

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
A. Einleitung	19
B. Benutzung von Kennzeichen und Marken im Laufe der Zeit	23
1. Der Ursprung der Kennzeichenrechte	23
2. Die Marke als Bestandteil des unverfälschten Wettbewerbs	26
2.1 Die Einführung der Gewerbefreiheit	26
2.2 Die Anerkennung der Marke als eigenes Recht einer immateriellen Leistung	27
2.3 Bedeutung der Marke für den Wettbewerb	28
2.4 Loslösung der Marke vom engen Herkunftsverständnis	29
2.5 Das Verhältnis zwischen Marke und Wettbewerb	32
2.5.1 Territorialität der Marke im Spannungsverhältnis zum Binnenmarkt	33
2.5.1.1 Die Skepsis des EuGH gegenüber der Marke	34
2.5.1.2 Anerkennung der Marke als wesentlicher Bestandteil des Wettbewerbs	35
2.5.2 Monopolrecht der Marken und die Beschränkung der Wettbewerbsfreiheit Dritter	38
3. Die Marke als Werbemittel	40
3.1 Die kommunikative Herkunftsfunktion	40
3.2 Das Markenzeichen als emanzipiertes Werbemittel	42
4. Zwischenfazit	46
C. Schutzregime des Markenrechts	49
1. Pariser Verbandsübereinkunft und TRIPs	50
2. Das nationale Markenrechtsschutzregime	52
2.1 Die Anfänge des normativen Schutzes für Kennzeichen	53
2.2 Das WZG und die Fokussierung auf die Herkunftsfunktion	54
2.3 Das MarkenG und der Geist Europas	55
2.3.1 Der Einfluss Europas über die MRL auf das deutsche MarkenG	57

2.3.2 Die Öffnung des MarkenG zugunsten weiterer Funktionen	59
3. Das Unionsmarkensystem	60
D. Der Dreiklang des Markenrechtsschutzes	63
1. Der „absolute“ Markenrechtsschutz bei Doppelidentitätsfällen	64
1.1 Interpretationsmöglichkeiten des Identitätsbegriffs	64
1.2 Die Schutzrichtung der Doppelidentitätsfälle	66
1.2.1 Doppelidentität – ein Fall der vermuteten Verwechslungsgefahr?	67
1.2.2 Der Schutz der Herkunftsfunktion jenseits der Verwechslungsgefahr	68
1.2.3 Schutz auch für die weiteren Funktion in Doppelidentitätsfällen?	69
2. Von der Verwechslungsgefahr und der Herkunftsfunktion	71
2.1 Die Gefahr der Verwechslung	72
2.1.1 Konstellationen der Verwechslungsgefahr	72
2.1.2 Normativität der Verwechslungsgefahr und die Kennzeichnungskraft der Marke	74
2.2 Einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung	79
2.3 Zwischenfazit	83
3. Der erweiterte Schutz für bekannte Marken	84
3.1 Der Weg zum markenrechtlichen Schutz bekannter Marken	85
3.2 Schutzzweck und Schutzzumfang des erweiterten Bekanntheitsschutzes	87
3.2.1 Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marke	87
3.2.2 Die Verletzungshandlung	89
3.2.2.1 Beeinträchtigung der Unversehrtheit der Marke	90
3.2.2.2 Parasitäre Ausnutzung des geschaffenen Wertes der bekannten Marke	91
3.2.2.3 Zwischenfazit	93
3.2.3 Unlauterkeit und das Fehlen einer Rechtfertigung	93
3.3 Zwischenfazit	95

E. Benutzung „als Marke“ und das spezifische Interesse des Inhabers	97
1. Anforderungen an die Art und Weise der beanstandeten Benutzung	97
1.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr sowie für Waren und Dienstleistungen	98
1.1.1 Die Verfolgung eigener oder fremder Zwecke im geschäftlichen Verkehr	98
1.1.2 Die Anforderungen an den Produktbezug	100
1.1.2.1 Vergleichende Werbung und die Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“	101
1.1.2.2 Der Produktbezug bei einer dekorativen oder parodierenden Benutzung	101
1.1.3 Zwischenfazit	103
1.2 Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen oder zu anderen Zwecken	103
2. Das spezifische Schutzinteresse und eine mögliche Funktionsbeeinträchtigung	106
2.1 Die Funktionen der Marke als das spezifische Schutzinteresse	107
2.1.1 Das geschützte Interesse in Verwechslungsfällen und im Bekanntheitsschutz	108
2.1.2 Das geschützte Interesse in Fällen der Doppelidentität vor der „L’Oréal/Bellure“-Entscheidung	110
2.1.2.1 Die EuGH-Entscheidung in „Adam Opel/Autec“	111
2.1.2.2 Die EuGH-Entscheidung in „Céline“	112
2.2 Das Erfordernis einer möglichen Funktionsbeeinträchtigung	113
2.2.1 Parallelimport von Originalware – Ein Fall der Funktionsbeeinträchtigung?	114
2.2.2 Der Bekanntheitsschutz – Eine Funktionsbeeinträchtigung durch Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung?	117
3. Fortführung des funktionsorientierten Benutzungsbegriffs in der „Mitsubishi u.a./Duma u.a.“- Entscheidung des EuGH	118
4. Zwischenfazit	120
F. Schutzschranken	122
1. Die Schrankenbestimmungen als einzelfallbezogenes Korrektiv	122
2. Anforderungen an die freigestellte Benutzungshandlung	123

3. Zwischenfazit	125
G. Die Emanzipation der Markenfunktionen	127
1. Vergleichende Werbung – ein Fall des Markenrechts?	129
1.1 Schutzwürdiger Zweck einer lauterer vergleichenden Werbung	131
1.2 Die dogmatische Verknüpfung der WerbeRL mit dem Markenrecht	133
1.2.1 Vergleichende Werbung und die Benutzung als Marke	134
1.2.2 Zulässige vergleichende Werbung und die Beeinträchtigung von Markenfunktionen	135
1.2.3 Normenkonkurrenz zwischen der WerbeRL und dem Markenrecht	137
1.3 Das Urteil „L’Oréal/Bellure“ – eine Neuordnung des Markenrechts?	138
1.3.1 Sachverhalt und Entscheidungsgründe	138
1.3.2 Implikationen der „L’Oréal/Bellure“-Entscheidung	141
1.3.2.1 Eigenständiger Markenrechtsschutz der weiteren Funktionen unabhängig von der Bekanntheit der Marke	141
1.3.2.2 Doppelidentität kein Fall der unwiderleglich vermuteten Verwechslungsgefahr	145
1.3.2.3 Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion und weiter?!	146
1.3.2.4 Absoluter Markenrechtsschutz und wettbewerbsrechtliche Schranken	149
1.3.3 Zwischenfazit	150
2. Die neue Funktionalität der Marke in der Rechtsprechung des BGH	152
2.1 Die weiteren Funktionen als eine durch Leistung erworbene Schutzerweiterung	152
2.2 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen doch nur ein verkappter Bekanntheitsschutz?	153
3. Zwischenfazit	155

H. Markenrechtliche Benutzungsformen im digitalen Zeitalter	159
1. Verwendung fremder Kennzeichen als Metatag und beim Keyword-Advertising	159
1.1 Verborgene Verwendung – auch noch eine Benutzung als Marke?	160
1.2 Keywords, Metatags und die Funktionen der Marke	162
1.2.1 Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und der informierte Internetnutzer	163
1.2.2 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen	167
1.3 Unlauterkeitsvorbehalt als unsichtbare Schranke der weiteren Funktionen	170
2. Verwendung fremder Kennzeichen im Rahmen der Suchfunktion auf Online-Verkaufsplattformen	172
2.1 Eine Benutzung als Marke trotz weiterer Abstrahierung?	173
2.2 Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und der informierte Internetnutzer	176
2.3 Beeinträchtigung der weiteren Funktionen	181
3. Zwischenfazit	183
I. Die Funktionslehre des EuGH und deren Auswirkung auf den Verletzungstatbestand	186
1. Erweiterung des Anwendungsbereichs des Markenrechts	186
2. Verwässerung des Dreiklangs des Markenrechts	189
2.1 Die weiteren Funktionen im starren Verletzungstatbestand der Doppelidentität	189
2.2 Verbleibende Eigenständigkeit des Bekanntheitsschutzes neben dem Verletzungsfall der Doppelidentität	193
2.3 Die Verletzungsfälle der Doppelidentität und der Verwechslungsgefahr	197
3. Zwischenfazit	199
J. Die Markenrechtsreform des EU Gesetzgebers von 2016/2017	201
1. Der Verletzungstatbestand der Doppelidentität nach der Markenrechtsreform	201
1.1 Die Änderungsvorschläge der EU Kommission zur MRL a.F. und zur GMV	201
1.2 Berechtigte Kritik am Reformvorschlag der EU Kommission	202

1.3 Folgerungen aus der Ablehnung des Reformvorschlages der EU Kommission durch den EU Gesetzgeber	204
1.4 Der Waren- und Dienstleistungsbezug bei der Benutzung als Marke	205
2. Das Verhältnis des Verletzungstatbestandes zur WerbeRL	207
3. Die Neufassung der Schrankenbestimmung zur referierenden Benutzung	211
4. Zwischenfazit	215
K. Rückbesinnung auf den Ursprung	217
1. Die Herkunftsfunktion – Das die Eigenart der Marke konstitutiv bestimmende Merkmal	219
2. Die Beschränkung des Verletzungstatbestandes auf die Herkunftsfunktion	221
2.1 Referierende Benutzung und vergleichende Werbung	226
2.2 Verwendungsformen im digitalen Kontext	228
2.3 Parallelimport, Weitervertrieb von Originalprodukten und offenkundige Produktpiraterie	232
3. Sonderfall: Der erweiterte Bekanntheitsschutz	236
3.1 Schutzzweck und Schutzzinhalt des Bekanntheitsschutzes	236
3.2 Die Einbeziehung von Zeichenverwendungen zu anderen Zwecken	239
3.3 Der verbleibende Bezug zum eigenen Waren- und Dienstleistungsangebot	240
4. Verzicht auf die Forderung der Funktionsbeeinträchtigung	242
4.1 Schutzzumfang bei Doppelidentitätsfällen	244
4.2 Schutzzumfang beim Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr	248
4.3 Schutzzumfang des erweiterten Bekanntheitsschutzes	249
5. Zwischenfazit	253
6. Absoluter Markenrechtsschutz in Doppelidentitätsfällen	255
6.1 Wie absolut ist der vom EuGH gewährte Markenrechtsschutz wirklich?	255
6.1.1 Markenrechtsschutz nur gegen Funktionsbeeinträchtigungen	256

6.1.2 Weitere Relativierung durch die Berücksichtigung wertender Kriterien	258
6.1.2.1 Relativierung durch die Annahme einer Erheblichkeitsschwelle	258
6.1.2.2 Relativierung durch das Wettbewerbsrecht sowie den Unlauterkeitsvorbehalt	259
6.2 Verständnisvarianten eines absoluten Markenrechtsschutzes	260
6.2.1 Absoluter Markenrechtsschutz der Herkunftsfunktion	260
6.2.2 Unbedingter Markenrechtsschutz, soweit der Anwendungsbereich reicht	261
6.3 Zwischenfazit	263
6.4 Absoluter Markenrechtsschutz auf der Rechtsfolgendeite	264
6.4.1 Der Schadensersatzanspruch und seine drei Berechnungsmethoden	265
6.4.2 Das geschützte Interesse in den drei Verletzungskonstellationen	267
6.4.2.1 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr	268
6.4.2.2 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall des Bekanntheitsschutzes	270
6.4.2.3 Kompensierbarer Schaden im Verletzungsfall der Doppelidentität	271
6.4.3 Zwischenfazit	272
7. Vereinbarkeit der Rückbesinnung auf die Herkunftsfunktion mit der Multifunktionalität der Marke	273
7.1 Berücksichtigung der weiteren Funktionen auf der Rechtsfolgendeite in Doppelidentitätsfällen	274
7.2 Berücksichtigung der weiteren Funktionen im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr	276
7.3 Der erweiterte Bekanntheitsschutz und die weiteren Funktionen	278
8. Zwischenfazit	279
L. Komplementierender Schutz über das Wettbewerbsrecht	282
1. Das Verhältnis des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht	283
2. Lauterkeitsrechtliche Wertungen im Markenrecht	285
2.1 Der Bekanntheitsschutz als Lauterkeitsrecht	286
2.2 Unlauterkeitsvorbehalt der Schrankenbestimmungen	287

2.3 Einklang mit dem Wettbewerbsrecht im Verletzungsfall der Verwechslungsgefahr	288
2.4 Unlauterkeitsvorbehalt im Verletzungsfall der Doppelidentität	288
3. Das Wettbewerbsrecht und die Errichtung eines gemeinsamen Binnenmarktes	289
3.1 Grenzen der derzeitigen Harmonisierung des Wettbewerbsrechts	291
3.1.1 Vollharmonisierung der vergleichenden Werbung über die WerbeRL	291
3.1.2 Relevanz der Harmonisierung über die UGP-Richtlinie	294
3.2 Appell an den EU Gesetzgeber	295
4. Zwischenfazit	297
M. Ergebnis	299
Literaturverzeichnis	313