

## Anmerkungen zur bekannten Marke

Das Markengesetz (MarkenG) gewährt bekannten Marken einen besonderen Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs, d. h. gegen ihre Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die denen nicht ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist. Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann es der Inhaber einer im Inland bekannten Marke Dritten untersagen, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches oder ähnliches Zeichen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu benutzen, wenn seine Marke prioritätsälter ist und wenn die Benutzung des fremden Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Entsprechend kann der Inhaber einer im Inland bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG die Löschung der Eintragung einer Marke außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs verlangen, wenn seine Marke einen älteren Zeitrang hat und die Benutzung der fremden Marke die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung seiner Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Die Einführung der bekannten Marke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) und der bekannten geschäftlichen Bezeichnung (§ 15 Abs. 3 MarkenG) zählte zu den wichtigsten Neuerungen des am 01.01.1995 in Kraft getretenen MarkenG. Die markenrechtliche Bekanntheit fand sich als normierter Begriff im Warenzeichengesetz nicht. Wettbewerbsrechtlich waren jedoch nach der Rechtsprechung des BGH bekannte Marken nach § 1 UWG vor unbefugter Rufausnutzung, Rufbehinderung oder Rufschädigung geschützt.<sup>1</sup> Dieser wettbewerbsrechtliche Schutz bei Vorliegen besonderer wettbewerblicher Umstän-

---

<sup>1</sup> BGHZ 93, 96 = GRUR 1985, 550 - Dimple; BGHZ 113, 82 = GRUR 1991, 465 - Salomon; BGHZ 113, 115 = GRUR 1991, 609 - SL; GRUR 1991, 863 - Avon; GRUR 1994, 635 - Pulloverbeschriftung; vgl. auch BGHZ 86, 90 = GRUR 1983, 247 - Rolls Royce.

de, die die Verwerflichkeit der Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung einer Marke begründen, gilt auch nach Inkrafttreten des neuen MarkenG fort.<sup>2</sup>

## I. Begriffsbestimmung

### 1) Abgrenzung zu Berühmtheit/Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung

Ob eine Marke „bekannt“ im Sinne des MarkenG ist und wie dies im Konfliktfall bestimmt werden kann, wird weder im Gesetz definiert, noch ergibt es sich aus der Begründung zu dem Entwurf des Gesetzes. Auch die Richtlinie gibt keinen schlüssigen Hinweis darauf, welcher Durchsetzungsgrad oder Prozentsatz für die Bekanntheit einer Marke zu verlangen ist. Die Begründung zum MarkenG merkt insoweit lediglich an, daß „eine kategorische Abgrenzung der bekannten Marken etwa in dem Sinne, daß die Bekanntheit über der für den Schutz nicht von Hause aus unterscheidungskräftigen oder freihaltebedürftigen Angaben oder Zeichen geförderten Verkehrsdurchsetzung liegen muß“, nicht möglich sein wird.<sup>3</sup> Aus der Entstehungsgeschichte der Markenrechtsrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie aus dem Wortlaut kann man allerdings folgern, daß die „bekannte“ Marke sich von der „berühmten“ Marke insofern unterscheidet, daß der Grad der Bekanntheit unter dem der Berühmtheit liegen kann.<sup>4</sup>

Aus dem Vergleich mit dem Benelux-Recht ist ersichtlich, daß es sich bei der bekannten Marke auch nicht lediglich um eine abgemilderte Version der berühmten Marke handelt.<sup>5</sup> Der in früheren Vorschlägen für eine MarkenVO verwendete Begriff der „Berühmtheit“ wurde bewußt durch den der „Bekanntheit“ ersetzt, um den Markenschutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches zu verbessern.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Vgl. hierzu Fezer, MarkenG, § 2 Rn. 4 und § 14 Rn. 411 sowie das kürzlich ergangene Urteil des Landgerichts Köln vom 03.07.1998, 81 O 36/98.

<sup>3</sup> Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 12/6581, S. 72.

<sup>4</sup> Sack, GRUR 1995, 81/86; Boës/Deutsch, Die „Bekanntheit“ nach dem deutschen Markenrecht und ihre Ermittlung durch Meinungsumfragen, GRUR 1996, S. 168; Piper, Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429/432.

<sup>5</sup> Vgl. Kur, GRUR 1994, 330/333; Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81/86; v. Gamm, WRP 1993, 793/797.

<sup>6</sup> Vgl. hierzu Sack, a.a.O., S. 86.

Eine Gleichsetzung der „bekannten Marke“ mit dem Begriff der „Verkehrsgeltung“ wird vom Gesetzestext selbst verneint. Das MarkenG verwendet den Begriff der Verkehrsgeltung in § 4 Nr. 2 als Grundlage für die Entstehung des Markenschutzes<sup>7</sup> und grenzt damit den Begriff der Verkehrsgeltung klar ab von der Bekanntheit der Marke, die Tatbestandsmerkmal der Schutznorm des bereits bestehenden Markenschutzes ist.

Wann die Bekanntheit einer Marke ausreicht, um den erweiterten Schutz der § 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Anspruch nehmen zu können, ist eine Einzelfallentscheidung. In diesem Zusammenhang bedeutsam sind Eigenart, Originalität sowie Unterscheidungskraft der Marke, die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt sowie die Bedingungen des jeweiligen Marktes. Fest steht, daß der Bekanntheitsgrad einer *berühmten* Marke, die außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs gegen die Gefahr der Verwässerung ihrer einmaligen Kennzeichnungs- und Werbekraft geschützt ist, nicht erreicht zu werden braucht.<sup>8</sup>

## **2) Bestimmung der „Bekanntheit“ durch Verkehrsbefragungen**

In der Begründung zum Entwurf des MarkenG heißt es: „Für die ‘Bekanntheit’ einer Marke im Sinne dieser Vorschrift wird es sowohl auf quantitative als auch auf qualitative Kriterien ankommen. In quantitativer Hinsicht wird es auf den vor allem durch Verkehrsbefragungen nachweisbaren Grad der Verkehrsbekanntheit ankommen. Eine kategorische Abgrenzung der ‘bekannten’ Marken etwa in dem Sinne, daß die Bekanntheit über der für den Schutz nicht von Hause aus unterscheidungskräftigen oder freihaltebedürftigen Angaben oder Zeichen geforderten Verkehrsdurchsetzung liegen muß, wird sich aber nicht treffen lassen. Hinsichtlich der qualitativen Elemente wird der Schutz von dem ‘guten Ruf’ der Marke abhängig sein. Abschließend kann über diesen neuen Rechtsbegriff nur der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen der Auslegung der Markenrechtsrichtlinie entscheiden“.<sup>9</sup>

Es wird somit eine eigene Begriffsbildung erforderlich sein, um den für die Bekanntheit im Sinne der §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 erforderlichen und ausreichenden Bekanntheitsgrad zu definieren. Zwar lehnt die amtliche Be-

---

<sup>7</sup> Vgl. hierzu Fezer, Markenrecht, München 1997, § 4 Rn. 103 ff.

<sup>8</sup> BGHZ 113, 8285 = GRUR 1991, 465, 466 - Salomon; BGHZ 113, 115, 126 = GRUR 1991, 609/612 - SL.

<sup>9</sup> Begründung zum Entwurf des MarkenG, BT-Drucks., a.a.O., S. 35.

gründung zu § 9 MarkenG eine klare Abgrenzung gegenüber der Verkehrsdurchsetzung ab, weil qualitative Elemente hinzukommen müssen, von denen der gute Ruf der Marke abhängig sei.<sup>10</sup> Diese Begründung steht jedoch im Widerspruch zum Gesetzestext der Bestimmungen der §§ 9 Abs. 1 Nr. 3 und 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Begriff „Wertschätzung“ stellt jeweils ein eigenständiges Tatbestandsmerkmal dar. Der Begriff der Bekanntheit einer Marke muß demnach wertneutral und als isoliertes Tatbestandsmerkmal aufgefaßt werden. Ein fester Prozentsatz kann nicht zugrundegelegt werden, da die Bekanntheit vom jeweiligen Umfeld abhängig und somit eine variable Größe ist.<sup>11</sup>

### 3) Rechtsprechung des BGH

Nach der Rechtsprechung des BGH kann eine Untergrenze ab etwa 30 % angenommen werden. In der „Dimple“-Entscheidung von 1984 zum Schutz der Whiskymarke „Dimple“ gegen die Verwendung zur Kennzeichnung von Herrenkosmetika ließ der BGH einen Bekanntheitsgrad von 43 % genügen.<sup>12</sup> In dieser Entscheidung wies der BGH darauf hin, daß auch schon ein Bekanntheitsgrad von weniger als einem Drittel für das Verbot der Rufausbeutung außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches u. U. genügen könne.<sup>13</sup>

Im „Salomon“-Verfahren hingegen, in dem die Wintersportartikelmarke „Salomon“ Schutz gegen ihre Verwendung für Tabakwaren begehrte, ließ der BGH einen Bekanntheitsgrad von 30 % bei allen bundesdeutschen Sportlern und ebenfalls von 30 % bei allen Verbrauchern in Baden-Württemberg und in Bayern nicht ausreichen.<sup>14</sup>

Auf Märkten, deren Waren per se ein hoher Bekanntheitsgrad zukommt wie z. B. auf dem Markt für Kraftfahrzeuge, Zigaretten, Getränke, wird für den Begriff der Bekanntheit ein höherer Bekanntheitsgrad zu fordern sein als bei nur bestimmten Verkehrskreisen bekannten Produkten.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Vgl. hierzu amtliche Begründung zum Entwurf des MarkenG, S. 35 f.

<sup>11</sup> Vgl. hierzu Boës/Deutsch, a.a.O., S. 168/169.

<sup>12</sup> BGH, GRUR 1985, 550 ff., 551 - Dimple.

<sup>13</sup> BGH, GRUR 1985, 550 ff., 552 - Dimple. Im Schrifttum wurde ein Bekanntheitsgrad von 20 % bis 30 % gefordert. Vgl. hierzu Rohnke, GRUR 1991, 284 ff., 287, 291.

<sup>14</sup> Vgl. BGH, GRUR 1991, 465 ff., 466 - Salomon.

<sup>15</sup> Vgl. Piper, a.a.O., S. 429, 433; - Boës/Deutsch, a.a.O., S. 168/169.

## **II. Nachweis der Bekanntheit**

Zwar ist der Begriff der Bekanntheit einer Marke im Sinne der §§ 9, 14 MarkenG ein Rechtsbegriff.<sup>16</sup> Die tatsächliche Grundlage für die Feststellung der Bekanntheit in einem bestimmten Verkehrskreis ist eine Sachverhaltsfrage und damit dem Beweis zugänglich.

### **1) Angaben über Umsätze, Werbeaufwendungen etc.**

Schutz- und Benutzungsdauer, mit der Marke erzielte Umsätze, Werbeumfang, öffentliche Erwähnung der Marke durch Dritte, insbesondere in den Medien, stellen Indizien für die Bekanntheit einer Marke dar. Bei bereits länger eingeführten Marken, die mit ihrem Umsatzerfolg und Werbeaufwendungen über dem Branchendurchschnitt liegen, dürften diese Indizien für die Feststellung der Bekanntheit einer Marke unter Umständen bereits ausreichen.<sup>17</sup>

### **2) Repräsentative Sachverhaltsumfragen**

In der Regel wird es jedoch erforderlich sein, die von §§ 9, 14 MarkenG und der Rechtsprechung geforderte Bekanntheit durch die Vorlage eines demoskopischen Sachverständigengutachtens darzulegen und zu beweisen.<sup>18</sup> Bereits die amtliche Begründung zu § 9 des Gesetzentwurfes stellt hinsichtlich der Feststellung der Bekanntheit darauf ab, daß der nachweisbare Grad der Verkehrsbekanntheit vor allem durch Verkehrsbefragung dargelegt und bewiesen werden könne. Auch die überwiegende Meinung im Schrifttum geht trotz der hohen Kosten und der nicht immer vorhersehbaren Verwertbarkeit einer Umfrage davon aus, daß zur Feststellung der Bekanntheit bereits bei der Vorbereitung eines Rechtsstreits Meinungsumfragen als letztlich allein wirksames Indiz in Frage kommen.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, München 1998, § 14 Rn. 483; Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, München 1997, § 14 Rn. 417 ff.

<sup>17</sup> Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 484.

<sup>18</sup> BGH, GRUR 1991, 863, 865 - Avon; OLG Köln, MD 1997, 1014/1018 - BOSSI; LG München I, WRP 1995., 883 - MICROSHELL; OLG München, MD 1993, 85 - Commerzbank; OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 226 - quattro; OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 389, 390 - Rosenthal.

<sup>19</sup> Boës/Deutsch, GRUR 1996, 170; Ernst-Moll, GRUR 1993, 10; Rohnke, GRUR 1991, 466/468.

Nach Ingerl/Rohnke<sup>20</sup> sollte die gerichtliche Anordnung eines demoskopischen Umfragegutachtens jedoch erst nach Ausschöpfung aller sonstigen Erkenntnisquellen als letztmögliches Beweismittel herangezogen werden. Dieser Ansicht ist nicht zu folgen. Ein klassischer „Rufausbeutungsfall“ steht und fällt mit dem mehr oder minder hohen Bekanntheitsgrad der „ausgebeuteten“ Marke. Indizien für die Bekanntheit wie z. B. Umsatzzahlen, Werbekosten, Erwähnungen in der Marke in der Presse usw. vermögen einen Richter nur in „klaren Fällen“ zu überzeugen. Ein durch ein anerkanntes Meinungsforschungsinstitut durchgeführtes Sachverhaltsgutachten mit klaren Ergebnissen, das bereits zu Beginn eines gerichtlichen Verfahrens vorliegt, ist ein griffiges Instrument für die Beurteilung der Frage, ob der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt ist oder nicht.

Der Bekanntheitsgrad einer Marke läßt sich durch eine Sachverhaltsumfrage in der Regel nur für den „gegenwärtigen“ Zeitpunkt exakt feststellen. Dies ist dann problematisch, wenn auch lange zurückliegende Zeitpunkte einer Befragung zugrunde gelegt werden müßten, weil es für die Frage der Priorität auf den Zeitpunkt des erstmaligen Zusammentreffens der sich gegenüberstehenden Marken ankommt.<sup>21</sup> Gegenüber eines seinerseits geschützten jüngeren Kennzeichen muß die Bekanntheit einer Marke bereits in dem für den Zeitraum des jüngeren Zeichens maßgeblichen Zeitpunkt bestanden und seitdem angedauert haben, vgl. hierzu §§ 22 Abs. 1 Nr. 1, 51 Abs. 3 MarkenG.<sup>22</sup> § 22 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ändert das Prioritätsprinzip insofern ab, als für den Vorrang des erweiterten Schutzes bekannter Kennzeichen nicht der allgemeine Zeitraum gemäß § 6 MarkenG, sondern der Zeitpunkt der Erlangung der Bekanntheit als der allein maßgebliche festgelegt wird.

Der Bekanntheitsgrad ist nicht statisch, sondern verläuft - durch Werbekampagnen oder publizistische Maßnahmen unter Umständen gesteigert - dynamisch, so daß davon ausgegangen wird, daß sich für einen länger als drei bis sechs Monate zurückliegenden Zeitpunkt relevante Feststellungen zur Bekanntheit der Marke nicht mehr treffen lassen.<sup>23</sup> Die Befragungspersonen sind, vor allem wenn eine Marke in kurzer Zeit durch gezieltes Marketing und geschickte Maßnahmen eine große Bekanntheit erlangt hat, Erinnerungstäuschungen aus-

---

<sup>20</sup> a.a.O., § 14 Rn. 483.

<sup>21</sup> Siehe Boës/Deutsch, a.a.O., S. 168/171.

<sup>22</sup> Siehe OLG München, GRUR 1996, 63/65 - Mac Fash.

<sup>23</sup> Boës/Deutsch, a.a.O., S. 168/171.

gesetzt, die sich auch durch indirekte Fragestellung nach der Vergangenheit nicht aus dem Wege räumen lassen. Die Befragungsperson kann letztlich immer nur vom derzeit gegenwärtigen Zeitpunkt ausgehen; ein Erforschen der Vergangenheit ist, je nach Persönlichkeitsstruktur der Befragungsperson und verschiedenem Erleben, in höchstem Maße unsicher.

Es empfehlen sich deshalb regelmäßige - möglichst jährliche - Sachverhaltsumfragen, wenn sich durch den stetigen Erfolg sowie durch die Eigenart einer Marke bereits „Rufausbeutungsfälle“ absehen lassen.

### **III. Der gute Ruf der Marke**

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, aber auch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist neben der Bekanntheit der Marke zusätzlich erforderlich, daß die Marke Wertschätzung bzw. einen guten Ruf genießt.

Der Begriff der „Wertschätzung“ der Marke umfaßt jede positive Assoziation, die der Verkehr mit der Marke verbindet und schließt damit den „guten Ruf“ mit ein.<sup>24</sup> Die Wertschätzung einer Marke kann sowohl aus konkreten Gütevorstellungen hinsichtlich der Produktqualität<sup>25</sup> oder aus allgemeinen Vorstellungen hinsichtlich Erfolg, Leistungsfähigkeit oder Größe eines hinter dem Produkt stehenden Unternehmens<sup>26</sup> bestehen. Darüber hinaus werden jedoch auch Vorstellungen über Luxus, Exklusivität und Prestige von der Wertschätzung der Marke umfaßt.<sup>27</sup> Die Wertschätzung einer Marke, die sich auf der Vorstellung von Luxus, Exklusivität oder Prestige gründet, wird auch nicht dadurch geschmälert, daß diese Vorstellungen allein durch Werbeanstrengungen erzeugt wurden.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 498.

<sup>25</sup> Vgl. hierzu z. B. BGH, GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE; OLG Hamburg, WRP 1986, 221, 228 - quattro.

<sup>26</sup> Vgl. hierzu bspw. BGH, GRUR 1966, 623 - Kupferberg.

<sup>27</sup> Vgl. BGH, GRUR 1985, 550, 552 - DIMPLE (Prestigewert); BGH, GRUR 1983, 247, 248 - Rolls Royce (Luxus und Vornehmheit); vgl. hierzu auch Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 489 m. w. N.

<sup>28</sup> Siehe z. B. aus der Rechtsprechung zu § 1 UWG: BGH, GRUR 1996, 508, 509 - Cartier-Uhr; BGH, GRUR 1994, 732, 734 - Formel-1-Rennwagen; BGH, GRUR 1985, 876 - Tchibo/Rolux I; vgl. hierzu auch die Entscheidung des LG Berlin vom 03.07.1998 - 81 O 36/98 zu Focus/Ford.

### *Ermittlung der Wertschätzung durch Meinungsumfragen*

Fraglich ist, ob qualitative Merkmale wie Wertschätzung bzw. guter Ruf eines Produkts neben dem Bekanntheitsgrad als quantitativem Faktor durch Meinungsumfragen ermittelt werden können. Im Prinzip ist dies möglich: Die Einstellung der Verkehrskreise zu einem Produkt, einem Medium, einem Hersteller oder einer Gegend ist keine Sammlung rationaler Urteile, sondern eine vielschichtige Abbildung subjektiver Wertungen, Empfindungen und Assoziationen. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen entstehen „Images“, die als Grundlage zur Feststellung der Wertschätzung eines Produkts dienen können.<sup>29</sup>

#### **1) Ausnutzung der Wertschätzung (Rufausbeutung)**

Laut Rechtsprechung der BGH zu § 1 UWG liegt wettbewerbsrechtliche Rufausbeutung dann vor, wenn ein Mitbewerber „für die eigene Ware den Ruf eines fremden Erzeugnisses und insbesondere eine damit infolge der Qualität dieses Erzeugnisses oder infolge besonderer Werbeanstrengungen seines Herstellers verbundene Gütevorstellungen ausnutzt“, wobei das fremde Erzeugnis, an dessen Kennzeichnung sich der Mitbewerber anlehnt, „einen hohen Grad der Bekanntheit und insbesondere ein solches Ansehen erreicht haben müsse, daß die Ausnutzung der Kennzeichnung durch Anlehnung einerseits für den Konkurrenten lohnend und andererseits wegen des mit der Marke durch besondere Leistungen des Inhabers geschaffenen Werts objektiv unlauter erscheint“.<sup>30</sup>

Hiervon unterscheidet sich der markengesetzliche Schutz darin, daß entscheidend die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens die Rufausbeutung bewirkt. Sonstige, außerhalb der Kennzeichnung selbst liegende Umstände, wie z. B. die Anlehnung in der Aufmachung, der Verpackung, der Werbung oder des angesprochenen Umfelds, fließen allerdings in die Gesamtbetrachtung zur Beurteilung einer Rufausbeutung mit ein, falls die sonstigen Umstände im Zusammenhang mit der Identität bzw. Ähnlichkeit der Zeichen die Rufausbeutung bewirken.<sup>31</sup>

Nach Fezer<sup>32</sup> bestimmt die „Markenpersönlichkeit“ die Attribute des Produkts. Als Beispiele nennt Fezer Attribute eines bestimmten Lebensstils wie Prestige

---

<sup>29</sup> Vgl. hierzu Boës/Deutsch, a.a.O., S. 171.

<sup>30</sup> BGH, GRUR 1995, 697, 700 - FUNNY PAPER.

<sup>31</sup> Vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 500.

<sup>32</sup> Fezer, a.a.O., § 14 Rn. 425.

und Exklusivität, Luxus und Eleganz, Sportlichkeit und Fitneß, Natur und Ökologie, High-Tech-Technologie oder sonstige Qualitätsstandards. Daß sich besondere Gütevorstellungen im Verkehr zu einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Marke insbesondere im Wege der Lizenzierung eignen, liegt auf der Hand.

Markenausbeutung findet in der Regel durch einen Imagetransfer, d. h. durch Übertragung des guten Rufs, statt. Aufgrund der durch die bekannte Marke vermittelten Gütevorstellungen über das Produkt überträgt der Verkehr diese auf das andere Produkt, für das ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen benutzt wird. Die Rechtsprechung zur wettbewerbsrechtlichen Rufausbeutung bekannter Marken unterscheidet zum Teil zwischen mittelbarem und unmittelbarem Imagetransfer.<sup>33</sup>

## **2) Beeinträchtigung der Wertschätzung (Rufschädigung)**

Wird das bekannte Zeichen für qualitativ minderwertige Produkte oder für Produkte benutzt, die ihrer Art oder ihrem Image nach nicht zu den unter der Marke vertriebenen Produkten passen, kann ein Eingriff in das Schutzrecht in Form einer Rufschädigung vorliegen.<sup>34</sup> Auch die Verwendung in einer herabsetzenden Darstellungsform oder in Verbindung mit herabsetzenden oder inkompatiblen bzw. obszönen Zusätzen, Werbesprüchen etc. kann eine Beeinträchtigung der Wertschätzung im Sinne einer Rufschädigung darstellen.<sup>35</sup> Darüber hinaus kann eine Rufschädigung auch dann gegeben sein, wenn ein zweifelsfrei

---

<sup>33</sup> BGHZ 86, 90 - Rolls Royce; BGH, GRUR 1985, 877 - Tchibo/Rolux; OLG Hamburg, WRP 1986, 221 - qQuattro; BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; OLG Stuttgart, NJW-RR 1987, 1123 - Opium/Optimum; LG München, GRUR 1989, 60 - „Wetten, daß ...?“.

<sup>34</sup> Vgl. hierzu zum inkompatiblen Zweitgebrauch BGH, GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I (MARS) Süßwaren/Kondome; BGH, GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II (NIVEA): Kosmetika/Kondome; BGH, GRUR 1985, 550, 553 - Dimple: Whisky/Wasch- und Putzmittel.

<sup>35</sup> BGH, GRUR 1995, 57 - Markenverunglimpfung II (NIVEA); BGH, GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung I (MARS); BGH, GRUR 1986, 759 - BMW; OLG Frankfurt am Main, NJW 1982, 648 (Lusthansa).

unseriöses Unternehmen eine bekannte Marke verwendet und damit der insgesamt schlechte Ruf dieses Unternehmens auf die Marke durchschlagen würde.“

### 3) Ausnutzung und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Soweit schließlich die §§ 9 und 14 MarkenG bekannte Marken auch gegen die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft schützen, geht es dabei um den Schutz vor Verwässerungsgefahr, den die deutsche Rechtsprechung vor Einführung des neuen Markenrechts aus § 823 Abs. 1 i. V. m. § 1004 BGB berühmten Marken gewährt hat. Die Voraussetzungen dieses Schutzes ergeben sich nunmehr primär aus den §§ 9 und 14 MarkenG.

Unter „Unterscheidungskraft“ im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist die kraft ursprünglicher Originalität des Zeichens und/oder durch Benutzung erlangte bzw. gesteigerte und durch die Verwendung von Drittzeichen schwächbare Kennzeichnungskraft einer Marke zu verstehen, also ihre Eignung, Merkbarkeit und Wiedererkennbarkeit als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen.<sup>37</sup> Der Begriff der Unterscheidungskraft im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist weiter als die nur originäre Unterscheidungskraft im Sinne von §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Deckungsgleich sind jedoch die Unterscheidungskraft im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG und die Kennzeichnungskraft als Verwechslungsfaktor.<sup>38</sup> Zu berücksichtigen sind deshalb auch nachträgliche Änderungen der Unterscheidungskraft, d. h. eine Steigerung durch intensive Benutzung bzw. intensive Werbemaßnahmen oder eine Schwächung durch Drittzeichen.

In aller Regel wird sich aus der Bekanntheit einer Marke zugleich eine überdurchschnittlich hohe Kennzeichnungskraft derselben ergeben. Dennoch kann eine zu geringe Originalität der Marke dem Schutz gegen Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft entgegenstehen.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Vgl. hierzu Beispiel bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 504: „Verwendung durch Wirtschaftsorganisation einer Sekte“.

<sup>37</sup> Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 506.

<sup>38</sup> Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich aufgrund seiner Eigenart und ggf. seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Publikum als Marke einzuprägen, d. h. in Erinnerung behalten und wiedererkannt zu werden.

<sup>39</sup> Vgl. hierzu BGH, GRUR 1990, 37 - Quelle; BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; BGH, GRUR 1957, 87, 88 - Meisterbrand.

Die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft wird häufig als „Markenverwässerung“ bezeichnet. Für den Verwässerungsschutz nach dem MarkenG reicht die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft als solche im Rahmen der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG aus.

Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke durch die Benutzung eines ähnlichen oder identischen Zeichens zu verstehen. Voraussetzung ist jedoch eine konkret nachvollziehbare Beeinträchtigung, nicht jede Drittverwendung eines ähnlichen Zeichens.<sup>40</sup> Als konkret nachvollziehbare Beeinträchtigung ist beispielsweise die konkrete Verwendung eines für eine Marke verwendeten Werbeslogans zu sehen.<sup>41</sup>

#### **IV. „In unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund“**

Die Anlehnung oder Annäherung an eine fremde bekannte Marke oder deren Übernahme gewährt den Schutz erst dann, wenn sich Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung bzw. Unterscheidungskraft auch als unlauter erweisen. Dafür bedarf es besonderer Umstände, die die Verwerflichkeit der Anlehnung zu begründen vermögen.<sup>42</sup> Diese besonderen Umstände können z. B. eine wirtschaftliche Behinderung des Markeninhabers darstellen oder eine mißbräuchliche Ausnutzung fremden Rufs für den eigenen Warenabsatz.<sup>43</sup>

Ob besondere Umstände wie die eben genannten die Unlauterkeit begründen, bedarf einer Interessenabwägung, die auf eine Abwägung aller im konkreten Einzelfall maßgeblichen Umstände abzustellen hat. Es kommt in diesem Zusammenhang vor allem auf den Bekanntheitsgrad der Marke, deren Originalität und Wertschätzung sowie auf Besonderheiten des jeweiligen Marktes an.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Vgl. hierzu auch BGH, GRUR 1987, 711, 713 - Camel Tours; BGH, GRUR 1990, 711, 713 - Telefonnummer 4711; hierzu auch Ernst-Moll, GRUR 1993, 12.

<sup>41</sup> Vgl. hierzu Entscheidung des LG Köln vom 03.07.1998, 81 O 36/98, zur Verwendung des Werbeslogans „Fakten, Fakten, Fakten“ im Rechtsstreit Ford / Focus.

<sup>42</sup> GRUR 1991, 609, 611 - SL; GRUR 1994, 732, 734 - McLaren m. w. N.; s. auch Gesetzesbegründung, BT-Drucks. 12/6581, S. 72, wonach auf die in der deutschen Rechtsprechung zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kennzeichenrechte entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden kann.

<sup>43</sup> Vgl. hierzu GRUR 1983, 247, 248 - Rolls Royce.

<sup>44</sup> Vgl. hierzu auch Piper, Der Schutz der bekannten Marken, GRUR 1996, 429, 435.

Nach der amtlichen Begründung zu § 9 MarkenG steht jedoch fest, daß es sich bei dem Begriff der Unlauterkeit um eine Norm des Gemeinschaftsrechts handelt und dieser Begriff nicht mit der Sittenwidrigkeit im Sinne von § 1 UWG übereinstimmt.<sup>45</sup> Bei einer Rufschädigung wird die Unlauterkeit naheliegender sein als bei einer Verwässerung; teilweise wird auch davon ausgegangen, daß die Unlauterkeit bei Rufausbeutung bereits indiziert ist.<sup>46</sup>

Der erweiterte Schutz bekannter Marken steht unter dem für das nationale Recht selbstverständlichen Vorbehalt fehlender Rechtfertigungsgründe für das Verletzerhandeln. Diese Rechtfertigungsgründe müssen auch in die Interessenabwägung einbezogen werden. Im Einzelfall kann die gebotene Berücksichtigung von Grundrechten wie dem der Meinungsäußerungs- oder Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) oder der Grundrechtsschutz, den ein Kunstwerk zu beanspruchen hat (Art. 5 Abs. 3 GG), oder ein Handeln in Wahrnehmung berechtigter Interessen zur Zulässigkeit des angegriffenen Verhaltens führen.<sup>47</sup>

## V. Schlußbemerkung

Das Tatbestandsmerkmal der Bekanntheit stellt den zentralen Begriff der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG dar. Sämtliche zusätzlichen Schutzvoraussetzungen dieser Normen leiten sich entweder von der Bekanntheit ab oder bauen auf dieser auf. Entscheidend für die Durchsetzung der genannten Schutznormen ist deshalb primär die Stärkung des Bekanntheitsgrades der Marke. Obwohl das Markengesetz auch im Bereich der bekannten Marke zahlreiche Neuerungen enthält, knüpft es gleichwohl an bewährte Grundsätze an und behält bestimmte Regelungen bei. Ob die Gerichte künftig primär nach dem MarkenG urteilen und entscheiden oder sich auf bislang bewährte Grundsätze und die zugrundeliegenden Normen, wie z. B. § 1 UWG, etc. stützen, bleibt abzuwarten.

---

<sup>45</sup> Vgl. hierzu exemplarisch frühere Rechtsprechung zur Unlauterkeit des Eingriffs in Kennzeichenrechte BGH, WRP 1997, 310, 311 - Yellow Phone.

<sup>46</sup> Vgl. hierzu Rößler, GRUR 1994, 567; kritisch gegen zusätzliche Anforderungen bei der Verwässerungsgefahr äußert sich Kraft, GRUR 1991, 342.

<sup>47</sup> BGH, GRUR 1984, 684 - Mordoro; BGH, GRUR 1994, 808, 810 - Markenverunglimpfung I (NIVEA).