

## Markenmäßige Benutzung

Die Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG erfordern eine kennzeichenmäßige Benutzung im Sinne der Herkunftsfunktion. Die Marke muss demnach zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens benutzt werden (EuGH, GRUR Int 1999, 438, Tz. 38 – *BMW*).

Eine markenmäßige Benutzung liegt auch vor, wenn eine fremde Marke zur Unterscheidbarmachung von Dienstleistungen verwendet wird, z.B. um auf die Reparatur einer bestimmten Fahrzeugmarke hinzuweisen (EuGH, GRUR Int 1999, 438 – *BMW*). Ein Hinweis auf das eigene Unternehmen ist nicht erforderlich, der Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem anderen Unternehmen ist ausreichend (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 36 – *O2 Holdings und O2 (UK)*; BGH, GRUR 2005, 423, 425 – *Staubsaugerfiltertüten*).

### **1. Sonderfälle:**

Spielzeugautos (EuGH, WRP 2007, 299, Tz. 23 – *Adam Opel AG*; LG Nürnberg-Fürth, WRP 2007, 840, 842 – *Opel ./.*

*Autec*): Der Verkehr ist es gewohnt, dass Ähnlichkeit zum Original besteht und legt sogar Wert darauf, weiß aber auch, dass keine Beziehung zwischen Modell- und Autohersteller vorliegt.

Farbmarken (BGH, GRUR 2004, 154 – *Farbmarkenverletzung II*): Der Durchschnittsverbraucher ist in der Regel noch nicht an die Benutzung als Kennzeichen gewöhnt. Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn die Farbe so hervorgehoben ist, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird.

Formmarken (BGH, GRUR 2005, 414 – *Russisches Schaumgebäck*): Der Verbraucher sieht in der Form regelmäßig nur die Ware selbst und noch keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen.

Metatags (BGH, GRUR 2007, 65 – *Impuls*): Obwohl der Benutzer das Zeichen im Quelltext der Website nicht zur Kenntnis nimmt, liegt eine markenmäßige Benutzung vor, weil die Trefferquote in Suchmaschinen erhöht wird und der Benutzer so auf das Angebot des Werbenden hingewiesen wird.

Keyword-Advertising (EuGH, GRUR 2010, 445 – *Google und Google France*): Die Marke ist als Schlüsselwort Auslöser für das Erscheinen der Werbung.

## **2. Referierende Benutzung**

Da nach der Rechtsprechung des EuGH nicht danach unterschieden wird, ob es sich um die Waren bzw. Dienstleistungen des Markenverwenders oder eines Dritten handelt, fällt unter den Begriff der markenmäßigen Benutzung auch die referierende Benutzung, bei der für den Adressaten völlig klar ist, dass die Markennennung nicht die Waren bzw. Dienstleistungen des Verwenders der Marke, sondern nur solche eines Dritten, nämlich gerade die des Markeninhabers, identifizieren soll. Die Hauptfälle dieser referierenden Benutzung sind

- die Markenkritik
- die Markenparodie und
- die vergleichende Werbung.

Mit der Reform von 2015 ist für diese Fälle die Schrankenregelung des § 23 I Nr. 3 MarkenG um die Formulierung „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke“ ergänzt worden. Schon vor dieser Änderung galten für die vergleichende Werbung besondere Grundsätze. Eine markenmäßige Benutzung wird unabhängig davon angenommen, ob der Werbevergleich den wettbewerbsrechtlichen Anforderungen entspricht (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 36 – *O2 Holdings und O2 (UK)*; GRUR 2009, 756, Tz. 53 – *L'Oréal*). Die Benutzung kann aber nicht verboten werden, wenn der Werbevergleich die Anforderungen des § 6 II UWG bzw. Art. 4 RL 2006/114/EG erfüllt. Umgekehrt führt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu einer wettbewerbsrechtlichen Unzulässigkeit (EuGH, GRUR 2008, 698, Tz. 46, 50 – *O2 Holdings und O2 (UK)*).