

Frage Q214

Nationale Gruppe: Deutsche Landesgruppe AIPPI (Germany)

Titel: Der Schutz gegen die Verwässerung einer Marke

Mitwirkende: Alexander von Mühlendahl, Prof. Dr. Franz Hacker, Dr. Ralf Hackbarth

Vertreter der Arbeitsgruppe: Alexander von Mühlendahl

Datum: 31. März 2010

Vorbemerkung:

Der Verwässerungsschutz ist in der Europäischen Union durch die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke¹ einheitlich geregelt, soweit es den Schutz eingetragener Gemeinschaftsmarken betrifft. Der Schutz ist demnach nicht davon abhängig, in welchem Lande der Europäischen Union er durchgesetzt werden soll. Gleiches gilt für den Schutz eingetragener nationaler Marken, der sich nach den Vorgaben der Markenrechtsrichtlinie von 1988/2008² (im Folgenden: MarkenRL) richtet; alle Mitgliedstaaten der EU haben von der Option in Art. 5 Abs. 2 MarkenRL Gebrauch gemacht. Lediglich für den Schutz nicht eingetragener Marken und sonstiger Kennzeichen können die Länder der Europäischen Union noch autonom bestimmen, welchen Schutz sie ihnen zukommen lassen. In Deutschland besteht insoweit ein Gleichklang: „Bekannte“ nicht eingetragene Marken und „bekannte“ sonstige Kennzeichen werden in gleicher Weise gegen Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Kennzeichnungskraft und der Wertschätzung (des Rufes) geschützt wie „bekannte“ eingetragene Marken.

I. Analyse des gegenwärtigen Rechts und Fallrechts

1. *Gewähren die Gesetze Ihres Landes Schutz vor Verwässerung einer Marke?*

Ja.

Wenn ja, welche Gesetze?

¹ Verordnung (EG) Nr. 40/94 vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. EG Nr. L 11 vom 14.1.1994, S. 1, mehrfach geändert und ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom

² Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), ABl. EU Nr. L 299 vom 8.11.2008, S. 25; vormals Richtlinie 89/104/EWG vom 21.12.1988, ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989.

Seit 1994 ist der Schutz gegen Verwässerung im Sinne der Fragestellung (Arbeitsrichtlinien Nr. 2 und Nr. 4, s. dazu auch Frage 2) in erster Linie im *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* vom 25.10.1994³ (im Folgenden: MarkenG) geregelt, und zwar in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Mit dieser Bestimmung hat der deutsche Gesetzgeber von der Option des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL Gebrauch gemacht. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG hat folgenden Wortlaut:

"Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ... ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

Sofern von einer prioritätsjüngeren *registrierten Marke* die Gefahr einer Verwässerung ausgeht, kann darüber hinaus deren Löschung verlangt werden. Dies regelt § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 lit. a MarkenRL, der in den Anspruchsvoraussetzungen im Wesentlichen mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG übereinstimmt (s. dazu auch Frage 9).

Weitere Bestimmungen zur Verwässerung finden sich im *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (UWG) vom 3.7.2004⁴, nämlich in § 4 Nr. 7 UWG:

"Unlauter handelt insbesondere, wer ... die Kennzeichen ... eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft."

und zur vergleichenden Werbung in § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG:

"Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich ... den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."⁵

In besonderen Fällen kann auch das allgemeine Zivilrecht (Deliktsrecht) Schutz gegen eine Verwässerung bieten (insbesondere § 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB).

Das Verhältnis dieser verschiedenen Vorschriftengruppen zueinander ist im Einzelnen noch nicht abschließend geklärt. Im Grundsatz anerkannt ist aber, dass die genannten Bestimmungen des MarkenG in ihrem Anwendungsbereich Vorrang haben und die anderen Vorschriften verdrängen.⁶ Im Folgenden werden nur die markengesetzlichen Bestimmungen behandelt.

2. *Gibt es eine Legaldefinition von Verwässerung in Ihrem Recht oder in der Rechtsprechung?*

Die deutschen Gesetze verwenden den Begriff der „Verwässerung“ nicht, so dass es hierzu auch keine Legaldefinition gibt. In der deutschen Rechtstradition hat der Begriff eine engere Bedeutung als in der Fragestellung, die insoweit vom US-amerikanischen

³ BGBl. I 1994, 2082, vielfach geändert, zuletzt durch das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31.7.2009, BGBl. I 2009, 2521.

⁴ BGBl. I 2004, 1414, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.7.2009, BGBl. I 2009, 2413.

⁵ Diese Bestimmung setzt Art. 4 lit. d und f der Richtlinie 2006/114/EG um.

⁶ Grundlegend BGH GRUR 1999, 161, 162 – MAC Dog; anders liegt es nur bei § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG, weil das Recht der vergleichenden Werbung auf europäischer Ebene abschließend harmonisiert ist und insoweit nicht verdrängt werden kann.

Recht geprägt ist.⁷ In Deutschland bezeichnet „Verwässerung“ traditionell nur die „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ im Sinne der oben zitierten Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG⁸, was in etwa dem Tatbestand des „blurring“ entspricht.⁹ Die Variante des „tarnishment“ ist im Gesetz mit „Beeinträchtigung der Wertschätzung“ umschrieben. Im Folgenden wird der Begriff der Verwässerung in dem weiteren Verständnis der Fragestellung verwendet.

3.1 Welchen Marken wird Schutz vor Verwässerung gewährt? Welches sind die Anspruchsvoraussetzungen?

Allen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken wird Schutz vor Verwässerung gewährt. Die Anspruchsvoraussetzungen sind

- a) auf Seiten der verletzten Marke:
 - die Marke muss im Inland bekannt sein;
 - je nach Fallvariante Unterscheidungskraft im Sinne einer besonderen Kennzeichnungs- und Werbekraft (also nicht im Sinne der Frage 3.2) bzw. Wertschätzung als logische Voraussetzung deren Beeinträchtigung;
- b) auf Seiten des verletzenden Zeichens:
 - das Zeichen muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden; außerhalb des geschäftlichen Verkehrs kann ein Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB in Betracht kommen, der aber nicht generell, sondern nur unter besonderen Voraussetzungen gewährt wird¹⁰, z.B. wenn eine Marke imageschädigend in einer politischen Kampagne verwendet wird¹¹;
 - das Zeichen muss mit der Marke identisch oder dieser ähnlich sein;
 - die Benutzung muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die denen, für die die Marke Schutz genießt, nicht ähnlich sind (die Rechtsprechung gewährt aber auch Schutz gegen die Benutzung für ähnliche Produkte, s. dazu Frage 8); in diesem Zusammenhang wird grundsätzlich eine markenmäßige Benutzung des Verletzerzeichens, d.h. eine Benutzung als Marke verlangt¹², wofür es aber genügt, dass zwischen dem Zeichen und der Marke eine gedankliche Verknüpfung geschaffen wird¹³ (s. dazu auch Frage 4);
 - durch die Benutzung muss - soweit hier von Interesse - die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke beeinträchtigt werden;
 - dies muss in unlauterer Weise geschehen,
 - ohne dass hierfür Rechtfertigungsgründe vorliegen.

3.2 Muss eine Marke unterscheidungskräftig sein, um Schutz vor Verwässerung geltend machen zu können?

Ja.

Wenn ja, hängt der Schutz davon ab, ob die Marke originär unterscheidungskräftig ist oder sind Marken, welche Unterscheidungskraft durch den Gebrauch erlangt haben, auch geschützt?

⁷ S. zu den unterschiedlichen Begrifflichkeiten im US-Recht und im deutschen Recht *Sosnitza*, Von der Verwechslungsgefahr zum Rufschutz im Markenrecht der Vereinigten Staaten, RIW 2009, 685, 687.

⁸ Vgl. *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 9. Aufl. (2009), § 14 Rn. 237; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 2. Aufl. (2003), § 14 Rn. 863; *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. (2009), § 14 Rn. 804.

⁹ *Sosnitza* RIW 2009, 685, 687.

¹⁰ Vgl. BGH GRUR 2009, 871 (Nr. 37) - Ohrclips.

¹¹ Vgl. OLG Hamburg NJW-RR 1998, 552 – Pack den Tiger in die Bürgerschaft; OLG Rostock GRUR-RR 2005, 352, 353 – Schöner Wohnen in W.; KG GRUR-RR 2010, 79, 81 f. – Mitmachzentrum.

¹² BGH GRUR 2005, 583 - Lila-Postkarte; GRUR 2006, 329 (Nr. 23) - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; GRUR 2008, 912 (Nr. 33) - Metrosex.

¹³ BGH GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte.

Marken, die ursprünglich nicht unterscheidungskräftig waren, aber durch Gebrauch Unterscheidungskraft erlangt haben, können unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich in gleicher Weise Schutz gegen Verwässerung beanspruchen wie originär unterscheidungskräftige Marken. Dies gilt sowohl für den Fall, dass die betreffende Marke aufgrund erworbener Unterscheidungskraft (in Deutschland: Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG) in das Register eingetragen wurde, als auch für Marken, die ohne Eintragung in das Register Schutz genießen (sogenannte Benutzungsmarken, § 4 Nr. 2 MarkenG, und notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6^{bis} Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ –, § 4 Nr. 3 MarkenG). Allerdings kann im Einzelfall der Vorwurf der Verwässerung entfallen, wenn in dem angegriffenen Zeichen in einem konkreten Benutzungszusammenhang nicht mehr die bekannte Marke, sondern nur eine ursprüngliche beschreibende Bedeutung erkannt wird.¹⁴

Von der Unterscheidungskraft als genereller Voraussetzung jedes Markenschutzes (und damit auch des besonderen Schutzes bekannter Marken gegen Verwässerung) ist die Unterscheidungskraft zu unterscheiden, die eine bekannte Marke (logischerweise) aufweisen muss, damit es zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung) der bekannten Marke kommen kann. In diesem letzteren Sinne meint der Begriff der Unterscheidungskraft die durch die Bekanntheit der Marke (s. Frage 3.3.1) vermittelte besondere Kennzeichnungs- und Werbekraft.¹⁵

3.3.1 *Um vom Schutzbereich des Verwässerungstatbestands erfasst zu sein, muss eine Marke einen Ruf haben oder bekannt oder berühmt sein?*

Voraussetzung für den Schutz gegen Verwässerung ist die Bekanntheit der Marke im Inland. Berühmtheit wird nicht gefordert. Ob der Begriff der Bekanntheit auch ein qualitatives Element im Sinne eines (guten) Rufs impliziert, ist umstritten. In den Materialien zum MarkenG wird dies bejaht¹⁶, im Schrifttum dagegen überwiegend abgelehnt.¹⁷ Davon unabhängig kommt die Fallvariante der "Beeinträchtigung der Wertschätzung" natürlich nur in Betracht, wenn die Marke eine solche Wertschätzung genießt, wobei der Begriff der Wertschätzung im Wesentlichen deckungsgleich mit dem des (guten) Rufs sein dürfte.¹⁸

Wenn ja, wann hat eine Marke einen Ruf, wann ist sie bekannt oder wann ist sie berühmt?

Die "Bekanntheit" ist ein komplexer Begriff, der sowohl demoskopische als auch ökonomische Elemente umfasst. Die demoskopische Komponente besteht darin, dass die Marke einem *bedeutenden Teil des Publikums* bekannt sein muss.¹⁹ Allerdings wird stets betont, dass sich feste Prozentsätze insoweit nicht festlegen lassen.²⁰ Das liegt daran, dass sich die Bekanntheit nur in einer Zusammenschau und umfassenden Würdigung auch der ökonomischen Elemente beurteilen lässt. Diese sind:

- der Marktanteil der Marke;
- die Intensität ihrer Benutzung (Umsatzstärke);

¹⁴ Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 238; vgl. BGH GRUR 2008, 798 (Nr. 23) – POST.

¹⁵ Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 235 m.w.N.

¹⁶ BT-Drs. 12/6581, S. 72.

¹⁷ Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 218 m.w.N.; Ingerl/Rohnke, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn 814; Büscher in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, MarkenG § 14 Rn 428.

¹⁸ Vgl. EuGH GRUR 2009, 756 (Nr. 77) – L'Oréal/Bellure; EuG GRUR Int. 2007, 730 (Nr. 40) – VIPS; Köhler in: Köhler/Bornkamm, UWG, 28. Aufl. (2010), § 6 Rn. 150.

¹⁹ EuGH GRUR Int. 2000, 73 (Nr. 26) – Chevy; GRUR 2009, 1158 (Nr. 24) – PAGO/Tirolmilch.

²⁰ EuGH GRUR Int. 2000, 73 (Nr. 25) – Chevy; GRUR 2009, 1158 (Nr. 23) – PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2002, 340, 341 – Fabergé; GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA.

- die geographische Ausdehnung der Benutzung;
- die Dauer der Benutzung;
- der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Förderung der Marke getätigt hat.²¹

Daneben können auch *Verhaltensweisen Dritter* eine Rolle spielen. Wird z.B. eine Marke wiederholt für Qualitätsvergleiche, Stilvergleiche, im Rahmen offener Nachahmungsanpreisung oder sonst anlehnend oder auch parodierend benutzt, spricht dies für ihre Bekanntheit.²²

Soweit es auf den guten Ruf im Sinne einer Wertschätzung ankommt, kann diese(r) beruhen auf der Bedeutung des Unternehmens, der Höhe der Umsätze, der Qualität der unter der Marke vertriebenen Waren/Dienstleistungen, langer Tradition, Exklusivität und Prestigewert der mit der Marke gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen.²³

Auf welchen Zeitpunkt wird dabei abgestellt?

Auf welchen Zeitpunkt es für die Bestimmung der Bekanntheit²⁴ ankommt, hängt zum einen davon ab, ob das angegriffene Zeichen selbst Kennzeichenschutz genießt oder nicht, zum andern von der Art des geltend gemachten Anspruchs. Besteht für das angegriffene Zeichen *kein Kennzeichenschutz*, so kommt es für alle *in die Zukunft gerichteten Ansprüche* grundsätzlich auf den für die gerichtliche Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt, im Regelfall also auf den Schluss der letzten mündlichen Verhandlung an.²⁵ In diesem Sinne in die Zukunft gerichtet sind insbesondere der Unterlassungsanspruch und der Anspruch auf Vernichtung rechtsverletzender Waren. Soweit Verletzungsansprüche ihrer Natur nach an eine *in der Vergangenheit* liegende Verletzung anknüpfen (insbesondere Schadensersatzansprüche), kommt es allein auf den Zeitpunkt der Benutzung des angegriffenen Zeichens an (so genannter Kollisionszeitpunkt). Besteht für das angegriffene Zeichen *kennzeichenrechtlicher Schutz*, muss die Bekanntheit *zusätzlich* auch schon in dem für den Zeitrang des angegriffenen Zeichens maßgeblichen Zeitpunkt vorgelegen haben. Für den Fall einer jüngeren Registermarke ist dies in § 22 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ausdrücklich geregelt; für andere Rechte gilt aber dasselbe.²⁶

3.3.2 *Damit eine Marke einen Ruf hat oder als bekannt oder berühmt angesehen wird, muss ihr ein gewisser Schwellenwert an Bekanntheit oder Wiedererkennung zukommen? Wenn ja, wie hoch ist dieser Schwellenwert? Welcher Prozentsatz in Bezug auf den Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung ist erforderlich?*

Wie schon bei Frage 3.3.1 ausgeführt, lässt sich nach der für Deutschland maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein fester Prozentsatz, also ein "Schwellenwert" für die Bekanntheit nicht angeben, weil es immer auf eine Gesamtschau aller Faktoren ankommt. Insoweit wurde sogar ein Bekanntheitsgrad von nur 8,1% für sich allein genommen nicht als ausreichend angesehen, um eine Bekanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu verneinen.²⁷ In der Literatur ist allerdings – aus Sicht des deutschen Rechts zunächst einmal zutreffend – darauf hingewiesen worden, dass der Bekanntheitsschutz eine wettbewerbliche Leistung voraussetze, so dass jedenfalls

²¹ EuGH GRUR Int. 2000, 73, 75 – Chevy; GRUR 2009, 1158 (Nr. 25) - PAGO/Tirolmilch; BGH GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA.

²² Abel WRP 2006, 510, 517.

²³ Vgl. noch zum Recht vor 1995 BGH GRUR 1983, 247, 248 – Rolls-Royce; GRUR 1985, 550, 552 – DIMPLE.

²⁴ Das Folgende gilt auch für die Wertschätzung als besondere Anspruchsvoraussetzung.

²⁵ BGH GRUR 2003, 428, 433 – BIG BERTHA; vgl. auch BGH GRUR 2008, 505 (Nr. 27) TUC-Salzcracker.

²⁶ Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 226.

²⁷ BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé.

"Verkehrsgeltung" vorliegen müsse.²⁸ Die "Verkehrsgeltung" ist ein originär deutscher, d.h. nicht durch die MarkenRL vorgegebener Rechtsbegriff und von Bedeutung für die Frage, ob Markenschutz außerhalb des Registers beansprucht werden kann (§ 4 Nr. 2 MarkenG). Demnach wäre bei originär unterscheidungskräftigen Marken ein Bekanntheitsgrad von mindestens 20% zu fordern, bei originär nicht unterscheidungskräftigen Marken dagegen ein Bekanntheitsgrad (wohlgemerkt: *a/s Marke*, nicht etwa als beschreibende Angabe) von regelmäßig nicht unter 50%.²⁹ Fraglich ist freilich, ob der europarechtlich vorgegebene Bekanntheitsbegriff mit diesen Begrifflichkeiten und Werten aus dem Bereich des nicht harmonisierten nationalen Rechts näher bestimmt werden kann. Das wird zu verneinen sein.

Wie verteilt muss die Bekanntheit der Marke über das Land sein? Wenn eine Marke in einem Land bekannt oder berühmt ist, welche Wirkung hat dies – wenn überhaupt – in Bezug auf andere Länder?

Bei nationalen (und auf Deutschland erstreckten international registrierten) Marken muss die Bekanntheit im Inland bestehen. Bekanntheit nur im Ausland genügt nicht.³⁰ Die Bekanntheit muss nicht im gesamten Staatsgebiet gegeben sein, Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des Gebiets reicht aus³¹, nicht aber eine bloß lokale Bekanntheit.³²

Diese Regeln gelten entsprechend für Gemeinschaftsmarken, wobei an die Stelle des Staatsgebiets - dem supranationalen Charakter der Gemeinschaftsmarke entsprechend - das europäische Unionsgebiet tritt (Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. c GMV). Dabei kann eine Bekanntheit in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft auch dann vorliegen, wenn die Gemeinschaftsmarke nur in einem Mitgliedstaat bekannt ist.³³

3.3.3 *Welches ist die relevante Bevölkerung, wenn es um die Bestimmung des Grads der Bekanntheit, der Wiedererkennung oder der Berühmtheit der Marke geht – die breite Öffentlichkeit oder ein spezielles Publikum? Ist Wiedererkennung oder Berühmtheit in einem beschränkten Produktmarkt ("Nischenmarkt") ausreichend?*

Die maßgeblichen Verkehrskreise, in denen die Marke Bekanntheit erlangt haben muss, werden durch das von der Marke angesprochene Publikum gebildet.³⁴ Das wird in der Regel die Gesamtheit der Bevölkerung sein. Richtet sich die Marke jedoch aufgrund der Waren oder Dienstleistungen, für die sie verwendet wird, an spezielle Kundenkreise³⁵ oder an Fachkreise, so reicht die Bekanntheit in diesen engeren Verkehrskreisen aus. Allerdings kommt jedenfalls eine Verwässerung nur in Betracht, wenn sich die von der Marke und die von dem angegriffenen Zeichen angesprochenen Verkehrskreise irgendwie überschneiden.³⁶

3.4 *Um den Schutz vor Verwässerung beanspruchen zu können, ist es erforderlich, dass die Marke in dem Land, in welchem Schutz gesucht wird, gebraucht oder eingetragen oder eine Anmeldung eingereicht wurde?*

²⁸ Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 14 Rn. 60.

²⁹ Vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 4 Rn. 39 f.

³⁰ BGH GRUR 2008, 160 (Nr. 25) – CORDARONE.

³¹ Vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 73 (Nr. 28) – Chevy; GRUR 2008, 70 (Nr. 17-18) – Nuno/Franquet, jeweils zur Gemeinschaftsmarke.

³² Vgl. EuGH GRUR 2008, 70 (Nr. 17-18) – Nuno/Franquet.

³³ Vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 - PAGO/Tirolmilch.

³⁴ EuGH GRUR 2009, 1158 (Nr. 22, 24) – PAGO/Tirolmilch.

³⁵ Vgl. BGH GRUR 2003, 428, 433 – BIG BERTHA (Golfschläger, Golftaschen).

³⁶ Vgl. EuGH GRUR 2009, 56 (Nr. 46, 48) – Intel Corporation/CPM United Kingdom; EuG GRUR Int. 2008, 53 (Nr. 82) – CITI.

Der Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt als solcher eine Benutzung der Marke im Inland nicht zwingend voraus;³⁷ daher kann z.B. Bekanntheitsschutz für eine im Inland registrierte, aber nicht benutzte, jedoch aufgrund Benutzung im Ausland gleichwohl bekannte Marke in Anspruch genommen werden. Es muss aber selbstverständlich Markenschutz im Inland bestehen, sei es kraft Registrierung (§ 4 Nr. 1 MarkenG), infolge Benutzung und Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) oder aufgrund notorischer Bekanntheit im Sinne von Art. 6^{bis} PVÜ (§ 4 Nr. 3 MarkenG).

3.5 Gibt es andere Kriterien, welche eine Marke erfüllen muss, damit sie Schutz vor Verwässerung beanspruchen kann?

Nein.

3.6 Ist die Anspruchsberechtigung betreffend Schutz vor Verwässerung eine Rechtsfrage oder eine Tatfrage?

Die tatsächlichen Grundlagen der Bekanntheit sind Tatfrage, ihre Gewichtung dagegen ebenso wie der Begriff der Bekanntheit eine Rechtsfrage.

Wer trägt die Beweislast hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen?

Der Anspruchsteller.³⁸ Beruft sich der Anspruchsgegner allerdings auf rechtfertigende Gründe, liegt die Beweislast hierfür bei ihm.³⁹

Wie beweist man, dass eine Marke die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt? Genügen Umsatzzahlen und Zahlen der Werbeausgaben oder ist ein Beweis in der Form einer Umfrage erforderlich?

Eine demoskopische Erhebung ist zwar stets hilfreich, aber nicht zwingend geboten und für sich genommen auch nicht ausreichend. Lassen die Darlegungen des Markeninhabers zu Marktanteil, Umsätzen, Dauer der Benutzung usw. (s. Frage 3.3.1) einen hinreichend sicheren Schluss auf die Bekanntheit der Marke zu, kann auf eine Umfrage verzichtet werden.⁴⁰ Verbleiben allerdings Zweifel, so ist ohne Umfrage nicht auszukommen.⁴¹

Welchem Beweismaß muss dieser Beweis genügen?

Nach allgemeinen Grundsätzen ist im Klageverfahren voller Beweis zu erbringen, d.h. die Anspruchsvoraussetzungen müssen zur Überzeugung des Gerichts erwiesen sein (§ 286 Abs. 1 ZPO). Im Eilverfahren genügt die Glaubhaftmachung (§§ 936, 920 Abs. 2 ZPO). Welches Beweismaß im Widerspruchsverfahren gilt, ist gesetzlich nicht geregelt; richtigerweise wird nur eine Glaubhaftmachung zu fordern sein. S. zu den verschiedenen Verfahrensarten auch Frage 9.

3.7 Gibt es in Ihrem Land ein Register, welches die berechtigten Marken enthält?

Nein.

³⁷ BGH GRUR 2008, 160 (Nr. 25) – CORDARONE.

³⁸ Vgl. EuGH GRUR 2009, 56 (Nr. 37) – Intel Corporation/CPM United Kingdom.

³⁹ Vgl. EuGH GRUR 2009, 56 (Nr. 39) – Intel Corporation/CPM United Kingdom.

⁴⁰ Vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 101 f. – derrick; OLG Köln MarkenR 2005, 445, 448 – Kleiner Feigling; anders die Materialien zum MarkenG, BT-Drs. 12/6581, S. 72.

⁴¹ Vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 53) – Chiemsee.

4. *Verlangt ihr Recht die Existenz einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ zwischen der älteren und der jüngeren Marke?*

Es ist vor Prüfung der Voraussetzungen der Verwässerungstatbestände (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und Beeinträchtigung der Wertschätzung) festzustellen, ob der Verkehr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der bekannten Marke eine „gedankliche Verknüpfung“ vornimmt.⁴² Ohne diese Grundvoraussetzung der gedanklichen Verknüpfung kann es zu keinen Beeinträchtigungen kommen.

Wenn ja, in welchen Situationen besteht eine „Verknüpfung“ oder eine „gedankliche Verbindung“?

Dies richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Nach der Rechtsprechung des EuGH gehören hierzu insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen, das Verhältnis der von den Vergleichszeichen erfassten Waren und Dienstleistungen, insbesondere der Grad ihrer Unähnlichkeit, der Grad der Kennzeichnungskraft, die Bekanntheit der älteren Marke sowie Verwechslungen.⁴³ Es reicht allerdings nicht, dass bloße Assoziationen zwischen den Zeichen bestehen.⁴⁴

Sind die oben in Randziffer 27 und 28 genannten Umstände relevant für das Bestehen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedankliche Verbindung“?

Ja, siehe vorhergehende Frage.

Gibt es andere Einflussgrößen, welche zu berücksichtigen sind?

Da alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind können auch andere Einflüsse zur Annahme einer gedanklichen Verknüpfung beitragen.

Ist die Überprüfung des Vorliegens einer Verbindung eine Tatfrage (also etwas, das mit einer Marktumfrage nachgewiesen werden kann) oder eine Rechtsfrage, welche von den Gerichten oder zuständigen Behörden anhand solcher Einflussgrößen zu überprüfen ist?

Es handelt sich um eine Tatfrage. Der Kläger muss die Voraussetzungen auch der gedanklichen Verbindung konkret darlegen;⁴⁵ das Gericht muss das Vorliegen einer „gedanklichen Verknüpfung“ feststellen. Die Bewertung, ob eine „gedankliche Verknüpfung“ vorliegt, ist Rechtsfrage, ebenso wie die sonstigen Voraussetzungen der Beeinträchtigung von Unterscheidungskraft und Wertschätzung (vgl. auch oben 3.6).

5. *Führt das Vorliegen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ automatisch zu einer Schädigung des Rufs oder der Unterscheidungskraft der älteren Marke oder muss die Schädigung zusätzlich zum Bestehen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ bewiesen werden?*

Die Feststellung einer „gedanklichen Verknüpfung“ ist nur Grundvoraussetzung für die weitere Prüfung der sonstigen Voraussetzungen der Beeinträchtigung von Unterscheidungskraft und Wertschätzung. Es muss ferner geprüft werden, ob ein berechtigter Grund auf Seiten des vermeintlichen Verletzers vorliegt.

⁴² Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn.7), § 14 Rn. 231.

⁴³ EuGH GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 42) Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 232.

⁴⁴ BGH GRUR 2004, 779 –Zwilling/Zweibrüder; OLG Hamburg MD 2010, 294, 298- Red Bull/Bullenmeister.

⁴⁵ EuGH GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 37) - Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 233.

6. Sind dieselben Einflussgrößen zu berücksichtigen zur Bestimmung der Schädigung wie diejenigen, welche im Zusammenhang mit der Verbindung diskutiert wurden? Gibt es zusätzliche?

Das deutsche Recht verlangt keine Schädigung, sondern lediglich eine Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft (vgl. zur Parallele zu tarnishment und blurring oben 2).

Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung liegt vor, wenn das positive Markenimage auf qualitativ schlechtere Produkte oder Unternehmen mit schlechterem Ansehen übertragen wird. Auch unpassende Assoziationen, sog. inkompatibler Zweitgebrauch, gehören in diese Fallgruppe.⁴⁶

Bei der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist darzulegen, in welchem Umfang die bekannte Marke Alleinstellung genießt. Die absolute Einmaligkeit der älteren Marke quer durch alle Branchen (Waren und Dienstleistungen) ist nicht erforderlich.⁴⁷ Je mehr allerdings die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, d.h. je weniger Drittzeichen die Einmaligkeit schwächen, desto stärker ist ihr Schutz gegen die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft.⁴⁸ Da Verwässerungsschutz auch schon für bekannte Marken (und nicht nur für berühmte Marken) gewährt wird, wird ein praktisch alle Branchen (Waren und Dienstleistungen) erfassender Schutz nur dann in Betracht kommen, wenn die Marke über das Mindestmaß der Bekanntheit hinaus im Publikum weithin bekannt ist.⁴⁹

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft scheidet aus, wenn der Verkehr der angegriffenen Bezeichnung einen beschreibenden Aussagegehalt entnimmt. Denn wegen der beschreibenden Bedeutung findet keine gedankliche Verknüpfung mit der bekannten Marke statt.⁵⁰

7. Muss tatsächliche Verwässerung nachgewiesen werden oder genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwässerung?

Da theoretisch jedes ähnliche Zeichen die Unterscheidungskraft mindern würde, andererseits aber die Schutzwelle auf bekannten Marken gesenkt wurde, würde jede bekannte Marke ohne weitere Bedingungen gegen Verwässerung (= Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft) geschützt werden. Eine solche „Automatik“ gibt es aber nicht. Vielmehr ist eine nicht nur fern liegende, sondern eine nachvollziehbare „greifbare“ Beeinträchtigung erforderlich.⁵¹

7.1 Wer trägt die Beweislast?

Die Beweislast trägt der Inhaber der bekannten Marke, der sich auf einen der Tatbestände des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruft (vgl. auch oben Ziffer 3.6).⁵²

⁴⁶ Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 247: etwa Verwendung einer für fast food bekannten Marke für Tierfutter oder einer Süßwarenmarke für Kondome.

⁴⁷ EuGH GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 73) - Intel Corporation/CPM United Kingdom; Ingerl/Rohnke, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 859.

⁴⁸ EuGH GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 74) - Intel Corporation/CPM United Kingdom.

⁴⁹ Ingerl/Rohnke, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 867; Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 237.

⁵⁰ OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 369 – duplo; OLG Köln GRUR-RR 2002, 130, 134 – Focus; Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 238.

⁵¹ Ingerl/Rohnke, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 864; OLG Köln, GRUR-RR 2002, 130, 134 – Focus; OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 367, 369 - duplo: naheliegend bzw. greifbar; EuGH GRUR 2009, 56 (Nr. 71) – Intel Corporation/CPM United Kingdom; a. A. Ströbele/Hacker, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 234

⁵² EuGH GRUR 2009, 56, 58 (Nr. 38) - Intel Corporation/CPM United Kingdom.

7.2 Wie beweist jemand Verwässerung oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Verwässerung?

Bei der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist ein möglichst hoher Bekanntheitsgrad und eine möglichst starke Alleinstellung der bekannten Marke nachzuweisen, jedenfalls in der Branche, in der das verletzende Zeichen benutzt wird oder ernsthaft droht, benutzt zu werden. Den hohen Bekanntheitsgrad kann man etwa durch Umsatzangaben, Angaben über die Höhe der Werbeaufwendungen, die Dauer der Benutzung und Verkehrsbefragungen belegen (vgl. oben 3.3.1.). Die Alleinstellung kann etwa durch Nachweise über die Registrierung der bekannten Marke in allen oder vielen Klassen und durch die fehlende Registrierung und/oder Benutzung identischer oder ähnlicher Drittzeichen nachgewiesen werden.

7.3 Erfordert der Nachweis der Schädigung den Beweis, dass eine Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers eingetreten ist oder dass eine solche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens wahrscheinlich ist? Wenn ja, was ist unter einer Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers zu verstehen? Wird eine eingeschränkte Kaufbereitschaft betreffend der unter der Marke verkauften Produkte als Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens anerkannt? Wie beweist man eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit hierzu?

Ein Nachweis der Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers der Waren, für welche die bekannte Marke registriert ist, war nach bisheriger Auffassung nicht erforderlich. Erforderlich war nur, dass die „greifbare“ Beeinträchtigung schlüssig dargelegt und ggf. bewiesen wurde (vgl. die Nachweise oben Ziffer 7). Es sollte auch angesichts der „Intel“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes⁵³ ausreichen, wenn der Inhaber der bekannten Marke darlegt, dass beim normalen Ablauf eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft vorliegt bzw. greifbar nahe liegt. Strengere Voraussetzungen beim Schutz gegen die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft würden dem bezweckten Schutz des Werbewerts einer bekannten oder sogar berühmten Marke nicht gerecht werden. Denn gerade bei berühmten Marken wird bei der Benutzung in entfernten Branchen ein konkreter Nachweis für die Änderung des Verhaltens des Durchschnittskunden oft nicht erbracht werden können.⁵⁴

8. Welches Ausmaß an Schutz vor Verwässerung wird Marken gewährt? Kann der Inhaber einer älteren Marke vorgehen gegen

- die Eintragung der jüngeren Marke?
- den tatsächlichen Gebrauch der jüngeren Marke?
- die Benutzung in Bezug auf nicht ähnliche Waren oder auch in Bezug auf ähnliche Waren?

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann der Inhaber einer bekannten Marke Löschung einer jüngeren Marke verlangen, soweit die Voraussetzungen der Verwässerung vorliegen.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 MarkenG kann der Inhaber einer bekannten Marke Unterlassung der Benutzung eines Zeichens verlangen, soweit die Voraussetzungen der Verwässerung vorliegen.

⁵³ Vgl. EuGH GRUR 2009, 56, 60 (Nr. 77) - Intel Corporation/CPM United Kingdom.

⁵⁴ Slopek, IIC 2009, 348, 352 f.

Aus einer bekannten Marke kann auch gegen die Benutzung für ähnliche Waren vorgegangen werden.⁵⁵

9. *Welches sind die Rechtsbehelfe? Kann der Inhaber einer älteren Marke einen Widerspruch und/oder eine Löschungsklage erheben?*

Der Inhaber der älteren bekannten Marke kann die Löschung einer jüngeren Marke vor den ordentlichen Gerichten beantragen (§§ 9, 51, 55 MarkenG), ohne insoweit an Fristen gebunden zu sein. Nach neuem Recht kann er stattdessen oder auch parallel dazu auch Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt einlegen, jedoch nur innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der jüngeren Marke (§ 42 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Nach der Übergangsvorschrift des § 165 Abs. 2 MarkenG kann der Verwässerungsschutz aus einer bekannten Marke im Wege des Widerspruchs nur gegenüber Marken geltend gemacht werden, die ab dem 1.10.2009 angemeldet worden sind.

Kann er ein Unterlassungsurteil oder vorsorgliche Maßnahmen beantragen?

Der Inhaber einer bekannten Marke kann – wie jeder Markeninhaber – bei den Zivilgerichten einstweilige Verfügungsverfahren anhängig machen und/oder Hauptklagen gegen Benutzer verletzender Zeichen erheben.

Verweigert Ihr Markenamt die Eintragung einer jüngeren Marke gestützt auf die Gefahr der Verwässerung?

Das Amt verweigert einer jüngeren Marke nicht von Amts wegen die Eintragung, gestützt auf die Gefahr der Verwässerung; möglich ist nur die nachträgliche Löschung aufgrund eines erfolgreichen Widerspruchs oder einer Löschungsklage.

II. Vorschläge zur Annahme von einheitlichen Regeln

Die Gruppen sind eingeladen, Vorschläge für die Annahme von einheitlichen Regeln betreffend den Schutz von Marken vor Verwässerung vorzubringen. Die Gruppen sind insbesondere eingeladen, die folgenden Fragen zu beantworten:

1. *Welche Marken sollten zum Schutz vor Verwässerung berechtigt sein? Welches sollten die Anspruchsvoraussetzungen sein? Sollte Wiedererkennung oder Berühmtheit in einem eingeschränkten Produktmarkt („Nischenmarkt“) genügen?*

Schutz gegen Verwässerung (und Rufausbeutung) (nachfolgend nur: Verwässerung) sollte grundsätzlich allen Marken zukommen, die eine bestimmte Schwelle der Bekanntheit erreicht haben. Die Rechtslage in Europa ist dadurch gekennzeichnet, dass es keinen wesentlichen Unterschied zwischen „bekannten“ und „notorisch bekannten“ Marken gibt. Von einem Vorschlag, dies de lege ferenda auch in die gesetzliche Regelung zu übernehmen, sieht die Deutsche Landesgruppe jedoch ab. Die weitere Entwicklung sollte der Rechtsprechung überlassen bleiben. Die im europäischen Recht geforderte „Ausnutzung oder Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft (richtig: Kennzeichnungskraft) oder der Bekanntheit (Wertschätzung)“ erscheint als Korrektiv für zu weit reichende Markenansprüche gut geeignet.

⁵⁵ Vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 (Nr. 30) – Davidoff/Gofkid; *Ströbele/Hacker*, a.a.O. (Fn. 7), § 14 Rn. 235 ff.; BGH GRUR 2004, 235, 238 – Davidoff II; GRUR 2004, 779, 783 – Zwilling/Zweibrüder.

Bekanntheit in einem „Nischenmarkt“ sollte ausreichen. Je nach den Gegebenheiten beschränkt sich der Schutz dann aber auch auf eine Beeinträchtigung im „Nischenmarkt“ oder allenfalls in solchen Märkten, in denen die ältere Marke ebenfalls bekannt ist.

2. *Sollte eine Anspruchsvoraussetzung sein, dass die Marke gebraucht, eingetragen oder eine Anmeldung im Land, in welchem Schutz beansprucht wird, erfolgt ist?*

Aus deutscher Sicht kommt bekannten Marken der erweiterte Schutz gegen Verwässerung unabhängig davon zu, ob sie eingetragen sind oder nicht. Dies erscheint zweckmäßig, weil eine Schlechterbehandlung der durch Benutzung begründeten Rechte nicht angebracht und auch nicht gerechtfertigt ist.

3. *Sollte es ein Register für anspruchsberechtigte Marken geben? Wenn ja, welcher Beweiswert sollte der Eintragung zukommen? Sollte sie in einem Prozess bestritten werden können?*

Ein Register ist aus unserer Sicht nicht erforderlich und auch nicht zweckmäßig. Die Bekanntheit einer Marke ist ein Ergebnis der Benutzung im Markt. Diese ändert sich im Laufe der Zeit. Er erscheint nicht möglich, ein Register mit einer Reflektion des realen Marktgeschehens zu schaffen.

4. *Sollte das Vorliegen einer „Verknüpfung“ oder einer „gedanklichen Verbindung“ zwischen der jüngeren und der älteren Marke ein unabhängiges Kriterium für einen Verwässerungsanspruch sein?*

Die „Verknüpfung“ ist eine Rechtsfigur aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die im Hinblick auf das Fehlen der Voraussetzung von Verwechslungsgefahr gebildet wurde. Aus unserer Sicht reicht es aus, wenn die „Ähnlichkeit“ der einander gegenüber stehenden Marken nach üblichen Methoden (visuell, phonetisch, konzeptionell) festgestellt wird und dann der Grad der Ähnlichkeit in die Abwägung einfließt, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

5. *Sollte die Annahme der Schädigung der Unterscheidungskraft oder des Rufs der Marke den Nachweis erfordern, dass eine Beeinflussung im wirtschaftlichen Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers eingetreten oder wahrscheinlich ist?*

Weder die Geltendmachung einer Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft noch einer Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung sollten davon abhängen, dass der Anspruchsberechtigte eine tatsächliche Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens seiner Abnehmer nachweist oder glaubhaft macht. Es sollte ausreichen, wenn der Anspruchsinhaber dartut (und ggf. beweist), dass bei einem normalen Ablauf eine Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung wahrscheinlich eintreten würden. Soweit ein tatsächlicher Nachweis für eine Veränderung des wirtschaftlichen Verhaltens – Kunden wenden sich vom Inhaber der älteren Marke ab – erbracht werden kann, sind die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen jedenfalls erfüllt.

6. *Was sollten die Rechtsbehelfe gegen die Verwässerung einer Marke sein?*

Die Rechtsbehelfe gegen Verwässerung sollten dieselben sein, die dem Inhaber einer Marke allgemein zustehen.

Die nationalen Gruppen sind eingeladen, weitere Diskussionspunkte betreffend den Schutz einer Marke vor Verwässerung zu kommentieren.

Eine Vereinheitlichung des Schutzes bekannter Marken auch bei Fehlen von Verwechslungsgefahr erscheint nicht nur angebracht, sondern notwendig. Die in Artikel 16 Abs. 3 TRIPS hierzu aufgestellten Voraussetzungen erscheinen hierfür nicht geeignet. Die in der europäischen Praxis und Rechtsprechung entwickelten Grundsätze stellen hingegen eine geeignete Grundlage für die Aufstellung allgemein geltender Grundsätze über den Schutz jenseits von Verwechslungsgefahr dar.

Zusammenfassung:

In Deutschland existiert der Terminus „Verwässerung“ nicht. „Verwässerung“ wird mit der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gleichgesetzt. Im deutschen Recht wird – ebenso wie im Recht der Europäischen Union – „bekanntem“ Marken Schutz nicht nur gegen Verwässerung, sondern auch gegen die unlautere Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung (des Rufes) gewährt. Ein fester Bekanntheitsgrad wird für den Schutz bekannter Marken und damit auch den Schutz gegen Verwässerung oder Rufschädigung nicht gefordert. Vielmehr sind neben dem Bekanntheitsgrad auch Marktanteile, Umsätze etc. zu berücksichtigen. Bei der Verwässerung ist darzulegen, dass die bekannte Marke möglichst Alleinstellung genießt. Eine absolute Alleinstellung quer durch alle Branchen ist nicht erforderlich. Ein Nachweis der Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens von Durchschnittsverbrauchern der Produkte, für welche die bekannte Marke registriert ist, wie ihn jetzt offenbar die „Intel“-Entscheidung fordert, war nach deutschem Recht nicht erforderlich. Es sollte nach unserer Auffassung auch in Zukunft ausreichen, wenn der Inhaber der bekannten Marke darlegt, dass beim normalen Ablauf eine Verwässerung „greifbar nahe liegt“. Strengere Voraussetzungen sollten auch wegen des effektiven Schutzes des Werbewerts von Marken nicht gestellt werden.

Summary:

In Germany, the term “dilution” does not exist. “Dilution” is used synonymously with causing detriment to the distinctive character within the meaning of Section 14 (2) no. 3 MarkenG. The German law – as the law of the European Union – affords protection to trade marks “having a reputation” not only against dilution but also against unfair detriment to or taking of unfair advantage of the repute (esteem). A fixed degree of reputation for the protection of trade marks with a reputation and thus also protection against dilution or detriment to the repute is not required. Rather, the market shares, sales figures, etc. have to be taken into account in addition to the degree of reputation. As regards dilution, it has to be set out that the trade mark having a reputation has a unique position, if possible. However, it is not required that the trade mark has an absolute unique position across all industries. Pursuant to the German law, it was not required to adduce proof for the change in the economic behaviour of the average consumer in respect of the products for which the trade mark with a reputation is registered, as the “Intel” decision obviously requires now. In our opinion, it should also be sufficient in future if the owner of the trade mark with a reputation sets out that there is “a serious likelihood” that dilution will occur in the normal course. Stricter criteria should not be defined also on account of the effective protection of the advertising value of trade marks.

Résumé

En Allemagne, le terme « dilution » n'existe pas. La « dilution » est identifiée avec l'atteinte au caractère distinctif au sens d'article 14, paragraphe 2, point 3 du MarkenG. Autant que la loi communautaire, la loi allemande accorde une protection aux marques « ayant acquis une renommée » non seulement contre la dilution, mais aussi contre l'atteinte induite à ou l'exploitation induite de la renommée (la réputation). Un degré de connaissance fixe n'est pas requis pour la protection des marques ayant acquis une renommée et donc pour la protection contre la dilution ou contre la diffamation non plus. Il faut plutôt qu'on prenne en compte aussi les parts de marché et les chiffres d'affaires en plus du degré de connaissance. Relatif à la dilution il faut qu'on expose que la marque ayant acquis une renommée jouit au mieux d'une position isolée. Une position isolée absolue dans toutes les branches n'est pas nécessaire. La preuve d'une influence sur le comportement économique du consommateur moyen des produits pour lesquelles la marque antérieure est enregistrée, comme la décision « Intel » apparaît de l'exiger maintenant, n'était pas nécessaire selon la loi allemande. À notre avis il devrait aussi suffire à l'avenir, si le titulaire de la marque ayant acquis une renommée exposait qu'une dilution était « tangiblement probable » en cas de déroulement normale. En raison de la protection effective de la valeur publicitaire (« selling power ») des marques, il ne faut pas qu'on exige des conditions plus strictes.