

DANIEL GÖRLICH

Die anlehrende
Markennutzung für
nicht ähnliche Produkte

*Geistiges Eigentum und
Wettbewerbsrecht*

Mohr Siebeck

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht

herausgegeben von

Peter Heermann, Diethelm Klippel,
Ansgar Ohly und Olaf Sosnitza

84



Daniel Görlich

Die anlehrende Markennutzung für nicht ähnliche Produkte

Mohr Siebeck

Daniel Görlich: geboren 1985; Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bayreuth; Promotionsstudium an der Universität Bayreuth im DFG-Graduiertenkolleg für Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit; seit Dezember 2012 Rechtsreferendar am Landgericht Bonn.

ISBN 978-3-16-152929-0 / eISBN 978-3-16-162866-5 unveränderte eBook-Ausgabe 2024
ISSN 1860-7306 (Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht)

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

© 2013 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

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 Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.

Vorwort

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs für Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit an der Universität Bayreuth. Sie wurde von der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im März 2013 als Dissertationsschrift angenommen. Rechtsprechung und Literatur wurden bis Juni 2013 berücksichtigt.

Bedanken möchte ich mich zunächst bei meinem Doktorvater, Prof. Dr. Peter Heermann, LL.M., der bei meinen Fragen stets ein offenes Ohr und Anregungen für mich hatte. Er hat die Entstehung dieser Arbeit in vorbildlicher Art und Weise betreut, wobei insbesondere die kurzen Reaktions- und Bearbeitungszeiten hervorzuheben sind. Zu nennen ist weiterhin Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M., der das Zweitgutachten zu dieser Arbeit verfasst hat. Außerdem ist ihm für seine Rolle als ehemaliger Sprecher des Graduiertenkollegs und seinem inspirierendem Engagement im Bereich des Geistigen Eigentums zu danken.

Für das großzügige Stipendium der DFG im Rahmen des Graduiertenkollegs für Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, welches diese Arbeit erst ermöglicht hat, bedanke ich mich ebenfalls sehr. Einen erheblichen Anteil am Gelingen der Arbeit haben auch meine ehemaligen Mitkollegiaten, Promotionskollegen und Freunde in Bayreuth. An dieser Stelle kann zwar nicht jeder genannt werden, aber dies betrifft insbesondere Robert, Stefan und Philipp, denen ich verdanke, dass die Promotionszeit in Bayreuth auch abseits der Dissertation durchweg sehr lebenswert war.

Dies gilt natürlich erst recht für meine Freundin Jannika, deren Unterstützung und Liebe mir gerade in anstrengenderen Phasen die erforderliche Motivation gegeben haben. Ich kann mich glücklich schätzen, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich ohne jede Beschwerde zwei weitere Jahre in weiter Entfernung hat weilen lassen, um diese Arbeit zu erstellen.

Zusammen mit meiner Mutter Susanne hat sie auch die nicht beneidenswerte Aufgabe des Korrekturlesens meiner Arbeit übernommen. Meiner Mutter kann ich ohnehin nicht genug danken, da ich ohne ihre bedingungslose Unterstützung und vorbildliche Erziehung niemals dahin gekommen wäre, wo ich heute bin.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Abkürzungsverzeichnis	XV
Einführung	1
<i>I. Gegenstand der Arbeit.....</i>	<i>1</i>
1. Bedeutung von Marken	1
2. Markennutzung für Produkte	2
3. Anlehnung.....	5
4. Keine Ähnlichkeit der Produkte.....	6
5. Problemschwerpunkte und Beispielfälle.....	6
<i>II. Forschungsstand</i>	<i>12</i>
<i>III. Gang und Ziel der Arbeit.....</i>	<i>14</i>
1. Kap.: Rechtfertigung des Markenschutzes.....	17
<i>I. Marke als Eigentum im Sinne von Art. 14 GG.....</i>	<i>17</i>
1. Verhältnis von Unionsrecht und deutschem Verfassungsrecht	17
2. Inhalt und Vorgaben der Eigentumsfreiheit	20
a) Markenrecht als Eigentum	21
b) Konsequenzen der Einordnung als Eigentum	23
<i>II. Persönlichkeitsrechtliche Rechtfertigung.....</i>	<i>26</i>
<i>III. Moralische und naturrechtliche Rechtfertigung</i>	<i>29</i>
1. Ausgangspunkt.....	29
2. Anwendbarkeit.....	30
3. Zwischenergebnis.....	36

IV. Utilitaristische Rechtfertigung	37
1. Vorbemerkungen	37
a) Utilitarismus und ökonomische Analyse des Rechts	37
b) „Property Rights“-Theorie	37
c) Kritik und Herangehensweise	39
2. Kernbereich des Markenschutzes	41
a) Unterscheidung und Wiedererkennung von Produkten	41
b) Anreiz zu Investitionen in die Produktqualität	44
c) Schutz der Unterscheidungs- und Zuordnungsfunktion	47
d) Potenzielle Einschränkungen	52
e) Zwischenergebnis	53
3. Weitere Markenfunktionen	55
a) Grundsätzliches zu den erweiterten Markenfunktionen	55
b) Die wesentlichen weiteren Funktionen	56
aa) Investitionsfunktion	56
bb) Kommunikationsfunktion	57
cc) Werbefunktion	58
c) Stellungnahme zur Rechtfertigung des Markenfunktions- schutzes	60
4. Auswirkungen suggestiver Werbung und von Markenimages	63
a) Grundsätzliches zum Markenimage	63
aa) Aufbau von Markenimages	63
bb) Messung von Markenimages	66
cc) Nutzungsmöglichkeiten von Markenimages	67
dd) Weiteres Vorgehen	68
b) Objektive Qualität und Markenimage	68
c) Zusatznutzen von Markenimages	71
aa) Image als Produkteigenschaft	71
bb) Vereinfachung von Entscheidungsprozessen	74
cc) Wettbewerbsanreize	75
d) Wettbewerbsbeeinträchtigungen durch Markenimages	76
aa) Beeinträchtigungen des Preis- und Qualitäts- wettbewerbs	76
bb) Nachteilige Beeinflussung der Verbraucher und ihre Auswirkungen	80
e) Zwischenergebnis	83
5. Implikationen für den Markenschutz	84
a) Schutz des Markenimages und Ausnutzungsschutz im Allgemeinen	84
aa) Anreizgedanke	84
bb) Verwechslungs- und Beeinträchtigungsschutz	86
cc) Ausnutzungsschutz auf Basis der Signalwirkung	89
dd) Ausnutzungsschutz auf Basis des Zusatznutzens	93

ee) Zwischenergebnis	98
b) Schutz gegen Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft.....	98
aa) Ausgangspunkt: Suchkosten und Produktqualität	98
bb) Kritik und Grenzen dieses Ansatzes.....	101
c) Zwischenergebnis	106
V. <i>Geltendes Recht und Konsequenzen</i>	107
1. Grundsatzentscheidung im geltenden Recht.....	107
2. Konsequenzen	110
2. Kap.: Produktähnlichkeit und Markenschutz.....	114
I. <i>Doppelidentitätsschutz</i>	114
1. Doppelidentität bei referierender Markennutzung	114
2. Position des EuGH	116
3. Beurteilung in der deutschen Rechtsprechung.....	119
4. Stellungnahme.....	122
a) Probleme der erweiterten „Funktionenlehre“	122
b) Erfordernis der Benutzung für eigene Produkte.....	126
aa) Wertungsgesichtspunkte.....	126
bb) Systematik und Wortlaut des Gesetzes	128
cc) Sonderfall: Weitervertrieb und Werbung für sonstige Produkte	131
c) Zwischenergebnis	134
II. <i>Verwechslungsschutz</i>	135
1. Begriff und Grenzen der Produktähnlichkeit.....	135
2. Reichweite der Verwechslungsgefahr	137
3. Alleinige Bedeutung objektiver Kriterien	141
4. Zwischenergebnis.....	144
III. <i>Erweiterter Schutz bekannter Marken</i>	145
3. Kap.: Schutz bekannter Marken	146
I. <i>Benutzung und „gedankliche Verknüpfung“</i>	146
1. Rechtsprechung des EuGH	146
2. Rechtsprechung des BGH.....	148

3. Literaturansichten.....	149
a) Weiter Benutzungsbegriff	149
aa) Keine markenmäßige Benutzung erforderlich	149
bb) Verbleibende Beschränkungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	152
b) Enger Benutzungsbegriff	153
c) Einheitlicher Benutzungsbegriff.....	154
4. Stellungnahme.....	155
a) Kein Erfordernis markenmäßiger Benutzung.....	155
b) Benutzung zum Zweck der Produktunterscheidung erforderlich?	156
c) Ausdrückliche gesetzliche Anforderungen an die Benutzung	162
d) Zwischenergebnis	163
 <i>II. Bekanntheit</i>	 163
1. Anforderungen nach den Vorgaben des EuGH	164
2. Kritik und Stellungnahme.....	166
 <i>III. Rechtsprechung zu den weiteren Schutzvoraussetzungen</i>	 168
1. Europäische Rechtsprechung	169
a) Gedankliche Verknüpfung.....	169
b) Ausnutzen von Wertschätzung und Unterscheidungskraft	169
c) Beeinträchtigung der Wertschätzung	174
d) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	176
2. Rechtsprechung in Deutschland.....	177
a) Verwässerungsschutz	177
aa) Ursprünge des Schutzes und Rechtsprechung vor Geltung des MarkenG.....	177
bb) Bedeutung im MarkenG	182
b) Ausnutzen der Wertschätzung	185
aa) Verdeckte Anlehnung bei identischen oder ähnlichen Produkten.....	185
bb) Offene Anlehnung durch Bezugnahme auf fremde Markenprodukte	188
cc) Benutzung eines Zeichens auf nicht ähnlichen Produkten	194
c) Beeinträchtigung der Wertschätzung	202
d) Ausnutzen der Unterscheidungskraft.....	205

IV. Zusammenfassung und Analyse.....	210
1. Grundsätzliche Aussagen zu Verletzungsvarianten und Unlauterkeit.....	210
2. Unklarheiten und Probleme	214
3. Erfordernis einer umfassenden Interessenabwägung	222
a) Grundsätzliches	222
b) Rechtsprechung und Literatur	225
c) Wortlaut und Beweislast	226
d) Methodik der Interessenabwägung.....	232
e) Abgrenzung zum Lauterkeitsrecht.....	234
4. Zwischenergebnis.....	237
4. Kap.: Kriterien für die Abwägung beim Schutz bekannter Marken.....	238
I. Intensität der gedanklichen Verknüpfung	238
1. Ähnlichkeit der Zeichen	239
2. Art und Ähnlichkeit der Produkte.....	243
3. Grad der Bekanntheit, Unterscheidungskraft und Wertschätzung	246
a) Grundsätzliches	246
b) Bekanntheitsgrad	247
4. Wahrnehmung der Marke	248
a) Grundsätzliches	248
b) Größe und Blickfangmäßigkeit der Verwendung	249
c) Weitere Bezugnahmen	253
d) Bedeutung der Wahrnehmungskriterien.....	255
5. Werbung und Absatzwege des Dritten	256
II. Art des Eingriffs	256
1. Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung	257
a) Bedeutung der Wertschätzung oder des Markenimages	257
b) Art der Produkte	261
c) Art der Bezugnahme	265
d) Zusammenfassung und Bedeutung des Kriteriums	266
2. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	267
a) Anforderungen an die Unterscheidungskraft	267
b) Originäre Unterscheidungskraft	269
c) Stärkung und Schwächung der Unterscheidungskraft	274
aa) Allgemeines.....	274

bb) Vergleich zu den typischen Fällen des Merchandising..	277
cc) Bedeutung anderweitiger Assoziationen.....	279
dd) Beurteilung der Schwächung	281
d) Art der Benutzung	287
e) Zwischenergebnis	289
3. Ausnutzen der Unterscheidungskraft	290
4. Zusammenfassung	290
<i>III. Verwechslungsgefahr oder Annahme von Zustimmung</i>	<i>291</i>
1. Anerkennung und Bedeutung weiterer Beziehungen.....	292
2. Kritik hinsichtlich der Annahme jeglicher Beziehungen	295
3. Auslegung	298
a) Vorbemerkungen zur Verwechslungsgefahr	298
b) Verwechslungsgefahr	299
c) Annahme (lizenz-)vertraglicher und sonstiger Beziehungen	300
<i>IV. Absichten des Markennutzers</i>	<i>304</i>
<i>V. Unzulässige Beeinflussung</i>	<i>307</i>
<i>VI. Nachahmungsgefahr.....</i>	<i>308</i>
1. Allgemeine Bedeutung	309
2. Berücksichtigungsfähigkeit als Unlauterkeitskriterium	310
<i>VII. Grad der Behinderung.....</i>	<i>312</i>
1. Bestehen eines Konkurrenzverhältnisses	312
2. Exklusivitätsvereinbarungen des Markeninhabers.....	315
3. Art der Nutzung	316
4. Umfang und Häufigkeit der Markennutzung	317
<i>VIII. Markttransparenz und Handeln zu Werbezwecken.....</i>	<i>318</i>
1. Zweck der markenrechtlichen Schranken und vergleichender Werbung.....	318
2. Zweckbezogene Grenzen der ausdrücklichen Regelungen	322
3. Bedeutung für die Unlauterkeitsprüfung	325
<i>IX. Kein Wettbewerbsausschluss</i>	<i>329</i>
<i>X. Eigene Leistung des Dritten.....</i>	<i>334</i>

1. Grundsätzliches	334
2. Leistungsgedanke und Konsequenzen für die Abwägung	336
<i>XI. Darstellung eines eigenen Angebots</i>	<i>341</i>
<i>XII. Förderung des Produktabsatzes des Markeninhabers</i>	<i>345</i>
<i>XIII. Anerkannte Rechtfertigungsgründe</i>	<i>346</i>
<i>XIV. Zusammenfassung</i>	<i>349</i>
5. Kap.: Kontrollüberlegungen und Zusammenfassung	351
<i>I. Grundsätzliches.....</i>	<i>351</i>
<i>II. Lösung der Beispielfälle</i>	<i>352</i>
1. Beispielfall 1a.....	352
2. Beispielfall 1b	354
3. Beispielfälle 2a und 2b	355
4. Beispielfall 3	358
5. Beispielfall 4	359
Fazit und Ausblick	363
Literaturverzeichnis	367
Sachregister	387

Abkürzungsverzeichnis

Neben den unten angegebenen Abkürzungen werden nur solche nach Duden, Die deutsche Rechtschreibung, herausgegeben von der Dudenredaktion, 25. Aufl., Mannheim u.a. 2009, verwendet.

a.A.	anderer Ansicht
a.a.O.	am angegebenen Ort
a.E.	am Ende
a.F.	alte Fassung
AcP	Archiv für die civilistische Praxis (Zeitschr.)
ABl.	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
allg.	allgemein(er)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
ähnl.	ähnlich
Beschl.	Beschluss
BGH	Bundesgerichtshof
Bsp(e).	Beispiel(e)
BT-Drucks.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
CaS	Causa Sport (Zeitschr.)
Darst.	Darstellung
ders.	derselbe
dies.	dieselbe(n)
EG	Europäische Gemeinschaft
EuG	Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGRZ	Europäische Grundrechte-Zeitschrift (Zeitschr.)
EUV	Vertrag über die Europäische Union (in der Fassung von Lissabon 2008)
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschr.)
f.	folgende(r)
ff.	fortfolgende
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
Journ.	Journal
GA/Gain	Generalanwalt/Generalanwältin
GeschmMG	Geschmacksmustergesetz

GG	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland von 1949
GRCh.	Grundrechtecharta
grdl.	grundlegend
grds.	grundsätzlich
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschr.)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Zeitschr.)
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Rechtsprechungsreport (Zeitschr.)
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
Hrsg.	Herausgeber
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law (Zeitschr.)
IP	Intellectual Property
JuS	Juristische Schulung (Zeitschr.)
JZ	Juristen-Zeitung (Zeitschr.)
i.d.S.	in diesem Sinne
insbes.	insbesondere
i.R.d.	im Rahmen der/des
i.S.v.	im Sinne von
i.V.	in Verbindung
i.Ü.	im Übrigen
Kap.	Kapitel
krit.	kritisch
KUG	Kunsturhebergesetz
K&R	Kommunikation und Recht (Zeitschr.)
LG	Landesgericht
lit.	littera
MA	Der Markenartikel (Zeitschr.)
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht (Zeitschr.)
MarkenRRL	Richtlinie 2008/95/EG vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Zeitschr.)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb (Zeitschr.)
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
m.z.w.N.	mit zahlreichen weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschr.)
NJW-RR	Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungsreport Zivilrecht (Zeitschr.)
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Zeitschr.)
Nr.	Nummer
OGH	Oberster Gerichtshof der Republik Österreich
OLG	Oberlandesgericht
OlympSchG	Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen
Rev.	Review
RG	Reichsgericht
RGZ	Amtliche Sammlung des Reichsgerichts in Zivilsachen
RL	Richtlinie

Rspr.	Rechtsprechung
RStV	Rundfunkstaatsvertrag
Rz.	Randziffer
S.	Seite
Slg.	Sammlung
SpuRT	Zeitschrift für Sport und Recht (Zeitschr.)
st. Rspr.	ständige Rechtsprechung
u.a.	und andere/unter anderem
UAbs.	Unterabsatz
UGP-RL	Richtlinie 2005/29/EG vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken
UrhG	Urhebergesetz
Urt.	Urteil
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (aktuelle Fassung oder jeweils Jahresangabe)
v.	von/vom
v.a.	vor allem
vgl.	vergleiche
WerbeRL	Richtlinie 2006/114/EG vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschr.)
WZG	Warenzeichengesetz von 1936
z.B.	zum Beispiel
ZHR	Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (Zeitschr.)
z.T.	zum Teil
zust.	zustimmend

Einführung

I. Gegenstand der Arbeit

1. Bedeutung von Marken

Marken sind schon lange nicht mehr aus dem Werbealltag wegzudenken: Bei jeder Gelegenheit des Lebens begegnet uns heute Markenwerbung in verschiedenen Formen und in sämtlichen Medien. So kennen bereits Dreis- bis Sechsjährige die Markenlogos von *McDonald's* zu 72 % oder von *Leg- go*, *Milka* und *nutella* zu je 61, 53 und 50 %¹. Die Werbemöglichkeiten unter Nutzung vor allem bekannter Marken sind beinahe unbegrenzt, wo- bei neben der nach wie vor bedeutendsten Werbeform im Fernsehen die Werbung im Internet stetig an Bedeutung gewinnt². Der richtige Einsatz im Marketingmix kann erhebliche Vorteile für den Absatz etablierter und neuer Produkte bedeuten. So werden laut einer *Harvard*-Studie rund 75 % der Kaufentscheidungen durch das Image beeinflusst und Unternehmen mit einem sehr guten Ruf haben klare Vorteile bei der Absatzmenge und beim Preis ihrer Produkte³.

Dementsprechend investieren Markeninhaber viel in den Aufbau ihrer Marke. Eindrucksvoll sind die Zahlen zu den Werbeausgaben der Pkw- Hersteller allein in Deutschland, wonach die 26 erhobenen Markeninhaber im Jahr 2008 insgesamt 1,75 Milliarden Euro für Werbung ausgaben, wo- bei Spitzenreiter VW stolze 214,128 Millionen Euro investierte⁴. Fast schon astronomische Dimensionen erreichen die weltweiten Werbeausgaben, die im Jahr 2011 mit einer Steigerung zum Vorjahr von 7,3 % bei 498 Milliarden USD und im ersten Quartal 2012 mit einer weiteren Steigerung

¹ Siehe *Esch* Markenführung S. 5 ff.

² So betrug im Jahr 2010 der Anteil der Ausgaben für Online-Werbung in Deutschland 29 %, siehe <http://www.online-marketing-blog.eu/2011/12/deutschland-bei-online-marke-ting-ausgaben-auf-platz-3/> (zuletzt abgerufen: 29.06.2013); zur Bedeutung der Internet- werbung vgl. auch *Esch* Markenführung S. 293 f.

³ Zitiert nach *Buß/Fink-Heuberger* Image-Management S. 38.

⁴ So die Ergebnisse einer von *BrandControl* durchgeführten Studie, abrufbar unter <http://www.marke41.de/content/effizienz-und-verschwendung-der-autowerbung> (zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

zum Vorjahresquartal von 3,1 % bereits bei 128 Milliarden USD lagen⁵. Außerdem verkörpern viele Marken erhebliche Werte. Dies wird anhand der von den Marktforschungsinstituten *Millward Brown* und *Interbrand* jährlich herausgegebenen Listen der wertvollsten Marken der Welt deutlich, wonach aktuell auf dem ersten Platz *Apple* bzw. *Coca Cola*⁶ mit einem errechneten Markenwert von 182,95 Milliarden USD⁷ bzw. 77,839 Milliarden USD⁸ liegen.

Es ist daher nicht überraschend, dass Markeninhaber möglichst jede Nutzungsmöglichkeit ihrer Marke kontrollieren wollen, während Dritte⁹ an den positiven Wirkungen teilzuhaben versuchen. In dieser Arbeit soll es um den Schutz gehen, den § 14 MarkenG dagegen für Marken bietet, die im Sinne des § 4 MarkenG geschützt sind.

2. Markennutzung für Produkte

§ 14 Abs. 2 MarkenG stellt auf eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen ab, im Folgenden zusammengefasst als „Produkte“. An dieser Stelle soll erörtert werden, was unter der Benutzung einer fremden Marke selbst oder eines damit identischen oder ähnlichen Zeichens für Produkte allgemein zu verstehen ist. Es soll hingegen nicht um weitere Anforderungen an die Benutzung gehen, die lange unter dem Stichwort „markenmäßige Benutzung“ diskutiert wurden¹⁰. Im Übrigen ist noch darauf hinzuweisen, dass in dieser Arbeit die Termini „Markennutzung“ und „Zeichenverwendung“ grundsätzlich synonym gebraucht werden. Sofern der Unterschied zwischen der Marke selbst und einem identischen oder ähnlichen Zeichen

⁵ Dies gibt das anerkannte Informations- und Medienunternehmen *Nielsen* an, siehe <http://nielsen.com/de/de/insights/presseseite/2012/nielsen-weltweite-werbeausgaben-steigerten-sich-in-2011-um-7-komma-3-prozent.html> und <http://www.nielsen.com/de/de/insights/presseseite/2012/Nielsen-NGA-Q2-2012.html> (je zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

⁶ Die unterschiedlichen Werte und Platzierungen ergeben sich dabei aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Trotz der damit verbundenen Ungenauigkeit werden die beachtlichen Dimensionen der Markenwerte deutlich.

⁷ Die Liste der 2012 weltweit wertvollsten Marken von *Millward Brown* ist abrufbar unter http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf (zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

⁸ Die Liste der 2012 weltweit wertvollsten Marken von *Interbrand* ist abrufbar unter <http://www.interbrand.com/de/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012.aspx> (zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

⁹ Mit einem „Dritten“ ist im Folgenden jeder gemeint, der nicht Inhaber des Markenrechts ist oder von diesem, v.a. als Lizenznehmer, zur Markennutzung autorisiert wurde; vgl. i.d.S. *Büscher/Dittmer/Schiwy* § 14 MarkenG Rz. 103, 104 ff.

¹⁰ Vgl. zu diesem Begriff z.B. *Schulz* Relevante Benutzungshandlung S. 246 f.; *Eichhammer* Markenmäßige Benutzung S. 7 f.

von Bedeutung ist, wird diese Differenzierung im jeweiligen Kontext deutlich.

Unter einer allgemeinen Benutzung für Produkte kann jede Benutzung verstanden werden, bei welcher der angesprochene Verkehr irgendeine gedankliche Beziehung zwischen dem benutzten Zeichen und konkreten Produkten herstellt. Eine solche Benutzung der Marke oder eines Zeichens ist vor allem in den in § 14 Abs. 3 MarkenG genannten Fällen gegeben, zum Beispiel in der Werbung¹¹. Es genügt also, wenn der Dritte durch irgendeine Verwendung des in Rede stehenden Zeichens erkennbar für ein Produkt in irgendeiner Form wirbt, was sowohl mündlich, schriftlich, durch Abbildungen oder TV-Werbespots oder im Internet, beispielsweise durch Einblendung von Werbebannern, geschehen kann. Eine körperliche Verbindung mit dem konkreten Produkt ist nicht erforderlich¹². In aller Regel wird bei der Benutzung in der Werbung das konkret beworbene Produkt sichtbar. Anknüpfungspunkt können deshalb auch mehrere Produkte, etwa auch ein sichtbares Originalprodukt des Markeninhabers, sein. Besteht eine körperliche Verbindung zu einem Produkt, so ergibt sich eine gedankliche Zuordnung zu diesem, was unabhängig davon gilt, ob dies im Einzelfall als Herkunftshinweis, Dekoration oder anders verstanden wird. Demnach genügt es auch, wenn der Dritte eine Bezeichnung zur Beschreibung eines Produktes oder als Gattungsbegriff zur Verdeutlichung bestimmter Produkteigenschaften verwendet, weil die Marke zum Synonym für die Produktgattung geworden ist¹³. Im Einzelfall ist zudem nach der Verkehrsauffassung zu differenzieren, ob die Benutzung sich nur auf einen Bestandteil der Ware oder auf die Verpackung selbst bezieht¹⁴.

Es kommen aber solche Fälle nicht in Betracht, in denen ein konkretes Produkt nicht erkennbar ist. Dies ist der Fall bei der bloßen Registrierung eines Kennzeichens als Domainname oder bei der Nutzung für eine leere Webseite, die noch ausgebaut werden soll¹⁵. Anders kann dies sein, wenn aufgrund sonstiger Umstände außerhalb des Internets, vor allem der geschäftlichen Tätigkeit des Handelnden, klar ist, für welche Produkte die Webseite benutzt werden soll¹⁶. Werden hingegen auf einer Webseite, die in der Domain die in Rede stehende Bezeichnung enthält, bestimmte Pro-

¹¹ Siehe *EuGH* Slg. 2010, I-2417, Rz. 61 = GRUR 2010, 445 – *Google*.

¹² *EuGH* Slg. 2007, I-7041, Rz. 23 = GRUR 2007, 971 – *Céline*.

¹³ Ein bekanntes Bsp. ist die Marke *Tempo*.

¹⁴ Vgl. ausführlich zu den genannten und weiteren Zweifelsfällen *Ingerl/Rohnke* § 14 Rz. 175 unter Verweis auf § 26 Rz. 59 ff. m.w.N.

¹⁵ Vgl. zur bloßen Registrierung *Ingerl/Rohnke* § 14 Rz. 112 ff.; die dort genannte Ausnahme, wonach bei bestimmten Marken jede potenzielle Nutzung erfasst werden könnte, wird in der Regel mangels Rechtsverletzung nicht weiterführen, weil der günstigste Fall zugunsten des Nutzers zu unterstellen wäre.

¹⁶ Siehe *Eichhammer* Markenmäßige Benutzung S. 22 m.w.N.

dukte angeboten, kann aus Sicht des Verkehrs nur eine Benutzung für sämtliche angebotenen Produkte vorliegen¹⁷. Dies gilt auch dann, wenn das Angebot nur über einen weiteren Link auf der Webseite zu erreichen ist¹⁸, insbesondere bei Unterlegung des in Rede stehenden Zeichens selbst mit einem „Surface-Link“ oder „Deep-Link“. Werden auf der Webseite keine Produkte angeboten, kommt nur eine Informationsdienstleistung als Anknüpfungspunkt in Betracht. Bei der Verwendung von Advertising-Keywords¹⁹ steht ebenso wie bei Metatags²⁰ nicht das Problem des Produktbezugs im Vordergrund, da in ersterem Fall die eingeblendete Keyword-Werbung entweder das beworbene Produkt sichtbar macht oder auf eine Webseite des Dritten verweist²¹ und da in letzterem Fall die Webseite des Dritten in den Suchergebnissen auftaucht. Fraglich ist vielmehr die Sichtbarkeit des Zeichens, da aufgrund der technischen Vorgänge das tatsächlich registrierte oder codierte Schlagwort nicht sichtbar wird. Überzeugend ist hierbei aber die Annahme, dass durch die Eingabe des entsprechenden Suchwortes sowie aufgrund der Kenntnisse des Verkehrs über gewisse technische Zusammenhänge zwischen der Eingabe und dem Ergebnis eine ausreichende gedankliche Verbindung entsteht²². Mittlerweile hat die Rechtsprechung in der Verwendung von Metatags und Keywords eine markenrechtlich relevante Benutzung gesehen, ohne dass die sinnliche Wahrnehmbarkeit entgegenstand²³.

¹⁷ Siehe z.B. *BGH* MarkenR 2011, 269, Rz. 19 – *Sedo*; dies gilt auch für das „Framing“ oder „Inline-Linking“, bei dem durch technische Maßnahmen die optische Einbeziehung fremder Webseiteninhalte in den eigenen Internetauftritt erfolgt, was etwa Videos, Abbildungen oder Texte sein können; auch hier liegt eine Benutzung des so sichtbar gemachten Zeichens für die konkret beworbenen Produkte vor.

¹⁸ Siehe *BGH* MarkenR 2011, 269, Rz. 19 – *Sedo*; dies gilt auch bei einer automatischen Weiterverlinkung, solange hier konkrete Produkte angeboten werden. Der Zusammenhang zwischen verwendetem Zeichen und Produkt könnte dann allenfalls durch den abweichenden Domainnamen ausgeschlossen sein.

¹⁹ Hierbei wird ein Schlagwort, das auch eine fremde Marke sein kann, aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen einem Suchmaschinenbetreiber, v.a. *Google*, und einem Dritten, in einer Suchmaschine registriert, sodass bei dessen Eingabe durch einen Internetnutzer am Seitenrand eine Werbeeinblendung gezeigt wird; näher hierzu *Ingerl/Rohnke* Nach § 15 Rz. 194.

²⁰ Metatags sind Informationen, welche im HTML-Text einer Webseite integriert sind, damit die Webseite über die Suchalgorithmen der Suchmaschinen in den Suchergebnissen des Internetnutzers angezeigt wird; näher hierzu *Ingerl/Rohnke* Nach § 15 Rz. 190.

²¹ Vgl. hierzu auch *Haberstumpf* MarkenR 2011, 429, 437.

²² Vgl. z.B. *Holtkotte* Suchmaschinen S. 94 f.; *Ullmann* GRUR 2007, 633, 636; *Illmer* WRP 2007, 399, 400 f.; *Eichhammer* Markenmäßige Benutzung S. 26 f. m.w.N.; *Ingerl/Rohnke* Nach § 15 Rz. 190 ff. m.w.N.; *Ohly* GRUR 2009, 709, 713; *Haberstumpf* MarkenR 2011, 429, 436 f.

²³ Zu Keywords z.B.: *EuGH* Slg. 2010, I-2417, Rz. 69 ff. = GRUR 2010, 445 – *Google*; *BGH* MarkenR 2011, 423, Rz. 25 ff. – *impuls* 2; zu Metatags: *BGH* GRUR 2007,

Wird ein Zeichen als Unternehmenskennzeichen, also als Name, Firma, besondere Bezeichnung oder Geschäftsabzeichen eines Unternehmens, so in einer Werbemaßnahme oder sonst in einer Ankündigung benutzt, dass der angesprochene Verkehr ohne größere gedankliche Anstrengung eine Verknüpfung zwischen der Bezeichnung und den (nicht ausdrücklich genannten) Produkten dieses Unternehmens herstellt, kann man sämtliche von dem Unternehmen angebotenen Produkte als Bezugspunkt nehmen. Etwas anderes kann sich aus den Umständen ergeben, wenn etwa aufgrund der Anbringung auf der Ware klar ist, dass es nur um bestimmte Produkte geht. Bei der Verwendung als Werktitel kommt der konkrete Gegenstand der Bezeichnung, etwa ein Buch oder eine Zeitschrift, in Betracht, während eine rein redaktionelle Nennung in aller Regel keine gedankliche Verbindung zu dem Werk selbst hervorruft, sondern allenfalls bei einer Bezugnahme auf irgendwelche Produkte im Text.

3. Anlehnung

Die hier interessierenden Fälle sind zudem dadurch gekennzeichnet, dass die Marke mit dem Zweck der *Anlehnung* benutzt wird. Es soll mithin um die Fälle gehen, in denen mit der Benutzung der Marke *primär* ein positiver werblicher Effekt für den Nutzer verbunden ist. Ein anlehnender Effekt wohnt zwar in gewisser Weise jeder Nutzung einer fremden Marke inne, selbst wenn diese zu rein satirischen oder kritischen Zwecken eingesetzt wird, weil die Marke als Gegenstand der Satire oder Kritik zumindest deshalb bewusst gewählt wird, um ein möglichst großes Publikum anzusprechen und sich abzugrenzen oder abzuheben²⁴. Es soll aber um Fälle gehen, in denen gerade die Auswirkungen verkaufsfördernder Assoziationen oder eines Aufmerksamkeitseffektes im Vordergrund stehen, ohne dass durch diese Eingrenzung gesetzliche Regelungen ausgeklammert werden sollen, die an eine beeinträchtigende Auswirkung solcher Nutzungen anknüpfen. Es sollen aber vor allem Produkt- und Markenkritik sowie reine Markenverunglimpfungen nicht behandelt werden. Zudem soll kritisierende vergleichende Werbung nicht erfasst sein, weil hierbei durch den Vergleich gerade die Vorteile des eigenen im Vergleich zum Konkurrenzprodukt herausgestellt werden sollen²⁵.

65, Rz. 17 – *Impuls*; ausdrücklich für eine Gleichstellung beider Fälle *OLG Braunschweig* MarkenR 2011, 43, 45 – *Adword-Anzeigen*.

²⁴ I.d.S. zur vergleichenden Werbung *Aigner* RL zur vergleichenden Werbung S. 152 f.

²⁵ Ähnl. die Abgrenzung von Rufausbeutung und kritisierender vergleichender Werbung bei *Redant* Ausbeutung des guten Rufes S. 167 f.; ein Beispielfall ist etwa die Entscheidung *BGH GRUR* 2010, 161 – *Gib mal Zeitung*, in der es um die scherzhafte Gegenüberstellung von Inhalt und Niveau zweier Tageszeitungen ging; trotz der großen

4. Keine Ähnlichkeit der Produkte

Eine wesentliche Beschränkung soll in dieser Arbeit dahin gehend bestehen, dass es um Nutzungen der Marke oder des Zeichens in einer Werbemaßnahme für sowie die Anbringung auf Produkten geht, die nicht denjenigen ähnlich sind, für die der Markeninhaber Schutz genießt. Zum Zwecke der einfachen Eingrenzung des Themas sollen unter nicht ähnlichen Produkten im Folgenden solche verstanden werden, die im Wesentlichen nach ihren objektiven Eigenschaften und ihrem primären Verwendungszweck nicht ähnlich sind, so in der Werbung eines Automobilherstellers, in der auf die Marke eines Sportartikelherstellers Bezug genommen wird. Auf eine genaue Abgrenzung kommt es an dieser Stelle noch nicht an²⁶.

Klar werden soll zunächst nur, dass es nicht um Anlehnungen in Konkurrenzsituationen oder bei technisch oder sonst objektiv verwandten Produkten geht. Größere Bedeutung mögen zwar solche Fälle haben, vor allem wegen der Diskussion um die „Markenfunktionen“ bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wegen des in den letzten Jahren stark diskutierten Keyword-Advertisings oder der vergleichenden Werbung, die in § 6 UWG eine Spezialregelung erhalten hat. Der Bereich fehlender Produktähnlichkeit ist aber gerade in Ermangelung solcher Spezialregelungen oder von Konkurrenzverhältnissen interessant und wird nur ansatzweise unmittelbar von den markenrechtlichen Schrankenregelungen erfasst. Außerdem erfordert die Beurteilung der Nutzung einer fremden Marke für solche Produkte eine sorgfältigere Analyse der Auswirkungen und eine genauere Herausarbeitung der beteiligten Interessen. Natürlich können die oben genannten Konstellationen und speziellen Regelungen im Bereich identischer oder ähnlicher Produkte bei der Untersuchung nicht vollständig ausgeklammert werden, sondern sind für bestimmte Aspekte vergleichend heranzuziehen, weil sich daraus Anhaltspunkte und Wertungen ergeben können.

5. Problemschwerpunkte und Beispielfälle

Die Möglichkeiten, eine fremde Marke für nicht ähnliche Produkte auszunutzen, sind sehr vielfältig. Dabei ist aus Sicht des Dritten letztlich jede Nutzungsmöglichkeit ebenso wie für den Markeninhaber interessant. Für diesen kommt zunächst die Geschäftserweiterung durch einheitliche Anbringung der Marke auf verschiedenen Produkten in Betracht. Dabei kann es sich um Produkte handeln, die noch relativ ähnlich sind, wie Bekleidung im Verhältnis zu Handtaschen, Gürteln oder Schuhen. Unter bekannten

Bekanntheit des Konkurrenten ging es dabei primär um die Herausstellung und Differenzierung anhand der eigenen Inhalte des Werbenden.

²⁶ Vgl. zum Begriff der Produktähnlichkeit bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Kap. 2, II. (S. 135 ff.).

Marken, wie *Cartier*, *Dior*, *Joop!*, *HUGO BOSS* oder *Davidoff* werden aber auch ganz unterschiedliche Produkte angeboten, wie Kleidung, Zigaretten, Parfüms, Uhren und Alkoholika²⁷. Gerade bei Inhabern bekannter Bekleidungsmarken²⁸ ist die Erweiterung des Produktsortiments auf Parfümeriewaren, Kosmetik- oder Hygieneprodukte, (Sonnen-)Brillen und Uhren typisch. Hierbei steht die Nutzung eines gemeinsamen Markenimages im Vordergrund, sodass die Herstellung oft von selbstständigen Unternehmen übernommen und die Produkte mit der Lizenz des Markeninhabers vertrieben werden²⁹.

Diese Fälle lassen sich schwer vom sogenannten Merchandising abgrenzen. Der juristischen Definition hierzu folgend geht es dabei allgemein um die wirtschaftliche Sekundärverwertung populärer Erscheinungen, wie Filmcharaktere, Serien, Filme oder berühmte Personen, zur Vermarktung von entsprechend verzierten Produkten außerhalb des eigentlichen Tätigkeitsbereiches³⁰. Im vorliegenden Kontext geht es insofern darum, durch die in der Regel identische Nutzung der Marke, die für bestimmte Produkte Schutz genießt, eine Verbindung zu Erfolgen auf diesem Markt herzustellen. Im Folgenden sind diese Fälle mit „Merchandising“ gemeint, sofern sich nicht aus dem konkreten Kontext etwas Abweichendes ergibt.

Dies kommt etwa in Betracht bei der Verwendung des *Opel*-Blitzes auf Miniaturmodellen von Kraftfahrzeugen oder der nostalgischen, für Brausepulver bekannten Marke *Ahoj-Brause* auf einem T-Shirt. Von den oben genannten Fällen unterscheiden sich diese darin, dass es bei Merchandising-Produkten allein oder im Wesentlichen nur um die Anziehungskraft geht, die aus einer emotionalen und irrationalen Wertschätzung folgt, nicht aus Qualitätsvorstellungen³¹. Es geht also darum, ob die Produkte einen

²⁷ Siehe z.B. *Hätty* Handbuch Markenartikel I S. 561, 571; *Binder* Moderne Markenführung S. 523, 535 f.; *Esch* Markenführung S. 443 ff.; für weitere Bsp. siehe schon *Völp* GRUR 1985, 843, 846; *Jackermeier* FS Klaka S. 160, 161; dies erkennt auch die Rspr., vgl. etwa *OLG Köln* GRUR 2003, 243, 244 – *Tosca/Tosca Blu*.

²⁸ Auch Hersteller von Autos der Spitzenklasse bieten z.B. Sonnenbrillen an, *Bous* GRUR 2002, 19, 23.

²⁹ Hierzu und zu weiteren Bspen. und Nachweisen z.B. *Binder* Moderne Markenführung S. 523, 525 f.; *Esch* Markenführung S. 439 ff.; *Böll* Merchandising und Licensing S. 36 f.; siehe auch *Prüfer-Kruse* Interessenschwerpunkte S. 147 am Bsp. des Unternehmens *Coty Inc.*

³⁰ Ausführl. zum Begriffsverständnis des Merchandisings *Schertz* ZUM 2003, 631 f.; zust. *BPatG* GRUR 2006, 333, 337 – *Porträtfoto Marlene Dietrich*; siehe auch *Lerach* Kennzeichenschutz für Veranstaltungen S. 20 m.w.N.; *Prüfer-Kruse* Interessenschwerpunkte S. 148 f.; *Meyer* Character Merchandising S. 8 f.

³¹ Vgl. *Schertz* ZUM 2003, 631, 632, der dies als gemeinsames Merkmal aller Merchandising-Formen sieht; siehe auch *Pfaff/Osterrieth/Büchner* Lizenzverträge Rz. 1140; zust. *Lerach* Kennzeichenschutz für Veranstaltungen S. 21; ähnl., aber etwas zurückhaltender *Ruijsenaars* GRUR Int. 1994, 309, 311.

nennenswerten Eigenwert oder eigenständigen Charakter haben oder ob dies nicht der Fall ist³². Die Übergänge sind hierbei aber ebenso wie im Verhältnis zur Anbringung bekannter Marken auf Produkten, die als bloßes Werbemittel dienen, oft fließend³³ und die Differenzierung des Verkehrsverständnisses bei der Verwertung von Marken auf nicht ähnlichen Produkten ist schwieriger als bei der Verwertung von Veranstaltungsbezeichnungen oder Charakteren, sodass die Verortung und die rechtliche Relevanz dieser Differenzierung im Laufe der Arbeit zu klären sind.

Überdies gibt es viele Fallkonstellationen, in denen es angesichts der konkret betroffenen Produkte und Images weniger um die Ausnutzung eines positiv wirkenden Markenimages, sondern um einen zusätzlichen Aufmerksamkeitseffekt geht. Ein solcher ist ebenfalls in vielen Situationen erstrebenswert für Dritte, die ihre Abnehmer einfacher und effektiver ansprechen und deren Aufmerksamkeit auf ihr eigenes Produkt lenken wollen. Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen Markeninhaber bereits derartige Ausnutzungen verhindern können.

Erfasst werden sollen bei alledem sowohl Fälle, bei denen die Nutzung markenmäßig erfolgt³⁴, also vereinfacht gesagt als Herkunftshinweis für die Produkte des Dritten, als auch solche, bei denen das Zeichen primär mit den Originalprodukten des Markeninhabers in Verbindung gebracht wird. Nimmt die Markennutzung in letzterem Sinne zutreffend und deutlich Bezug auf den Zusammenhang der Marke zu den Originalprodukten des Markeninhabers, kann auch von „referierender“ Markennutzung gesprochen werden. Die Abgrenzung zu anderen Benutzungsverständnissen ist aber schwer, weil etwa auch die Anbringung einer Marke auf einem Drittprodukt zum Zweck der Parodie oder Kritik als Bezugnahme auf Originalprodukte³⁵ verstanden werden kann, während ein Teil des Verkehrs möglicherweise von einem Werbegag des Markeninhabers selbst oder von dem Vertrieb eines eigenständigen Produkts durch diesen ausgeht.

³² Sie zu dieser Unterscheidung *Freitag* Kommerzialisierung S. 130; *Schertz* Merchandising Rz. 43 f.; *ders.* ZUM 2003, 631, 634; *Lerach* Kennzeichenschutz für Veranstaltungen S. 21 f., 141 f.

³³ I.d.S. auch schon die Feststellung von *Völp* GRUR 1985, 843, 849 zur Verwendung bekannter Marken auf nicht ähnlichen Produkten im Hinblick auf die Frage, ob die Marke als bloße Dekoration oder als Herkunftshinweis verstanden wird.

³⁴ Die Abgrenzung zur nicht markenmäßigen Benutzung ist oft schwer und hängt stets von den konkreten Umständen ab, dazu *Ingerl/Rohnke* § 14 Rz. 128 ff., 158 ff., 165 ff.

³⁵ Bspe. für solche Fälle finden sich bei *Ohly* FS Loschelder S. 265, 274 f., wonach etwa die Verwendung einer fremden Marke auf einem T-Shirt als Anlass für eine Produktkritik oder die Nutzung eines Markennamens in einem parodierenden Spruch auf einer Postkarte referierend Bezug auf den richtigen Markeninhaber nimmt; ist die Marke auch für diese Produkte geschützt, kann § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einschlägig sein.

Trotzdem soll hier eine bestimmte Art der referierenden Markennutzung hervorgehoben werden, die von größerem Interesse ist. Dabei wird ein fremdes Markenprodukt mitsamt Marke in der Werbemaßnahme eines Dritten abgebildet, beispielsweise in einem TV- oder Internetwerbespot oder im Rahmen einer Abbildung. Exemplarisch für diese Fallgruppe steht die *Rolls Royce*-Entscheidung des *BGH* aus den 1980er Jahren, die damals auf Basis von § 1 UWG 1909 erging³⁶. In einer Werbeanzeige für den Whiskey *Jim Beam* wurde ohne Zustimmung der Firma *Rolls Royce* die Vorderansicht eines *Rolls Royce* einschließlich der charakteristischen Kühlerpartie, Kühlerfigur und des „RR“-Emblems abgebildet, während auf den Kotflügeln des Fahrzeugs zwei Männer beim Kartenspiel saßen und im Vordergrund eine Flasche des Whiskeys mit zwei gefüllten Gläsern abgebildet war. Der *BGH* verbot die Benutzung der Marke *Rolls Royce*, weil der gute Ruf der Waren oder Leistungen eines Mitbewerbers als „Vorspann für die eigene Werbung“ ausgenutzt worden sei³⁷. Erlaubt sei demnach nur eine „beiläufige und ohne sich aufdrängende Beziehung zur Werbeaussage“ erfolgende Verwendung.

Schon an diesem letzten Hinweis wird deutlich, dass die Bandbreite verschiedener, möglicherweise unzulässiger Ausnutzungskonstellationen sehr groß ist. Für weitere, weitaus weniger offensichtliche Beispiele bedarf es nicht eines allzu großen Maßes an Fantasie. Diese betreffen nicht nur Werbeszenen, die im öffentlichen Raum, Geschäften oder Cafés spielen. Die Probleme für den Werbenden beginnen bereits bei der Frage, welche Kleidung Darsteller in der Werbung tragen oder welche Alltagsgegenstände sie benutzen, um die Werbeszene realistisch zu gestalten oder die Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten oder Vorteile des beworbenen Produkts zu vermitteln. Natürlich sind viele dieser Fälle unproblematisch und somit hier nicht von besonderem Interesse. Teilweise ist es für den Inhaber sogar wünschenswert, wenn seine Marke in bestimmten Zusammenhängen sichtbar ist. Hierzu braucht man nur an die Aufmerksamkeitswerbung durch Produktplatzierungen in Filmen oder Serien oder Sponsoring von Sportveranstaltungen und Sportlern zu denken, wofür die Markeninhaber teils viel Geld zahlen. In anderen Zusammenhängen hingegen ist es dem Markeninhaber ein Dorn im Auge, weil er meint, ein Dritter profitiere in unlauterer Weise von seinem Ruf. Dies kann auch in Form von Gewinnspielen³⁸

³⁶ *BGH* GRUR 1983, 247 – *Rolls Royce*.

³⁷ *BGH* GRUR 1983, 247, 248 – *Rolls Royce*.

³⁸ Vgl. z.B. *BGH* GRUR 2006, 329 – *Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem*; zur lauterkeitsrechtlichen Bewertung von Gewinnspielen mit Tickets für Fußballveranstaltungen siehe *Heermann* GRUR-RR 2012, 313 ff.

oder Fußball-Sammelbildern³⁹ auftreten, die sich vor allem im zeitlichen Zusammenhang mit Großveranstaltungen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft mehren.

Abschließend sollen nun einige Beispielfälle gebildet werden, die teilweise tatsächlichen Fällen nachgebildet sind und die sich grob in vier verschiedene Konstellationen unterteilen lassen, wobei für die beiden ersten Konstellationen jeweils zwei Fälle mit gewissen Gemeinsamkeiten, aber auch deutlichen Unterschieden gewählt wurden. Auf diese Beispiele soll im Verlauf der Arbeit wiederholt Bezug genommen werden, um einzelne Aspekte anschaulich zu machen. Zudem sollen die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im letzten Kapitel anhand dieser Fälle zusammengefasst, verdeutlicht und überprüft werden.

Beispielfall 1a: Ein Unternehmen lässt eine Marke, die für ein neuartiges Getränk deutschlandweit sehr bekannt ist und sich besonders an trendbewusste junge Menschen wendet, großflächig auf günstig hergestellten T-Shirts anbringen, wobei gleichzeitig an der Krageninnenseite und an der Seitennaht die Marke dieses nicht bekannten Unternehmens als Hersteller dieses Bekleidungsproduktes angebracht ist. Die T-Shirts werden in großer Stückzahl produziert und zu einem im Verhältnis zu der geringen Produktqualität überhöhten Preis angeboten. Der Markeninhaber vertreibt seinerseits ähnlich aufgemachte Produkte zu Preisen, die im Verhältnis zur jeweiligen Produktqualität noch höher sind. Es handelt sich dabei um ein großes Sortiment weiterer Produkte, zum Beispiel Schirmmützen, Tassen, Handtücher und Schlüsselanhänger.

Beispielfall 1b: Ein Unternehmen bietet Parfüms in eigens kreierten Flakons an, die ohne einen sonstigen Herstellerhinweis mit Bezeichnungen versehen sind, die den bekannten Marken verschiedener Modehersteller ähnlich sind, wobei zu unterstellen ist, dass diese noch nicht für Parfüms geschützt sind. Die angebotenen Parfüms weisen eine überdurchschnittliche Qualität auf und werden in recht aufwendigen Werbekampagnen entsprechend dem Image der bekannten Modemarken, vor allem Luxus, Eleganz und Sportlichkeit, beworben.

Beispielfall 2a: Ein Whiskeyhersteller preist in einer Print- und TV-Werbekampagne seinen qualitativ wie preislich deutlich über dem durchschnittlich im Einzelhandel verkauften Whiskey liegendes Produkt mit dem Slogan „Der Rolls Royce unter den Whiskeys“ an. Die Werbung und

³⁹ So z.B. in dem Fall *Trebor Bassett v. The Football Association* [1997] FSR 211, in dem der *High Court* den Verkauf von Produkten zusammen mit der Abgabe von Sammelbildern, auf denen englische Fußball-Nationalspieler mitsamt Trikot und geschützter Marke abgebildet waren, nicht verbot; Zusammenfassung abrufbar unter <http://www.ipo.gov.uk/ipcass/ipcass-alphabetical/ipcass-alphabetical-f/ipcass-trebor.htm> (zuletzt abgerufen: 29.06.2013).

Sachregister

- Arbeits­theorie s. Naturrechtstheorie
Aufmerksamkeitsausbeutung s. Ausnutzung der Unterscheidungskraft
Auslegung
– teleologische 14 f.
Ausnutzung der Unterscheidungskraft 169 ff., 205 ff., 259 f., 263, 266, 290
Ausnutzung der Wertschätzung 169 ff., 185 ff., 257 ff.
Ausnutzungsabsicht 216, 218, 304 ff.
- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 33 f., 98 ff., 176 f., 177 ff., 212, 214 f., 267 ff.
Beeinträchtigung der Wertschätzung 174 f., 202 ff., 261 f., 263 f.
Behinderung 255, 266, 295, 312 ff.
Bekanntheit 163 ff., 246 ff.
Benutzung (d. Marke)
– blickfangmäßige 236 f., 249 f., 288, 300
– dekorierende 158, 160 f., 289
– für Produkte 2 ff.
– für eigene Produkte 114 ff., 126 ff.
– markenmäßige 2, 8, 120, 122, 148, 149 ff., 155 f., 203, 282, 287 f., 299, 321, 348 f.
– referierende 8, 114 ff., 158 f., 161, 235, 243, 287 ff., 342
bewegliches System 232 ff.
- Diversifikation 6 f., 67
- Effizienz 37, 39 ff.
Eigenleistung 331 f., 334 ff., 344
Eigentum 21 ff.
Eigentum an der Marke 29, 30 f., 54 f., 111
Eigentumsfreiheit 17 ff., 346 f.
- Externalitäten 38 f., 84
- Free Riding 11 f., 30, 36
Funktionsbeeinträchtigung 62 f., 123 ff.
- Gemeinschaftsrecht
– markenrechtliche Entwicklung 108 f.
– Verhältnis zu nationalem Recht 17 ff.
gedankliche Verknüpfung 146 ff., 152 f., 157, 167, 169, 210 f., 222, 228, 236 f.
Gewinnspiele 131, 266, 301 f., 336, 345 f.
Goodwill 33, 63, 108, 110
- Herkunftsfunktion s. Unterscheidungs­funktion
- Investitionsfunktion 56, 61
- Keyword-Advertising 4
Khaldor/Hicks-Effizienz s. Effizienz
Kommunikationsfunktion 57 f., 61
Konditionierung, emotionale 65 f., 83, 93 f.
- Leistungsschutz 32 ff.
Lizenzierbarkeit 52, 94, 109, 112
Lizenzierung
– Annahme d. 107, 138 f., 140 f., 141 ff., 294 ff., 300 ff.
– zur Geschäftserweiterung 6 f.
- Markenimage
– Aufbau 63 ff.
– Bestimmung 66 f.
Market for Lemons 44 f.
Marktkonzentration 77 f., 94

- Merchandising 7 f., 67, 138 f., 259,
263 f., 277 ff., 297, 333 f., 336, 344
- Nachahmungsfreiheit 35, 77, 85
Nachahmungsgefahr 99, 180, 184, 187,
308 ff.
Naturrechtstheorie 29
- Ökonomische Analyse des Rechts 37
- Pareto-Optimum s. Effizienz
Persönlichkeitsrecht 26 ff.
Produktähnlichkeit 6, 135 ff., 243 ff.,
261 ff.
Produktdifferenzierung 53, 61, 71 f.,
76 ff., 105 f.
Produktverantwortung 48 ff., 99 f.,
138 ff., 141, 143, 144 f.
Property Rights 37 ff., 40 f., 84 f.
- Rolls Royce-Fall 9
Rufausnutzung s. Ausnutzung der
Wertschätzung
Rufbeeinträchtigung s. Beeinträchti-
gung der Wertschätzung
- Sekundärmarkt 331 ff.
Signalwirkung 69 ff., 75, 86, 87,
91 ff., 98, 102, 110
- Suchkosten 43, 44 f., 48, 71, 75, 87,
89 ff., 98 ff., 106, 112
Sunk Costs 70, 90
- Unlauterkeit 213, 215 ff., 225 f.,
226 ff., 233 f., 235 f.
Unterscheidungsfunktion 41 ff., 60,
61, 71, 74, 90 f., 98 ff., 123, 140 f.
Unterscheidungskraft 98 ff., 106
Utilitarismus 37
- Verbraucherinteresse 111 ff., 222 ff.
vergleichende Werbung 114 ff., 126 ff.
Verwässerung 33 f., 104 f.
Verwechslungsgefahr 135 ff., 291 ff.
- Weitervertrieb 129 f., 131 ff., 322 f.,
345
Werbefunktion 58 f., 62
Wettbewerb
– Beeinträchtigung 76 ff., 90 f.
– Qualitäts- und Preiswettbewerb
76 ff., 89, 90 f., 93, 94 f., 103
- Zeichenähnlichkeit 169, 178, 182 ff.,
210 f., 239 ff.
Zusatznutzen 71 ff., 76, 79 f., 82 f.,
86 f., 91, 93 ff., 98, 103, 110 ff.