

Der markenrechtliche Gebrauch im Spannungsfeld der Rechtsprechung des EuGH nach L'Oréal

Friedrich L. Ekey¹

In der L'Oréal-Entscheidung betont der EuGH, dass neben der Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern zu garantieren, auch andere Funktionen hinzutreten. Unter diese Funktionen fallen danach die Gewährleistung der Qualität der Ware oder Dienstleistung, die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion.²

Der Gerichtshof hatte bereits zuvor entschieden, dass das in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 niedergelegte ausschließliche Recht den Inhalt hat, dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen als Inhaber seiner Marke zu ermöglichen, d.h. sicherzustellen, dass diese Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung dieser Rechte muss allerdings nach der Judikatur des EuGH auf die Fälle beschränkt werden, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und dabei insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Zu diesen Funktionen gehört aber nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern es gehören dazu auch ihre oben angesprochenen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen. Dabei kommen im Einzelfall noch weitere Funktionen in Betracht.

Soweit nun die Ansicht vertreten wird, mit der L'Oréal-Entscheidung habe der EuGH seine ständige Rechtsprechung geändert, vermag dies nicht zu überzeugen³

Die inhaltliche Kritik gegen die L'Oréal-Entscheidung vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Gegen die Rechtsprechung des EuGH wird eingewendet, dass es sich bei dem absoluten Schutz gegen doppelt identische Verwendungen letztlich nur um einen Fall vermuteter Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Herkunftsfunktion einer Marke, also um einen Spezialfall von Art. 5 Abs. 1

Satz 2 lit. b MarkenRL/§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelte.

Marken können mit Fezer als kommerzielle Kommunikationszeichen über unternehmerische Leistungen im Wirtschaftsverkehr bezeichnet werden.⁴ Dabei konkretisiert die Kommunikationsfunktion der Marke die Identifikationsfunktion der Marke in Bezug auf den Markt, den Wettbewerb und den Verbraucher. Die Marke stellt somit ein Instrument des Dialogs zwischen den Bürgern die sich auf dem Markt treffen, dar.⁵

Aus dieser ökonomischen Bedeutung der Marke ergibt sich zwingend der erforderliche Schutzbereich der rechtlich in Anspruch zu nehmenden Funktionen einer Marke.⁶

Festzuhalten bleibt also, dass nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH alle Funktionen einer Marke, die sich in der Kommunikation zwischen den Marktteilnehmern über das als Marke geschützte Zeichen feststellen lassen, markenrechtlichen Schutz beanspruchen können, wobei der Herkunftsfunktion eine „conditio sine qua non“ der Fähigkeit eines Zeichens, Marke im Rechtssinne zu sein,⁷ zukommt

Diese weite Ausdehnung des Schutzbereichs von Marken führt zu Konsequenzen sowohl was die Notwendigkeit der Annahme des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals des markenmäßigen Gebrauchs als auch dessen Interpretation angeht.

Bekanntlich soll das im Gesetz nicht vorgesehene Merkmal des markenmäßigen Gebrauchs eine Einschränkung des markenrechtlichen Schutzes bewirken. Fraglich erscheint, ob dieser Zweck vor dem Hintergrund des Schutzzweckes des Markenrechts überhaupt geboten ist. Denn wenn die verschiedenen festzustellenden Funktionen einer Marke markenrechtlich schützenswert sind, darf das Regulativ des markenmäßigen Gebrauchs nicht zu einem entgegen gesetzten Ergebnis führen.

So nahm der EuGH in dem BMW/Denic-Urteil eine markenrelevante Benutzung eines Zeichens selbst für den Fall an, dass der Gebrauch der Marke zwar gegen den Willen des Berechtigten, und nicht in Erfüllung einer Hinweis- oder sonst verlangten Herkunftsfunktion der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen erfolgte, sondern nur darüber informieren wollte, dass Produkte des Markeninhabers repariert würden.⁸

Zwar stellt der EuGH in dieser Entscheidung klar, dass das durch das Markenrecht gewährte Abwehrrecht voraussetzt, dass insoweit „ein spezifisches Interesse des

1 Prof. Dr. Friedrich L. Ekey ist Rechtsanwalt in Köln und Honorarprofessor an der Rheinischen Fachhochschule Köln.

2 EuGH, MarkenR 2009, 369 Rn. 58 unter Hinweis auf die Urteile vom 12. 11. 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Slg. 2002, I-10273, Rn. 51 = MarkenR 2002, 394, vom 16. 11. 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Slg. 2004, I-10989, Rn. 59 = MarkenR 2005, 33, und vom 25. 1. 2007, Adam Opel, C-48/05, Slg. 2007, I-1017, Rn. 21 = MarkenR 2007, 70.

3 So auch Hacker, MarkenR 2009, 333, 335, Fn. 29 m.N.

4 Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 3 Rn. 13. m.N.

5 Fezer (Fn. 5), § 3 Rn. 14.

6 Vgl. hierzu auch Klippel in Ekey/Klippel/Bender, MarkenR, 2. Aufl., Bd. I, § 2 Rn. 3 m.N.

7 Fezer (Fn. 5), § 3 Rn. Rn. 18.

8 EuGH WRP 1999, 407 ff. = MarkenR 1999, 84 - BMW/Denic.

Inhabers als Markeninhaber gegeben sei, als die Benutzung des fraglichen Zeichens durch einen Dritten eine der Hauptfunktionen der Marke beeinträchtigen würde oder könnte.⁹ Dabei führt der EuGH aber aus, dass auch die Beeinträchtigung einer anderen als der Herkunftsfunktion als Verletzung der Marke in Betracht kommen kann.

Während der EuGH in dem BMW/Denic-Urteil noch von einem (allerdings weiten) markenrechtlichen Benutzungsbegriff ausging, stellt er in der Hölterhoff-Entscheidung nur noch auf eine Verletzung der von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL geschützten Interessen ab, ohne diese näher zu definieren.¹⁰

In der Entscheidung Anheuser-Busch/Budvar formuliert der EuGH, dass insbesondere die Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt werden darf, woraus ebenfalls folgt, dass andere Funktionen der Marke daneben im Einzelfall nicht beeinträchtigt werden dürfen.¹¹

Dabei geht der EuGH jedenfalls bei Wortmarken ohne weiteres regelmäßig von einer markenmäßigen Benutzung aus.¹²

Es könnte nun nahe liegen, auf das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal markenmäßiger Gebrauch ganz zu verzichten.¹³ Diese Auffassung wird zum einen mit dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Markengesetzes und zum anderen damit begründet, dass der BGH erst 7 Jahre nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes

das zunächst nicht verwendete Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Benutzung wiederbelebt und also 7 Jahre ohne dieses Tatbestandsmerkmal ausgekommen war.¹⁴

Dem gegenüber verlangt die ganz herrschende Meinung in der Rechtsprechung und dem folgend in der Literatur für die Annahme eines zeichenmäßigen Gebrauchs, dass im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung sowie in Bezug auf eine Ware oder Dienstleistung so gebraucht wird, dass ein nicht bloß unbedeutender Teil des maßgeblichen Verkehrs annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Unterscheidung der so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft.¹⁵

Der die herrschende Meinung kritisierenden Position ist zuzugeben, dass tatsächlich der Wille des deutschen Gesetzgebers gegen die Annahme eines zusätzlichen Tatbestandsmerkmals der markenmäßigen Verwendung in § 14 MarkenG spricht. Auch enthalten weder die MarkenRL noch die GMV Anhaltspunkte für eine Einschränkung des Begriffs der Benutzung außerhalb des Kriteriums „geschäftlicher Verkehr“. Weiterhin wird nach Art. 5 Abs. 3 lit. d M MarkenRL ein Zeichen in der Werbung nicht etwa nur unter der Voraussetzung geschützt, dass mit ihr ein Hinweis auf die Herkunftsfunktion des geschützten Zeichens verbunden sein müsste.

Um allerdings zu vermeiden, dass der durch Markeninhaber gewährte Schutz von Staat zu Staat anders ausfällt, kommt der Rechtsprechung des EuGH zum Gemeinschaftsrecht die entscheidende Bedeutung im Markenrecht zu. Insbesondere nach dem Arsenal-FC-Urteil bleibt vor dem Hintergrund der klaren und eindeutigen Formulierung des Gerichtshofs auch nach der hier vorgenommenen Interpretation kein Raum mehr, um von dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal „markenmäßiger Gebrauch“ Abstand zu nehmen.¹⁶ Dabei muss der Begriff des markenmäßigen Gebrauchs in der Weise zurückgeführt werden, dass er dem Schutz der Marke für Waren oder Dienstleistungen vor dem Hintergrund der vom EuGH entwickelten Funktionenlehre nicht im Wege steht. ■

9 EuGH GRUR 2003, 55, 57 Rn. 42 – MarkenR 2002, 394 - Arsenal FC.

10 EuGH GRUR 2002, 692 f. = MarkenR 2002, 189 - Hölterhoff.

11 EuGH GRUR 2005, 153, 156 Rn. 71 = MarkenR 2005, 33 - Anheuser-Busch/Budvar; vgl. auch EuGH WRP 2007, 299 ff. = MarkenR 2007, 70 - Adam Opel AG/AUTEC AG.

12 EuGH GRUR 2002, 692 f. = MarkenR 2002, 189 - Hölterhoff; vgl. zum Ganzen auch Ekey (Fn. 7), § 14 Rn. 107 ff. m.N.

13 Fezer, MarkenR, 1. Aufl. § 14 Rn. 39; ders., GRUR 1996, 570; Hotz, GRUR 2003, 993 ff., jeweils m.N.

14 Hotz, GRUR 2003, 993 ff.

15 Vgl. die Nachweise bei Ekey (Fn. 7), § 14 Rn. 101-106, 118 m.N.

16 Ähnlich GRUR Int. 2008, 1, 12 m.N.; Fezer, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 57.