

MARKENRECHT

Funktionen einer Marke

Marken haben ganz unterschiedliche Funktionen, z. B. wirtschaftliche, soziale oder sozialpsychologische, die aber nicht unbedingt eine Rechtsrelevanz haben müssen. Hier soll nur von denjenigen Funktionen einer Marke gesprochen werden, die für das ausschließliche Benutzungsrecht an einer Marke eine rechtliche Relevanz haben.

Der Markeninhaber kann gemäß § 14 II Nr. 1 MarkenG einem Dritten die Verwendung einer identischen Marke für identische Waren/Dienstleistungen (im Folgen nur als „Ware“ bezeichnet) verbieten (sog. Doppelidentität). Ist das Zeichen des Dritten der Marke nur ähnlich oder besteht lediglich Warenidentität oder –ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke, kann der Markeninhaber nur im Falle einer Verwechslungsgefahr mit Erfolg sein ausschließliches Recht verfolgen (§ 14 II Nr. 2 MarkenG).

Dieser „absolute“ Schutz an einer Marke ermöglicht dem Inhaber jedoch nur den Schutz seiner spezifischen Interessen. Der EuGH schränkt den Markenschutz unter diesem Blickwinkel deshalb entsprechend ein und fordert für den Markenschutz über die Benutzung durch einen unberechtigten Dritten hinaus, dass mit der Benutzung der Marke durch einen Dritten die Funktionen der Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion, beeinträchtigt oder beeinträchtigt sein kann (EuGH Rn. 51 C-206/01 - Arsenal).

Diesen Gesichtspunkt hat der EuGH in seinen jüngeren Entscheidungen immer wieder betont (z.B. EuGH C-17/06 Rn. 16 – Céline; C-236-238/08 Rn. 75 - Google France und Google; C-558/08 Rn. 29 – Portakabin) und schließlich dahingehend präzisiert, dass neben der Hauptfunktion der Marke, auf die Herkunft der von der Marke erfassten Ware hinzuweisen (sog. Herkunftsfunktion), auch andere Funktionen der Marke beeinträchtigt werden können und hat hierfür die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen genannt (EuGH C-324/09 Rn. 63/65 - L'Oréal). Diese (zusätzlichen) Funktionen einer Marke sind nicht davon abhängig, dass es sich bei der Marke um eine bekannte Marke handelt (EuGH C-323/09 Rn. 40 - Interflora)

Herkunftshinweisende Funktion

Eine Marke muss, damit sie ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs erfüllen kann, die Gewähr bieten, dass alle Waren, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (EuGH Rn. 27 – Céline). Die Hauptfunktion der Marke besteht also darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die

Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware zu garantieren. Nur diese Ursprungsidentität ermöglicht es dem Verbraucher, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Ein aufklärender Hinweis kann die Verletzung dieser Herkunftsfunktion nicht ausschließen (EuGH Rn. 60 – Arsenal). Wird das Zeichen von einem Dritten für seine Waren in einer Weise benutzt, dass die Verbraucher es als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren auffassen, wird diese Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigt oder, was ausreicht, gefährdet.

Werbefunktion

Die größte Bedeutung im neuen Funktionskanon dürfte die Werbefunktion haben. Bisher fehlen jedoch jegliche verlässliche Konturen zur Abgrenzung (Rohnke MarkenG 3. A. § 14 Rn. 299). Zumindest lässt sich sagen, dass der bloße Umstand, der den Inhaber einer Marke zwingt, seinen Werbeaufwand zu erhöhen, um ihre Sichtbarkeit für den Verbraucher aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, wenn ein Dritter ein mit ihr identisches Zeichen für seine Waren benutzt, nicht stets auf eine Beeinträchtigung der Werbefunktion dieser Marke zu schließen ist. Die Marke soll ihren Inhaber nämlich nicht vor Praktiken schützen, die zum Wettbewerb gehören (EuGH Rn. 57 – Interflora).

Soweit die Benutzung von Zeichen im Internet anhand von Schlüsselwörtern betroffen ist, die Marken entsprechen, stellt dies lediglich eine Praxis dar, die im Allgemeinen dazu dient, den Internetnutzern eine Alternative zu den Waren dieser Markeninhaber vorzuschlagen (EUGH Rn. 96 - Google France und Google,). Im Übrigen nimmt die Auswahl eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens im Rahmen eines Referenzierungsdienstes mit den Merkmalen von „AdWords“ dem Inhaber dieser Marke nicht die Möglichkeit, seine Marke wirksam einzusetzen, um die Verbraucher zu informieren und zu überzeugen (EuGH Rn. 96/97 - Google France und Google).

Kommunikationsfunktion

Was neben der Werbefunktion der Marke für die Kommunikationsfunktion der Marke als rechtsrelevante eigenständige Funktion verbleibt, ist bisher in der Rechtsprechung ebenfalls nicht aufgelöst. Unbestritten ist die Marke im Marktgeschehen ein wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Anbieter und Nachfrager. Sie markiert die Waren, identifiziert den Marktteilnehmer, differenziert und schafft Wiedererkennungswert. Selbstverständlich sind diese Merkmale weitgehend auch Teile der Herkunftsfunktion, sodass die Kommunikationsfunktion als selbständige Funktion möglicherweise die Aufgabe übernehmen könnte, über die Eigenschaften der Marke, die unmittelbar durch das Zeichen selbst vermittelt werden, zu informieren. Ob dies so ist, wird die Rechtsprechung noch aufzulösen haben.

Investitionsfunktion

Eine Marke kann von ihrem Inhaber neben ihrer Herkunftsfunktion und Werbefunktion auch dazu eingesetzt werden, einen Ruf zu erwerben oder zu wahren, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden. Die Investitionsfunktion der Marke kann sich mit der Werbefunktion überschneiden, ist jedoch von dieser verschieden. Der Einsatz einer Marke erfolgt nämlich zum Erwerb oder zur

Wahrung eines Rufs nicht nur durch Werbung, sondern auch durch verschiedene Geschäftsmethoden.

Benutzt ein Dritter, etwa ein Mitbewerber eines Markeninhabers, ein mit der eingetragenen Marke identisches Zeichen für eine identische oder ähnliche Ware, und wird es dadurch dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, so ist davon auszugehen, dass durch diese Benutzung die Investitionsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Der Markeninhaber darf eine solche Benutzung gemäß §§ 14 II Nr. 1, Nr. 2 MarkenG verbieten (EuGH Rn. 62 – Interflora).

Genießt die Marke bereits einen solchen Ruf, wird die Investitionsfunktion beeinträchtigt, wenn die Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren Auswirkungen auf diesen Ruf hat und damit dessen Wahrung gefährdet. Der Markeninhaber muss sich aufgrund seines ausschließlichen Rechts aus der Marke einer solchen Benutzung widersetzen können (EuGH Rn. 83 - L'Oréal u. a.). Dagegen darf der Markeninhaber einen Mitbewerber nicht daran hindern können, ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren unter Bedingungen zu benutzen, die einem fairen Wettbewerb entsprechen, bei denen die herkunftshinweisende Funktion der Marke gewahrt wird. Das kann auch bedeuten, dass diese Benutzung zur Folge hat, dass der Inhaber der Marke seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung des Rufs, anpassen muss. Der Markeninhaber kann sich in diesem Falle auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens einige Verbraucher veranlassen werde, sich von seiner Marke abzuwenden (EuGH Rn. 64 – Interflora).

Verwässerung

Sofern es sich um eine bekannte Marke handelt, kann ihre Unterscheidungskraft auch beeinträchtigt werden, wenn durch die Benutzung eines mit ihr identischen oder ihr ähnlichen Zeichens mit identischer oder ähnlicher Ware ihre Fähigkeit, die Marke des Markeninhabers von denen anderer Herkunft zu unterscheiden, verringert wird. Am Ende eines solchen Verwässerungsprozesses ist die Marke nicht mehr in der Lage, bei den Verbrauchern eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit einer bestimmten gewerblichen Herkunft hervorzurufen.

Damit der Inhaber der bekannten Marke vor dieser Art von Beeinträchtigung wirksam geschützt ist, ist § 14 II Nr. 3 MarkenG dahin auszulegen, dass der Markeninhaber jegliche Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens verbieten darf, durch die ihre Kennzeichnungskraft verringert wird, ohne dass er das Ende des Verwässerungsprozesses, d. h. den vollständigen Verlust der Unterscheidungskraft der Marke, abwarten müsste.

Beeinträchtigung der Wertschätzung

Begibt sich der Werbende mit seinem Zeichen, das mit einer bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich und für eine identische oder ähnliche Ware geschützt ist, in den Bereich der Sogwirkung einer bekannten Marke, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, um ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu

müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, ist diese Ausnutzung durch den Dritten als unlauter anzusehen (EuGH Rn. 49 - L'Oréal). Der Markeninhaber kann dem Werbenden in diesen Fällen die Benutzung des Zeichens wegen unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung seiner Marke gem. § 14 II Nr. 3 MarkenG untersagen.

Bei Benutzung einer fremden Marke im Internet als Schlüsselwort kann dies anzunehmen sein, wenn der Werbende eine bekannte Marke als Schlüsselwort benutzt, um Waren zum Verkauf anzubieten, die Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marken sind (EuGH Rn. 102/103 - Google France und Google). Wird dagegen im Internet anhand eines Schlüsselworts, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren fällt und damit aus einem „rechtfertigenden Grund“ im Sinne des § 14 II Nr. 3 MarkenG erfolgt.

Fazit

Die Markenverletzung erfordert neben der Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren eine Beeinträchtigung einer der oben genannten Schutzfunktionen der Marke. Verletzt die Benutzung der Marke keine dieser rechtsrelevanten Schutzfunktionen der Marke, schließt dies zugleich die Verletzung der Marke durch den Werbenden aus. Greifen auch keine wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, muss der Markeninhaber die Benutzung durch den Werbenden dulden, obwohl er ein klares und prioritätsälteres Markenrecht besitzt.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de