

Katharina Linke

Die bekannte Marke

Eine interdisziplinäre Betrachtung des Bekanntheitsbegriffs
im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG



Nomos

Wettbewerb, Vertrieb und Marketing

Herausgegeben von
Prof. Dr. Axel Beater
Prof. Dr. Stefan Habermeier
Prof. Dr. Hans Pechtl

Band 10

Katharina Linke

Die bekannte Marke

Eine interdisziplinäre Betrachtung des Bekanntheitsbegriffs
im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG



Nomos



Onlineversion
Nomos eLibrary

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

Zugl.: Greifswald, Univ., Diss., 2020

ISBN 978-3-8487-8108-9 (Print)

ISBN 978-3-7489-2526-2 (ePDF)

1. Auflage 2021

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Untersuchung wurde im Januar 2020 von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung wurden bis einschließlich Dezember 2019 berücksichtigt.

Mein Dank gilt meinem Doktorvater, *Prof. Dr. Axel Beater*, der mir während meiner Zeit am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Medienrecht der Universität Greifswald stets Freiraum für mein Promotionsvorhaben gab. Ebenso danke ich *Sylvia Gransow*, die mir während meiner Zeit am Lehrstuhl und darüber hinaus nicht nur bei allem Organisatorischem half, sondern mich auch immer persönlich unterstützte. Für die mühevollen und sorgsam durchsichten Arbeit bin ich *Teresa Beling* und *Isabel Heydorn* zu sehr großem Dank verpflichtet.

Mein besonderer Dank gilt *Johannes Heuberger*, der während der Erstellung dieser Arbeit immer an mich geglaubt hat. Auf seine unerschütterliche Geduld und liebevolle Aufmunterung konnte ich mich immer verlassen.

Von ganzem Herzen möchte ich mich schließlich bei meinen Eltern – *Bettina* und *Alfred Linke* – bedanken. Worte können nicht ausdrücken, was mir ihre bedingungslose Unterstützung und Hingabe bedeuten. Mit ihrem Rückhalt haben sie maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Hamburg, im Dezember 2020

Katharina Elli Ilse Linke

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	17
A. Einführung in die Problematik	17
B. Gang der Untersuchung	20
Teil 1: Grundlagen	21
A. Bekannte Marken – Was sie schützt und wie sich ihr Schutz rechtfertigt	21
I. Ein einheitlicher Markenschutz: Rechtsquellen	21
II. Die bekannte Marke im markenrechtlichen Normgefüge	25
1. Anspruchsgefüge	25
2. Anmerkung: Schutzbereichserweiterung	28
3. Normenübergreifende Begriffsbestimmung der Bekanntheit	29
III. Begriffliche Differenzierung	33
1. Berühmte Marke, §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB	33
2. Notorisch bekannte Marke, Art. 6 ^{bis} PVÜ	34
3. Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG	35
4. Marke kraft Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG	38
5. Bekanntheit im markenrechtlichen Kontext	40
6. Zusammenschau der terminologischen Abgrenzung	41
IV. Schutzhintergrund bekanntheitsrechtlicher Regelungen	42
1. Schutzgegenstand: Marke und Goodwill	43
2. Spannungsverhältnis der Interessenlagen	44
3. Rechtfertigung des Bekanntheitsschutzes	48
a) Rein ökonomischer Rechtfertigungsansatz: <i>property rights</i> -Theorie	48
b) Rechtlich überlagerte Begründungsansätze	51
aa) Verwässerung und Rufschädigung	51
(1) Beeinträchtigung eines erworbenen Besitzstandes	52
(2) Verbrauchernutzen: Suchkostensparnis	53
(3) Stellungnahme und Ergebnis: Verwässerung und Rufschädigung	54

bb) Rufausbeutung	56
(1) Moralische Ansätze zum Bekanntheitsschutz	57
(a) Naturrechtliche Begründung	57
(b) Belohnungstheorie	58
(c) Ungerechtfertigte Bereicherung	59
(2) Anreizgedanke zugunsten des Markeninhabers	61
(3) Eigentumslogik	63
(4) Ergebnis: Rufausbeutung	64
c) Stellungnahme und Zwischenfazit	65
B. Anforderungen an die Begriffsauslegung der Bekanntheit	67
I. Grundlegende Auslegungsmaßstäbe	67
1. Überlagerung der normativen Auslegung infolge europarechtlicher Einflüsse	67
2. Rechtsprechungspraxis unter dem Warenzeichengesetz	70
II. Lehre von den Markenfunktionen	71
1. Die Funktionenlehre im Überblick	71
2. Anwendbarkeit und Relevanz: Markenfunktionen und der Bekanntheitsschutz	74
a) Lehre von den Markenfunktionen als Auslegungsmaxime	74
b) Funktionenlehre als Auslegungsinstrument beim Bekanntheitsschutz	77
C. Zusammenfassung	79
Teil 2: Die Bekanntheit einer Marke	81
A. Bekanntheitsrechtlich relevantes Publikum	82
I. Anmerkung: Reichweite der Publikumsabgrenzung	83
II. Zwei wesentliche Kreise: Öffentlichkeit und Spezialpublikum	83
1. Unterscheidung in der Rechtsprechung	84
2. Notwendigkeit der zweigeteilten Differenzierung	86
3. Möglichkeit einer Vermutungsregel	88
4. Einbeziehung tatbestandlicher Verletzungshandlungen	90
5. Zwischenfazit: Breite Öffentlichkeit und Spezialpublikum	93
III. Die – im Einzelfall – Beteiligten	93
1. Anwendungsmaßstab	94

2. Die Personengruppen im Einzelnen	97
a) Käufer	97
aa) Aktuelle Käufer	97
bb) Potenzielle Käufer	99
b) Personen mit ablehnender Haltung	103
c) Verwender	107
aa) Ausschließliche Verwender	108
bb) Einflussnehmende Verwender	109
d) Personen mit indirekter Berührung zum Produkt	111
e) Hersteller und Markeninhaber	112
f) Mitbewerber und Verletzer	114
3. Finaler Überblick: Relevante – im Einzelfall – Beteiligte	116
IV. Methode zur Ermittlung des relevanten Publikums	117
V. Zusammenfassender Überblick: Bekanntheitsrechtlich relevantes Publikum	119
B. Bekanntheit (der Marke)	120
I. Entwicklung in der Rechtsprechung	121
1. Originärer Katalog des Europäischen Gerichtshofs	121
a) Marktanteil	122
b) Intensität der Benutzung	124
c) Dauer der Benutzung	125
d) Geographische Ausdehnung der Benutzung	126
e) Umfang der Investitionen zur Markenförderung	127
aa) Unmittelbare Analyse der getätigten Investitionen	127
bb) Einfluss der investitionsbezogenen Werbemaßnahmen	128
cc) Finaler Überblick	130
2. Erweiterung der Kriterien	131
3. Zusammenspiel der Kriterien und Konsequenzen der Praxis	134
II. Stringenz bei der Beurteilung der Bekanntheit	136
1. Vorbemerkungen	136
a) Qualität und Quantität	137
b) Positive oder negative Bekanntheit	141
2. Bekanntheit: Einzelkriterien	142
a) Originäre Beurteilungskriterien	143
aa) Marktanteil	143
(1) Deutung des Begriffs „Marktanteil“: rechtlich oder ökonomisch	143

	(2) Marktanteil zur Ermittlung der Bekanntheit	147
	(3) Schlussfolgerung: Marktanteil	151
bb)	Intensität der Benutzung	152
	(1) Begriffliche Reichweite	153
	(2) Umsatz: Eigenständiger Wert oder Gesamtgröße auf dem Markt	154
	(3) Bewertungsgrundlagen für die Ermittlung der Bekanntheit	157
	(a) Grundsatz: Orientierung am Maßstab von Marktanteilen	157
	(b) Umstände des Einzelfalls	157
	(c) Gesamtschau als konstantes Element	160
	(4) Zwischenfazit: Intensität der Benutzung	161
cc)	Dauer der Benutzung	162
	(1) Anforderungen an die „Benutzung“	162
	(2) Grundlagen zur Benutzungsdauer	164
	(3) Zwischenfazit: Dauer der Benutzung	166
dd)	Geographische Ausdehnung der Benutzung	167
	(1) Abgrenzung: Geographische Ausdehnung der Benutzung und Bekanntheitsgebiet	168
	(2) Zurückweisung als Bekanntheitskriterium	170
ee)	Investitionen zur Markenförderung	171
	(1) Marketing – Kommunikationspolitik und Markenführung	171
	(a) Einführung in die untersuchungserheblichen Grundlagen	172
	(b) Konflikt: Divergentes Marken- und Bekanntheitsverständnis	173
	(c) Auflösung zugunsten einer interdisziplinären Analyse	175
	(2) Werbemaßnahmen zur Markenförderung	177
	(a) Klassische Werbung	178
	(aa) Grundlagen klassischer Kommunikationsinstrumente	179
	(bb) Anwendung für die Bekanntheit von Marken	183
	(b) Einsatz von Sponsoring	187
	(aa) Sponsoring: Charakteristika und Bereiche	187
	(bb) Sponsoring und bekannte Marken	190

(c)	Moderne Marketinginstrumente:	
	Influencer-Marketing	192
	(aa) Neue Medien ermöglichen neues Marketing	192
	(bb) Influencer-Marketing – Einsatzmöglichkeiten	195
	(cc) Rückschlüsse für die Bekanntheitsbewertung	200
	(d) Schlussfolgerungen	201
(3)	Vorausgesetzte Investitionen zur Markenförderung	202
	(a) Getätigte Investitionen als Maßstab für Markenbekanntheit	203
	(b) Investitionen: Beiwerk zu Werbemaßnahmen	204
	(4) Schlussüberlegungen	206
b)	Ergänzende Beurteilungskriterien	208
	aa) Berichterstattungen	208
	(1) Redaktionelle Berichterstattungen	208
	(2) Sonstige Erscheinungsformen	210
	bb) Auszeichnungen und Bescheinigungen	210
	cc) Gerichtliche sowie behördliche Entscheidungen	211
	dd) Handlungsweisen Dritter	214
	(1) Markenwahl	214
	(2) Vergleiche	215
c)	Gesamtschau der Beurteilungskriterien	216
	aa) Einzelkriterien als Leistungen vom Markeninhaber und von Dritten	217
	bb) Gesamtschau – Bekanntheit beim bedeutenden Teil des maßgeblichen Publikums	218
	cc) Schlussbemerkung	220
III.	Zusammenfassender Überblick: Bekanntheit im Einzelfall	220
C.	Bekanntheit bei einem <i>bedeutenden</i> Teil des relevanten Publikums	221
	I. Rechtsdemoskopie	222
	1. Grundlagen der Rechtsdemoskopie	222
	a) Die Rechtsdemoskopie im Allgemeinen	223
	b) Empirische Sozialforschung im rechtlichen Wertungsrahmen	225

2. Rechtsdemoskopie zur Ermittlung der Bekanntheit	227
a) Grundsatz: Eignung der Rechtsdemoskopie im Rahmen der Bekanntheit	227
aa) Linie der Rechtsprechung: Keine absoluten Prozentgrenzen	227
bb) Stellungnahme: Modifizierte Bedeutung rechtsdemoskopischer Gutachten	229
b) Frageaufbau und -formulierung als Kernelement bei rechtsdemoskopischen Erhebungen zur Bekanntheit	232
aa) Verkehrsdurchsetzung: Anknüpfung an den Dreischritt-Test	233
bb) Anlehnung an die Methodik zur „berühmten Marke“	237
(1) Erhärteter Bekanntheitsgrad	237
(a) Spontane Bekanntheit der Marke	237
(b) Aktives Wissen zur Marke	241
(c) Ergebnis: Erhärteter Bekanntheitsgrad	243
(2) Dissens: Ergänzende Frage zum Kennzeichnungsgrad	244
(a) Markenschutzstatus	244
(b) Korrektiv bei dreidimensionalen Marken	246
(c) Ergebnis: Keine ergänzende Frage zum Kennzeichnungsgrad	246
cc) Bewertender Überblick	247
c) Synthese deutscher und europäischer Vorgaben bei rechtsdemoskopischen Erhebungen?	248
aa) Umfrageforschung in der Europäischen Union	249
bb) Gegenüberstellung: Nationale und europäische Rechtsdemoskopie	252
cc) Ergebnis	253
3. Nationale Entscheidungspraxis: Problematik von Mindestbekanntheitsgraden (in neuem Gewand)?	254
a) Vorgaben zur rechtlichen Bewertung	254
b) Rechtsfehlerhafte Vorgabenumsetzung	256
c) Zwischenergebnis: Problemfelder in der Rechtsprechung	258

4. Bewertung: Signifikanz rechtsdemoskopischer Gutachten	259
a) Nachweis durch rechtsdemoskopische Gutachten: Einbeziehungszeitpunkt	259
b) Nutzen von Umfragegutachten zur Bekanntheitsermittlung	262
aa) Ausschließliche Begutachtung von Umfrageerkenntnissen	262
bb) Rechtsdemoskopie in einer Gesamtschau	265
(1) Hindernis: Forschungsinstitute und Fragekonzeption	265
(2) Empirischer und richterlicher Erkenntnishorizont	266
(3) Kompetenzzuweisungen	269
(4) Zwischenfazit: Rechtsdemoskopie in einer Gesamtschau	271
c) Bekanntheitsfremde Umfragebefunde	272
aa) Rechtliche sowie empirische Widersprüche	272
bb) Mittelbare Einführung von Mindestprozentgrenzen	274
cc) Ergebnis: Keine Übertragung bekanntheitsfremder Umfragebefunde	276
5. Zwischenbilanz	276
II. Schlussbemerkung: Bedeutender Teil des <i>relevanten</i> Publikums	278
Fazit	281
Literaturverzeichnis	287

Einleitung

A. Einführung in die Problematik

In der Wirtschaftswelt, in der wir leben, existieren unzählige Marken. Als Ikonen der Wirtschaft haben diese Marken eine wesentliche Aufgabe: Leistungen von Unternehmen zu kennzeichnen, um sie damit von gekennzeichneten Leistungen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen. So kennzeichnet die Marke *Rolex* Uhren und Uhrenbestandteile des Unternehmens *Rolex SA* und die Marke *Nivea* Hautpflegemittel der *Beiersdorf AG*.

Damit Marken ihrer Bestimmung ungestört nachkommen können, werden sie durch das Markenrecht unterschiedlich geschützt. Dazu zählt zunächst der Schutz von Marken vor Doppelidentität. Ein Dritter darf demnach kein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen gebrauchen, welches mit einer Marke und zugleich mit der mit dieser Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung identisch ist. Bei der Verwendung von Zeichen für Leistungen, die einer Marke und der mit ihr gekennzeichneten Leistung ähnlich sind, besteht außerdem ein Schutz vor Verwechslungen. Neben dem Doppelidentitäts- und Verwechslungsschutz fällt noch eine weitere Schutzform auf: Der Schutz bekannter Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, der einem Markeninhaber in gleicher Weise wie die anderen Schutzausformungen Ansprüche gegen einen Markenrechtsverletzer gewährt. Sobald eine Marke bekannt ist, steht ihr ein besonderer, auch außerhalb des Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs angesiedelter Markenschutz zu. Gebraucht jemand also das Zeichen *Rolex* für Waschmittel, stehen dem Markeninhaber der bekannten Uhrenmarke *Rolex* Ansprüche gegen diesen Verwender zu, soweit der Gebrauch des Zeichens *Rolex* für Waschmittel die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Uhrenmarke *Rolex* ohne gerechtfertigten Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Es wäre ebenfalls ausreichend, wenn anstatt des Zeichens *Rolex* das Zeichen *Rolix* für die Kennzeichnung des Waschmittels verwendet würde, da das von einem Dritten gebrauchte Zeichen beim Bekanntheitsschutz der ursprünglichen Marke nur ähnlich sein muss. Mit der Bekanntheit einer Marke öffnet sich daher das Tor zu einem umfangreichen Markenschutz, der in dieser Form seinesgleichen sucht.

Aber wonach entscheidet sich, ob eine Marke im Sinne der Schutznorm *bekannt* ist?

Da das deutsche Markengesetz anlehnend an europäische Richtlinienvorgaben umgesetzt wurde, orientiert sich der Bekanntheitsbegriff grundsätzlich an supranationalen Maßstäben. Eine Definition der *Bekanntheit* durch den europäischen Gesetzgeber blieb gleichwohl aus, sodass der Europäische Gerichtshof (EuGH) der Verpflichtung zur Konturierung des Begriffs Ende der neunziger Jahre nachkam. Er entwickelte Voraussetzungen anhand derer die Bekanntheit einer Marke im Einzelfall ermittelt werden soll; insbesondere zählt dazu ein nicht abschließender Katalog an Beurteilungskriterien.¹ Diese Kriterien wurden seither im Wesentlichen unverändert von den europäischen und deutschen Gerichten übernommen. Der infolge dieser Praxis vermittelte Schein, dass mit der richterlichen Spruchpraxis ein zuverlässiges System zur Bestimmung der markenrechtlichen Bekanntheit entwickelt wurde, täuscht jedoch. Eine nachvollziehbare und stringente Beurteilung der Bekanntheit von Marken bleibt dem Suchenden vorenthalten. So werden trotz der kontinuierlichen Bezugnahme auf die europäischen Rechtsprechungsgrundsätze divergente Maßstäbe angesetzt, um die markenrechtliche Bekanntheit zu beurteilen.

Eine eindringliche Aufarbeitung der Anforderungen für die Bewertung der Bekanntheit von Marken wurde zuletzt unmittelbar nach Inkrafttreten des Markengesetzes vorgenommen² und endete infolge der EuGH-Entscheidung zum Bekanntheitsbegriff. Die rechtswissenschaftlichen Entwicklungen aus den vergangenen Jahren geben jedoch Anlass, die Beurteilungsmaßstäbe der Bekanntheit neu zu bewerten und mit dem Fortschritt in der Rechtsprechung zusammenzuführen. Die Untersuchung beschäftigt sich daher mit den Kriterien, die derweil für die Bestimmung der Bekanntheit von Marken im Sinne des Markengesetzes herangezogen werden und zukünftig berücksichtigt werden sollten. Im Rahmen der Bewertung wird ein Blick auf ökonomische Grundlagen geworfen, um die Beurteilungskriterien deutlicher zu diktieren. Einen solchen interdisziplinären Ansatz nutzt die Rechtswissenschaft bisher zu wenig, obwohl die Schnittstellen zwischen bekanntheitsbezogenem Markenrecht und der Wirtschaft einen Anlass dafür geben. Die Notwendigkeit folgt unter anderem aus dem Bereich des Marketings im Zusammenhang mit der modernen Marktfüh-

1 EuGH vom 14.9.1999, C-375/97, Slg. 1999 I-5421 ff. Rn. 13 ff. – Chevy.

2 Insb.: *Großner*, Der Rechtsschutz bekannter Marken; *Meyer*, Der Begriff „bekannte Marke“ im MarkenG; *Schweer*, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken.

rung, wo die aktuellen Einflüsse neuer Medien auf die Wahrnehmung von Marken bei Nachfragern nachhaltig diskutiert werden. Dieser Fortschritt mit seinen gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahre wurde von der Wissenschaft jedoch noch nicht zum Anlass genommen, den Begriff der Bekanntheit novellierten Maßstäben zuzuführen. Daneben ist an der Verständigung zwischen rechtsdemoskopischer und juristischer Denkart zu arbeiten. Denn die Verknüpfung dieser Disziplinen und deren Bedeutung, insbesondere in Bezug auf bekannte Marken, wurden bisher aus dem Raster der bekanntheitsrechtlichen Würdigung größtenteils ausgeschlossen. Eine Präzisierung drängt sich bei näherer Betrachtung der Praxis gleichermaßen auf. Um die verschiedenen Dimensionen der Bekanntheit von Marken greifbar zu machen, ist eine Einbeziehung der Rechtsdemoskopie unabdingbar. Aufgrund des interdisziplinären Charakters der Arbeit werden bei der Beurteilung der rechtlichen Aspekte daher die ökonomischen und rechtsdemoskopischen Maßstäbe miteinbezogen und angemessen gewürdigt.

Die Untersuchung widmet sich ausschließlich den rechtlichen Problemen des Begriffs der *Bekanntheit* von Marken im Sinne des im Markengesetz geregelten Sonderschutzes. Damit bleiben territoriale und zeitliche Anforderungen an den Nachweis der Bekanntheit von Marken unberücksichtigt. Daneben werden die Voraussetzungen der sogenannten Offenkundigkeit nicht erörtert. Ein Beweis der Bekanntheit muss der deutschen Spruchpraxis folgend insoweit nicht erbracht werden, wenn die Bekanntheit einer Marke offenkundig im Sinne von § 291 ZPO ist.³ Ebenso unterbleiben detaillierte Ausführungen zu den Tatbestandsmerkmalen, die neben der Bekanntheit notwendige Anspruchsvoraussetzungen für den Bekanntheitsschutz von Marken bilden. Zuletzt wird auf den für andere Kennzeichenarten geregelten Bekanntheitsschutz⁴ ausschließlich hingewiesen.

3 Siehe zur Rspr. bspw.: BGH vom 17.8.2011, wrp 2011, 1454 (1458); OLG Hamburg vom 20.6.2002, MarkenR 2003, 401 (406); LG Köln vom 18.12.2012, wrp 2013, 247 (248); LG Köln vom 25.9.2012, GRUR-RR 2013, 106 (106). Siehe zu den einzelnen Aspekten des § 291 ZPO allgemein Prütting, in: *Rauscher/Krüger*, MüKo ZPO, § 291 ZPO Rn. 4 ff. und speziell im Zusammenhang der Bekanntheit von Marken, *Dobel*, Verkehrsauffassung und demoskopische Gutachten im Marken- und Wettbewerbsrecht, S. 74 ff. und *Utz*, Die demoskopische Befragung als Beweismittel im Markenrecht, S. 90 ff.

4 Bekannte geschäftliche Bezeichnungen gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG und bekannte geographische Herkunftsangaben gemäß § 127 Abs. 3 MarkenG.

B. Gang der Untersuchung

Nach der Einführung in die Problematik und den Ausführungen zu der Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung wird im Folgenden auf die Grundlagen der Bekanntheit von Marken eingegangen. Dabei werden zunächst die konkreten Rechtsquellen des Markenrechts bezogen auf die Bekanntheit besprochen. Hierfür wird der Bekanntheitsschutz in das markenrechtliche Anspruchsgefüge eingeordnet und der Begriff der Bekanntheit in dem Gerüst der Normen positioniert. Daran anschließend folgt eine Abgrenzung des Bekanntheitsbegriffs von verwandten markenrechtsrelevanten Termini. Im weiteren Fokus stehen grundlegende Aspekte zu den Wurzeln und der Rechtfertigung des Bekanntheitsschutzes. Am Ende der grundlegenden Erörterung werden die dieser Untersuchung zugrunde zu legenden Auslegungsmaßstäbe abgesteckt und Einbeziehungsfragen zur Lehre von den Markenfunktionen beantwortet.

Im zweiten Teil der Untersuchung werden der Begriff der Bekanntheit und seine rechtliche Würdigung in den Kontext der deutschen wie auch europäischen Rechtsprechung eingebettet. Die Analyse der Rechtsprechung erfolgt grundsätzlich zweigeteilt und damit gegliedert nach den Prüfungsschritten, die der Beurteilung der Bekanntheit von Marken immanent sind. Defizite der Rechtsprechung werden im Rahmen des jeweiligen Abschnitts herausgearbeitet und bewertet. Ökonomische Erkenntnisse begleiten die rechtliche Bewertung des zweiten Untersuchungsschritts. Daraufhin folgen Erwägungen aus der empirischen Sozialforschung in einem weiteren Abschnitt, wobei die rechtlichen Erwägungen in einen interdisziplinären Kontext gesetzt werden. Punktuell wird darauf Bezug genommen, ob und mit welcher Intensität die Rezeption nichtjuristischer Erkenntnisse bei der Interpretation des Tatbestandsmerkmals *Bekanntheit* erfolgen kann.

Final werden die gewonnenen Ergebnisse mit einem zusammenfassenden Ausblick verbunden.

Teil 1: Grundlagen

Das Wissen, was ein Recht schützt und woraus sich dieser Schutz rechtfertigt, ist die beste Voraussetzung, um die Schutzanforderungen eines Rechts sachgerecht zu bestimmen. Der erste Teil der Untersuchung beschäftigt sich daher mit diesen grundlegenden Aspekten in Bezug auf das Markenrecht und dem daraus erwachsenden Sonderschutz bekannter Marken. Zu Beginn wird auf den rechtlichen Rahmen des Markenrechts eingegangen, um sodann die normativen Regelungen zur Bekanntheit einer Analyse im Hinblick auf ihre Zielrichtung zu unterziehen. Schließlich werden die für die Untersuchung wesentlichen Auslegungsmaßstäbe festgelegt.

A. Bekannte Marken – Was sie schützt und wie sich ihr Schutz rechtfertigt

Bei den Ausführungen zum rechtlichen Rahmen des Markenrechts werden im ersten Schritt die markenrechtlichen Entwicklungen auf der deutschen und europäischen Ebene betrachtet – die Hintergründe dessen „was das Recht schützt“. Im nächsten Schritt werden die untersuchungsrelevanten Normen vorgestellt, um den markenrechtlichen Bekanntheitsbegriff konkret im zuvor erörterten markenrechtlichen Normgefüge zu positionieren und im Weiteren normgebundene Erwägungen vornehmen zu können. Ferner findet eine begriffliche Differenzierung der *bekannt* Marke zu daran angrenzenden Termini statt. Sodann werden die wesentlichen Schutzhintergründe herausgearbeitet, auf die sich der markenrechtliche Bekanntheitsschutz stützt, um aufzuzeigen „was den Schutz rechtfertigt“. Durch eine zusammenführende Gesamtschau sollen die grundlegenden Eckpfeiler des Bekanntheitsbegriffs miteinander verknüpft werden. Schließlich bilden die Entstehungsgründe, das Normgefüge im *status quo* sowie die Schutzhintergründe einzelner Rechte essentielle juristische Grundsteine.

I. Ein einheitlicher Markenschutz: Rechtsquellen

Das geltende deutsche Markenrecht beruht auf dem Bestreben nach einem einheitlichen Markenschutz. Dahingehend ergaben sich die ersten Forde-

rungen bereits Ende der fünfziger Jahre.⁵ Der unmittelbare Ursprung für die erfolgreiche Verwirklichung des Ziels einer markenrechtlichen Vereinheitlichung ist währenddessen auf die europäische Richtlinie 89/104/EWG zurückzuführen, die der deutsche Gesetzgeber mit dem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (kurz: Markengesetz)⁶ vor über zwanzig Jahren umgesetzt hat. Es erfolgte eine unionsweite, horizontale Rechtsangleichung mit dem Ziel, durch den Schutz geistigen Eigentums ein wesentliches Kriterium für den Erfolg und das Funktionieren eines wettbewerbsfähigen Binnenmarktes zu schaffen.⁷ In Deutschland wurde die Richtlinie zum Anlass genommen, die seit langem diskutierte Reform des Warenzeichengesetzes⁸ zu realisieren, indem eine Gesamtreform des deutschen Markenrechts initiiert und letztendlich kodifiziert wurde. Über die Mindestharmonisierungsvoraussetzungen der Richtlinie 89/104/EWG hinaus wurde in Deutschland dabei der vorerst optional um-

5 Die ersten Überlegungen zur Schaffung einer EWG-Marke wurden wohl von *Moser v. Filseck*, MA 1957, 647 (647 ff.) und *Röttger*, GRUR Ausl. 1959, 329 (329 ff.) ange stellt. Daneben äußerte sich *Von der Groeben*, GRUR Ausl. 1959, 629 (629 f., 631 f.) zur Notwendigkeit einheitlicher geistiger Schutzrechte. Diese Betrachtungen führten u.a. zur Tagung der Gesellschaft für Rechtsvergleichung am 8. April 1960 in Bremen unter Leitung von E. Ulmer, deren Ergebnisse zum Thema „Wege zur Vereinheitlichung des europäischen Markenrechts“ von *Finniss*, GRUR Ausl. 1960, 337 (337 ff.), *Croon*, GRUR Ausl. 1960, 341 (341 ff.) und *Heydt*, GRUR Ausl. 1960, 348 (348 ff.) festgehalten wurden. Überblicksweise stellt *Beier*, GRUR Int. 1976, 1 (1 ff.) die ersten Entwicklungen der markenrechtlichen Rechtsvereinheitlichung seit 1960 dar.

6 Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, ber. 1995 I S. 156).

7 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (Abl. L 336 vom 23.12.2015), S. 2, 6; Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L 299 vom 8.11.2008), S. 25; Richtlinie 2004/48/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abl. L 195 vom 2.6.2004), S. 16 f.; Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L 40 vom 11.2.1989), S. 1; BT-Drucks. 16/5048 vom 20.4.2007, S. 25.

8 Ausführungen zum WZG bleiben im Weiteren unberücksichtigt, siehe dazu und zum Verhältnis vom WZG zum MarkenG u.a.: *Berlit*, Markenrecht, Rn. E2, E4; Kur, in: *Kur/von Bombard/Albrecht*, Markenrecht Kommentar, Einl. MarkenR Rn. 63.

setzbare Sonderschutz für bekannte Marken⁹ im Markengesetz mitberücksichtigt. Man begründete die Entscheidung insbesondere damit, den Bedürfnissen der Mitgliedstaaten entgegenzukommen, die bereits einen entsprechenden Schutz kannten.¹⁰ Diese Begründung zur Umsetzung von optionalen Richtlinienvorgaben darf gleichwohl nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsetzung der Richtlinie für alle Mitgliedstaaten obligatorisch war. Eine mitgliedstaatliche Umsetzungspflicht erwächst insofern unmittelbar aus europäischen Rechtsgrundlagen.¹¹ Diese normativen Grundlagen sind essentiell, da es sich bei Richtlinien um eigentümliche Rechtsakte handelt,¹² die kein Äquivalent im nationalen Recht finden, sodass sie ohne Umsetzung grundsätzlich nicht direkt anwendbar sind. Erst durch das Inkrafttreten eines entsprechenden nationalen Umsetzungsgesetzes können europäische Vorgaben somit national eine unmittelbare Wirkung entfalten. Dennoch sind beide Rechtsordnungen nicht voneinander isoliert. Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass das Unionsrecht des nationalen Vollzugs bedarf¹³ und sich der EuGH im Anschluss daran der Richtlinie zur normativen Auslegung bedient.¹⁴ Die offensichtliche Beeinflussung und das verzahnte Zusammenwirken der mitgliedstaatlichen und europäischen Rechtsordnungen drücken sich auch in der Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften aus. So umfasst der jüngste Nachfolger der ursprünglichen Markenrechtsrichtlinie, die RL 2015/2436/EU¹⁵, im

9 Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L 40 vom 11.2.1989), S. 2 (Artt. 4 Abs. 4 lit. a), 5 Abs. 2 RL 89/104/EWG).

10 BT-Drucks. 12/6581 vom 14.1.1994, S. 72 f.; *Kur*, GRUR 1994, 330 (333), die für den Wandel das Benelux-Markenrecht als Ursprung sieht und den Sonderschutz der „bekanntesten Marke“ als Kompromissformel bezeichnet sowie *Piper*, GRUR 1996, 429 (431), der ebenfalls auf das Benelux-Markenrecht verweist.

11 Vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV.

12 Ermächtigung zum Erlassen von Richtlinien: Art. 290 AEUV.

13 Vgl. *Streinz*, Europarecht, Rn. 200.

14 Dem EuGH ist innerstaatliches Recht nicht zur Auslegung zugänglich, vgl. Art. 267 AEUV.

15 Richtlinie 2004/48/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Abl. L 195 vom 2.6.2004) geändert durch Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L 299 vom 8.11.2008), die wiederum zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (Abl. L 336 vom 23.12.2015) geändert wurde.

Gegensatz zu den früheren Vorgaben eine Umsetzungsverpflichtung für den Sonderschutz bekannter Marken,¹⁶ die mit der zwingenden Gewährleistung eines absolut einheitlichen Markenschutzes begründet wurde.¹⁷

Des Weiteren wurde auf europäischer Ebene die sogenannte Unionsmarke¹⁸ mittels einer Verordnung¹⁹ geschaffen. Ein umfangreicher Bekanntheitsschutz ist darin seit dem ersten Inkrafttreten für Unionsmarken festgeschrieben. Im Gegensatz zu Richtlinien regeln Verordnungen abstrakt-generelle Sachverhalte als verbindliches Recht unmittelbar gegenüber dem Mitgliedstaat und seinen Bürgern.²⁰ Diese unmittelbare Anwendungswirkung des supranationalen Rechts ist auch in der Verordnung zur Unionsmarke normiert, vgl. Art. 1 Abs. 2 VO 2017/1001. Die durch Eintragung zu erlangende Unionsmarke besteht insoweit autonom neben nationalen Marken, weswegen eine Anwendung nationaler Vorschriften nur möglich ist, soweit die Verordnung dies explizit anordnet.²¹ Daneben bestehen das Gemeinschaftsmarkensystem und die nationalen Markensysteme in Koexistenz.²² Demgemäß wurde eine zuverlässige, unionsweit einheitliche und tragfähige Ergänzung sowie Alternative zum Markenschutz auf mitgliedstaatlicher Ebene geschaffen, die es durch die Überwindung

16 Art. 5 Abs. 3 lit. a), 10 Abs. 2 lit. c) RL 2015/2436/EU.

17 Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (Abl. L 336 vom 23.12.2015), S. 2; BT-Drucks. 16/5048 vom 20.4.2007, S. 1, 10, 25.

18 Urspr. sog. Gemeinschaftsmarke.

19 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 11 vom 14.1.1994), die durch Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 78 vom 24.3.2009) geändert wurde und zuletzt durch Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Kodifizierter Text) (Abl. L 154 vom 16.6.2017) ersetzt worden ist. Die Verordnung stützt sich auf Art. 352 AEUV (ehemals Art. 308 EGV).

20 Vgl. Art. 288 Abs. 2 Satz 2 AEUV. EuGH vom 25.10.2007, C-238/06, Slg. 2007, I-9375 ff. Rn. 65 f. – Devey/HABM; *Oppermann/Classen/Nettesheim*, Europarecht, § 9 Rn. 72, 78; *Streinz*, Europarecht, Rn. 471, 475.

21 EuGH vom 16.7.2009, C-202/08 P und C-208/08, Slg. 2009, I-6933 ff. Rn. 58 – *American Clothing*; *Hacker*, Markenrecht, Rn. 61; *Lange*, in: *Lange*, Marken- und Kennzeichenrecht, Rn. 317.

22 *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 12 Rn. 8.

des Territorialprinzips²³ ermöglicht, den europäischen Markt zu vereinheitlichen, auszubauen und zu stärken.²⁴

Im Ganzen weisen die grundlegenden Quellen des Markenrechts damit eine erhebliche Verbindung zum europäischen Recht auf. Neben dem im Fokus befindlichen Markengesetz nehmen sowohl die reformierte Richtlinie 2015/2436/EU als auch die europäische Unionsmarkenverordnung eine zentrale Funktion für die rechtliche Ausgestaltung vom Schutz bekannter Marken ein. Dabei werden im Verhältnis der verschiedenen Rechtsquellen zueinander die Grundsätze der Einheitlichkeit, Autonomie und Koexistenz verfolgt. Die divergierende Wirkung von Richtlinien und Verordnungen vermag an dieser Wertung nichts zu verändern. Insgesamt wirkt sich die signifikante Stellung europäischer Rechtsquellen aufgrund ihrer Wechselwirkung im Zusammenhang mit nationalem Recht in spürbarer Weise auf das Verständnis des Bekanntheitsschutzes aus.

II. Die bekannte Marke im markenrechtlichen Normgefüge

Neben den grundsätzlichen nationalen und europäischen Rechtsquellen des Markenrechts ist der unmittelbare Bezug zu den markenrechtlichen Regelungen, die den Schutz bekannter Marken verfolgen, erheblich. Daher stehen die Normen, die einen Bekanntheitsschutz vorsehen, mit ihrer konkreten Ausgestaltung des Bekanntheitsbegriffs im Fokus des folgenden Abschnitts.

1. Anspruchsgefüge

Im deutschen Markenrecht agiert § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als rechtsverbindliche Zentralnorm in Bezug auf den Schutz bekannter Marken und damit zugleich in Bezug auf den Bekanntheitsbegriff. Der Begriff findet sich allerdings gleich an zwei Stellen des Markengesetzes: Zum einen in der soeben bezeichneten Norm, die dem Markeninhaber bei einer Verlet-

23 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 11 vom 14.1.1994), S. 1. In einer Konfliktsituation zwischen nationalem und europäischem Recht gilt das sog. Prioritätsprinzip, *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 12 Rn. 8.

24 Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (Abl. L 11 vom 14.1.1994), S. 1; *Marten*, GRUR Int. 2016, 114 (114).

zung Ansprüche zuspricht; zum anderen in anlehnender Tatbestandsumschreibung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der einen Kollisionstatbestand als relatives Schutzhindernis bei einem Konflikt von eingetragenen und angemeldeten oder eingetragenen Marken mit unterschiedlicher Priorität normiert.

Aus dem Gesetzeswortlaut von § 14 Abs. 1 MarkenG geht unmittelbar hervor, dass eine geschützte Marke im Sinne von § 4 MarkenG für den bekanntheitsrechtlichen Sonderschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erforderlich ist. Davon sind eingetragene Marken umfasst, solche Marken, die kraft Verkehrsgeltung geschützt werden, sowie die sogenannten notorisch bekannten Marken. Im Gegensatz dazu wird für die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG eine angemeldete oder eingetragene bekannte Marke vorausgesetzt, die im Zeitrang älter ist als die Marke, die die Rechte der bekannten Marke potenziell verletzt. Im Übrigen decken sich die materiell-rechtlichen Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich. Beide Tatbestände fordern für eine Markenrechtsverletzung, dass die entscheidungserheblichen Zeichen identisch oder ähnlich sind, das kollidierende Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und es sich bei der zu schützenden (älteren) Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt, deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird beziehungsweise würde. Neben der Markenbekanntheit bilden demnach die Beeinträchtigungs- und Ausbeutungshandlungen den Schwerpunkt des Tatbestands. Auffällig ist, dass für den Sonderschutz im Gegensatz zu den anderen Verletzungstatbeständen – Doppelidentitäts- und Verwechslungsschutz – die Verwendung eines Zeichens für unähnliche Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um einen Schutz zu begründen. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt hierbei eine konkrete Markenverletzung durch Benutzung voraus, während der Kollisionstatbestand in § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG durch die Formulierung im Konjunktiv im Ergebnis eine fiktive, das heißt markenmäßig-rechtserhaltende Benutzung bedingt²⁵. Dieser Unterschied ist auf die Eigenschaft des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG als relatives Eintragungshindernis zurückzuführen, welches auf die Beseitigung eines durch eine Eintragung eingetretenen Stöorzustands abzielt und dadurch weniger weit reicht, als die tatbestandliche Voraussetzung in § 14 Abs. 2

25 Hierzu näher: Hacker, in: *Ströbele/Hacker*, Markengesetz Kommentar, § 9 MarkenG Rn. 5 f.

Nr. 3 MarkenG.²⁶ Zuletzt statuiert der EuGH für beide Tatbestände noch das ungeschriebene Merkmal der „gedanklichen Verknüpfung“ zwischen dem jüngeren Zeichen und der älteren (bekannt) Marke.²⁷

Eine spiegelbildliche Normausgestaltung ist bei den europäischen Äquivalenten zu den deutschen Regelungen zu entdecken. Art. 10 Abs. 2 lit. c) RL 2015/2436/EU²⁸ normiert das Pendant zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; Art. 5 Abs. 3 lit. a) RL 2015/2436/EU²⁹ regelt daneben das relative Schutzhindernis. Die Verordnung zur Unionsmarke sieht einen Bekanntheitsschutz in Form eines relativen Schutzhindernisses in Art. 8 Abs. 5 VO 2017/1001³⁰ vor. In der Norm werden unterdessen zusätzlich zur Unionsmarke auch die in den Mitgliedstaaten (bekannt) Marken berücksichtigt. Art. 9 Abs. 2 lit. c) VO 2017/1001³¹ gewährt daneben den ausschließlichen Bekanntheitsschutz. Die europäische Schutzkonzeption ist damit grundsätzlich in paralleler Weise zu den deutschen Regelungen ausgestaltet. Diese Beurteilung wird nicht dadurch beeinflusst, dass die Unionsmarke nach der Verordnung Markenschutz nur über eine Eintragung erlangen kann und sie damit anderen Schutzzugangsvoraussetzungen unterliegt als Marken im deutschen Recht. Die Schutzzugangsvoraussetzungen können autonom geregelt werden und betreffen den Bekanntheitsschutz in seiner übrigen Ausgestaltung nicht.

In einer normativen Gesamtschau offenbart sich der Bekanntheitsschutz durch seine Voraussetzungen und Rechtsfolge als Sonderschutz, indem er dem Markeninhaber ein umfassendes und ausschließliches Benutzungsrecht an seiner bekannten Marke zubilligt. Hierbei wird im Gegensatz zu

26 EUIPO Richtlinien (Stand: Oktober 2017), Teil C: Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMG, S. 4; Hacker, in: *Ströbele/Hacker*, Markengesetz Kommentar, § 9 MarkenG Rn. 4 und 548.

27 EuGH vom 18.6.2009, C-487/07, Slg. 2009, I-5185 ff. Rn. 36 – L'Oréal; EuGH vom 27.11.2008, C-252/07, Slg. 2008, I-8823 ff. Rn. 30 – Intel Corporation/CPM United Kingdom; EuGH vom 10.4.2008, C-102/07, Slg. 2008, I-2439 Rn. 41 f. – Adidas/Marca Moda; EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537 ff. Rn. 29, 31 – Adidas/Fitnessworld. Für detaillierte Erläuterungen siehe Hacker, in: *Ströbele/Hacker*, Markengesetz Kommentar, § 9 MarkenG Rn. 5 ff., 12 f., 547 f., § 14 MarkenG Rn. 329 ff. sowie Mielke/Schneider, in: *Kur/von Bomhard/Albrecht*, Markenrecht Kommentar, § 14 MarkenG Rn. 537 ff.

28 Urspr. Art. 5 Abs. 2 RL 89/104/EWG (ausschließliches Recht).

29 Urspr. Art. 4 Abs. 4 lit. a) RL 89/104/EWG (relatives Eintragungshindernis).

30 Urspr. Art. 8 Abs. 5 VO 40/94 (relatives Eintragungshindernis): Entgegen der deutschen Regelung wird eine Marke beim Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen von der Eintragung ausgeschlossen. Es wird damit nicht wie im deutschen Recht ein Löschanspruch begründet.

31 Urspr. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. c) VO 40/94 (ausschließliches Recht).

den anderen markenrechtlichen Verletzungstatbeständen beim Vorliegen einer bekannten Marke ein Schutz auch jenseits von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und unabhängig von einer Verwechslungsgefahr gewährleistet, welcher über ein bloßes Verbotsrecht hinausgeht. Besonders ist der Sonderschutz aber auch aufgrund seiner Regelungsebenen übergreifenden Parallelität der Tatbestände. Obgleich § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich repräsentativ für das deutsche Markenrecht benannt wird, zeichnet sich hierbei die Vielschichtigkeit des Schutzes ab.

2. Anmerkung: Schutzbereichserweiterung

Die Formulierung vom Schutz bekannter Marken als Sonderschutz verdeutlicht sich in einer zusätzlichen Erweiterung der bekanntheitsbezogenen Regelungen, die eine letzte Lücke dieses Schutzes schließt. Die Tatbestandsvoraussetzungen der markenrechtlichen Normen zum Bekanntheitschutz verlangten in ihrem Anwendungsbereich dem Wortlaut nach ursprünglich unähnliche Waren oder Dienstleistungen. Diese Unähnlichkeit ist gegeben, wenn die Waren oder Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, dass selbst bei unterstellter Zeichenidentität und hoher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist.³² Ausdrücklich wurde demzufolge nur ein Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs von Waren oder Dienstleistungen gewährt. Damit blieben bei einer unmittelbaren Normanwendung die Fälle unberücksichtigt, in denen der Zeichenabstand für die Annahme eines Schutzes vor Verwechslungsgefahr zu groß war, aber dennoch eine gedankliche Verknüpfung mit einer bekannten Marke und dem anderen Zeichen zu einer Rechtsbeeinträchtigung führte, da die Waren oder Dienstleistungen identisch oder zumindest ähnlich waren. Konkret stellte sich das Problem bei der (unter anderem) für Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikel eingetragenen Marke *Davidoff*, die die Verwendung von Zigarren- und Zigarettenetuis unterbinden wollte, welche unter der Marke *Durffee* vertrieben wurden. Für den Markeninhaber konnte in dieser Konstellation ein noch größeres Schutz-

32 EuGH vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, I-389 Rn. 20 ff. – Davidoff sowie bestätigend EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537 ff. Rn. 19 – Adidas/Fitnessworld. Daneben BGH vom 19.2.2004, GRUR 2004, 594 (596 f.) – Ferrari-Pferd und BGH vom 16.11.2000, GRUR 2001, 507 (509) im nationalen Markenrecht. Beachte auch *Gürtler*, GRUR Int. 2005, 273 (275).

bedürfnis bestehen, als im Fall der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

Infolge des Problems hat sich in der europäischen und deutschen Rechtsprechungspraxis eine Erweiterung des Schutzbereichs der Regelungen zur bekannten Marke durchgesetzt.³³ Der Bekanntheitsschutz soll aufgrund des ausgeprägten Schutzbedürfnisses des Markeninhabers erst recht die Sphäre innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs gegenüberstehender Waren oder Dienstleistungen umfassen.³⁴ Die reformierten Regelungen in Artt. 5 Abs. 3 lit. a), 10 Abs. 2 lit. c) RL 2015/2436/EU stellen diese Besonderheit im Gegensatz zu früheren Regelungen im Wortlaut klar und ziehen dadurch mit der Rechtsprechung gleich³⁵. In Deutschland erfolgte mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz³⁶ im Januar 2019 eine entsprechende Umsetzung, sodass seitdem eine klare Rechtslage herrscht. Dasselbe gilt für die reformierte Verordnung über die Unionsmarke.³⁷ Letztlich demonstriert sich durch die Schutzbereichserweiterung wiederholt der besondere Charakter des Bekanntheitsschutzes im Rahmen des markenrechtlichen Anspruchsgefüges.

3. Normenübergreifende Begriffsbestimmung der Bekanntheit

Aufgrund des supranational ausgestalteten Anspruchsgefüges existiert für jede Norm, die den Schutz bekannter Marken normiert, auf jeder Regelungsebene ein ausfüllungsbedürftiger Bekanntheitsbegriff. Unklar ist unterdessen, ob es sich jeweils um autonome Begriffe mit individuellen An-

33 EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537 ff. Rn. 19 – Adidas/Fitnessworld; EuGH vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, I-389 Rn. 30 – Davidoff. Die deutsche Rechtsprechung hat die Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung umgesetzt, indem sie § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG analog anwandte: BGH vom 15.7.2004, GRUR 2005, 163 (165) – Aluminiumräder; BGH vom 25.3.2004, GRUR 2004, 598 (599) – Kleiner Feigling; BGH vom 30.10.2003, GRUR 2004, 235 (238) – Davidoff II.

34 EuGH vom 18.6.2009, C-487/07, Slg. 2009, I-5185 ff. Rn. 35 – L'Oréal; EuGH vom 10.4.2008, C-102/07, Slg. 2008, I-2439 Rn. 37 – Adidas/Marca Moda; EuGH vom 23.10.2003, C-408/01, Slg. 2003, I-12537 ff. Rn. 19 f. – Adidas/Fitnessworld; EuGH vom 9.1.2003, C-292/00, Slg. 2003, I-389 Rn. 30 – Davidoff.

35 So auch feststellend *Berlit*, GRUR-Prax 2019, 1 (1) und *Hacker*, GRUR 2019, 235 (236).

36 Markenrechtsmodernisierungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357).

37 Art. 8 Abs. 5 VO 2017/1001 sowie Art. 9 Abs. 2 lit. c) VO 2017/1001 sehen eine entsprechende Klarstellung vor.