellure“ – eine Neuordnung des Markenrechts? | 138 |
| 1.3.1 Sachverhalt und Entscheidungsgründe | 138 |
| 1.3.2 Implikationen der „L’Oréal/Bellure“-Entscheidung | 141 |
| 1.3.2.1 Eigenständiger Markenrechtsschutz der weiteren Funktionen unabhängig von der Bekanntheit der Marke | 141 |
| 1.3.2.2 Doppelidentität kein Fall der unwiderleglich vermuteten Verwechslungsgefahr | 145 |
| 1.3.2.3 Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion und weiter?! | 146 |
| 1.3.2.4 Absoluter Markenrechtsschutz und wettbewerbsrechtliche Schranken | 149 |
| 1.3.3 Zwischenfazit | 150 |
| 2. Die neue Funktionalität der Marke in der Rechtsprechung des BGH | 152 |
| 2.1 Die weiteren Funktionen als eine durch Leistung erworbene Schutzerweiterung | 152 |
| 2.2 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen doch nur ein verkappter Bekanntheitsschutz? | 153 |
| 3. Zwischenfazit | 155 |

| | |
|--|-----|
| H. Markenrechtliche Benutzungsformen im digitalen Zeitalter | 159 |
| 1. Verwendung fremder Kennzeichen als Metatag und beim Keyword-Advertising | 159 |
| 1.1 Verborgene Verwendung – auch noch eine Benutzung als Marke? | 160 |
| 1.2 Keywords, Metatags und die Funktionen der Marke | 162 |
| 1.2.1 Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und der informierte Internetnutzer | 163 |
| 1.2.2 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen | 167 |
| 1.3 Unlauterkeitsvorbehalt als unsichtbare Schranke der weiteren Funktionen | 170 |
| 2. Verwendung fremder Kennzeichen im Rahmen der Suchfunktion auf Online-Verkaufsplattformen | 172 |
| 2.1 Eine Benutzung als Marke trotz weiterer Abstrahierung? | 173 |
| 2.2 Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und der informierte Internetnutzer | 176 |
| 2.3 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen | 181 |
| 3. Zwischenfazit | 183 |
| I. Die Funktionslehre des EuGH und deren Auswirkung auf den Verletzungstatbestand | 186 |
| 1. Erweiterung des Anwendungsbereichs des Markenrechts | 186 |
| 2. Verwässerung des Dreiklangs des Markenrechts | 189 |
| 2.1 Die weiteren Funktionen im starren Verletzungstatbestand der Doppelidentität | 189 |
| 2.2 Verbleibende Eigenständigkeit des Bekanntheitsschutzes neben dem Verletzungsfall der Doppelidentität | 193 |
| 2.3 Die Verletzungsfälle der Doppelidentität und der Verwechslungsgefahr | 197 |
| 3. Zwischenfazit | 199 |
| J. Die Markenrechtsreform des EU Gesetzgebers von 2016/2017 | 201 |
| 1. Der Verletzungstatbestand der Doppelidentität nach der Markenrechtsreform | 201 |
| 1.1 Die Änderungsvorschläge der EU Kommission zur MRL a.F. und zur GMV | 201 |
| 1.2 Berechtigte Kritik am Reformvorschlag der EU Kommission | 202 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|-----|
| 1.3 | Folgerungen aus der Ablehnung des Reformvorschlages der EU Kommission durch den EU Gesetzgeber | 204 |
| 1.4 | Der Waren- und Dienstleistungsbezug bei der Benutzung als Marke | 205 |
| 2. | Das Verhältnis des Verletzungstatbestandes zur WerbeRL | 207 |
| 3. | Die Neufassung der Schrankenbestimmung zur referierenden Benutzung | 211 |
| 4. | Zwischenfazit | 215 |
| K. | Rückbesinnung auf den Ursprung | 217 |
| 1. | Die Herkunftsfunktion – Das die Eigenart der Marke konstitutiv bestimmende Merkmal | 219 |
| 2. | Die Beschränkung des Verletzungstatbestandes auf die Herkunftsfunktion | 221 |
| 2.1 | Referierende Benutzung und vergleichende Werbung | 226 |
| 2.2 | Verwendungsformen im digitalen Kontext | 228 |
| 2.3 | Parallelimport, Weitervertrieb von Originalprodukten und offenkundige Produktpiraterie | 232 |
| 3. | Sonderfall: Der erweiterte Bekanntheitsschutz | 236 |
| 3.1 | Schutzzweck und Schutzzinhalt des Bekanntheitsschutzes | 236 |
| 3.2 | Die Einbeziehung von Zeichenverwendungen zu anderen Zwecken | 239 |
| 3.3 | Der verbleibende Bezug zum eigenen Waren- und Dienstleistungsangebot | 240 |
| 4. | Verzicht auf die Forderung der Funktionsbeeinträchtigung | 242 |
| 4.1 | Schutzumfang bei Doppelidentitätsfällen | 244 |
| 4.2 | Schutzumfang beim Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr | 248 |
| 4.3 | Schutzumfang des erweiterten Bekanntheitsschutzes | 249 |
| 5. | Zwischenfazit | 253 |
| 6. | Absoluter Markenrechtsschutz in Doppelidentitätsfällen | 255 |
| 6.1 | Wie absolut ist der vom EuGH gewährte Markenrechtsschutz wirklich? | 255 |
| 6.1.1 | Markenrechtsschutz nur gegen Funktionsbeeinträchtigungen | 256 |

| | |
|--|-----|
| 6.1.2 Weitere Relativierung durch die Berücksichtigung wertender Kriterien | 258 |
| 6.1.2.1 Relativierung durch die Annahme einer Erheblichkeitsschwelle | 258 |
| 6.1.2.2 Relativierung durch das Wettbewerbsrecht sowie den Unlauterkeitsvorbehalt | 259 |
| 6.2 Verständnisvarianten eines absoluten Markenrechtsschutzes | 260 |
| 6.2.1 Absoluter Markenrechtsschutz der Herkunftsfunktion | 260 |
| 6.2.2 Unbedingter Markenrechtsschutz, soweit der Anwendungsbereich reicht | 261 |
| 6.3 Zwischenfazit | 263 |
| 6.4 Absoluter Markenrechtsschutz auf der Rechtsfolgenseite | 264 |
| 6.4.1 Der Schadensersatzanspruch und seine drei Berechnungsmethoden | 265 |
| 6.4.2 Das geschützte Interesse in den drei Verletzungskonstellationen | 267 |
| 6.4.2.1 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr | 268 |
| 6.4.2.2 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall des Bekanntheitsschutzes | 270 |
| 6.4.2.3 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall der Doppelidentität | 271 |
| 6.4.3 Zwischenfazit | 272 |
| 7. Vereinbarkeit der Rückbesinnung auf die Herkunftsfunktion mit der Multifunktionalität der Marke | 273 |
| 7.1 Berücksichtigung der weiteren Funktionen auf der Rechtsfolgenseite in Doppelidentitätsfällen | 274 |
| 7.2 Berücksichtigung der weiteren Funktionen im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr | 276 |
| 7.3 Der erweiterte Bekanntheitsschutz und die weiteren Funktionen | 278 |
| 8. Zwischenfazit | 279 |
| L. Komplementierender Schutz über das Wettbewerbsrecht | 282 |
| 1. Das Verhältnis des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht | 283 |
| 2. Lauterkeitsrechtliche Wertungen im Markenrecht | 285 |
| 2.1 Der Bekanntheitsschutz als Lauterkeitsrecht | 286 |
| 2.2 Unlauterkeitsvorbehalt der Schrankenbestimmungen | 287 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 2.3 Einklang mit dem Wettbewerbsrecht im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr | 288 |
| 2.4 Unlauterkeitsvorbehalt im Verletzungsfall der Doppelidentität | 288 |
| 3. Das Wettbewerbsrecht und die Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes | 289 |
| 3.1 Grenzen der derzeitigen Harmonisierung des Wettbewerbsrechts | 291 |
| 3.1.1 Vollharmonisierung der vergleichenden Werbung über die WerbeRL | 291 |
| 3.1.2 Relevanz der Harmonisierung über die UGP-Richtlinie | 294 |
| 3.2 Appell an den EU Gesetzgeber | 295 |
| 4. Zwischenfazit | 297 |
| M. Ergebnis | 299 |
| Literaturverzeichnis | 313 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---------|--|
| a.A. | andere Ansicht |
| Abl. | Amtsblatt |
| Abs. | Absatz |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| a.F. | alte Fassung |
| ÄndG | Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes |
| Art. | Artikel |
| Aufl. | Auflage |
| BeckOK | Beck'scher Online-Kommentar |
| BeckRS | Beck online Rechtsprechung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGBI. | Bundesgesetzblatt |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BT-Drs. | Bundestagsdrucksache |
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht |
| bzw. | beziehungsweise |
| B2B | business to business |
| B2C | business to consumer |
| ders. | derselbe |
| Dok. | Dokument |
| Ed. | Edition |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| ErstrG | Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht erster Instanz der Europäischen Union |
| EuGH | Gerichtshof der Europäischen Union |
| EUV | Vertrag über die Europäische Union |
| EuZW | Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht |
| Einl. | Einleitung |
| EL | Ergänzungslieferung |
| EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|------------|---|
| EWR | Europäischer Wirtschaftsraum |
| f. | der/die/das Folgende |
| ff. | die Folgenden |
| GewO | Gewerbeordnung |
| GG | Grundgesetz |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GMV | Gemeinschaftsmarkenverordnung |
| GMV-E | Gemeinschaftsmarkenverordnung (Entwurf) |
| GRUR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht |
| GRUR Ausl | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausländischer Teil |
| GRUR Int | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil |
| GRUR-Prax | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht |
| i.d.R. | in der Regel |
| IIC | International Review of Intellectual Property and Copyright Law |
| insb. | insbesondere |
| IP | Intellectual Property |
| i.S.d. | im Sinne des |
| i.S.e. | im Sinne eines |
| KG | Kammergericht |
| LG | Landgericht |
| MAH | Münchener Anwalts Handbuch |
| MaMoG | Markenmodernisierungsgesetz |
| MaMoG-RefE | Markenmodernisierungsgesetz-Referentenentwurf |
| MarkenG | Gesetz über den Schutz von Marken und sonstige Kennzeichen (Markengesetz) |
| MarkenR | Markenrecht (Fachzeitschrift) |
| MMR | MultiMedia und Recht |
| MPI | Max-Planck-Institut |
| MRL | Markenrechtsrichtlinie |
| MRL-E | Markenrechtsrichtlinie (Entwurf) |
| MüKo | Münchener Kommentar |
| m.w.N. | mit weiteren Nachweisen |

| | |
|----------------|---|
| NJW | Neue Juristische Wochenschrift |
| No. | number |
| Nr. | Nummer |
| OLG | Oberlandesgericht |
| PatG | Patentgesetz |
| PVÜ | Pariser Verbandsübereinkunft |
| RGBL. | Reichsgesetzblatt |
| RL | Richtlinie |
| Rn. | Randnummer |
| Rs. | Rechtssache |
| RStGB | Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich |
| S. | Seite |
| TRIPs | Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (deutsch: Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums) |
| u.a. | unter anderem |
| UGP-Richtlinie | Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken |
| UMV | Unionsmarkenverordnung |
| UWG | Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb |
| v. | vom |
| v.Chr. | vor Christus |
| vgl. | vergleiche |
| VO | Verordnung |
| Vol. | Volume |
| WBG 1894 | Gesetz zum Schutze von Waarenbezeichnungen v. 12.5.1894 |
| WerbeRL | Werberichtlinie |
| WIPO | World Intellectual Property Organization |
| WRP | Wettbewerb in Recht und Praxis |
| WTO | World Trade Organization (Welthandelsorganisation) |
| WZG | Warenzeichengesetz |
| z.B. | zum Beispiel |

Soweit eine Abkürzung nicht explizit benannt wurde, wird im Übrigen auf *Kirchner, Hildebert/Böttcher, Eike, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Auflage 2015, de Gruyter, Berlin (u.a.)* verwiesen.

