

Die markenrechtliche Absicherung der Verteilung von Nebenprodukten,
insbesondere Werbegeschenken

von
Dr. Marlene Feddermann

1. Auflage

Nomos Baden-Baden 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de
ISBN 978 3 8487 1810 8



Feddermann • Die markenrechtliche Absicherung der Verteilung von Nebenprodukten, insbesondere Werbegeschenken



3

Freiberger Schriften zum Berg-, Energie-
und Technikrecht

3

Marlene Feddermann

Die markenrechtliche Absicherung der Verteilung von Nebenprodukten, insbesondere Werbegeschenken



Nomos

Freiberger Schriften zum Berg-, Energie- und Technikrecht

herausgegeben von

Prof. Dr. Gerhard Ring

Technische Universität Bergakademie Freiberg

Band 3

Marlene Feddermann

Die markenrechtliche Absicherung der Verteilung von Nebenprodukten, insbesondere Werbegeschenken



Nomos

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Freiberg, Univ., Diss., 2014

ISBN 978-3-8487-1810-8 (Print)

ISBN 978-3-8452-4809-6 (ePDF)

DE 105

1. Auflage 2014

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Gang der Darstellung	13
2 Ausgangslage und Bedürfnis einer markenrechtlichen Absicherung von Nebenprodukten	21
2.1 Definition des Begriffs Nebenprodukt	21
2.1.1 Abgrenzung des Nebenprodukts von der Hauptware oder der Hauptdienstleistung	21
2.1.2 Abgrenzung des Nebenproduktes von Fan-Artikeln und kostenpflichtigem Merchandising	22
2.1.3 Zwischenergebnis	23
2.2 Bedeutung von Nebenprodukten für den Leistungswettbewerb	23
2.3 Rechtliche Rahmenbedingungen von Nebenprodukten	26
2.3.1 Begriff und Erscheinungsformen der Wertreklame	27
2.3.2 Frühere Beurteilung von Wertreklame	28
2.3.3 Heutige Rahmenbedingungen der Wertreklame unter besonderer Berücksichtigung von Zugaben und Werbegeschenken	31
2.3.3.1 Beurteilung der Wertreklame nach dem UWG (2008)	32
2.3.3.1.1 Kontrollmaßstab des § 3 Abs. 3 UWG (2008) in Verbindung mit dem Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG (2008)	32
2.3.3.1.2 Kontrollmaßstab des § 3 Abs. 1 (bzw. § 3 Abs. 2 S. 1) UWG (2008) in Verbindung mit den einzelnen Unlauterkeitstatbeständen	33
2.3.3.1.2.1 Irreführungsverbote und Transparenzgebote	33
2.3.3.1.2.2 Unlauterkeit nach § 4 Nr. 1 und Nr. 2 UWG (2008)	34
2.3.3.1.2.3 Unlauterkeit nach § 4 Nr. 11 UWG (2008)	36
2.3.3.1.3 Kontrollmaßstab der Generalklausel des § 3 Abs. 2 UWG (2008)	37
2.3.3.1.4 Gezielte und allgemeine Marktbehinderung	39
2.3.3.2 Kartellrechtliche Verbote	39
2.3.4 Zusammenfassung und Stellungnahme	41
2.4 Bedürfnis einer markenrechtlichen Absicherung und Zusammenfassung der Ergebnisse von Teil 2	42

Inhaltsverzeichnis

3 Grundlagen und systematische Einordnung des Benutzungszwangs	45
3.1 Systematische Einordnung des Benutzungszwangs	45
3.2 Sinn und Zweck des Benutzungszwangs	47
3.2.1 Ursprünglicher gesetzgeberischer Zweck des Benutzungszwangs	48
3.2.2 Nationale Begründung und Legitimationszweck	50
3.2.3 Europarechtliche Dimension	52
3.2.4 Zusammenfassung	54
3.3 Prüfungsaufbau des Tatbestandes der ernsthaften Benutzung	55
3.3.1 Meinungsstand	55
3.3.2 Stellungnahme	56
3.4 Der Benutzungsbegriff	57
3.4.1 Uneinheitlicher Benutzungsbegriff	58
3.4.2 Einheitlicher Benutzungsbegriff	59
3.4.3 Stellungnahme	61
3.5 Zusammenfassung und Ergebnisse von Teil 3	62
4 Überblick über die Anforderungen an die ernsthafte Benutzung einer eingetragenen Marke	65
4.1 Gesetzliche Regelungen des Benutzungserfordernisses	65
4.1.1 Regelungen im Markengesetz	65
4.1.1.1 Systematik der Normen	66
4.1.1.1.1 Isolierte Lösungsbegehren	67
4.1.1.1.2 Nichtbenutzungseinrede	68
4.1.1.2 Heilung der Nichtbenutzung und Heilungsausschluss	69
4.1.1.3 Benutzungsfristen	71
4.1.1.3.1 Grundsatz: Berechnung der Benutzungsschonfrist	72
4.1.1.3.2 Berechnung der Frist in einzelnen Verfahren	72
4.1.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren	73
4.1.1.3.2.2 Verletzungsverfahren	75
4.1.1.3.2.3 Lösungsverfahren	76
4.1.2 Exkurs: Zur früheren Rechtslage im Warenzeichenrecht	77
4.1.3 Europarechtliche Vorgaben	78
4.1.4 Regelungen im Gemeinschaftsmarkenrecht	81
4.1.5 Zusammenfassung	86
4.2 Materiellrechtliche Anforderungen an die ernsthafte Benutzung einer eingetragenen Marke	87
4.2.1 Funktionsgerechte Markenbenutzung	88
4.2.1.1 Herkunftsfunktion	88
4.2.1.2 Beziehung zwischen Marke und Produkt	89

Inhaltsverzeichnis

4.2.1.3 Einzelfälle einer funktionsgerechten Benutzung	90
4.2.1.3.1 Benutzung als Unternehmenskennzeichen	91
4.2.1.3.2 Benutzung einer Warenmarke auf Etiketten, Preislisten, Rechnungen, Katalogen und anderen Geschäftspapieren etc.	92
4.2.1.3.3 Besonderheiten bei Dienstleistungsmarken	93
4.2.2 Benutzung im Geschäftsverkehr	94
4.2.3 Ernsthaftigkeit der Benutzung	97
4.2.3.1 Art der Benutzung	99
4.2.3.2 Zeitpunkt und Dauer der Benutzung	99
4.2.3.3 Umfang der Benutzung	100
4.2.3.4 Wechselbeziehung	102
4.2.4 Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form	102
4.2.4.1 Hinzufügungen oder Weglassungen	105
4.2.4.1.1 Hinzufügungen	105
4.2.4.1.2 Weglassungen	108
4.2.4.2 Sonstige Veränderungen der Marke	109
4.2.5 Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen	110
4.2.6 Ort der Benutzung	115
4.2.7 Benutzung durch Dritte	117
4.2.8 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	118
4.3 Ergebnisse Teil 4	119
5 Ernsthafte Benutzung einer Marke für Nebenprodukte	123
5.1 Funktionsgerechte Markenbenutzung	124
5.1.1 Markenfunktionen	125
5.1.2 Herkunftshinweis bei Nebenwaren	127
5.1.2.1 Marke als Produktdekor	129
5.1.2.2 Mögliche Ausschlussfaktoren für einen Herkunftshinweis	133
5.1.2.3 Stellungnahme	135
5.1.3 Herkunftshinweis bei Nebendienstleistungen	138
5.1.4 Zwischenergebnis	139
5.2 Ernsthaftigkeit der Benutzung	140
5.2.1 Das Kriterium der Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes	141
5.2.1.1 Einordnung der Markterschließungs- oder Markterhaltungsabsicht	141
5.2.1.2 Behandlung in der Rechtsprechung der Instanzgerichte	143

Inhaltsverzeichnis

5.2.1.2.1 Auslegung im Sinne einer unmittelbaren Gewinnerzielungsabsicht	144
5.2.1.2.2 Auslegung im Sinne einer mittelbaren Gewinnerzielungsabsicht	145
5.2.1.2.3 Auslegung im Sinne des Zieles der Absatzförderung ohne Gewinnerzielungsabsicht	146
5.2.1.2.4 Bewertung	147
5.2.2 Eigene Auslegung des Kriteriums der Markterschließungs- oder Markterhaltungsabsicht	149
5.2.3 Zwischenergebnis	156
5.3 Die Entscheidung „ <i>Silberquelle/Maselli</i> “ des EuGH	157
5.3.1 Sachverhaltsdarstellung	158
5.3.2 Würdigung durch den EuGH	159
5.3.3 Divergenz zur bisherigen EuGH-Rechtsprechung	161
5.3.4 Divergenz zur bisherigen deutschen Rechtsprechung	163
5.3.5 Bewertung der Entscheidung	163
5.3.5.1 Verneinung des Herkunftshinweises bezüglich der Zugaben	164
5.3.5.2 Verneinung der Markterschließungs- oder Markterhaltungsabsicht	168
5.3.5.2.1 Ausführungen des EuGH	169
5.3.5.2.2 Ausführungen in den Schlussanträgen	171
5.3.5.2.3 Stellungnahme	173
5.4 Konsequenzen der Entscheidung	179
5.4.1 Europäische Rechtsprechung	179
5.4.1.1 „ <i>Omnicare</i> “-Entscheidungen des EuG	180
5.4.1.2 Bewertung	182
5.4.2 Deutsche Rechtsprechung	183
5.4.2.1 „ <i>Werbegeschenke</i> “-Entscheidung des BGH	184
5.4.2.2 Bewertung	185
5.4.3 Entscheidungen der Markenämter	186
5.4.3.1 Beschwerdekammerentscheidungen „ <i>Red Bull</i> “ und „ <i>Hooters</i> “	187
5.4.3.2 Bewertung	187
5.5 Ergebnisse und Fazit zu Teil 5	188
6 Wege zur markenrechtlichen Absicherung von Nebenprodukten	193
6.1 Verhinderung der Anmeldung des gelöschten Zeichens durch Dritte	194
6.1.1 Vorliegen einer bösgläubigen Markenmeldung durch den Dritten	194

Inhaltsverzeichnis

6.1.2 Vorliegen eines älteren Rechts des Markeninhabers	195
6.2 Rechtsverletzung durch die Weiterbenutzung der gelöschten Marke	199
6.2.1 Vorliegen einer rechtsverletzenden Benutzung	199
6.2.1.1 Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 b) GMV, Art. 5 Abs. 1 b) MRRL	200
6.2.1.2 Identitätsschutz gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 a) GMV, Art. 5 Abs. 1 a) MRRL	201
6.2.2 Eingreifen von Schutzschränken	202
6.2.2.1 Verjährung und Verwirkung	202
6.2.2.2 Bestandskraft der jüngeren Marke	202
6.2.2.3 Interesse an der Benutzung bestimmter Zeichen	204
6.2.2.4 Einrede der mangelnden Benutzung	205
6.2.3 Zwischenergebnis	205
6.3 Vorliegen einer berechtigten Nichtbenutzung	206
6.4 Anmeldung von Wiederholungsmarken	207
6.4.1 Rechtliche Behandlung von Wiederholungsanmeldungen	209
6.4.1.1 Keine Berücksichtigung im Eintragungsverfahren	209
6.4.1.2 Keine Berücksichtigung im Widerspruchsverfahren	211
6.4.1.3 Kein Nichtigkeitsgrund	213
6.4.1.4 Berücksichtigung der Benutzungsschonfrist der Ersteintragung	216
6.4.1.5 Rechtsmissbrauchseinwand	219
6.4.1.6 Zwischenergebnis	221
6.4.2 Voraussetzungen einer Wiederholungsmarke	221
6.4.3 Ergebnis	223
7 Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse	227