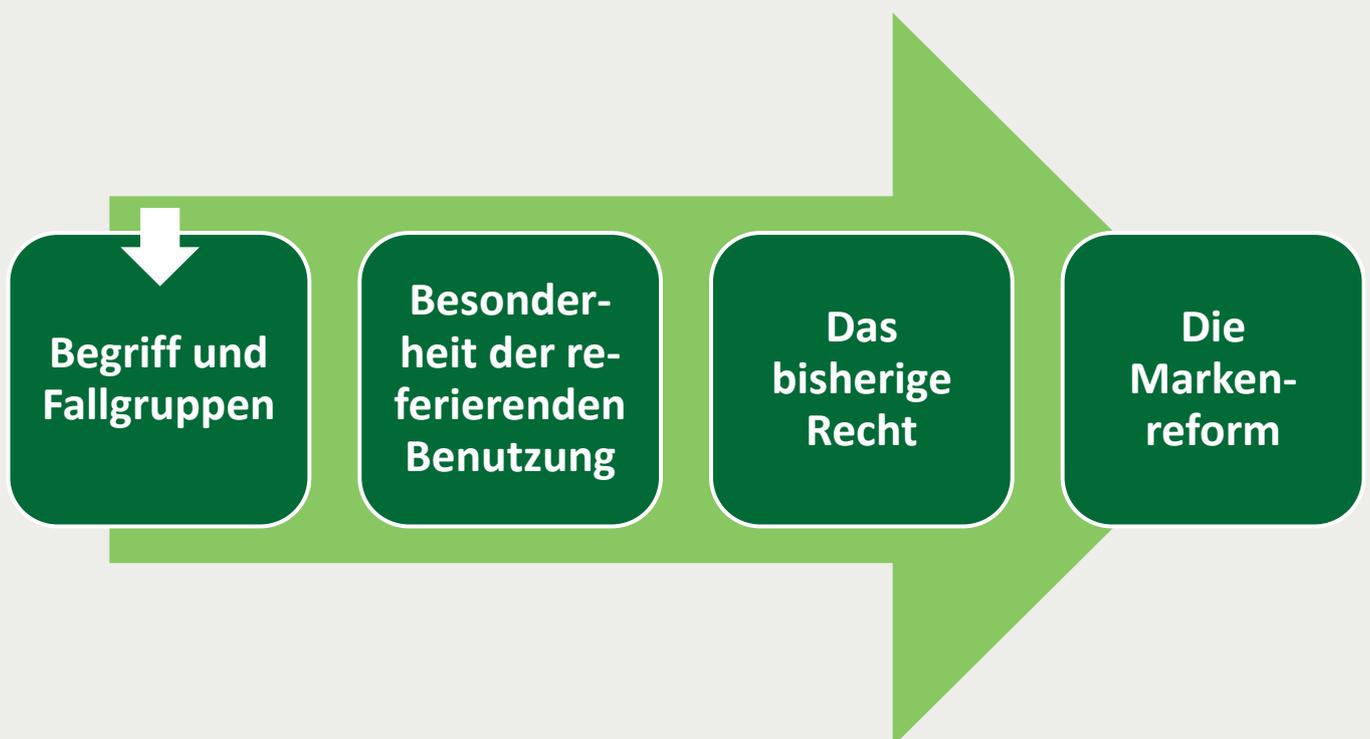


Prof. Dr. Ansgar Ohly

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen
Eigentums und Wettbewerbsrecht

Die Verwendung der richtigen Marke für die richtigen Produkte: Zur referierenden Benutzung im (neuen) Markenrecht

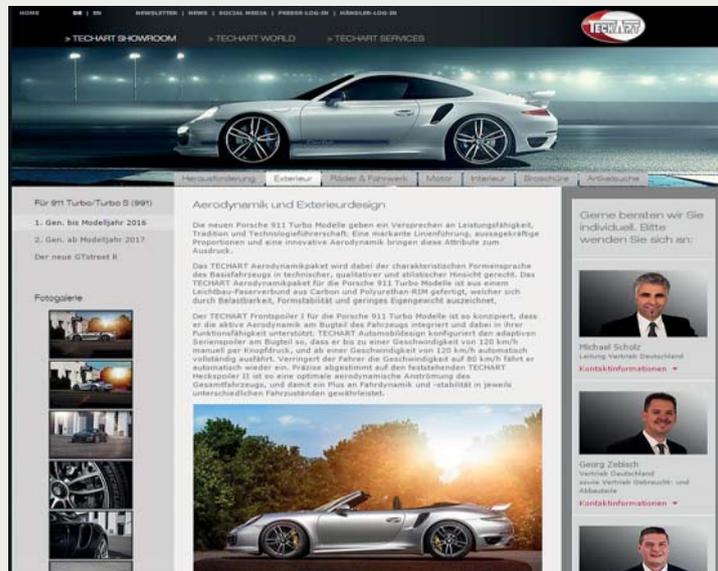
Markenforum® 2016
München, 18.11.2016



Referierende Benutzung

- = Benutzung der Marke „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“ (Art. 14 I lit. c MarkenRL = Art. 12 I lit. c EUMVO 2015)
- Der Benutzer täuscht nicht über die Herkunft der Produkte, ...
- ... sondern verwendet „die richtige Marke für die richtigen Produkte“.

Fallgruppe 1a: Zubehör und Ersatzteile Beispiel: BGH GRUR 2015, 1121 – *Tuning*



TECHART

TECHART SHOWROOM | TECHART WORLD | TECHART SERVICES

Neufabrikation | Exterieur | Räder & Fahrwerk | Motor | Interieur | Einstellen | Antriebsche

Für 911 Turbo-Turbo S (991)

1. Gen. bis Modelljahr 2016
2. Gen. ab Modelljahr 2017
Der neue GT-Strut II

Fotogalerie

Aerodynamik und Exterieurdesign

Die neuen Porsche 911 Turbo Modelle geben ein Versprechen an Leistungsfähigkeit, Tradition und Technopfeifertum. Eine markante Linienführung, anspruchsvolle Proportionen und eine innovative Aerodynamik bringen diese Attribute zum Ausdruck.

Das TECHART Aerodynamikpaket wird dabei der charakteristischen Formensprache des Basisfahrzeugs in technischer, qualitativer und stilistischer Hinsicht gerecht. Das TECHART Aerodynamikpaket für die Porsche 911 Turbo Modelle ist aus einem Leichtbau-Faserverbund aus Carbon und Polyurethan-BMI gefertigt, welcher sich durch Belastbarkeit, Formstabilität und geringes Eigengewicht auszeichnet.

Das TECHART Frontspoiler II für die Porsche 911 Turbo Modelle ist so konzipiert, dass er die aktive Aerodynamik am Bugteil des Fahrzeugs integriert und dabei in ihrer Funktionalität unterstützt. TECHART Automatiksystem konfiguriert den adaptiven Serienspoiler am Bugteil so, dass er bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h, manuell per Knopfdruck, und ab einer Geschwindigkeit von 120 km/h automatisch vollständig ausfährt. Verringert der Fahrer die Geschwindigkeit auf 80 km/h fährt er automatisch wieder ein. Präzise abgestimmt auf den feststehenden TECHART Heckspoiler II ist so eine optimale aerodynamische Anströmung des Gesamtfahrzeugs, und damit ein Plus an Fahrdynamik und -stabilität in jeweils unterschiedlichen Fahrzuständen gewährleistet.

Gemein beraten wir Sie individuell. Bitte wenden Sie sich an:

Michael Schulz
Leitung Vertrieb Deutschland
Kontaktinformationen

Georg Zebisch
Vertrieb Sachsen-Main
Kontaktinformationen



Fallgruppe 1b: Dienstleistungen für das Produkt des Markeninhabers

Beispiel: BGH GRUR 2011, 1135 – *Große Inspektion für alle*

A.T.U.-MEISTERWERKSTATT
Verschleißteile garantiert günstiger als beim Vertragshändler*

VERSCHLEISSTEILE
inkl. Montage – radikal im Preis gesenkt

GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE
Ersatzteile in Originalteil-Qualität
inkl. 1 Jahr europaweiter Mobilitätsgarantie
REDUZIERT
bisher 99,-
jetzt 49,-

TIFFSTPREIS GARANTIE
*Finden Sie's irgendwo günstiger, zahlen wir Ihnen die Differenz. Garantiert.

KEIN Verlust der Herstellergarantie

UNSERE STÄRKEN SIND IHR VORTEIL
• Service ohne Voranmeldung
• Ersatzteile in Originalteil-Qualität
• Günstige Festpreisaufpreise
• Modernste Diagnosetechnik u.s.w.
• Schnell, freundlich, kompetent

WENN SCHON AUTOGLAS, DANN AUTOGLAS VON A.T.U.
Austausch von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Erstausrüsterqualität.
A.T.U.-AUTOGLAS-GARANTIE
Sofort-Steinschlag-Reparatur 0,-

A.T.U.-SMART-REPAIR
Für Sie reparieren wir: Regentell- und Kettenschäden an J. W.
• Kratzer
• Schrammen
• Steinschlag
• Parkstreifen
• Dellen
• Risse im Armaturenbrett
• Bohrerlöcher
• Brandlöcher
Kostensparnis bis zu 80%



Fallgruppe 2: vergleichende Werbung

Auch ein Mercedes kann Fahrfreude bringen.

Der BMW Ser ist laut amts-Leserwahl das beste Auto des Jahres 2002 in der oberen Mittelklasse.

BMW Logo
BMW Group
Freude am Fahren

Fallgruppe 3: Produktkritik

Beispiel: BGH NJW 2008, 2110 – *Genmilch*



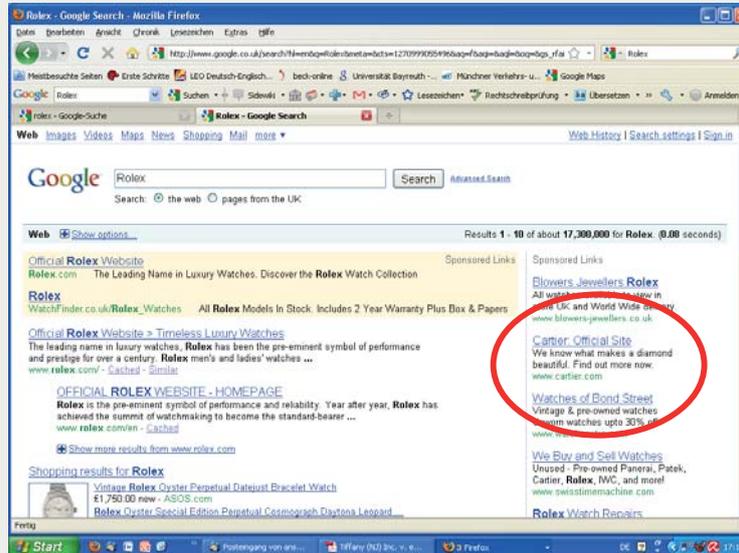
Fallgruppe 4: Parodie, Scherze auf Kosten des Markeninhabers

Example: ÖOGH ÖBI 2010,126 – *Styriagra*



Fallgruppe 5: Keyword Advertising

Beispiele: EuGH GRUR 2010, 445 – *Google France*, GRUR 2011, 1124 – *Interflora*



Begriff und
Fallgruppen

Besonder-
heit der re-
ferierenden
Benutzung

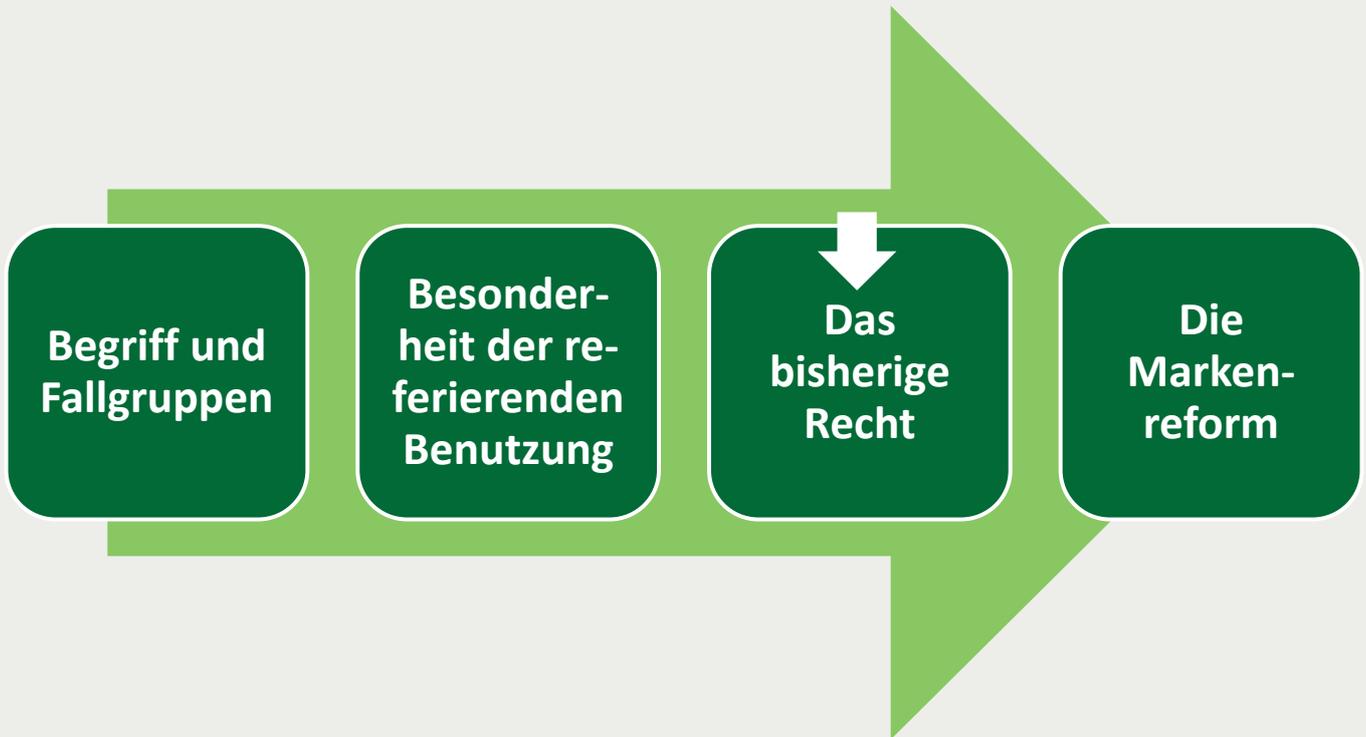
Das
bisherige
Recht

Die
Marken-
reform



Wer referierend benutzt, informiert zutreffend über die Herkunft.

- Verwechslungsgefahr in Ausnahmefällen denkbar (vgl. BGH GRUR 2014, 182 – *Fleurop*)
- Aber eigentlich geht es darum, die Produkte klar zu unterscheiden.
- Kernbereich nicht betroffen → Rufschädigung / Verwässerung oder Ausbeutung
- Oft ist eine Interessenabwägung erforderlich
 - gegen andere verfassungsrechtlich geschützte Positionen (zB Meinungsfreiheit)
 - gegen das Verbraucherinteresse an Information
- Daher kann die Benutzung die Rechtswidrigkeit nicht indizieren.
- Ausgestaltung muss ähnlich wie beim Bekanntheitsschutz erfolgen.



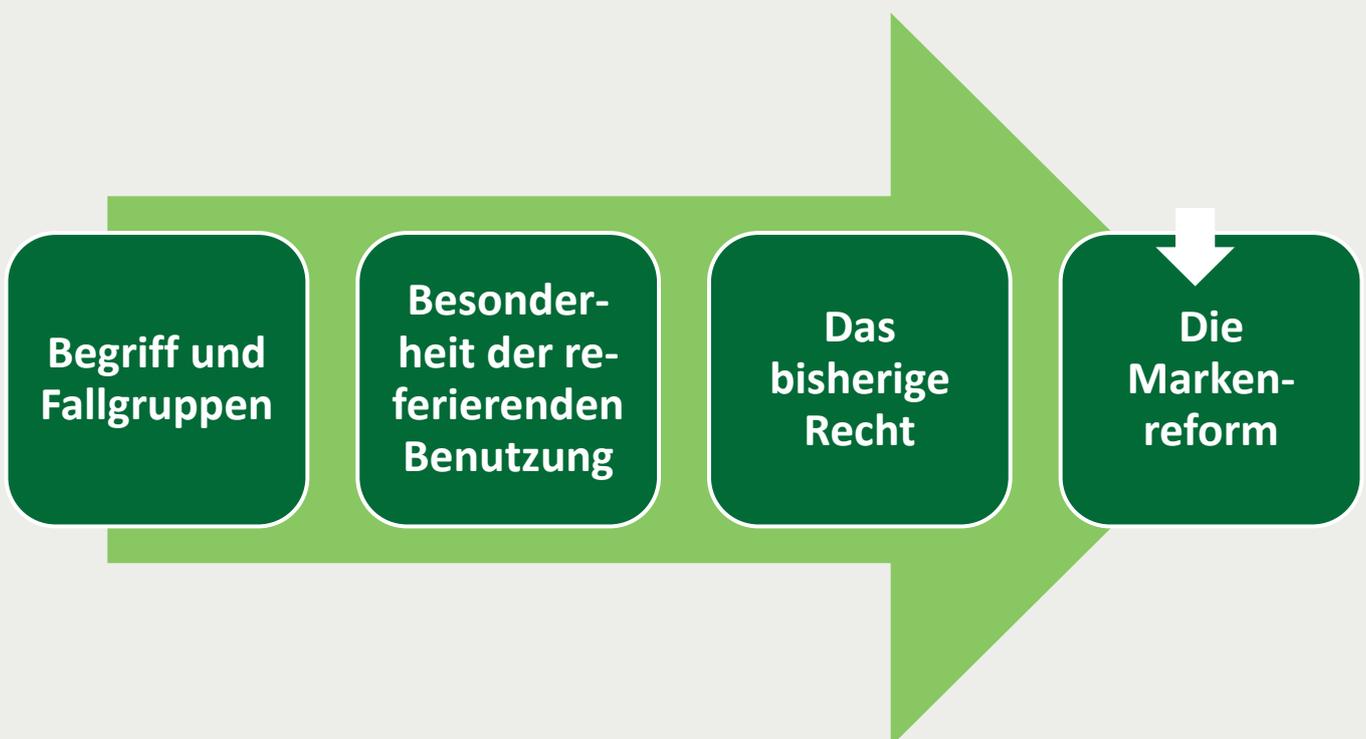
Die bisherige Rechtslage (1): Grundlagen

- EuGH verlangt Benutzung für die eigenen Produkte, nicht aber die Benutzung zur Bezeichnung eigener Produkte → Benutzung in der eigenen kommerziellen Kommunikation ist ausreichend (EUGH GRUR 2008, 698 – O2; EUGH GRUR 2009, 756 – *L'Oréal/Bellure*)
- Schutz der Doppelidentität ist nicht auf Verletzung der Herkunftsfunktion beschränkt (EUGH – *L'Oréal*)
- Allerdings ist denkbar, dass die geschützten Funktionen nicht betroffen sind (EUGH GRUR 2011, 1124 – *Interflora*)
- Wenn eine Schranke (insb. § 23 Nr. 3 MarkenG oder § 24 MarkenG) eingreift, wird eine Funktionsbeeinträchtigung oft nicht geprüft



Die bisherige Rechtslage (2): Fallgruppen

- Verwendung der fremden Marke kann lautere beschreibende Benutzung (§ 23 Nr. 2 MarkenG) sein (BGH GRUR 2015, 1121 – *Tuning*)
- Verwendung für Zubehör und Ersatzteile (§ 23 Nr. 3 MarkenG), Kriterien der Unlauterkeit nach EUGH GRUR 2005, 509 – *Gillette*
 - Irreführung über Geschäftsbeziehung
 - Ausnutzung von Ruf oder Unterscheidungskraft
 - Herabsetzung der Marke
 - Imitationswerbung
- Verwendung einer Marke in vergleichender Werbung
 - Kann Markenverletzung sein (EUGH GRUR 2009, 756 – *L'Oréal/Bellure*)
 - Aber keine Markenverletzung bei lauterem Vergleich (EUGH GRUR 2008, 698 – *O2*)
 - Konstruktiv schwierig: § 6 II UWG als ungeschriebene Schranke?





Art 14 MarkenRL (= Art 12 EUMVO)

- (1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen: (...)
 - c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
- (2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
- (3) (...)



Egrd. 27 MarkenRL 2015

(...) Auch sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die rechtmäßige und redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen. (...)

Eine Benutzung einer Marke durch Dritte zu **künstlerischen Zwecken** sollte als rechtmäßig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Außerdem sollte die vorliegende Richtlinie so angewendet werden, dass den **Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung**, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.



Offene Fragen (1)

- Benutzung als Hinweis auf Zubehör- und Ersatzteileigenschaft muss „erforderlich“ sein
- Auch bei Benutzung zum Zweck der Identifizierung?



Art 14 MarkenRL (= Art 12 EUMVO)

- (1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen: (...)
 - c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, **insbesondere** wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung **erforderlich** ist.
- (2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.



Offene Fragen (1)

- Benutzung als Hinweis auf Zubehör- und Ersatzteileigenschaft muss „erforderlich“ sein
- Auch bei Benutzung zum Zweck der Identifizierung?
 - Dagegen spricht die systematische Auslegung
 - Grenze der Erforderlichkeit wäre zu eng in einigen Fallgruppen
 - Aber Verhältnismäßigkeitsprinzip bei Prüfung der „anständigen Gepflogenheiten“
- „Anständige Gepflogenheiten“
 - Grundsätze des Art. 4 WerbeRL = § 6 II UWG
 - Gillette-Kriterien
 - Verhältnismäßigkeit
 - Bedeutung der Grundrechte (Egrd. 27)



Offene Fragen (2): Tatbestandseinschränkung oder Rechtfertigung?

- Funktionenlehre unter Art. 10 II lit. a MarkenRL = Art. 9 II lit. a EUMVO bleibt unberührt
- Verwendung einer Marke in lauterem Werbevergleich unterfällt wohl schon nicht dem Tatbestand (Art. 10 III lit. f MarkenRL = Art. 9 III lit. f e contrario)
- Aber möglicherweise Tendenz wie bei §§ 23, 24 MarkenG: wenn ausdrückliche Schranke besteht, dann wird der Tatbestand möglicherweise schneller bejaht



Offene Fragen (3): Darlegungs- und Beweislast

- Oft ist eher die rechtliche Beurteilung als die Feststellung der Tatsachen problematisch
- Aber Gefahr der engen Schrankenauslegung
- Kläger:
 - Benutzungshandlung gem. Art. 10 II MarkenRL = Art. 9 EUMVO
 - Im Fall des Bekanntheitsschutzes geht die Schranke im Tatbestand auf
- Beklagter:
 - Benutzung zum Zweck der Identifizierung
 - Erforderlichkeit bei Zubehör- und Ersatzteilgeschäft
- Kläger:
 - Unlauterkeit gem. Art. 14 II



Fazit

- Auch bisher ließen sich die Fälle der referierenden Benutzung im Ergebnis richtig beurteilen.
- Aber die MarkenRL und EUMVO 2015 stellen klar, dass die referierende Benutzung als solche erlaubt und nur bei Unlauterkeit verboten ist.
- Abgestufte Beweislast erlaubt sachgerechte Lösungen.
- Richtlinienkonforme Auslegung des § 23 Nr. 3 MarkenG schon vor Ablauf der Umsetzungsfrist?
- Weiterführende Frage: Hat sich die Funktionslehre des EUGH durch die neuen Schrankenregelungen erledigt?



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

