

von Patricia Finkl

Geschmückt mit fremden Federn: Verwendung fremder Markennamen!

Werbung mit fremden Marken ist ein heikles Thema. Häufig ist es jedoch notwendig, die eigenen Produkte mit fremden Marken zu bewerben. Dabei gerät man jedoch leicht in Konflikt mit dem Markenrecht, da die Benutzung dem Markeninhaber vorbehalten ist. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. Mehr dazu in diesem Beitrag....

Im Folgenden werden nun die zulässigen Grenzen der Benutzung fremder Marken aufgezeigt.

I. Markenrechtliche Ausgangslage: Monopol des Markeninhabers

Das Markenrecht möchte den Markeninhaber grundsätzlich vor unerlaubter Verwendung seiner Marke schützen. Deshalb wird dem Markeninhaber die Verwendung seiner Marke „ausschließlich“ vorbehalten. Soll eine Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, für die die Marke geschützt ist, so ist die berechtigte Verwendung abhängig von der Zustimmung des Markeninhabers.

Das Markenrecht sichert die Stellung des Markeninhabers unter anderem durch einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gegen Dritte gem. § 14 II, IV, V MarkenG ab. Dieser kann geltend gemacht werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen wird
2. durch einen Dritten
3. ohne Zustimmung des Markeninhabers
4. im geschäftlichen Verkehr
5. markenmäßig verwendet.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass bei einer rein privaten Verwendung einer Marke keine markenrechtliche Verletzung gegeben ist.

Um die Monopolisierung des Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr weitreichend sichern zu können, werden dem Markeninhaber zahlreiche weitere markenrechtliche Schutzinstrumente an die Hand gegeben. Darunterfallen nicht nur der erwähnte Unterlassungsanspruch, sondern weitere markenrechtliche Ansprüche wie beispielsweise ein Schadensersatzanspruch gem. §§ 14, 15 oder 17 II MarkenG.

Diese markengesetzlichen Verletzungsansprüche des Markeninhabers gelten jedoch nicht unbeschränkt.

II. „Knackpunkt“: markenmäßige Nutzung

Eine markenrechtliche Verletzung kann bereits ausscheiden, wenn die Voraussetzung der „markenmäßigen Verwendung eines Zeichens“ fehlt.

Eine markenmäßige Verwendung eines Zeichens ist zu bejahen, wenn die Bezeichnung „im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderen dient“ (sog. Herkunftsfunktion, BGH Urteil vom 25.01.2007, Az. I ZR 22/04).

Der EuGH entschied mit Urteil vom 23.02.1999 (Rs.C. 63/97), dass es entscheidend sei, „ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke benutzt wird, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt.“

Kann nach den beiden Auffassungen eine markenmäßige Verwendung verneint werden, so kann jedoch oftmals von einer erlaubten bloßen Markennennung gesprochen werden.

Nach Auswertung einiger Gerichtsentscheidungen hinsichtlich der Einstufung als „markenmäßige Verwendung“ kann folgendes Fazit gezogen werden:

1. Tabu: verbotene Benutzung von Daten

- Meta-Tags/weiße Schrift auf weißem Grund
- Ranking-Beeinflussung
- Marke in URL

2. Spiel-Satz-Sieg: erlaubte Verwendung

Fremde Marken dürfen von Dritten verwendet werden, wenn sie nicht als Herkunftshinweise dienen. Dies liegt beispielsweise vor, wenn die Marke vergleichend, redaktionell oder rein dekorativ (wenn das Zeichen vom Verkehr ausschließlich als Verzierung aufgefasst wird) eingesetzt wird.

Eine dekorative Verwendung wird beispielsweise nur bei Wiedergabe einer geometrischen Form, eines Musters oder eines Bildmotivs in Betracht, die oder das mehr zufällig auch als Bildmarke geschützt ist, angenommen werden. Wird jedoch, dass bekannte Bild oder Wort-/Bildmarke unverändert abgebildet und ist es als solche erkennbar, so muss eine dekorative Verwendung verneint werden.

Eine kurze Darstellung der herangezogenen Gerichtsentscheidungen finden Sie in einem unserer Beiträge: <https://www.it-recht-kanzlei.de/verwendung-fremde-markennamen.html>.

III. „Schlupfloch“: § 23 MarkenG

Die Rechte des Markeninhabers sind jedoch nicht so weitreichend wie zu Beginn gedacht, denn sein Interesse an der alleinigen Benutzung muss manchmal auch zurückweichen.

Dadurch entsteht sodann die folgende Zwickmühle:

Umfassendes Benutzungsrechts des Markeninhabers vs. Recht aus § 23 MarkenG.

§ 23 MarkenG erlaubt nämlich Dritten fremde Marken unter gewissen Voraussetzungen ohne Zustimmung des Markeninhabers zu verwenden. Dieser unterteilt sich wiederum in verschiedene Nummern, wobei insbesondere § 23 Nr.3 MarkenG von besonderer Bedeutung ist, sodass auf diese Nummer gesondert eingegangen werden muss.

1. § 23 Nr. 3 MarkenG: offene Verwendung fremder Marken als Bestimmungshinweis

§ 23 Nr.3 MarkenG regelt den zulässigen Werbeeinsatz fremder Marken: danach darf der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, die Marke im gesetzlichen Verkehr als Hinweis auf die Waren- oder Dienstleistungsbestimmung zu benutzen, soweit die eine notwendige Benutzung gegeben ist und diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Daraus resultieren folgende Voraussetzungen:

1. Vorliegen einer Bestimmungsangabe
2. Notwendigkeit einer Bestimmungsangabe
3. Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel

a) Notwendigkeit der Bestimmungsangabe

Grundsätzlich muss die Verwendung der Bestimmungsangabe notwendig sein. Eine notwendige Benutzung kann gegeben sein, wenn der Öffentlichkeit ansonsten keine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Markenbenutzung übermittelt werden kann. Nach einem EuGH-Urteil (GRUR 2005, 509-Gillette, Tz.35) muss die Benutzung der fremden Marke das einzige Mittel darstellen. Es genügt somit nicht, wenn die Angabe lediglich im Abnehmerinteresse oder der Allgemeinheit an einem bestimmungsgemäßen Produktgebrauch liegt. Nach einem BGH-Urteil (GRUR 2005, 423, 425-Staubsaugerfiltertüten) ist nicht jede Information freigestellt, durch die ein Verbraucher erfährt, wie das Produkt eingesetzt werden kann. Die Bestimmungsangabe ist vielmehr nur notwendig, wenn sie wirklich „alternativlos“ ist.

Kurz gesagt: Die Markennutzung muss das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche sowie vollständige Information über die Produktbestimmung zu liefern.

b) Beachtung der anständigen Gepflogenheiten: kein Verstoß gegen die guten Sitten

Darüber hinaus darf die Markenbenutzung auch nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Die Verwendung muss vielmehr unter Beachtung der anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel erfolgen (BGH GRUR 1999, 992, 995- BIG PACK).

Doch wann liegt eine Benutzung i.S.d. anständigen Gepflogenheiten vor?

Eine Benutzung einer fremden Marke entspricht den anständigen Gepflogenheiten, wenn sie den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise entgegensteht.

Eine Verwendung hat demnach unter Berücksichtigung der Interessen des Markeninhabers zu erfolgen. Darüber hinaus muss der Nutzer alles getan haben, um unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden.

Nach Ansicht des EuGH (EuGH GRUR 2005, 509, Gillette Tz.94) liegt eine unlautere Benutzung insbesondere in den folgenden vier Fallgruppen vor, nämlich wenn ...

1. sie in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht oder
2. sie den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt oder
3. sie die Marke herabgesetzt bzw. schlechtmacht oder
4. sich eine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der geschützten Marke darstellt.

Jedoch muss betont werden, dass es stets auf die Gestaltung und Verwendung im Einzelfall ankommt, weshalb hier keine eindeutige Regelung aufgezeigt werden kann.

Zur Veranschaulichung können jedoch vereinzelt Schlagworte für das Vorliegen eines Unlauterkeitsfaktors genannt werden:

- Verwässerung: wenn die betroffene Marke durch die Verwendung zu einer Gattungsbezeichnung herabgestuft wird
- Rufausbeutung und Rufschädigung
- Bei Verwendung werden herausragende Gestaltungselemente übernommen, wobei die blockfangmäßige Darstellung nicht für sich allein ausreichen wird

Kurz gesagt: Es kommt stets auf die Auslegung und auf den Einzelfall an!

Aus dem BGH Urteil I ZR 48/10 konnte jedoch bereits gezogen werden, dass die Grenzen zur Unlauterkeit nicht zu hoch anzusetzen sind.

2. Einzelne Problemfälle bei Nutzung fremder Marken

Ein paar Beispiele...

Marke in Meta-Tags	Lieber keine Verwendung! Siehe dazu BGH I ZR 51/08
Verwendung von Marken auf T-Shirts	Es kommt darauf an! Handelt es sich lediglich um eine rein ausschmückende Verwendung, so kann diese ohne kennzeichnenden Zweck durchaus zulässig sein!
Verwendung fremder Marke in Domains	Vorsicht ist geboten! Erlaubnistatbestände sind insbesondere im Bereich der Bewerbung eigener Dienstleistungen sowie bei kritischer Auseinandersetzung mit einer Marke vorhanden!
Markenrechtsverletzung durch alt-Attribut	Augen auf! Dies kann eine Markenrechtsverletzung darstellen! (OLG Düsseldorf 20 U 68/11)
Verwendung im Barcode	Hier dürfte in der Regel keine Verwechslungsgefahr angenommen werden, wenn eine fremde Marke in einem Barcode bzw. QR-Code verwendet wird.
Namen von <u>Opensource</u> -Produkten	Einige <u>Opensource</u> -Produkte haben ihren Namen als Marke zur Verhinderung des Missbrauchs sichern lassen. Grundsätzlich dürfen diese Marken zur Bewerbung der eigenen Dienstleistung benutzt werden; jedoch muss auf die Markenvereinbarung geachtet werden!
Vergleich von zwei Produkten	Nach dem BGH Urteil I ZR 167/13 stellt dies für sich allein noch keine unlautere Rufausnutzung dar, wenn eine fremde Marke im einem Internet-Verkaufsangebot im Rahmen einer vergleichenden Werbung benutzt wird, um dadurch Kunden, die eine Suchmaschine benutzen, auf eigene Produkte aufmerksam zu machen.
Verwendung fremder Marken in Google-Anzeigen	Auch hier muss beachtet werden: es kommt hier stark auf die konkrete Verwendung an! Insbesondere die Gestaltung der jeweiligen Werbeanzeige ist ausschlaggebend.

IV. Sonderschutz bekannter Marken

Insbesondere Marken mit hohem Bekanntheitsgrad müssen besonders geschützt werden. Demnach erstreckt sich deren Schutz auch auf die Verwendung für Waren- und Dienstleistungen, die den Produkten des Markeninhabers unähnlich sind. Argumentiert wird wie folgt: die besondere Kennzeichnungs- und Werbungskraft sollen sich andere nicht ohne finanzielle Gegenleistung zunutze machen können.

Der EuGH (GRUR 2009, 75- L'Oréal) gab an, dass eine Ausnutzung einer Wertschätzung einer Marke bereits gegeben, wenn sich der Markenverwender durch die Nutzung in die Sogwirkung der bekannten Marke begibt und sich dadurch ihr positives Image auf das eigene Angebot überträgt.

Als Faustformel gilt: Je größer die Produkt- oder Branchennähe ist, desto eher ist eine Rufausbeutung anzunehmen. Zudem gilt zu beachten: Eine solche Nähe ist auch branchenübergreifend möglich!

V. Fazit: Reicht man den kleinen Finger, dann sollte man nicht die ganze Hand nehmen!

Das Thema Verwendung fremder Marken bleibt weiterhin undurchsichtig, da es nur in sehr begrenzten Fällen zulässig ist, eine fremde Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers zu verwenden. Dies wiederum ist ebenfalls vom Einzelfall abhängig, sodass keine Faustregel an die Hand gegeben werden kann. Besondere Achtung ist stets bei der Verwendung bekannter Marken geboten. Um auf Nummer sicher gehen zu können, ist es sinnvoll sich vor Benutzung geschützter Marken Rechtsrat einzuholen.

Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Dann doch lieber gleich eine eigene Marke anmelden - denn für Markenmeldungen ist derzeit der richtige Zeitpunkt: Durch die [EU-Förderung von Markenmeldungen](#) ist gerade in der Tat ein guter Zeitpunkt eine Marke fast kostenfrei anzumelden. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

Patricia Finkl