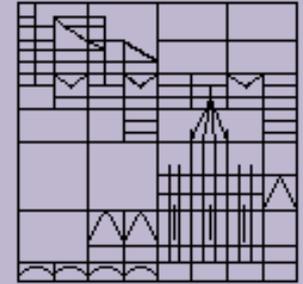


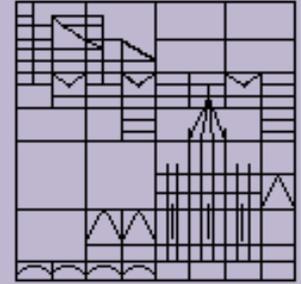
Universität Konstanz



Markenforum 2012

5. bis 7. Dezember 2012 in München

Universität Konstanz

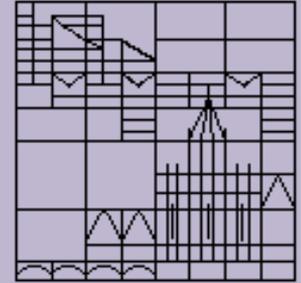


Die Kollision komplexer Kennzeichen im Markenverletzungsrecht

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

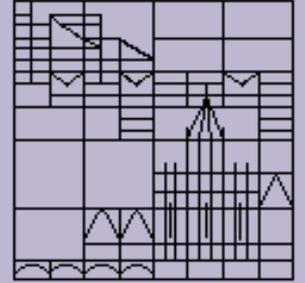


Schokoladen(Marken)Zoo

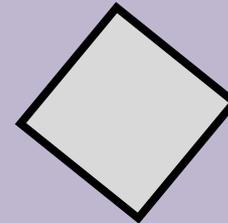
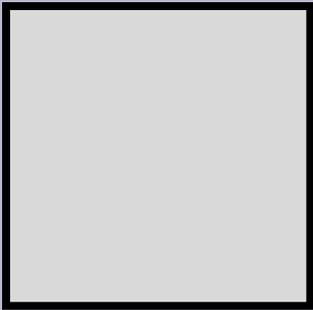


Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

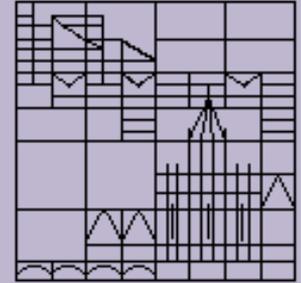


Schokoladen(Marken)Zoo

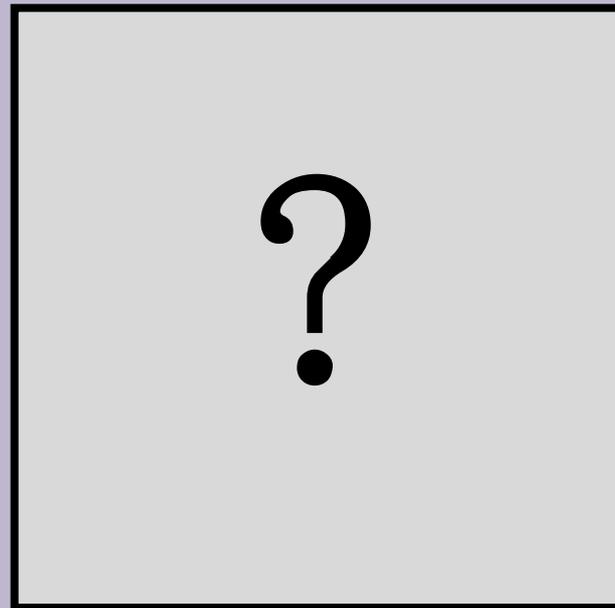


Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

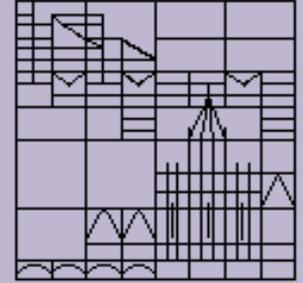


Schokoladen(Marken)Zoo

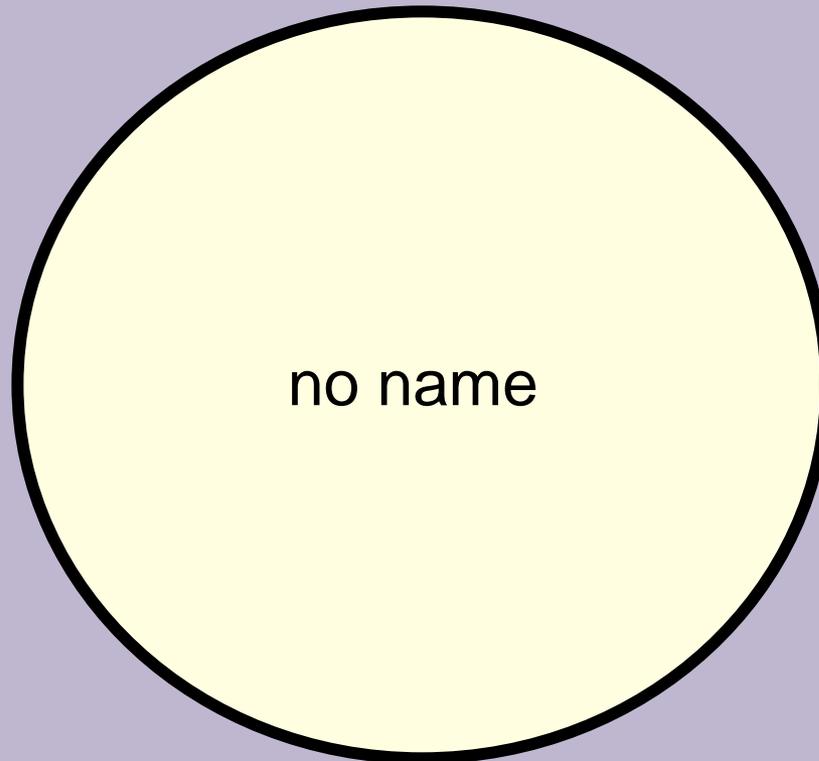


Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

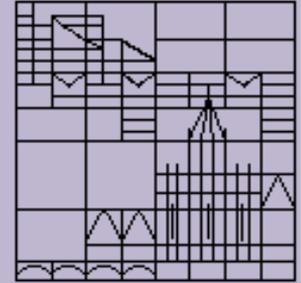


Schokoladen(Marken)Zoo



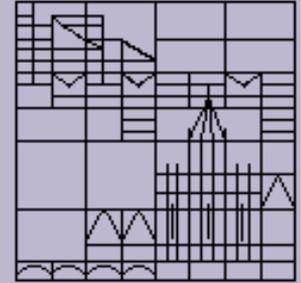
Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz



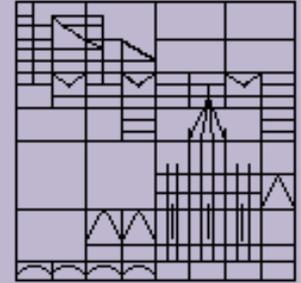
Schokoladen(Marken)Zoo





Schokoladen(Marken)Zoo



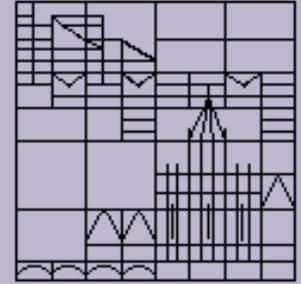


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

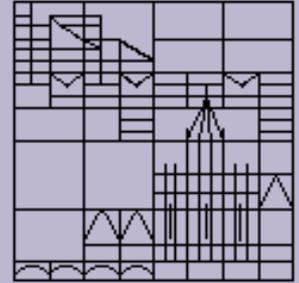


Schokoladen(Marken)Zoo

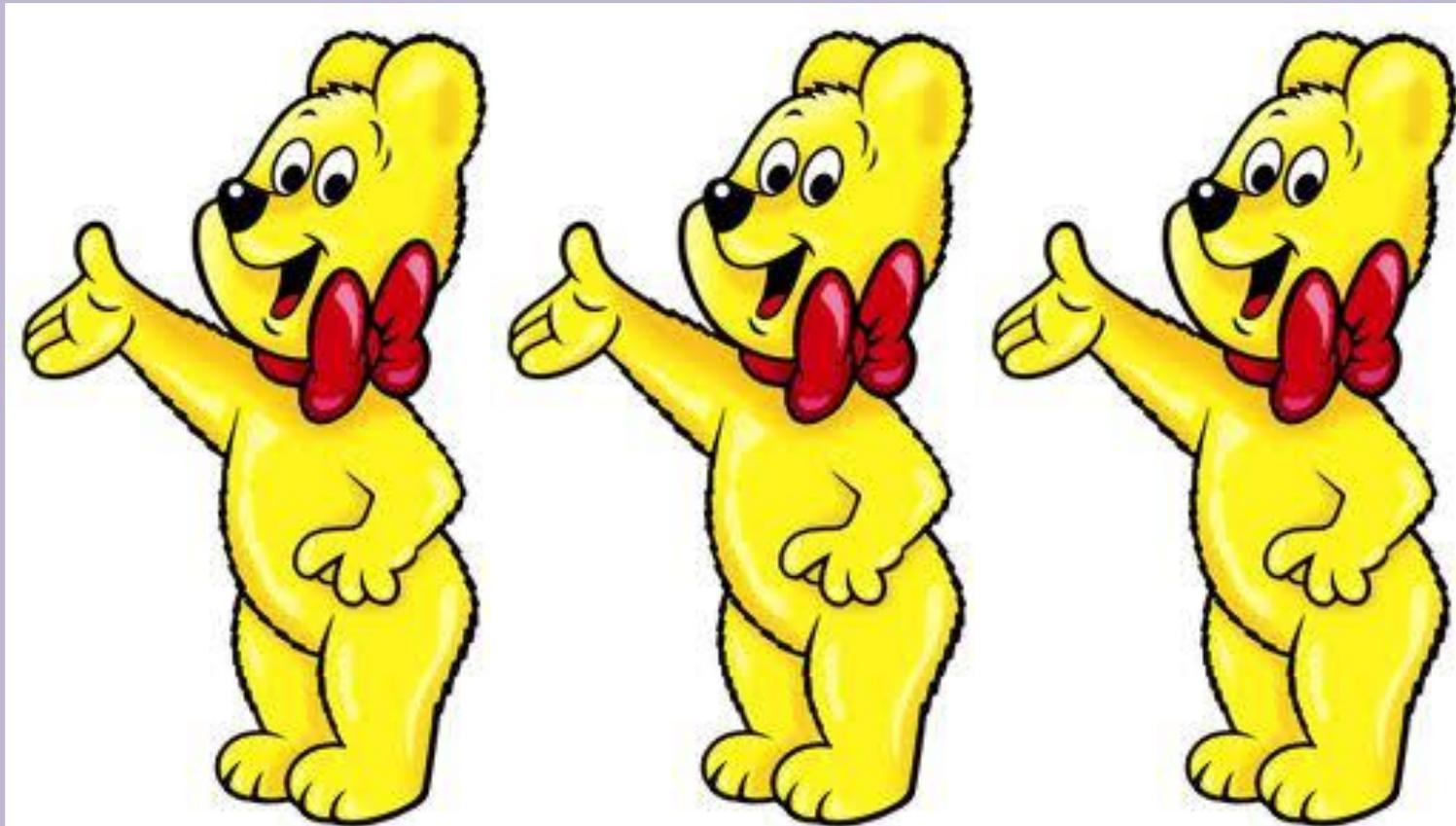


Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

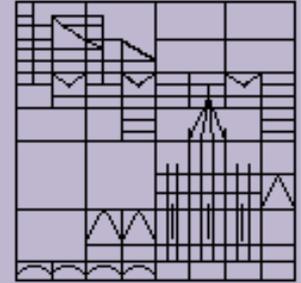


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

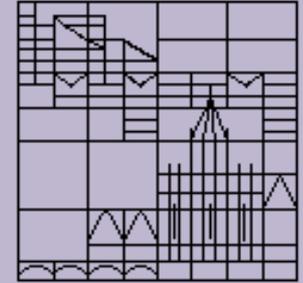


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

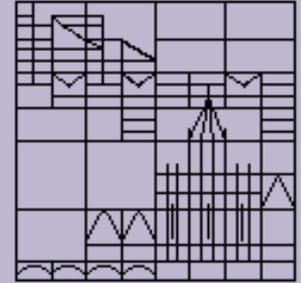


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

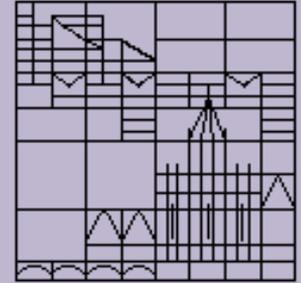


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

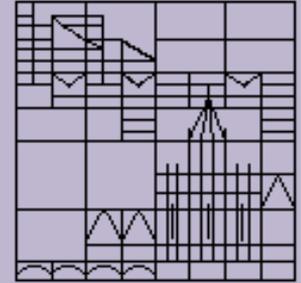


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

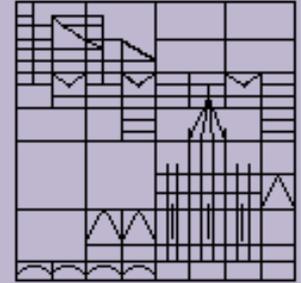


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz



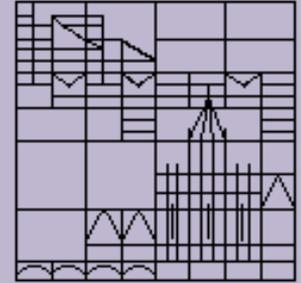
Schokoladen(Marken)Zoo



Markenlogo-Entwicklung

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

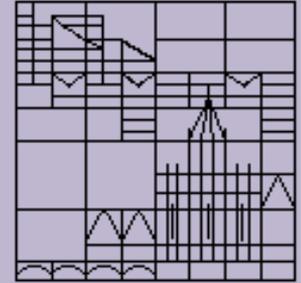


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

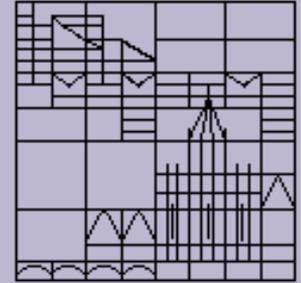


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

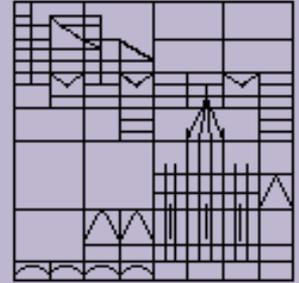


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz



Schokoladen(Marken)Zoo



träume

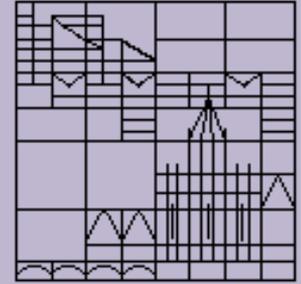
träu
me

träume

τρTMυμε

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz

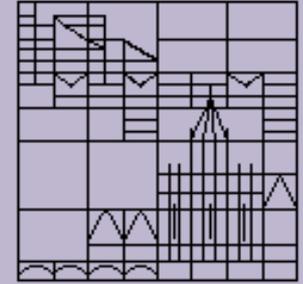


Schokoladen(Marken)Zoo



Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz



Schokoladen(Marken)Zoo

Kinder

Kinder

Kinder

Kinder

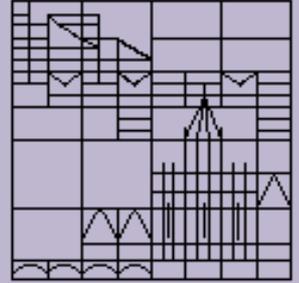
Kinder



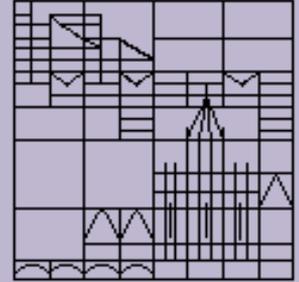
Käthe Wohlfahrt
Rothenburg ob der Tauber

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer

Universität Konstanz



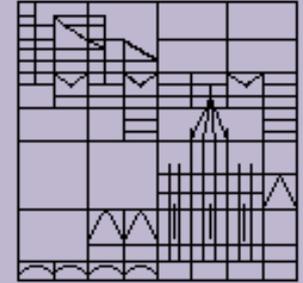
THEORIE



Bausteine einer Privatrechtstheorie des Kennzeichenrechts

Dreigestirn des Begriffs der Marke
innerhalb der europäischen Markenrechtskonzeption

- Funktionstheorie der Marke
- Kommunikationstheorie der Marke
- Immaterialgüterrechtstheorie der Marke

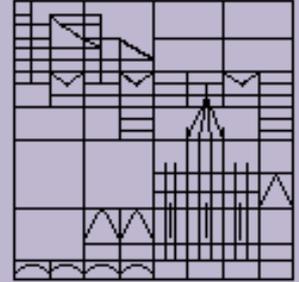


Bausteine einer Privatrechtstheorie des Kennzeichenrechts

Funktionstheorie der Marke: Multifunktionalität der Marke

Die *funktionale Kennzeichenrechtstheorie* und folglich auch die *Funktionstheorie der Marke* ist die rechtstheoretische Grundlage der *Multifunktionalität der Marke* innerhalb der Markenrechtsordnung. Die *Funktionalität des Markenrechts* ist integrierender Bestandteil der funktionalen Privatrechtstheorie und harmonisiert mit der Rechtsprechung des EuGH.

Die *rechtliche Multifunktionalität* der Marke bildet die *ökonomische Realität* der Marke auf dem Markt ab.

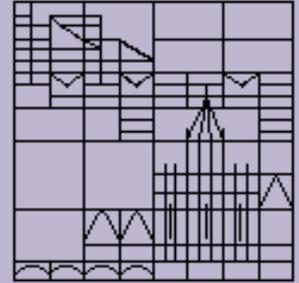


Kommunikationstheorie der Marke: Die Marke als Kommunikationszeichen

Wenn die Markenrechtsordnung als ein *dynamisches Kommunikationssystem* verstanden wird, dann stellen Marken *kommerzielle Kommunikationszeichen* der Unternehmen am Markt dar. Die Marke ist ein rechtliches *Kommunikationsformat*.

Auf der Kommunikationstheorie der Marke beruht die Anerkennung der *Markenfähigkeit der nichtkonventionellen Zeichen* als Marken im Rechtssinne.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer Universität Konstanz



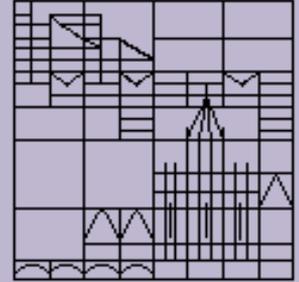
Bausteine einer Privatrechtstheorie des Kennzeichenrechts

Immaterialgüterrechtstheorie der Marke: Die Marke als Funktionseigentum

Innerhalb der Immaterialgüterrechtstheorie der Marke wird die *Marke als ein individualrechtliches Immaterialgut* verstanden und rechtstheoretisch als *immaterialgüterrechtliches Funktionseigentum* erklärt.

Die Markenordnung ist Teil der kommerziellen und geistigen Eigentumsordnung.

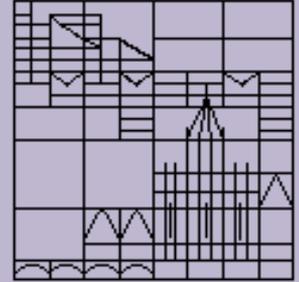
Professor Dr. Karl-Heinz Fezer Universität Konstanz



Bausteine einer Privatrechtstheorie des Kennzeichenrechts

Thema

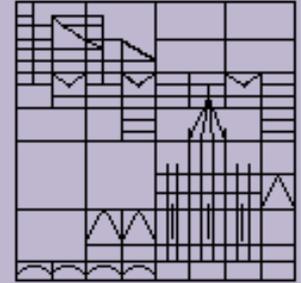
Ausbildung von kennzeichenfunktionalen Immaterialgüterrechtsregeln als Markenverletzungsprämissen zur Beurteilung von Kollisionstatbeständen komplexer Kennzeichnungen



Begriff der komplexen Kennzeichnungen

Komplexe Kennzeichnungen als Oberbegriff

- Einzelne Kennzeichen im Rechtssinne als komplexe Kennzeichen
- Mehrere Kennzeichen im Rechtssinne als Gesamtkennzeichnung eines Produkts

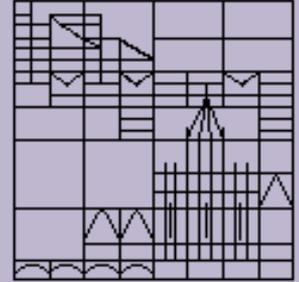


Abstrakte Fallkonstellation als Modell

Modellfall

Der *R* ist *Rechtsinhaber* einer *eingetragenen Produktformmarke*. Der Vertrieb der Ware erfolgt entsprechend der als Marke geschützten Warenform.

Der *Verletzer V* vertreibt ein identisches Produkt („Schokolade“), das der geschützten Produktform des Markeninhabers entspricht. Der *V* versieht die von ihm vertriebene Ware mit verschiedenen eingetragenen Marken, wie etwa einer Wortmarke, einer Bildmarke, einer Wortbildmarke oder auch einer Farbmarke sowie mit seinem Unternehmenskennzeichen.



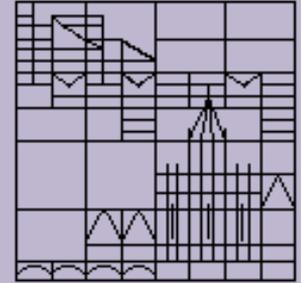
Problembereiche der komplexen Kennzeichnungen

Problembereiche

- die *Schutzfähigkeit* einer Marke,
- die *Schutzaufrechterhaltung* einer Marke
- der *Schutzumfang* einer Marke oder eines sonstigen Kennzeichens.

Benutzungsarten

- der *rechtsbegründenden Benutzung*,
- der *rechtserhaltenden Benutzung*
- der *rechtsverletzenden Benutzung*.

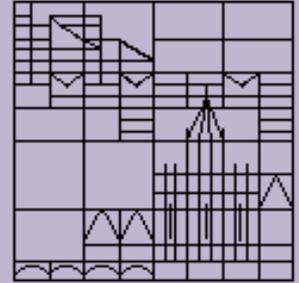


Problembereiche der komplexen Kennzeichnungen

EuGH, Urteil vom 25. Oktober 2012 – C-553/11 – PROTI
(Bernhard Rintisch/Klaus Eder)

Erwägungsgrund 32

„Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nichts eine Auslegung von Art. 10 Abs. 2 lit. a der Richtlinie 89/104 gestattet, nach der ein Fall wie der in der vorstehenden Randnummer erwähnte von der Anwendung dieser Vorschrift ausgenommen wäre. Die mit der *Anmeldung einer Marke verbundene subjektive Absicht* ist nämlich für die *Anwendung der genannten Vorschrift* völlig unerheblich, und insofern findet der Begriff „Defensivmarken“, für die die Vorschrift nicht gelten soll, weder in der Richtlinie 89/104 noch in sonstigen unionsrechtlichen Vorschriften eine Stütze (Kursivsetzungen nicht im Original).“

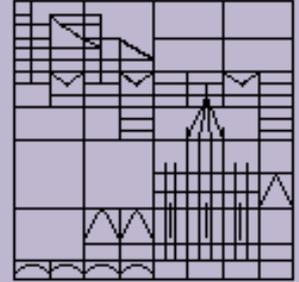


Analyse der Markenarchitektur komplexer Kennzeichnungen

Identifizierung der einzelnen Kennzeichen im Rechtssinne

Bei der konkreten Identifizierung der einzelnen Kennzeichen im Rechtssinne ist zwischen den verschiedenen *Arten der Kennzeichen* zu unterscheiden.

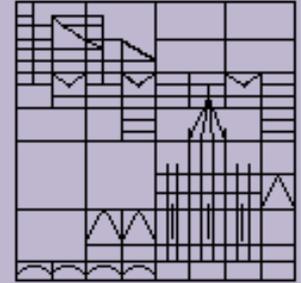
Bei den Marken ist zwischen den *verschiedenen Markenformen* und deren *spezifisch kennzeichnender Funktion* zu unterscheiden.



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Markenverletzungsprämissen komplexer Kennzeichnungen

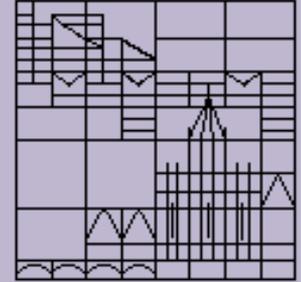
- THOMSON LIFE-Doktrin
- Neutralisierungstheorie
- Konkrete Verwechslungsgefahr



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Anwendungsprämissen zum Markenverletzungsrecht (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG)

- Nicht abschließender „L´Oréal“-Katalog der Markenfunktionen
- Rechtserheblichkeit der Benutzung als Marke – Neutrale Markenbenutzung
- Markenfunktionale Differenzierung zwischen den Markenverletzungstatbeständen des Identitätsschutzes, Verwechslungsschutzes und Bekanntheitsschutzes einer Marke

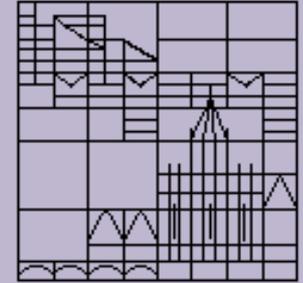


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 – C-120/04 – THOMSON LIFE

Erwägungsgrund 37

„Daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine *selbstständig kennzeichnende Stellung* behält (Kursivsetzung nicht im Original).“

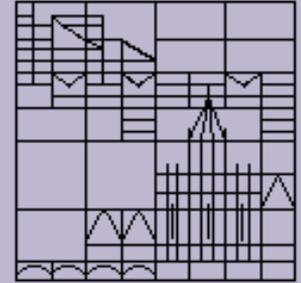


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Verallgemeinerung der THOMSON LIFE-Doktrin

Der Anwendungsbereich des Verwechslungsschutzes bei der Kollision komplexer Kennzeichen wird in Anwendung einer verallgemeinerten THOMSON LIFE-Doktrin auf die *Funktionalität des selbstständig kennzeichnenden Zeichenbestandteils* oder der *Funktionalität des Kennzeichens innerhalb der Produktkennzeichnung* bezogen.

Gegenstand einer solchen Rechtsanalyse ist die spezifische Art der Kennzeichenfunktion der konkreten Markenform (Wortmarke, Bildmarke, Farbmarke, Formmarke, Positionsmarke).



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

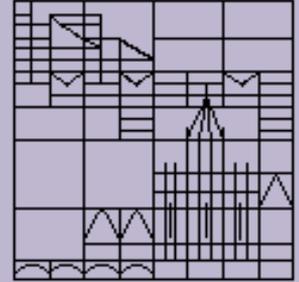
Markenfunktionale Assoziationsgefahr

Eine *kennzeichenrechtliche Assoziationsgefahr* im Sinne einer Fallkonstellation der Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Assoziation des Publikums auf einer *Realisierung der Markenfunktionen* beruht.

Eine *markenfunktionale Assoziationsgefahr* stellt ein gedankliches Inverbindungbringen im Sinne des Verwechslungsschutzes einer Marke dar.

Das gilt auch bei komplexen Marken und komplexen Produktkennzeichnungen zur *Feststellung der selbstständig kennzeichnenden Stellung eines Zeichens* innerhalb der komplexen Kennzeichnung.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer Universität Konstanz

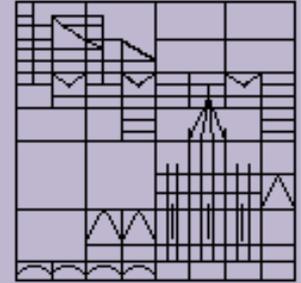


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Kumulative Anwendung der Prägetheorie und der THOMSON LIFE-Doktrin

Das gedankliche Inverbindungbringen stellt gleichsam das *Bindeglied* zwischen der Prägetheorie und der THOMSON LIFE-Doktrin dar.

Die *kumulative Anwendung* der Prägetheorie und der THOMSON LIFE-Doktrin ist zwischenzeitlich fester Kernbestand der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Bestimmung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

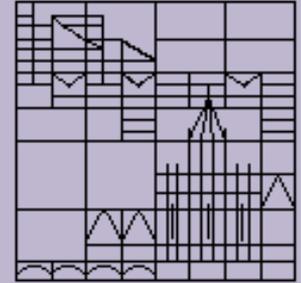


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

„Besondere Umstände“-Formel des BGH

Die „*Besondere Umstände*“-Formel der höchstrichterlichen Rechtsprechung stellt eine *Restriktion des Verwechslungsschutzes* über Unternehmensverbindungen dar.

- „Stofffähnchen I“-Urteil des BGH
BGH, Urteil vom 5. November 2008, I ZR 39/06 – Stofffähnchen I
(GRUR 2009, 766)
- „Augsburger Puppenkiste“-Urteil
BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008, I ZR 200/06 – Augsburger Puppenkiste
(GRUR 2009, 772)
- „SIERRA ANTIGUO“-Beschluss
BGH, Beschluss vom 3. April 2008, I ZB 61/07 – SIERRA ANTIGUO
(GRUR 2008, 903)

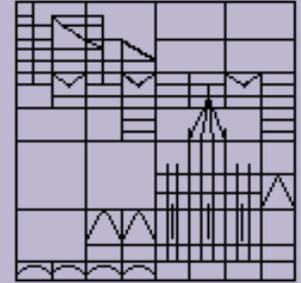


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Gegenstand der Neutralisierungstheorie

Gegenstand der Neutralisierungstheorie ist die Feststellung einer wechselseitigen Neutralisierung der Zeichenähnlichkeit kollidierender Wortmarken. Der Ausschluss der klanglichen oder bildlichen Markenähnlichkeit und damit der Verwechslungsgefahr kann auf einem abweichenden und damit *neutralisierenden Sinngehalt der Kollisionsmarke* beruhen.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer Universität Konstanz

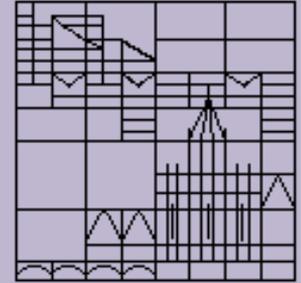


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Verallgemeinerung der Neutralisierungstheorie

Die Neutralisierungstheorie kann als eine allgemeine Regel verstanden werden, nach der die *Kennzeichenwirkungen verschiedener Zeichenbestandteile* innerhalb einer komplexen Kennzeichnung in ein Verhältnis zueinander zu setzen und *relativierend zu beurteilen* sind.

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer Universität Konstanz

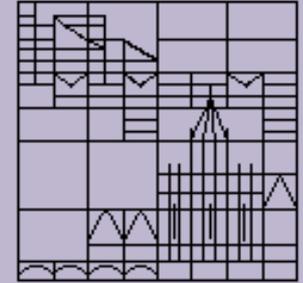


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

„Kappa“-Urteil des BGH

In dem „Kappa“-Urteil des BGH geht es um die Kollision von *Wortbildmarken*. Es wird ausdrücklich offen gelassen, ob die Neutralisierungstheorie in die höchst-richterliche Rechtsprechung Eingang finden wird.

BGH, Urteil vom 20. Januar 2011, I ZR 31/09 – Kappa (GRUR 2011, 824)



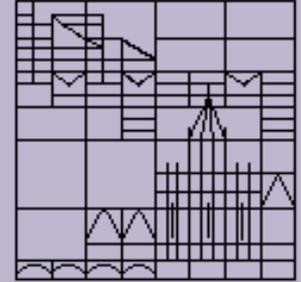
Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

„Marlboro Dach“-Urteil des BGH

In dem „Marlboro Dach“-Urteil anerkennt der BGH die *Rechtserheblichkeit der selbstständigen Kennzeichenfunktion von Zeichenbestandteilen* einer komplexen Kennzeichnung zur Begründung der Verwechslungsgefahr.

Der BGH anerkennt zugleich die als *Überlagerung* bezeichnete *Relativierung der Kennzeichenwirkungen verschiedener Zeichenbestandteile* einer komplexen Kennzeichnung.

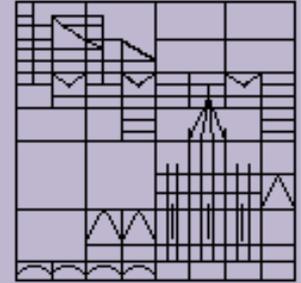
BGH, Urteil vom 5. April 2001, I ZR 168/98 – Marlboro Dach (GRUR 2002, 171)



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Normativität der Verwechslungsgefahr

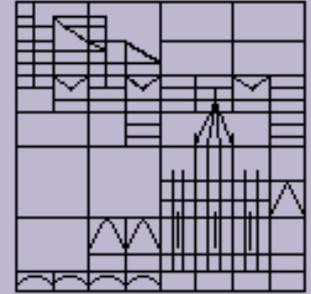
- Konvergenz oder Divergenz zwischen markenrechtlicher Verwechslungsgefahr und lauterkeitsrechtliche Irreführungsgefahr
- Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff und Rechtsfrage oder als Tatsachenbegriff und Tatsachenfrage
- Abstraktheit der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr und Konkretheit der lauterkeitsrechtlichen Irreführungsgefahr
- Normativität der Rechtsbegriffe und Empirie des Sachverhalts



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Konkrete Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff

- Die Verwechslungsgefahr stellt einen *Rechtsbegriff auf Tatsachengrundlage* dar.
- Die Beurteilungsgrundlage der abstrakten Verwechslungsgefahr im Sinne eines reinen Zeichenvergleichs zwischen der Markenform der Registereintragung und der kollidierenden Marke ist zu *erweitern um die Beurteilungsgrundlage der konkreten Verwechslungsgefahr*, die den empirischen Sachverhalt der *Produktkennzeichnung am Markt* in die rechtliche Beurteilung einbezieht.
- Die Normativität der konkreten Verwechslungsgefahr im Markenrecht bedeutet, dass der *Marktauftritt der Produktkennzeichnung* einen wesentlichen Faktor zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr darstellt.

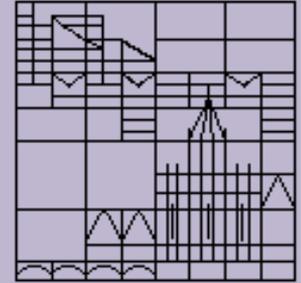


Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

England and Wales Court of Appeal (Civil Division), [2012] EWCA
Civ 24 (31. Januar 2012) – SPECSAVERS

Markenkollision zwischen einer schwarzweiß eingetragenen Bildmarke und einer
Wortbildmarke.





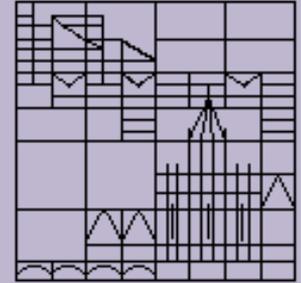
Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

Markenrechtsverletzung als Störung der Produktidentifikation und Markenkommunikation

Markenrechtliche Verwechslungsgefahr bedeutet die *Gefahr einer fehlsamen Assoziation der Verbraucher* als eine Folge der Markenkollision.

Eine fehlsame Assoziation der Verbraucher ist *markenrechtlich erheblich*, wenn als deren Folge die Marke ihre *Funktionen als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen auf dem Markt nicht sachgerecht erfüllen* kann.

Eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr stellt nicht schon die *reine Assoziationsgefahr* für das Publikum dar. *Funktionsstörungen der Marke* sind das markenrechtliche Referenzmodell, an dem die Verwechslungsgefahr als Gefahr fehlsamer Verbraucherassoziationen aufgrund einer Markenkollision rechtlich zu bestimmen und zu beschreiben ist.



Parameter der Kollision komplexer Kennzeichnungen

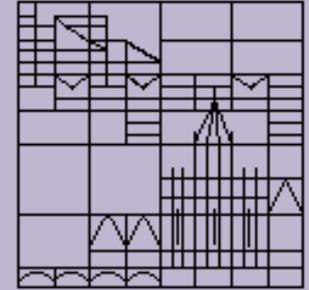
Konkrete Verwechslungsgefahr

Zur Feststellung von Störungen der Markenkommunikation namentlich hinsichtlich der Werbefunktion der Marke sind als verwechslungsgefahrrelevante Faktoren

- der *Marktauftritt der Produktkennzeichnung*
- das *Marken- und Produktmarketing*
- die *Werbestrategie* am Markt

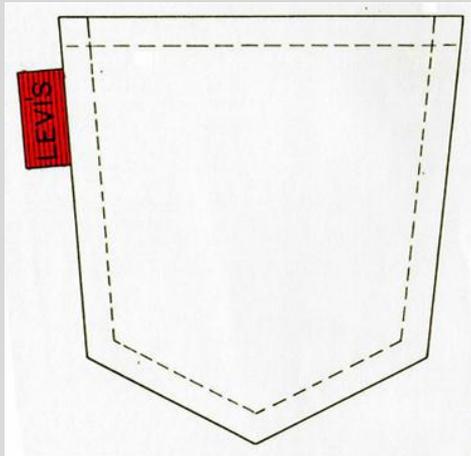
in die Beurteilung der konkreten Verwechslungsgefahr einzubeziehen.

Verwechslungsgefahr-spezifische Faktoren sind keine „außerzeichenrechtlichen Umstände“, sondern es sind *verwechslungsgefahr-begründende Sachverhalts-umstände*.



Nachtrag zur rechtserhaltenden Benutzung

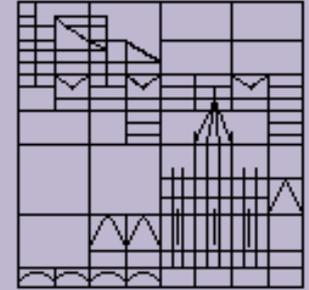
BGH, Beschluss vom 24. November 2011, I ZR 206/10 – Stofffähnchen II
(GRUR 2012, 177)



Klagemarke 3



Klagemarke 6

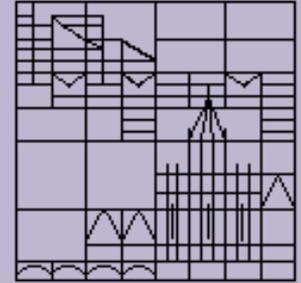


Nachtrag zur rechtserhaltenden Benutzung

BGH, Beschluss vom 24. November 2011, I ZR 206/10 – Stoffähnnchen II
(GRUR 2012, 177)

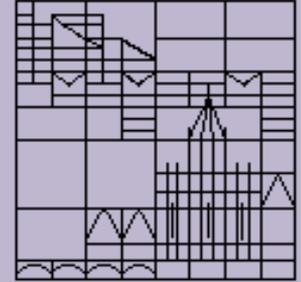


Die kollidierenden Aufmachungen



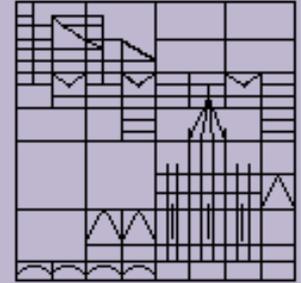
Thesen

1. *Kommunikationsrechtliche, multifunktionale und immaterialgüterrechtliche Rechtstheorie* der Marke bilden das Markenverständnis, das die Marke als *Kommunikationsformat, Immaterialgut* und *Funktionseigentum* beschreibt.
2. Auf der Grundlage dieses Markenrechtsverständnisses sind *kennzeichenfunktionale Immaterialgüterrechtsregeln* auszubilden, die *Markenverletzungsprämissen zur Beurteilung von Kollisionstatbeständen komplexer Kennzeichnungen* bilden.



Thesen

3. Der Anwendungsbereich des Verwechslungsschutzes bei der Kollision komplexer Kennzeichen wird in *Anwendung einer verallgemeinerten THOMSON LIFE-Doktrin* auf die *Funktionalität des selbstständig kennzeichnenden Zeichenbestandteils* oder der *Funktionalität des Kennzeichens innerhalb der Produktkennzeichnung* bezogen.
4. Gegenstand dieser Rechtsanalyse ist die *spezifische Art der Kennzeichenfunktion der konkreten Markenform* (Wortmarke, Bildmarke, Farbmarke, Formmarke, Positionsmarke).
5. Die *Neutralisierungstheorie* kann als eine *allgemeine Regel* verstanden werden, nach der die *Kennzeichenwirkungen verschiedener Zeichenbestandteile* innerhalb einer komplexen Kennzeichnung in ein Verhältnis zueinander zu setzen und *relativierend zu beurteilen* sind.

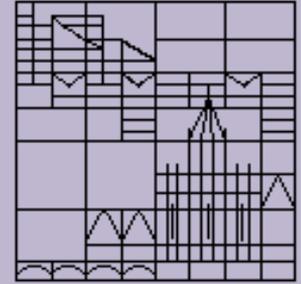


Thesen

6. Die *Normativität der konkreten Verwechslungsgefahr* im Markenrecht bedeutet, dass der *Marktauftritt der Produktkennzeichnung* einen wesentlichen Faktor zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr darstellt.

7. Zur Feststellung von *Störungen der Markenkommunikation* namentlich hinsichtlich der Werbefunktion der Marke sind als *verwechslungsgefahrbe gründende Faktoren* der *Marktauftritt der Produktkennzeichnung*, das *Marken- und Produkt-marketing* sowie die *Werbestrategie* am Markt in die Beurteilung der konkreten Verwechslungsgefahr einzubeziehen.

Universität Konstanz



Die Kollision komplexer Kennzeichen im Markenverletzungsrecht

Professor Dr. Karl-Heinz Fezer