

STEFFEN REINHARD

Gegenstand und  
Prüfungsmaßstab  
der markenrechtlichen  
Verwechslungsgefahr

*Geistiges Eigentum  
und Wettbewerbsrecht*

---

Mohr Siebeck

# Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,  
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitzer

150





Steffen Reinhard

Gegenstand und Prüfungsmaßstab  
der markenrechtlichen  
Verwechslungsgefahr

Mohr Siebeck

*Steffen Reinhard*, geboren 1984; Diplom-Wirtschaftsinformatiker; Studium der Rechtswissenschaften und Begleitstudium im Europäischen Recht an der Universität Würzburg; Referendariat im Bezirk des OLG Bamberg; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht an der Universität Würzburg; 2019 Promotion; Rechtsanwalt in Bad Mergentheim.

Zugl.: Würzburg, Julius-Maximilians-Universität, Diss., 2019.

ISBN 978-3-16-159172-3 / eISBN 978-3-16-159173-0

DOI 10.1628/978-3-16-159173-0

ISSN 1860-7306 / eISSN 2569-3956 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© 2020 Mohr Siebeck Tübingen. [www.mohrsiebeck.com](http://www.mohrsiebeck.com)

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und gebunden.

Printed in Germany.

*Meinen Eltern  
sowie  
Sina und Vivienne*



## Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde als Dissertation im Jahr 2019 an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg angenommen. Das Manuskript befindet sich im Wesentlichen auf dem Stand vom 17. Juli 2019, dem Tag der mündlichen Prüfung. Spätere Publikationen konnten vereinzelt aufgenommen werden.

Mein besonderer Dank gilt meinem langjährigen Betreuer und Erstgutachter Herrn Prof. Dr. Olaf Sosnitzer, an dessen Lehrstuhl ich seit dem Jahr 2009 zunächst als studentische Hilfskraft, später bis zur Beendigung des Promotionsvorhabens als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig sein durfte. Diese mehr als zehn Jahre waren für mich nicht nur auf juristischem Gebiet unermesslich lehrreich, sondern haben mich auch in meiner persönlichen Entwicklung geprägt, so dass ich dem gesamten Lehrstuhl in Freundschaft und Dankbarkeit verbunden bleibe. Ebenso möchte ich mich an dieser Stelle bei Herrn Prof. Dr. Tobias Reinbacher für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens herzlich bedanken. Zudem danke ich den Herausgebern Herrn Prof. Dr. Peter W. Heermann, LL.M., Herrn Prof. Dr. Diethelm Klippel, Herrn Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M., sowie wiederum meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Olaf Sosnitzer, für die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe.

Ein Projekt diesen Umfangs wäre ohne die Unterstützung meiner Familie nicht möglich gewesen. Meine Eltern Wolfgang und Ingrid haben sich als Korrekturleser eingebracht. Meine Frau Sina war in der ganzen Zeit für mich da, umsorgte mich und gab mir den Rückhalt, das Projekt weiterzuverfolgen. Auch ihnen gebührt daher an dieser Stelle mein besonderer Dank.

Creglingen, im Januar 2020

*Steffen Reinhard*



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	VII
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XIX
Kapitel 1: Einleitung . . . . .	1
A. <i>Problemstellung</i> . . . . .	1
B. <i>Forschungsstand</i> . . . . .	3
C. <i>Gang der Darstellung</i> . . . . .	5
Kapitel 2: Prozessuale Einbindung . . . . .	7
A. <i>Abgrenzung von § 9 MarkenG zu § 14 MarkenG</i> . . . . .	7
I. Fiktive Benutzung nach § 9 Abs. 1 MarkenG . . . . .	8
II. Anforderungen an die Benutzung nach § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG	8
1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr . . . . .	8
2. Markenmäßige Benutzung . . . . .	8
III. Kollisionstatbestände . . . . .	9
1. Identitätsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1	
MarkenG . . . . .	9
2. Ähnlichkeitsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2	
MarkenG . . . . .	10
3. Bekanntheitsschutz, §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3	
MarkenG . . . . .	11
B. <i>Das Widerspruchsverfahren</i> . . . . .	12
I. Voraussetzungen . . . . .	12
II. Verfahrensprinzip . . . . .	13
III. Der Prüfungsumfang des DPMA . . . . .	13
IV. Entscheidung des Verfahrens . . . . .	15

V. Rechtsbehelfe . . . . .	15
1. Die Eintragungsbewilligungsklage . . . . .	15
2. Die Erinnerung . . . . .	15
3. Die Beschwerde . . . . .	16
4. Die Rechtsbeschwerde . . . . .	16
C. <i>Das Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte</i> . . . . .	17
I. Voraussetzungen . . . . .	18
II. Verfahrensprinzip . . . . .	18
III. Rechtsmittel . . . . .	19
D. <i>Das Verletzungsverfahren</i> . . . . .	19
I. Voraussetzungen . . . . .	19
II. Verfahrensprinzip und Rechtsmittel . . . . .	20
E. <i>Die Vorabentscheidung des EuGH</i> . . . . .	20
 Kapitel 3: Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr . . . . .	 23
A. <i>Die Beurteilung unter der Geltung des WZG</i> . . . . .	23
B. <i>Europäischer Einfluss</i> . . . . .	23
I. Reform des Markenrechts – Europarechtliche Vorgaben . . . . .	23
II. Richtlinienreform 2015 . . . . .	24
III. Einführung der UMV und Verhältnis zur MRRL . . . . .	26
C. <i>Der Begriff der Verwechslungsgefahr</i> . . . . .	26
I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr . . . . .	28
II. Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt von Serienzeichen . . . . .	28
III. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne . . . . .	28
D. <i>Bisherige Beurteilung durch die Rechtsprechung</i> . . . . .	29
I. Beurteilungsmaßstab der unmittelbaren Verwechslungsgefahr . . . . .	29
1. Wechselwirkung . . . . .	31
2. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit . . . . .	33
a) Absolute oder relative Produktähnlichkeit? . . . . .	34
b) Absolute Grenze der Ähnlichkeit . . . . .	35
c) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen . . . . .	35

d)	Einzelne Kriterien . . . . .	37
aa)	Betriebliche Herkunft . . . . .	38
bb)	Vertrieb . . . . .	38
cc)	Verwendungszweck . . . . .	39
dd)	Sonstige Kriterien . . . . .	40
e)	Einzelfragen zur Warenähnlichkeit . . . . .	40
aa)	Sachgesamtheiten . . . . .	41
bb)	Zubehör . . . . .	41
cc)	Waren verschiedener Fertigungsstufen . . . . .	41
f)	Einzelfragen zur Dienstleistungsähnlichkeit . . . . .	42
g)	Ähnlichkeit von Waren mit Dienstleistungen . . . . .	42
h)	Die Einzelhandelsdienstleistung . . . . .	43
i)	Revisibilität der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit . . . . .	44
3.	Kennzeichnungskraft . . . . .	44
a)	Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft . . . . .	47
aa)	Durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft . . . . .	48
bb)	Geringe originäre Kennzeichnungskraft . . . . .	50
cc)	Gesteigerte originäre Kennzeichnungskraft . . . . .	52
b)	Stärkung der Kennzeichnungskraft . . . . .	52
c)	Schwächung der Kennzeichnungskraft . . . . .	55
d)	Feststellung der Kennzeichnungskraft im Widerspruchsverfahren . . . . .	56
e)	Feststellung der Kennzeichnungskraft im Prozess . . . . .	56
f)	Maßgeblicher Zeitpunkt für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft . . . . .	57
aa)	Verletzungsprozess . . . . .	57
bb)	Widerspruchsverfahren und Lösungsprozess . . . . .	58
g)	Revisibilität der Kennzeichnungskraft . . . . .	59
4.	Zeichenähnlichkeit . . . . .	59
a)	Wortmarken . . . . .	62
aa)	Klangliche Ähnlichkeit . . . . .	62
bb)	Schriftbildliche Ähnlichkeit . . . . .	64
cc)	Begriffliche Ähnlichkeit . . . . .	65
b)	Bildmarken . . . . .	66
aa)	Bildwirkung . . . . .	67
bb)	Begriffliche Ähnlichkeit (Motivschutz) . . . . .	67
cc)	Ähnlichkeit mit Wortmarken . . . . .	68
c)	Wort-/Bildmarken . . . . .	68
aa)	Klangliche Ähnlichkeit . . . . .	69
bb)	Bildliche Ähnlichkeit . . . . .	69
cc)	Begriffliche Ähnlichkeit . . . . .	70
d)	Dreidimensionale Marken . . . . .	70
e)	Abstrakte Farbmarken . . . . .	73

f) Hörmarken . . . . .	75
g) Übereinstimmung in Markenbestandteilen (Präge- und Selbstständigkeitstheorie) . . . . .	77
aa) Schutzunfähige Bestandteile der älteren Marke . . . . .	79
bb) Schutzunfähige Bestandteile des jüngeren Zeichens . . . . .	80
cc) Prägung . . . . .	81
(1) Prioritätslage . . . . .	82
(2) Konkrete Kollisionslage . . . . .	83
(3) Kennzeichnungsstarke Bestandteile . . . . .	84
(4) Kennzeichnungsschwache Bestandteile . . . . .	84
(5) Firmenbestandteile und Stammbestandteile . . . . .	85
(6) Personennamen . . . . .	86
(7) Verkürzung . . . . .	87
dd) Selbstständig kennzeichnende Stellung . . . . .	87
(1) Identische oder ähnliche Übernahme . . . . .	89
(2) Kennzeichnungskraft der älteren Marke . . . . .	89
(3) Identische Waren und Dienstleistungen . . . . .	90
(4) Ausschluss der selbstständig kennzeichnenden Stellung . . . . .	90
(5) Art der Verwechslungsgefahr . . . . .	91
h) Revisibilität der Zeichenähnlichkeit . . . . .	91
II. Gedankliches Inverbindungbringen . . . . .	92
1. Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt von Serienzeichen . . . . .	92
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne . . . . .	96
III. Maßgebliche Verkehrsauffassung . . . . .	97
1. Angesprochene Verkehrskreise . . . . .	97
a) Schenker . . . . .	98
b) Preisgestaltung . . . . .	99
c) Genussmittel . . . . .	99
d) Kinder und Jugendliche . . . . .	100
e) Export . . . . .	100
2. Der Durchschnittsverbraucher . . . . .	100
3. Die gespaltene Verkehrsauffassung . . . . .	102
4. Beurteilung der Verkehrsauffassung . . . . .	102
a) Ansicht der Rechtsprechung . . . . .	103
b) Ansicht der Literatur . . . . .	104
c) Stellungnahme . . . . .	104
IV. Der Zeitpunkt der Verwechslungsgefahr . . . . .	107
1. Verwechslungsgefahr nach dem Kauf . . . . .	107
a) Auffassung der Rechtsprechung . . . . .	107
aa) Rechtsprechung des EuGH . . . . .	107
bb) Rechtsprechung in Deutschland . . . . .	108
cc) Rechtsprechung in den Beneluxstaaten . . . . .	108

dd) Rechtsprechung in England und Wales . . . . .	109
ee) Rechtsprechung in Österreich . . . . .	110
ff) Rechtsprechung in der Schweiz . . . . .	110
b) Stellungnahme zur Verwechslungsgefahr nach dem Kauf	111
2. Verwechslungsgefahr vor dem Kauf . . . . .	112
V. Die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage . . . . .	114
1. Umfang der Prüfung . . . . .	114
2. Stellungnahme . . . . .	115
3. Überprüfbarkeit von Erfahrungssätzen . . . . .	116

## Kapitel 4: Prüfungsgegenstand der Verwechslungsgefahr . . . 119

A. <i>Allgemeine Lösungsansätze</i> . . . . .	119
I. Abstrakte Verwechslungsgefahr . . . . .	119
II. Konkrete Verwechslungsgefahr . . . . .	120
B. <i>Prüfungsgegenstand des Zeichenvergleichs</i> . . . . .	122
I. Ältere Marke . . . . .	122
1. Maßgeblichkeit der Registerlage . . . . .	122
2. Bestimmung einer technischen Funktion . . . . .	125
3. Die Bedeutung von Farben . . . . .	128
a) Die Auffassung in Deutschland . . . . .	128
aa) Farbige Bildmarken . . . . .	128
bb) Schwarz-weiße Bildmarken . . . . .	129
b) Die europäische Rechtsprechung . . . . .	130
aa) Rechtsprechung des EuGH in Sachen „Specsa- vers/Asda“ . . . . .	130
(1) Interpretation: Erhöhte Kennzeichnungskraft nur in benutzter Farbgestaltung . . . . .	131
(2) Interpretation: Benutzte Form als Schutzge- genstand der älteren Marke . . . . .	132
(3) Interpretation: Erhöhte Kennzeichnungskraft der schwarz-weiß eingetragenen Marke . . . . .	132
(4) Stellungnahme . . . . .	133
bb) Rechtsprechung des EuG . . . . .	135
c) Auffassung in anderen europäischen Staaten . . . . .	136
aa) Beneluxstaaten . . . . .	136
bb) England und Wales . . . . .	137
cc) Österreich . . . . .	138
dd) Schweiz . . . . .	138
ee) Zusammenfassung . . . . .	139

II. Jüngeres Zeichen . . . . .	139
III. Zusammenfassung: Prüfungsgegenstand des Zeichenvergleichs	142
1. Schutzgegenstand der älteren Marke . . . . .	142
2. Prüfungsgegenstand des jüngeren Zeichens . . . . .	142
C. Außerhalb der Zeichen liegende Umstände . . . . .	143
I. Rechtsprechung in Deutschland . . . . .	143
II. Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH im Verletzungs- verfahren . . . . .	144
1. Entscheidung „Sabèl/Puma“ . . . . .	145
2. Entscheidung „Adidas/Marca“ . . . . .	145
3. Entscheidung „Arsenal Football Club“ . . . . .	146
4. Entscheidung „THOMSON LIFE“ . . . . .	147
5. Entscheidung „O <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> (UK)/H3G“ . . . . .	148
a) Sachverhalt und Vorlagefrage . . . . .	148
b) Antwort des EuGH . . . . .	149
c) Kritische Stellungnahme zu „O <sub>2</sub> und O <sub>2</sub> (UK)/H3G“ .	150
6. Entscheidung „Google und Google France“ . . . . .	153
7. Entscheidung „BergSpechte“ . . . . .	154
8. Entscheidung „Bananabay“ . . . . .	155
9. Entscheidung „Portakabin/Primakabin“ . . . . .	156
10. Entscheidung „Interflora“ . . . . .	157
11. Entscheidung „Specsavers/Asda“ . . . . .	158
a) Begründung einer konkreten Verwechslungsgefahr . .	158
b) Vereinbarkeit mit der deutschen Auffassung . . . . .	159
aa) Ansicht: Keine Steigerung der Kennzeichnungskraft	160
bb) Ansicht: Verwechslungsmindernde Berücksichtigung	162
c) Schlussfolgerung . . . . .	163
12. Zusammenfassung . . . . .	163
III. Rezeption durch die deutsche Rechtsprechung . . . . .	164
1. Rezeption der „Arsenal“-Entscheidung . . . . .	164
2. Rezeption der „O <sub>2</sub> “-Entscheidung . . . . .	164
3. Rezeption der Entscheidungen zum Keyword-Advertising .	165
4. Entscheidung „Stimmt’s?“ . . . . .	166
5. Rezeption der Entscheidung „Specsavers/Asda“ . . . . .	167
a) Entscheidung „Gelbe Wörterbücher“ . . . . .	167
b) Entscheidung „HAVE A BREAK“ . . . . .	167
c) Entscheidung „Goldbären“ . . . . .	168
6. Zusammenfassung . . . . .	169
IV. Auffassung in anderen europäischen Staaten . . . . .	169
1. Beneluxstaaten . . . . .	169
2. England und Wales . . . . .	170
3. Frankreich . . . . .	171

4. Österreich . . . . .	173
5. Schweiz . . . . .	173
6. Zusammenfassung . . . . .	174
V. Entwicklung der europäischen Rechtsprechung im Registerverfahren . . . . .	175
1. Entscheidung „Quantum“ . . . . .	175
2. Entscheidung „Intel Corporation“ . . . . .	176
3. Entscheidung „Budvar/Anheuser-Busch“ . . . . .	178
4. Entscheidung „MILANÓWEK CREAM FUDGE“ . . . . .	179
5. Entscheidung „Skype“ . . . . .	179
Kapitel 5: Verwechslungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG . . . . .	181
A. Die Regelung des § 5 Abs. 2 UWG . . . . .	181
I. Zusammenhang mit der Vermarktung . . . . .	181
II. Geschäftliche Relevanz . . . . .	182
B. Verhältnis des Lauterkeitsrechts zum Markenrecht . . . . .	183
I. Entwicklung der Rechtsprechung . . . . .	183
II. Ansprüche des Kennzeicheninhabers . . . . .	184
III. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter . . . . .	186
IV. Unterschiedliche Streitgegenstände . . . . .	187
V. Schlussfolgerung . . . . .	187
C. Die Verwechslungsgefahr . . . . .	188
I. Gegenstand des Zeichenvergleichs im Lauterkeitsrecht . . . . .	190
1. Lauterkeitsrechtlich geschütztes Zeichen . . . . .	191
2. Verletzendes Zeichen . . . . .	191
II. Außerhalb des Registers liegende Umstände im Lauterkeitsrecht . . . . .	192
D. Zusammenfassung . . . . .	194
Kapitel 6: Entwicklung eines Lösungsansatzes zum Verletzungsverfahren . . . . .	195
A. Kritik an den bestehenden Lösungsansätzen . . . . .	195
I. Kritik der Literatur und Konsequenzen des Maßstabs der konkreten Verwechslungsgefahr . . . . .	195
1. Differenzierung von Einzelfällen . . . . .	195

2.	Zurückdrängung der Erfahrungssätze und Vorrang der Empirik . . . . .	195
3.	Beschränkung des Verbotstenors auf den Einzelfall . . . . .	196
4.	Differenzierung zwischen Register- und Verletzungsverfahren	196
5.	Auseinanderfallen der Verwechslungsgefahr bei benutzten und unbenutzten älteren Marken . . . . .	197
6.	Folge für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf . . . . .	197
7.	Wertungswidersprüche . . . . .	198
8.	Verwischung der Grenzen von Markenverletzung und Schranke . . . . .	198
II.	Stellungnahme . . . . .	199
1.	Differenzierung von Einzelfällen . . . . .	199
2.	Zurückdrängung der Erfahrungssätze und Vorrang der Empirik . . . . .	199
3.	Beschränkung des Verbotstenors auf den Einzelfall . . . . .	200
4.	Differenzierung zwischen Register- und Verletzungsverfahren	201
5.	Auseinanderfallen der Verwechslungsgefahr bei benutzten und unbenutzten älteren Marken . . . . .	202
6.	Folge für die Verwechslungsgefahr nach dem Kauf . . . . .	202
7.	Wertungswidersprüche . . . . .	203
8.	Verwischung der Grenzen von Markenverletzung und Schranke . . . . .	204
9.	Zusammenfassung . . . . .	205
III.	Kritik am Maßstab der abstrakten Verwechslungsgefahr . . . . .	205
IV.	Folge . . . . .	206
B.	<i>These</i> . . . . .	206
C.	<i>Entwicklung eines eigenen Lösungsansatzes</i> . . . . .	207
I.	Markenrechtliche Verwechslungsgefahr und lauterkeitsrechtliche Irreführungsgefahr . . . . .	207
II.	Maßgeblicher Schutzgegenstand . . . . .	208
III.	Zu berücksichtigende Umstände außerhalb der Zeichen . . . . .	209
1.	Zu berücksichtigende Umstände auf Seiten der älteren Marke	209
a)	Erweiterung der Entscheidung „Specsavers/Asda“ . . . . .	210
aa)	Ansicht des Court of Appeal (England und Wales)	210
bb)	Ansicht des BGH – Entscheidung „Goldbären“ . . . . .	211
cc)	Ansicht des OLG Köln – Entscheidung „HAVE A BREAK“ . . . . .	211
dd)	Stellungnahme . . . . .	213
b)	Berücksichtigung der Markenfunktionen . . . . .	216
c)	Abschließende Bewertung und Zusammenfassung . . . . .	217

2. Zu berücksichtigende Umstände auf Seiten des jüngeren Zeichens . . . . .	219
a) Die Anbringung des Zeichens auf einer Ware, ihrer Aufmachung oder Verpackung . . . . .	219
aa) Auffassung des EuGH . . . . .	220
bb) Stellungnahme zur Auffassung des EuGH und der Literatur . . . . .	221
cc) Einzelne Umstände . . . . .	221
(1) Produktgestaltung und Verpackung . . . . .	222
(2) Qualität . . . . .	223
(3) Verkaufssituation . . . . .	223
(4) Preis . . . . .	224
b) Die Benutzung in der Werbung . . . . .	226
aa) Vergleichende Werbung . . . . .	226
(1) Beurteilungsmaß der Verwechslungsgefahr in der vergleichenden Werbung . . . . .	226
(2) Weitere Zulässigkeitsanfordernisse der vergleichenden Werbung . . . . .	227
(3) Folgen des Verstoßes gegen die weiteren Zulässigkeitsanfordernisse . . . . .	229
bb) Sonstige Werbung . . . . .	232
c) Die Benutzung im Rahmen des Keyword-Advertising und als Metatag . . . . .	232
d) Unternehmensfarbe des Verwenders des jüngeren Zeichens . . . . .	236
e) Zusammenfassung . . . . .	238

## Kapitel 7: Folgen und Bewertung des Lösungsansatzes . . . . . 241

A. Folgen des neuen Lösungsansatzes . . . . .	241
I. Einordnung in das Prüfungsschema . . . . .	241
1. Prüfung in der Kennzeichnungskraft . . . . .	241
2. Berücksichtigung im Rahmen der Gesamtabwägung . . . . .	242
II. Die Ermittlung der Verwechslungsgefahr . . . . .	243
III. Revisibilität . . . . .	244
B. Bewertung des Prüfungsgegenstands der Verwechslungsgefahr . . . . .	244
I. Prüfungsgegenstand des älteren Zeichens und dessen Begleitumstände der Benutzung . . . . .	245

II. Prüfungsgegenstand des jüngeren Zeichens und dessen Begleit- umstände der Benutzung . . . . .	246
1. Die Verwendung zur Kennzeichnung der Ware . . . . .	246
2. Die Benutzung in der Werbung . . . . .	247
3. Die Verwendung im Rahmen des Keyword-Advertisings oder als Metatag . . . . .	248
4. Die Unternehmensfarbe des Benutzers des jüngeren Zeichens	249
5. Zusammenfassung . . . . .	249
C. <i>Verbleibende Unterschiede zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht</i>	250
D. <i>Von der Literatur aufgeworfene Probleme und Folgen</i> . . . . .	251
I. Auseinanderfallen der Verwechslungsgefahr bei benutzten und unbenutzten älteren Marken . . . . .	251
II. Verwischung der Grenzen von Markenverletzung und Schranke	253
1. Auswirkung auf § 23 Nr. 1 MarkenG . . . . .	254
2. Auswirkung auf § 23 Nr. 2 MarkenG . . . . .	255
3. Auswirkung auf § 23 Nr. 3 MarkenG . . . . .	260
4. Zusammenfassung und Bewertung . . . . .	262
III. Folge für die Marke als Immaterialgüterrecht . . . . .	263
IV. Zusammenfassung zu den von der Literatur aufgeworfenen Problemen und Folgen . . . . .	264
E. <i>Abschließende Bewertung</i> . . . . .	265
 Kapitel 8: Fazit . . . . .	 267
 Literaturverzeichnis . . . . .	 273
 Sachregister . . . . .	 289

# Abkürzungsverzeichnis

a.A.	andere Ansicht
a.E.	am Ende
ABl.	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft bzw. Union
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Alt.	Alternative
Anm.	Anmerkung
Anm. d. Verf.	Anmerkung des Verfassers
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BB	Betriebs-Berater (Zeitschrift)
BeckRS	BeckRechtsprechung
ber.	berichtigt
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts, Amtliche Sammlung
BGer	Bundesgericht (Schweiz)
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BPatG	Bundespatentgericht
BPatGE	Entscheidungen des Bundespatentgerichts (Entscheidungssammlung)
BT-Drs.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVIE	Benelux-Vertrag inzake de Intellectuele Eigendom (Benelux-Übereinkommen über geistiges Eigentum)
bzw.	beziehungsweise
CPI	Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch zur Regelung des geistigen Eigentums)
CR	Computer und Recht (Zeitschrift)
d.h.	das heißt
ders.	derselbe
dies.	dieselbe
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
E.	Erwägung
EG	Europäische Gemeinschaft
Einl.	Einleitung
EIPR	European Intellectual Property Review (Zeitschrift)
Erw.Gr.	Erwägungsgrund
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union (Europäischer Gerichtshof)

EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EU Intellectual Property Office)
EUV	Vertrag über die Europäische Union
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWCA Civ	England and Wales Court of Appeal (Civil Division)
EWHC (Ch)	England and Wales High Court (Chancery Division)
EWHC (Pat)	England and Wales High Court (Patents Court)
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f.	folgende
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
F.S.R.	Fleet Street (IP) Law Reports
gem.	gemäß
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz (jetzt: Designgesetz)
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Ausl.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und Internationaler Teil (bis 1966)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (seit dem 23.03.2016: EUIPO)
Hrsg.	Herausgeber
i.E.	im Ergebnis
i.S.	im Sinne
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law (Zeitschrift)
IPQ	Intellectual Property Quarterly (Zeitschrift)
ICIP	Revue de droit intellectuel - L'ingénieur-conseil / Tijdschrift intellectuele eigendom - Intellectual Property (Zeitschrift)
IRDI	Intellectuele Rechten / Droits Intellectuels (Zeitschrift)
jurisPR-WettbR	Juris Praxisreport-Wettbewerbsrecht
Kap.	Kapitel
KG	Kammergericht
KSzW	Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht
KuR	Kommunikation und Recht
LG	Landgericht
lit.	Buchstabe (Littera)
Ltd.	Limited Company (Kapitalgesellschaft)
Ls.	Leitsatz
MaMoG	Markenrechtsmodernisierungsgesetz vom 11.12.2018
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
MarkenSchG	Markenschutzgesetz (Österreich)
MarkenV	Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung)
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
MMR	MultiMedia und Recht

MRRL	Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsrichtlinie)
MSchG	Markenschutzgesetz (Schweiz)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
n.F.	neue Fassung
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NKA	Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
Nr.	Nummer
ÖBl	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
PatRModG	Patentrechtsmodernisierungsgesetz vom 31.07.2009
PharmR	Pharma Recht (Zeitschrift)
PIBD	Propriété industrielle - bulletin documentaire (Zeitschrift)
Prop. Ind.	Propriété industrielle (Zeitschrift)
RDC	Revue de droit commercial belge / Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht (Zeitschrift)
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RIW	Recht der internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RPA	Reichspatentamt
Rs.	Rechtssache
RW	Rechtskundig Weekblad (Zeitschrift)
S.	Satz bzw. Seite
Sic!	Sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht (Schweiz)
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung
Slg.	Sammlung
sog.	sogenannt
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
u.a.	unter anderem
UGP-RL	Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt
Uld.	Unlimited Company (Gesellschaftsform)
UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2017 über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung)
URL	Uniform Resource Locator
Urt.	Urteil
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v.	vom
Val. U. L. Rev.	Valparaiso University Law Review (Zeitschrift)
VerfO EuGH	Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Union
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
wbl	Wirtschaftsrechtliche Blätter
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
WZG	Warenzeichengesetz
z.B.	zum Beispiel
Ziff.	Ziffer
ZPO	Zivilprozessordnung
ZUM-RD	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungsdienst



## Kapitel 1

# Einleitung

### A. Problemstellung

Marken sind aus dem heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. Jeder kennt Apple, Google und Amazon. Allein diese drei Marken sollen im Jahr 2019 einen Wert von zusammen über 527 Mrd. US-Dollar gehabt haben.<sup>1</sup> Dies zeigt nicht nur, dass Marken ein Gut von hohem wirtschaftlichen Wert sind, sondern auch, dass am Schutz dieses Wertes ein großes wirtschaftliches und rechtliches Interesse besteht.

Eine Marke soll auf die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen, genauso wie ein Name auf eine natürliche Person hinweist,<sup>2</sup> und damit nach § 3 Abs. 1 MarkenG die Waren oder Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft unterscheidbar machen. Die wichtigste Funktion der Marke ist deshalb die Herkunftsfunktion,<sup>3</sup> die die Eigenschaft der Marke beschreibt, die Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten.<sup>4</sup>

Dem Inhaber der Marke gewährt sie nach § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließliches Recht gegenüber jedermann. Wesentlicher Kern dieses ausschließlichen Rechts ist es, in den in § 14 Abs. 2 MarkenG umschriebenen Fällen, die Benutzung der Marke Dritten gegenüber zu verbieten, das sog. negative Ausschlussrecht.<sup>5</sup> Kehrseite dessen ist das positive Benutzungsrecht, das beschreibt, dass nur der Inhaber oder Dritte mit seiner Gestattung die Marke benutzen dürfen.<sup>6</sup>

Das Ausschlussrecht des Markeninhabers umfasst nicht nur das Recht, die identische Benutzung für identische Waren oder Dienstleistungen nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG zu verbieten, sondern schützt ihn auch vor der iden-

---

<sup>1</sup> <http://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/>, abgerufen am 07.01.2020.

<sup>2</sup> *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 3 Rn. 1.

<sup>3</sup> Vgl. Erw.Gr. 16 MRRL; EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 57 – *O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub>(UK)/H3G*; GRUR 2007, 318 Rn. 21 – *Opel/Autec*; GRUR 2005, 153 Rn. 59 – *Anheuser-Busch*; GRUR 2003, 55 Rn. 51 – *Arsenal Football Club*.

<sup>4</sup> EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 – *Arsenal Football Club*; GRUR 2005, 153 Rn. 59 – *Anheuser-Busch*; GRUR 2007, 318 Rn. 21 – *Opel/Autec*.

<sup>5</sup> *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 27.

<sup>6</sup> Vgl. *Fezer*, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 12, m.w.N.; *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 2; *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 481, 484 ff.; ablehnend *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 7; *Raßmann/Sorg*, MarkenR 2018, 204, 207 ff., unter Verweis auf BGH, MarkenR 2018, 151 – *form-strip II*.

tischen oder ähnlichen Benutzung der Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG. Ein Schutz der Marke im Ähnlichkeitsbereich besteht jedoch nur dann, wenn für das betroffene Publikum zusätzlich die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung dieser Verwechslungsgefahr ist der zentrale Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Der daneben für bekannte Marken bestehende erweiterte Schutz nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 MarkenG ist – ebenso wie die Verletzung des Identitätsbereichs – für diese Arbeit nur am Rande von Bedeutung.

Das Markengesetz wurde vor über zwanzig Jahren in Deutschland zur Umsetzung der ersten Markenrechtsrichtlinie<sup>7</sup> in das nationale Recht eingeführt und löste damit das seit 1936 geltende Warenzeichengesetz ab. Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr war seither Gegenstand zahlreicher Entscheidungen des BGH und des EuGH. Von daher erstaunt es umso mehr, dass Prüfungsgegenstand und -maßstab dieser Verwechslungsgefahr weiterhin in der Diskussion stehen und es bislang noch keine abschließende Klärung dieser Problematik gibt.

Um sich dem Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr zu nähern, ist es notwendig, zunächst die prozessuale Einbettung zu beleuchten. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nach Erwägungsgrund 16 der MRRL von einer „Vielzahl von Umständen“ abhängig. Diese sind unter Beachtung der neueren deutschen und europäischen Rechtsprechung herauszuarbeiten und darzustellen.

Mit der Vielzahl von Umständen hängt es auch zusammen, dass der EuGH in seinen zuletzt zum Markenrecht ergangenen Entscheidungen dazu tendiert, den Begriff der Verwechslungsgefahr im Markenrecht nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 10 Abs. 2 lit. b MRRL dem Begriff der Irreführungsgefahr im Lauterkeitsrecht anzunähern.<sup>8</sup> Für die deutsche Rechtsprechung galt hingegen bislang ein eigenständiger, vom Begriff der Irreführungsgefahr losgelöster Tatbestand der Verwechslungsgefahr. Während die deutsche Rechtsprechung bislang sowohl im Verletzungsverfahren als auch im Widerspruchsverfahren von einer *abstrakten* Verwechslungsgefahr ausging,<sup>9</sup> die jeweils nur die sich gegenüberstehenden Zeichen betrachtete, berücksichtigt der EuGH die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Veretzungsverfahrens nun im *konkreten* Kontext der Benutzung des angegriffenen Zeichens.<sup>10</sup> Was genau dieser konkrete Kontext der Zeichenbenutzung ist, bedarf der genaueren Untersuchung, da es nunmehr nach Stimmen in der Literatur auch auf außerhalb der Zeichen liegende Umstände ankomme.<sup>11</sup> Um eine Lösung der vorstehenden Problematik zu entwickeln, ist eine genaue Analyse der europäischen Rechtsprechung und der Literatur erforderlich. Hierzu muss die Entwicklung der europäischen Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr im Markenrecht nachgezeichnet werden.

---

<sup>7</sup> Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40).

<sup>8</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 317; hierzu Sosnitza, ZGE 2013, 176, 182.

<sup>9</sup> Ohly, GRUR 2008, 701, 702.

<sup>10</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 64 ff. – *O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> (UK)/H3G*.

<sup>11</sup> Vgl. nur Sack, GRUR 2013, 4.

Verschärft hat sich diese Problematik durch die Entscheidung „*Specsavers/Asda*“ des EuGH.<sup>12</sup> Denn seit dieser Entscheidung stellt sich nicht nur die Frage, welche Umstände außerhalb der Zeichen bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind, sondern auch, welche Zeichen der Prüfung der Verwechslungsgefahr überhaupt zugrunde zu legen sind. Die Literatur ist sich in der Interpretation dieses Urteils uneins, so dass auch auf diesem Themengebiet eine genaue Analyse von Rechtsprechung und Literatur notwendig ist, um eine tragfähige Lösung zu entwickeln.

Durch die Aufgabe der Vorrangthese eröffnete der BGH den Markeninhabern die zusätzliche Möglichkeit, nicht nur markenrechtliche, sondern auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche nebeneinander geltend zu machen.<sup>13</sup> Das Lauterkeitsrecht gewährt einem Zeicheninhaber in § 5 Abs. 2 UWG dann Ansprüche, wenn durch die Benutzung eines anderen Zeichens eine Verwechslungsgefahr mit diesem Zeichen hervorgerufen wird, durch die der Verkehr irregeführt wird. Auch diese Form der Verwechslungsgefahr bedarf einer Untersuchung, da festgestellt werden muss, ob der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr überhaupt noch ein eigener Anwendungsbereich verbleibt oder beide Formen der Verwechslungsgefahr deckungsgleich sind.

Ebenfalls unerlässlich ist es, die beiden unterschiedlichen Lösungsansätze der abstrakten und der konkreten Verwechslungsgefahr einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Insbesondere die verschiedenen Kritikpunkte der Literatur an den bestehenden Ansätzen müssen untersucht und überprüft werden. Hiervon ausgehend ist ein Lösungsansatz zu entwickeln, der die unterschiedlichen Ansatzpunkte miteinander vereint und auch der Kritik der Literatur gerecht wird. Dieser Ansatz ist in all seinen Facetten zu beleuchten und zu bewerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Beurteilungsgrundsätze der Verwechslungsgefahr unter Festlegung des Prüfungsgegenstands darzustellen und aufzuzeigen, ob und welche außerhalb der Zeichen liegenden Umstände zu berücksichtigen sind. Prüfungsgegenstand und Prüfungsmaßstab sollen anhand einer abstrakt formulierten These festgelegt werden, die weitestgehend die Kritikpunkte der Literatur aufgreift und mit der höchstinstanzlichen Rechtsprechung vereinbar ist.

## B. Forschungsstand

Die Verwechslungsgefahr selbst ist mit all ihren großen und kleinen Sonderproblemen nicht nur Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen gewesen, sondern selbstverständlich auch Thema einer Vielzahl von Veröffentlichungen ge-

---

<sup>12</sup> EuGH, GRUR 2013, 922 – *Specsavers/Asda*.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 2013, 1161 Rn. 60 – *Hard Rock Cafe*.

worden.<sup>14</sup> Eine Darstellung der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Kennzeichnungskraft und der Zeichenähnlichkeit kann deshalb auch nicht als Erforschung eines neuen Gebietes betrachtet werden. Um einen umfassenden Blick auf die Verwechslungsgefahr zu geben, bleiben Ausführungen hierzu jedoch unerlässlich.

Etwas anderes muss hingegen für die Untersuchung des Prüfungsgegenstands und der Berücksichtigung außerhalb der Zeichen liegender Umstände gelten. Nach den einzelnen Entscheidungen des EuGH wurde diese Problematik zwar Thema von Veröffentlichungen,<sup>15</sup> eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung der Problematik im Rahmen einer Monographie wurde hingegen noch nicht vorgenommen. Da sich die untersuchte Fragestellung aufgrund der Harmonisierung des Markenrechts in der EU nicht nur in Deutschland ergibt, erscheint es zudem als sinnvoll und notwendig, Lösungsansätze aus anderen europäischen Staaten zu erforschen. Diese wurden soweit ersichtlich in der deutschen Literatur noch nicht oder nur am Rande behandelt.

Die eng mit der oben genannten Thematik zusammenhängende Verwechslungsgefahr nach dem Kauf wurde zwar schon von *Kappes* umfassend<sup>16</sup> und auch von anderen Autoren<sup>17</sup> untersucht. Abhandlungen zur Auffassung in anderen europäischen Staaten sind jedoch sehr selten.<sup>18</sup>

Mit der Aufgabe der formellen Vorrangthese im Jahr 2013 durch den BGH erlangte § 5 Abs. 2 UWG einen größeren Anwendungsbereich. Das Verhältnis von markenrechtlicher Verwechslungsgefahr und lauterkeitsrechtlicher Herkunftstäuschung wurde schon von *Schneider*<sup>19</sup> umfänglich behandelt. In dieser Monographie werden zwar Ausführungen zum Prüfungsgegenstand sowohl im Marken- als auch im Lauterkeitsrecht gemacht, diese sind aber ohne eigenständige Untersuchung sehr knapp gehalten.<sup>20</sup> Auch wird die Berücksichtigung außerhalb der Zeichen liegender Umstände im Markenrecht offen gelassen.<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Als Beispiele seien nur die umfangreichen Kommentierungen von *Hacker* in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 15 ff., *Ingerl/Rohnke*, § 14 Rn. 361 ff., und *Fezer*, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 222 ff., genannt; ebenso das Lehrbuch von *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 38 ff.

<sup>15</sup> Siehe nur *Bornkamm/Kochendörfer*, FS 50 Jahre BPatG, 533; *Büscher/Kochendörfer*, in: Büscher/Kochendörfer, Art. 9 Rn. 116 ff.; *Fezer*, GRUR 2013, 209; *Hacker*, FS Fezer, 587; *ders.*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 297 ff.; *Lubberger*, FS 50 Jahre BPatG, 687; *Ohly*, GRUR 2008, 701; *ders.*, GRUR 2010, 776; *Onken*, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, § 14 MarkenG Rn. 335 ff.; *Sack*, GRUR 2013, 4; *ders.*, WRP 2013, 8; *Sosnitzka*, FS Fezer, 569.

<sup>16</sup> *Kappes*, Verwechslungsgefahr nach dem Kauf („Post-sale-confusion“) im Marken- und Wettbewerbsrecht.

<sup>17</sup> Siehe nur *Blankenburg*, WRP 2008, 1294; *Ohly*, FS Fezer, 615; *Sosnitzka*, RIW 2009, 685; *ders.*, ZGE 2009, 457; *Weberndörfer*, FS v. Mühlendahl, 255; ebenso am Rande *Eichhammer*.

<sup>18</sup> So z.B. von *Sosnitzka*, ZGE 2009, 457; *Weberndörfer*, FS v. Mühlendahl, 255.

<sup>19</sup> *Schneider*, Verwechslungsgefahr und Herkunftstäuschung.

<sup>20</sup> *Schneider*, S. 137 f.; in der weiteren Literatur wurde die Problematik soweit ersichtlich noch nicht behandelt.

<sup>21</sup> *Schneider*, S. 139 f.

## C. Gang der Darstellung

In Teil 2 werden zunächst die verschiedenen Verfahrensarten dargestellt, in denen die Beurteilung der Verwechslungsgefahr notwendig sein kann. Hier ist es auch erforderlich, die jeweils besondere prozessuale Ausgestaltung hervorzuheben, da sich diese auf den Umfang der Prüfung auswirken kann.

Im Anschluss wird in Teil 3 zunächst ein kurzer Rückblick auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter der Geltung des WZG gegeben, bevor auf europäische Vorgaben eingegangen und der Begriff der Verwechslungsgefahr dargestellt wird. Einen Schwerpunkt bilden die Ausführungen zum bisherigen Beurteilungsmaßstab der Verwechslungsgefahr. Hier wird zunächst die unmittelbare Verwechslungsgefahr untersucht, die aus einer Wechselwirkung von Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit, Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit ermittelt wird. Danach wird auf die Sonderfälle des gedanklichen Inverbindungbringens eingegangen, bevor die maßgebliche Verkehrsauffassung bestimmt wird. Hieran schließen sich Ausführungen zur Problematik der Verwechslungsgefahr nach dem Kauf und zur Eigenschaft der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage an.

In Teil 4 werden zunächst die unterschiedlichen Lösungsansätze zum Prüfungsgegenstand der Verwechslungsgefahr und die Behandlung außerhalb der Zeichen liegender Umstände dargestellt. Im Anschluss daran wird der Prüfungsgegenstand des Zeichenvergleichs behandelt, bevor auf die Berücksichtigung außerhalb der Zeichen liegender Umstände eingegangen wird. Hierzu wird die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH sowohl im Verletzungs- als auch im Registerverfahren dargestellt.

In Teil 5 wird die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr des § 5 Abs. 2 UWG analysiert. Hierbei wird das Verhältnis des Lauterkeitsrechts zum Markenrecht dargestellt und Prüfungsgegenstand und -umfang des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutzes behandelt.

Die bislang bestehenden Lösungsansätze werden in Teil 6 einer kritischen Betrachtung unterzogen, bevor eine eigene These zum Gegenstand und Prüfungsumfang der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr aufgestellt wird. Die Entwicklung dieses eigenen Lösungsansatzes wird im Anschluss darauf nachvollzogen.

Die Folgen dieses neu entwickelten Lösungsansatzes werden in Teil 7 aufgezeigt und es erfolgt auch eine Bewertung des Ansatzes. Hierbei wird nicht nur auf die Unterschiede zur bisherigen deutschen Rechtsprechung eingegangen sondern es werden auch die verbleibenden Unterschiede zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht herausgearbeitet und die von der Literatur aufgeworfenen Probleme einbezogen, bevor eine abschließende Bewertung erstellt wird.



## Kapitel 2

# Prozessuale Einbindung

Bevor näher auf die Verwechslungsgefahr eingegangen wird, ist zunächst zu erörtern, in welchen Verfahren die Verwechslungsgefahr zu prüfen sein kann. Das MarkenG kennt verschiedene Verfahrensarten, die nach ihrer Zielrichtung unterschieden werden können. Das Widerspruchsverfahren und das Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte richten sich gegen die Eintragung einer Marke. Der mit diesen Verfahren durchgesetzte Lösungsanspruch ist daher ein besonderer Fall des Störungsbeseitigungsanspruchs.<sup>1</sup> Ein möglicher Grund für die Löschung ist die Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Verletzungsverfahren richtet sich hingegen gegen die tatsächliche Benutzung eines Zeichens. Eine mögliche Verwechslungsgefahr ist in diesem Fall nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilen.

Zusätzlich kennt das MarkenG noch das Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50, 54 MarkenG und das Verfallsverfahren nach § 49, 53 MarkenG. Eine Verwechslungsgefahr ist in diesen Verfahrensarten allerdings nicht zu berücksichtigen, so dass eine Abhandlung im Rahmen dieser Arbeit nicht notwendig ist. Unabhängig von diesen rein deutschen Verfahrensarten ist die Richtervorlage an den EuGH. Diese kann in allen Verfahren zur Anwendung kommen.

### A. Abgrenzung von § 9 MarkenG zu § 14 MarkenG

Die Kollisionstatbestände der § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG und der § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG stimmen inhaltlich weitgehend überein.<sup>2</sup> § 9 Abs. 1 MarkenG knüpft allerdings an die Anmeldung oder Eintragung der prioritätsjüngeren Marke an, wohingegen sich § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG gegen eine bereits erfolgte oder drohende Benutzung der Marke richtet.<sup>3</sup> Hieraus ergeben sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gewisse Unterschiede.

---

<sup>1</sup> *Ingerl/Rohnke*, Vor §§ 14-19d Rn. 212; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 5.

<sup>2</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 4; Identität annehmend: *Fezer*, Markenrecht, § 9 MarkenG Rn. 6; *Jansen*, in: Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, § 9 Rn. 7.

<sup>3</sup> *Ingerl/Rohnke*, § 9 Rn. 1; *Fezer*, Markenrecht, § 9 MarkenG Rn. 6; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 4.

### I. Fiktive Benutzung nach § 9 Abs. 1 MarkenG

Aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt sich teilweise bereits, dass es im Falle des § 9 Abs. 1 MarkenG nicht auf eine konkrete Benutzung ankommt. So kann aus dem Wort „würde“ des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG herausgelesen werden, dass für den Bekanntheitsschutz auf eine fiktive Benutzung abgestellt werden muss.<sup>4</sup> Zwar ergibt es sich nicht direkt aus dem Wortlaut der Norm, doch ist auch im Rahmen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine fiktive Benutzung heranzuziehen.<sup>5</sup> Diese fiktive Benutzung ist auf alle Umstände zu beziehen, unter denen die angemeldete Marke benutzt werden könnte.<sup>6</sup> Die Grenze dieser fiktiven Benutzung ist dort zu ziehen, wo eine Benutzung nicht mehr als rechtserhaltend nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG ausreichen würde.<sup>7</sup>

### II. Anforderungen an die Benutzung nach § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG

Im Gegensatz hierzu ist im Verletzungsverfahren die markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr erforderlich. Es ist hierbei auf die konkrete Benutzung des angegriffenen Zeichens abzustellen.<sup>8</sup>

#### 1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Eine Marke kann nach § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur dann verletzt werden, wenn das verletzende Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde. Dies ist dann der Fall, „wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt“.<sup>9</sup>

#### 2. Markenmäßige Benutzung

Von den Kollisionstatbeständen des § 14 Abs. 2 S. 1 MarkenG ist nicht jegliche Benutzung des Zeichens durch den Dritten erfasst, sondern die Benutzung muss kennzeichen- bzw. markenmäßig erfolgen.<sup>10</sup> Ein Zeichen wird markenmäßig benutzt, wenn es verwendet wird, um die Waren und Dienstleistungen eines Un-

<sup>4</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 7.

<sup>5</sup> Ingerl/Rohnke, § 9 Rn. 7; Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 6.

<sup>6</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 – *O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub>(UK)/H3G*.

<sup>7</sup> Hacker, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 9 Rn. 9; wohl weitergehender Ingerl/Rohnke, § 12 Rn. 4: „Benutzung als Marke“.

<sup>8</sup> EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 67 – *O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> (UK)/H3G*; zu außerhalb des Zeichens liegenden Umständen siehe Kapitel 4:C. – Außerhalb der Zeichen liegende Umstände, S. 143.

<sup>9</sup> EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 40 – *Arsenal FC*; GRUR 2007, 318 Rn. 18 – *Adam Opel/Autec*; GRUR 2007, 971 Rn. 17 – *Céline*; GRUR 2008, 698 Rn. 60 – *O<sub>2</sub> und O<sub>2</sub> (UK)/H3G*; GRUR 2010, 445 Rn. 50 – *Google France*; BGH, GRUR 2007, 780 Rn. 20 – *Pralinenform*; GRUR 2008, 702 Rn. 43 – *Internet-Versteigerung III*; vgl. *Sosnitzka*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 32.

<sup>10</sup> EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. – *Arsenal FC*; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – *Dentale Abformmasse*; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – *Bananabay*; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – *DAX*.

ternehmers von denen eines anderen Unternehmers unterscheidbar zu machen.<sup>11</sup> Die Benutzung muss daher geeignet sein, die ältere Marke in ihrer Hauptfunktion, als Herkunftshinweis gegenüber den Verbrauchern, zu beeinträchtigen oder beeinträchtigen zu können.<sup>12</sup> Deshalb ist auch die bloße Eintragung einer Marke als solche noch keine rechtsverletzende Benutzung der Marke.<sup>13</sup> Ob ein Zeichen markenmäßig benutzt wird, bestimmt sich nach den Kennzeichnungsgewohnheiten des maßgeblichen Warenssektors.<sup>14</sup> So kann es insbesondere im Modebereich vorkommen, dass der Verkehr Zeichen auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken – anders als auf der Innenseite<sup>15</sup> – lediglich als dekoratives Element und nicht als Herkunftshinweis betrachtet.<sup>16</sup> Es bedarf deshalb der Beurteilung des Einzelfalls.<sup>17</sup>

### III. Kollisionstatbestände

Markenkollisionen entstehen bei Eingriff des jüngeren Zeichens in den Schutzbereich der älteren Marke. Der Schutzbereich wird dabei unterteilt in den Identitätsbereich, den Ähnlichkeitsbereich und den Bekanntheitsschutz.

#### 1. Identitätsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG

Der Identitätsbereich einer Marke ist verletzt, wenn nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG ein identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Man spricht deshalb aufgrund der Markenidentität und der Produktidentität auch von einer *Doppelidentität*.<sup>18</sup> Ein Zeichen ist identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente der geschützten Marke wiedergibt oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede zur geschützten Marke auf-

<sup>11</sup> EuGH, GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. – *Arsenal FC*; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – *Dentale Abformmasse*; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – *Bananabay*; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – *DAX*.

<sup>12</sup> EuGH, GRUR 2003, 55, Tz 51 ff. – *Arsenal FC*; BGH, GRUR 2005, 1044, 1046 – *Dentale Abformmasse*; GRUR 2009, 498 Rn. 11 – *Bananabay*; GRUR 2009, 1162 Rn. 55 – *DAX*.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 27 – *Metrosex*; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 244, a.A. hingegen *ders.*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 324.

<sup>14</sup> BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – *#darferdas?*; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – *Sierpinski-Dreieck*; vgl. auch BGH, GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*.

<sup>15</sup> BGH, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 – *Marlene-Dietrich-Bildnis*.

<sup>16</sup> BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – *#darferdas?*; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – *Sierpinski-Dreieck*, GRUR 2010, 838 Rn. 20 – *DDR-Logo*; GRUR-RR 2010, 359 Ls. – *CCCP*; vgl. auch *Bingener/Bühner*, MarkenR 2018, 185, 186.

<sup>17</sup> BGH, GRUR 2018, 932 Rn. 18 – *#darferdas?*; GRUR 2017, 730 Rn. 22 – *Sierpinski-Dreieck*, GRUR 2010, 838 Rn. 20 – *DDR-Logo*; GRUR-RR 2010, 359 Ls. – *CCCP*.

<sup>18</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, § 14 Rn. 326; *Fezer*, Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 183; vertiefend *Sack*, GRUR 1996, 663, 663 f.

weist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.<sup>19</sup>

Im Verletzungsverfahren erfordert der Eingriff in den Identitätsbereich neben der Doppelidentität auch die Beeinträchtigung einer Markenfunktion.<sup>20</sup> Neben der bereits beschriebenen Herkunftsfunktion<sup>21</sup> bestehen noch weitere Funktionen der Marke, insbesondere die Qualitätsfunktion, die Kommunikationsfunktion, die Investitionsfunktion und die Werbefunktion.<sup>22</sup> Die Qualitätsfunktion der Marke beschreibt, dass durch die Verwendung der Marke den Verbrauchern gegenüber eine bestimmte, gleichbleibende Qualität der Waren oder Dienstleistungen gewährleistet werden soll.<sup>23</sup> Die Fähigkeit der Marke, Informationen an die Verbraucher zu übermitteln, z.B. „Botschaften über immaterielle Eigenschaften, die das Image des Produkts oder des Unternehmens . . . formen“, wird als Kommunikationsfunktion der Marke bezeichnet.<sup>24</sup> Die Investitionsfunktion dient dem Schutz der Aufwendungen des Markeninhabers, die dieser im Hinblick auf die Erlangung oder Wahrung ihres Rufs getätigt hat.<sup>25</sup> Die letzte Funktion in dieser nicht abschließenden Liste<sup>26</sup> ist die Werbefunktion, die auf die Eigenschaft der Marke Bezug nimmt, als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie eingesetzt zu werden.<sup>27</sup>

## 2. Ähnlichkeitsbereich, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG

Der Ähnlichkeitsbereich einer Marke ist nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 MarkenG verletzt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Verwechslungsgefahr wird in den folgenden Kapiteln vertieft erörtert.

<sup>19</sup> EuGH, GRUR 2003, 422 Rn. 54 – *Arthur/Arthur et Félicie*; so z.B. wenn sich der Unterschied auf Groß- und Kleinschreibung beschränkt, BGH, GRUR 2019, 522 Rn. 20 – *SAM*; WRP 2016, 1510 Rn. 61 – *Kinderstube*.

<sup>20</sup> EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – *De Vries/Red Bull*; GRUR 2013, 1140 Rn. 58 – *Martin Y Paz/Gauquie*, m.w.N.; *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 8 Rn. 37.

<sup>21</sup> Siehe Kapitel 1:A. – Problemstellung, S. 1.

<sup>22</sup> EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – *De Vries/Red Bull*; GRUR 2011, 1124 Rn. 38 – *Interflora*; GRUR 2009, 756 Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure*; siehe auch die Übersicht von *Sambuc*, WRP 2000, 985.

<sup>23</sup> *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 3 Rn. 3; vgl. auch den Schlussantrag des Generalanwalts *Mengozzi* v. 10.02.2009 in der Rechtssache C-487/07 – *L'Oréal/Bellure*, Rn. 53; EuGH, GRUR 2014, 280 Rn. 30 – *De Vries/Red Bull*.

<sup>24</sup> Schlussantrag des Generalanwalts *Mengozzi* v. 10.02.2009 in der Rechtssache C-487/07 – *L'Oréal/Bellure*, Rn. 53.

<sup>25</sup> EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 61 – *Interflora*; *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Einl. Rn. 45.

<sup>26</sup> *Hacker*, in: Ströbele/Hacker/Thiering, Einl. Rn. 41, unter Verweis auf EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 58 – *L'Oréal/Bellure*.

<sup>27</sup> EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 92 – *Google und Google France*.

# Sachregister

- Abstrakte Farbmarke, 73–75, 167, 214, 236–237
- Abstrakte Verwechslungsgefahr, 30, 119–120, 143, 270–271
  - Auffassung in der Schweiz, 174
  - Auffassung in Frankreich, 172–173
  - Auffassung in Österreich, 173
  - BGH, 164
  - EuGH, 146, 147, 150–152, 157–159
  - Kritik, 205–206
  - Lauterkeitsrecht, 189
  - Registerlage, 123
  - Registerverfahren, 177–179
  - Unbenutzte ältere Marke, 252
  - Vergleichende Werbung, 228
  - Widerspruchsverfahren, 13
- Abweichende Benutzung der älteren Marke, 123–124, 216
  - Lauterkeitsrecht, 191
  - Registerverfahren, 175
- Dreidimensionale Marken
  - Gesamteindruck, 124
  - Größe, 215–216
  - Kennzeichnungskraft, 49
  - Lauterkeitsrechtlicher Schutz, 186
  - Stärkung der Kennzeichnungskraft, 53
  - Technische Funktion, 125–128
  - Zeichenvergleich, 70–73
- Erfahrungssätze, 31, 116–118, 195–196, 200
- Formmarken
  - Prägetheorie, 78
  - Stärkung der Kennzeichnungskraft, 43
  - Zeichenvergleich, 70–73
- Herkunftsfunktion, 1, 205
  - Bildmarken, 66
  - Dreidimensionale Marken, 71
  - Keyword-Advertising, 154–157, 166, 232–233
  - Konkrete Verkaufssituation, 223
  - Mehrgliedrige Zeichen, 141
  - Metatag, 235
  - These, 206
- Vergleichende Werbung, 149–152, 229–231
- Verwechslungsgefahr, 27
- Zeichenserien, 94
- Hörmarke, 268
  - Mehrgliedriges Zeichen, 141
  - Zeichenvergleich, 75–77
- Initial-Interest Confusion, *siehe* Verwechslungsgefahr vor dem Kauf
- Irreführungsgefahr, 2
  - Lauterkeitsrecht, 181–194
  - Sonstige Werbung, 232
  - Vergleichende Werbung, 226–227
  - Verhältnis zur Verwechslungsgefahr, 148–151, 154, 207–208, 250–251
  - Verwechslungsgefahr vor dem Kauf, 113
- Keyword-Advertising, 153–157, 165–166, 232–234, 248, 260
- Kombinationsmarke, 77–91, 143–144
- Konkrete Verwechslungsgefahr, 3, 30, 108, 121
  - Auffassung in Frankreich, 171–172
  - Auffassung in Österreich, 173
  - Auswirkungen auf Schranken, 253–263
  - BGH, 164
  - EuGH, 146–164
  - Kritik, 195–205
  - Lauterkeitsrecht, 189–194
  - Registerverfahren, 175–180
  - These, 206
- Markenmäßige Benutzung, 8–9, 19, 259
  - Farbmarke, 74, 79
  - Plagiat, 247
  - Vergleichende Werbung, 152
- Maßgeblichkeit der Registerlage, 122–125, 208–209, 214
  - Frankreich, 172
  - Lauterkeitsrecht, 191
- Metatags, 234–235, 248
- Post-Sale Confusion, *siehe* Verwechslungsgefahr nach dem Kauf
- Preis, 30, 271
  - Auffassung in den Beneluxstaaten, 169

- Auffassung in der Schweiz, 174
  - Auffassung in Deutschland, 164
  - Auffassung in Frankreich, 172, 173
  - EuGH, 178, 220, 247
  - Lauterkeitsrecht, 193
  - Lösungsansatz, 224–226
  - Vergleichende Werbung, 228
  - Verkaufssituation, 223
  - Verkehrsauffassung, 99
  - Warenähnlichkeit, 40
- Qualität, 10
- Auffassung in Frankreich, 173
  - Besondere Gütevorstellung, 183
  - Herabsetzung von Mitbewerbern, 262
  - Lösungsansatz, 223
- Revisibilität, 114–118
- Kennzeichnungskraft, 59
  - Lauterkeitsrecht, 190
  - Lösungsansatz, 244
  - Warenähnlichkeit, 44
  - Zeichenähnlichkeit, 91
- Schranken, 156, 198, 204, 253–263
- Beschreibende Angabe, 255–259
  - Bestimmungshinweise, 260–262
  - Erschöpfung, 253
  - Name und Anschrift, 254–255
  - Vergleichende Werbung, 152–153
  - Verjährung, 253
  - Verwirkung, 253
- Schwarz-weiße Bildmarken, 129–139, 159, 245
- Kennzeichnungskraft, 54, 160–161, 209
  - Lösungsansatz, 209
  - These, 206
- Technische Funktion, 71, 125–128, 208
- Bestimmung der Kennzeichnungskraft, 49
  - Lauterkeitsrecht, 192
- Vergleichende Werbung, 226–232
- BGH, 165
  - EuGH, 148–153
  - Richtlinienreform 2015, 25
- Verkaufssituation, 30
- Aufmerksamkeitsgrad, 108
  - BGH, 108, 164
  - EuGH, 146–147
  - Lösungsansatz, 223–224
- Verkehrsauffassung, 97–106
- Fremdsprachige Bestandteile, 80
  - Lösungsansatz, 244
  - Mehrfachkennzeichnung, 141
  - Technische Funktion, 126
- Verpackung, 70
- Auffassung in der Schweiz, 174
  - Berücksichtigung, 211–214
  - Lauterkeitsrecht, 186, 192
  - Lösungsansatz, 222
  - Mehrgliedriges Zeichen, 78
  - Zweitmarkenirrtum, 193
- Verwechslungsgefahr nach dem Kauf, 107–112, 146–147, 197, 202–203
- Lauterkeitsrecht, 189
- Verwechslungsgefahr vor dem Kauf, 112–114, 235–236
- Werbung, 216
- AdWord, *siehe* Keyword-Advertising
  - Aufmerksamkeit, 101
  - Lauterkeitsrecht, 192, 232
  - vergleichend, *siehe* Vergleichende Werbung