

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	17
Einleitung	21
A. Problematik	25
B. Bedenken gegen den Markenschutz für urheberrechtliche Werke	27
C. Aktuelle Entwicklungen	32
D. Fragestellungen und Gang der Untersuchung	33
1. Teil: Das urheberrechtlich schutzfähige und gemeinfreie Werk als Marke	38
A. Urheberrechtsschutz und Markenrecht	39
I. Gegenstand und Umfang des urheberrechtlichen Schutzes	41
1. Gegenstand des urheberrechtlichen Schutzes	42
2. Schutzvoraussetzungen und Entstehung des Urheberrechts	43
3. Inhalt des Urheberrechts und Schutzdauer	44
II. Gegenstand und Umfang des Markenschutzes	46
1. Gegenstand des markenrechtlichen Schutzes	46
a) Anknüpfungspunkt des markenrechtlichen Schutzes	48
b) Kein isolierter Schutz der Waren und Dienstleistungen	50
c) Vergleich mit dem Schutzgegenstand des Urheberrechts	51
2. Schutzvoraussetzungen und Entstehung des Markenrechts	52
3. Prüfungsumfang im registerrechtlichen Eintragungsverfahren	53
4. Inhalt des Markenrechts und Schutzzumfang	55
III. Vergleich der beiden Schutzrechte	56
IV. Das Verhältnis von Marken- und Urheberrecht	58
V. Kollisionen zwischen Marken- und Urheberrecht	60
1. Marken Anmeldung durch einen Nichtberechtigten	60
a) Urheberrechtliche Lösung	61
b) Markenrechtliche Lösung	62
c) Untersagungsmöglichkeiten des Eigentümers des Werkstücks	63
2. Marken Anmeldung durch den Urheber	65
a) Prinzipielle Unabhängigkeit der marken- und urheberrechtlichen Rechtspositionen	66

b) Korrekturen aus Wertungsgesichtspunkten wegen der Kumulation der Schutzrechte?	66
c) Markenschutz und Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist	68
VI. Ergebnis	69
B. Gemeinfreiheit und Markenrecht	70
I. Der sog. Grundsatz der urheberrechtlichen Gemeinfreiheit	70
1. Regelungsgehalt des § 64 UrhG	71
a) Wortlaut des § 64 UrhG	72
b) Negative Ausschluss- oder positive Zuordnungsfunktion der Gemeinfreiheit	73
aa) Begründung des Regierungsentwurfs zum UrhG	74
bb) Rechtfertigung der urheberrechtlichen Schutzfrist in der Literatur	76
cc) Stellungnahme	77
2. Nutzungsfreiheit als Regelzustand ohne Zuordnungsfunktion	79
a) Gemeinfreiheit als Regelzustand	79
b) Wiederaufleben der Nutzungsfreiheit bei Schutzfristablauf	81
c) Gemeinfreiheit und erneute Monopolisierung durch das Markenrecht	82
3. Ergebnis	86
II. Auswirkungen der urheberrechtlichen Gemeinfreiheit auf das Markenrecht	87
1. Markenschutz und Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist	87
2. Markenschutz gemeinfreier Werke	89
a) Prüfungsumfang im Eintragungsverfahren	89
b) Untersagungsmöglichkeiten des Eigentümers des gemeinfreien Werks	90
aa) Untersagungsmöglichkeit bei freier Zugänglichkeit des Werks	90
bb) Untersagungsmöglichkeit kraft Hausrecht oder Zugangsvertrag	91
C. Ergebnis	93

2. Teil:	Die Entstehung des Markenrechts an urheberrechtlich geschützten und gemeinfreien Werken	94
A.	Die abstrakte Markenfähigkeit urheberrechtlich geschützter und gemeinfreier Werke	96
I.	Potentiell markenfähige Werkkategorien	97
1.	Werke der bildenden und angewandten Kunst als Bild- oder dreidimensionale Marken	97
2.	Lichtbildwerke und Fotografien als Bildmarken	99
3.	Musikwerke als Hörmarken	100
4.	Sprachwerke als Wortmarken	101
5.	In Betracht kommende Markenformen	102
II.	Einheitlichkeit der Marke	103
III.	Abstrakte Unterscheidungseignung	104
1.	Auslegung des Begriffs der Unterscheidungskraft	105
a)	Wirtschaftliche und tatsächliche Funktionen der Marke	106
b)	Rechtlich geschützte Funktionen der Marke	109
aa)	Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes	110
bb)	Rechtslage unter Geltung des Markengesetzes	111
(a)	Weites Verständnis des Begriffs „Unterscheidungskraft“	112
(b)	Maßgeblichkeit der Herkunftsfunktion	113
(c)	Stellungnahme	115
c)	Ergebnis	117
2.	Abstrakte Prüfung ohne Bezug zur konkreten Verwendungssituation	118
3.	Prüfung der Unterscheidungseignung ohne Produktbezug	119
4.	Bejahung der Unterscheidungseignung aufgrund der urheberrechtlichen Schutzzfähigkeit?	121
5.	Generelles Fehlen der abstrakten Markenfähigkeit bei gemeinfreien Werken?	122
6.	Schlussfolgerungen für die Markenfähigkeit von Werken	124
IV.	Selbständigkeit der Marke gegenüber der Ware	125
1.	Relevanz für Marken aus urheberrechtlich geschützten oder gemeinfreien Werken	127
2.	Notwendigkeit der Differenzierung	128
3.	Dreidimensionale Marken	130
a)	Die Schutzausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG	131
aa)	Prüfung des Produktbezugs	131
bb)	Prüfung nur bei produktabhängigen Formmarken	133

cc) Ausschließlichkeit	134
b) Ausschlussgrund der warenbedingten Form, § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	136
aa) Definition der „Art der Ware“	136
bb) Produkte mit praktischem Gebrauchszweck	139
cc) Produkte ohne praktischen Gebrauchszweck	140
c) Ausschlussgrund der technisch bedingten Form, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	142
d) Ausschlussgrund der wertbedingten Form, § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	142
aa) Definition des „wesentlichen Werts“ der Ware	143
bb) Produkte ohne praktischen Gebrauchszweck	145
cc) Produkte mit praktischem Gebrauchszweck	146
dd) Verpackung der Ware	149
e) Zwischenergebnis	150
4. Sonstige Markenformen	151
a) Prüfung der Selbständigkeit bei Registermarken	152
b) Selbständigkeit bei Benutzungsmarken und notorisch bekannten Marken	154
aa) Bildmarken	155
bb) Sonstige Markenformen	157
5. Ergebnis	159
V. Benutzungswille als Schutzvoraussetzung?	159
VI. Ergebnis	163
B. Die Eintragungshindernisse	165
I. Grafische Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG	166
II. Die absoluten Eintragungshindernisse gem. § 8 Abs. 2 MarkenG	167
1. Prüfungsumfang im Eintragungsverfahren	168
2. Anwendungsbereich des § 8 Abs. 2 MarkenG	169
III. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	171
1. Prüfung der Unterscheidungskraft mit Produktbezug	172
2. Bejahung der Unterscheidungskraft bei hypothetisch möglicher Verwendung als Herkunftshinweis	173
a) Zweidimensionale Abbildungen von Werken	175
aa) Beschreibende Angabe	176
bb) Werk als allgemeines Werbemotiv	177
(a) Rechtsprechung, insbesondere „Mona Lisa“- Beschluss	178
(b) Bewertung der Rechtsprechung	182

(aa)	Wahrnehmung als Werbemotiv nur bei bekannten Werken	182
(bb)	Einsatz als Werbemotiv im jeweiligen Produktsektor üblich?	183
(cc)	Existieren potentiell markenmäßige Verwendungsmöglichkeiten?	186
(dd)	Praktisch bedeutsame Verwendungsmöglichkeit?	188
(ee)	Zwischenergebnis	192
(c)	Fehlen der Unterscheidungskraft aufgrund der Gemeinfreiheit des Werks?	194
b)	Dreidimensionale Marken	196
aa)	Produktunabhängige Formmarken	197
bb)	Produktabhängige Formmarken	198
c)	Hörmarken	198
3.	Ergebnis	199
IV.	Freihaltebedürftige Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	199
1.	Beschreibende Angabe	200
a)	Annahme eines Freihaltebedürfnisses durch die Rechtsprechung	202
b)	Bewertung der Rechtsprechung	205
c)	Schlussfolgerungen für urheberrechtlich schutzfähige und gemeinfreie Werke	206
2.	Freihaltebedürfnis aufgrund Gemeinfreiheit des Werks?	209
3.	Keine Berücksichtigung außerzeichenrechtlicher Interessen Dritter	210
4.	Ergebnis	212
V.	Übliche Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	212
1.	Auslegung des Begriffs „übliche Bezeichnung“	213
a)	Auslegung des Bundespatentgerichts, insbesondere „Mona Lisa“-Beschluss	213
b)	Restriktive Auslegung des Bundesgerichtshofs	215
c)	Auswirkungen der „Bravo“-Entscheidung des EuGH	216
2.	Ergebnis	219
VI.	Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG	219
VII.	Täuschende Zeichen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	222
1.	Begriff der Täuschungsgefahr	223
2.	Täuschung durch den Inhalt der Marke	224
3.	Täuschung bei Anmeldung von Abbildungen oder Signaturen Dritter	224

4. Täuschung bei Anmeldung bekannter Kunstwerke durch Dritte	228
5. Ergebnis	229
VIII. Ordnungswidrige Marken, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG	229
1. Begriff der öffentlichen Ordnung	230
2. Verstoß gegen die Gemeinfreiheit als Bestandteil der öffentlichen Ordnung	233
3. Verstoß gegen das Recht auf freien Zugang zu Kulturgütern	236
a) Recht auf freie Nutzung von Kulturgütern	236
b) Eingriff in die Rechtsposition durch Gewährung von Markenschutz	239
4. Verstoß gegen Persönlichkeitsrechte	240
IX. Gesetzswidrige Zeichen, § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG	242
X. Bösgläubige Markenmeldung, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG	243
1. Entstehungsgeschichte des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG	243
2. Begriff der Bösgläubigkeit	244
a) Markenerschleichung	245
b) Sperrmarke	246
c) Spekulationsmarke	247
3. Ersichtlichkeit der Bösgläubigkeit	248
4. Zeitpunkt der Anmeldung	250
5. Bösgläubigkeit bei Anmeldung gemeinfreier Werke	250
6. Bösgläubigkeit bei Anmeldung urheberrechtlich geschützter Werke	254
7. Ergebnis	255
XI. Ergebnis	256
3. Teil: Der Umfang des Markenschutzes	259
A. Die markenrechtlichen Untersagungsansprüche	260
I. Die Voraussetzungen der markenrechtlichen Verbotsansprüche	260
1. Nutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr	261
2. Nutzung „für Waren oder Dienstleistungen“	263
a) Freiheit der Werkverbreitung ohne Waren- und Dienstleistungsbezug	264
b) Freiheit der journalistischen, literarischen und wissenschaftlichen Nutzung	265
3. Erfordernis der markenmäßigen Nutzung?	266
a) Kontroverse im Schrifttum über das Erfordernis der markenmäßigen Nutzung	267

b)	Systematik und Gesetzeshistorie	270
c)	Funktionaler Benutzungsbegriff des EuGH	273
d)	Sichtweise des BGH	280
e)	Eigene Würdigung	282
4.	Markenmäßiger Gebrauch bei Verwendung urheberrechtlich geschützter oder gemeinfreier Motive	290
a)	Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion	290
aa)	Keine markenmäßige Verwendung bei beschreibender Nutzung	292
bb)	Keine markenmäßige Verwendung bei rein dekorativer Nutzung	295
(a)	Urteile zum dekorativen Gebrauch in verschiedenen Verwendungssituationen	297
(b)	Urteile zum dekorativen Gebrauch bei Nutzung für Bekleidungsstücke	299
(c)	Bewertung der Rechtsprechung	303
(d)	Schlussfolgerungen für urheberrechtlich geschützte und gemeinfreie Werke	307
cc)	Keine markenmäßige Nutzung bei schutzunfähiger Verwendungsweise	311
dd)	Keine markenmäßige Nutzung bei Wahrnehmung als reines Werbemotiv	313
ee)	Markenmäßiger Gebrauch bei Annahme von Lizenzbeziehungen	313
b)	Beeinträchtigung sonstiger Markenfunktionen	315
5.	Ergebnis	317
II.	Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	318
III.	Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	319
1.	Kennzeichnungskraft	321
2.	Ähnlichkeit	324
IV.	Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	326
1.	Bekanntheit der Marke	326
2.	Ähnlichkeit der Zeichen und Ähnlichkeit der Waren	328
3.	Die Beeinträchtigungstatbestände	330
a)	Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft	332
b)	Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung	333

c) Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise	335
V. Ergebnis	336
B. Die Schranken des Markenschutzes	338
I. Benutzung beschreibender Angaben gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG	338
1. Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG	339
2. Anwendung des § 23 MarkenG auch bei markenmäßigem Gebrauch?	340
3. Benutzung der Marke als beschreibende Angabe	341
4. Ausnahme bei sittenwidriger Benutzung	342
II. Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 25 MarkenG	343
III. Einwand des Rechtsmissbrauchs	348
IV. Ergebnis	350
4. Teil: Fazit	352
Zusammenfassung in Thesen	358
Résumé sous forme de thèses	362
Literaturverzeichnis	367