

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
Abkürzungen	XIX
Einleitung Das Markenrecht im Wettbewerb	1
Kapitel 1 Grundlagen	5
A. Das gesamte Wettbewerbsrecht als Standort des Markenrechts	5
B. Die Konkretisierung der Bestandteilsformel	24
C. Integration des Markenrechts in die Wettbewerbsordnung	60
D. Zur funktionalen Auslegung der zentralen unbestimmten Rechtsbegriffe des Markenrechts	82
E. Zusammenfassung der Erkenntnisse des grundlegenden Teils	109
Kapitel 2 Das Markenrecht als immaterialgüterrechtlicher Schutz der unternehmerischen Werbekraft	111
A. Die Entwicklung der Marke zum selbständigen immateriellen Gut	111
B. Der Werbekraftschutz im gegenwärtigen Markenrechtssystem	127
C. Weitere Rechtsanwendungsbeispiele	156
D. Schlussbetrachtung	168
Kapitel 3 Der markenrechtliche Designschutz	171
A. Die wettbewerbliche Interessenlage	171
B. Die Entstehung des Schutzes der produktabhängigen Formmarke	173
C. Die Grenzen des Formmarkenschutzes	196
D. Schlussbetrachtung	253
Kapitel 4 Die Einbeziehung bestimmter Zeichenverwendungen in der markenrechtlichen Ausschließlichkeit	255
A. Einführung in die Rechtsproblematik	255
B. Markenrecht und Merchandising-Märkte im professionellen Fußballsport	262
C. Merchandising im Spielzeugmarkt für Autominiaturen	272
D. Weitere Beispiele produktgestaltender Benutzungen einer Drittmarke ..	275
E. Besondere Wettbewerbslagen bei der Kollision einer prioritätsälteren Marke mit einem jüngeren Handelsnamen	280
F. Die Drittbenutzung einer Marke im Internet in ihrem wettbewerblichen Kontext	291

Inhaltsübersicht

G. Stellungnahme zur Handhabung des markenrechtlichen Benutzungs- begriffs als Verletzungstatbestandsmerkmal	300
Kapitel 5 Weitere Einzelprobleme	301
A. Der Erschöpfungsgrundsatz an der Schnittstelle zwischen Kartell- und Markenrecht	301
B. Die Ersatzteilproblematik beim Markenrecht	313
C. Die Markenrechte staatlicher Ex-Monopolisten	322
D. Beispiele unzulässiger schutzrechtsbezogener Wettbewerbsvorteile	327
E. Defensivmarken	330
F. Markenprofilierung (»Brand Proliferation«)	332
Ausblick Die Auswirkung der Komplementaritätstheorie auf das Markenrecht	335
Anhang	337
Literatur	341
Sachregister	387

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungen	XIX
Einleitung Das Markenrecht im Wettbewerb	1
Kapitel 1 Grundlagen	5
<i>A. Das gesamte Wettbewerbsrecht als Standort des Markenrechts</i>	5
I. Der angloamerikanische Rechtskreis	5
1. Der Ursprung des Markenschutzes im Wettbewerbsgedanken	5
a) Die Entwicklung des Unterschiebungsdelikts als wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlage (»doctrine of unfair competition«)	5
b) Der Schutz von »Trademarks« nach »Passing-off«-Grundsätzen	7
2. Das Recht an der Marke als Eigentumsrecht	7
a) Die Objektivierung des Unterschiebungsdelikts als eigentumsrechtlicher Ansatz	7
b) Das Recht am Zeichen als absolutes Eigentumsrecht: die Inhaberinteressen im Vordergrund	8
c) Das Recht am Zeichen als absolutes Eigentumsrecht: eine formalistische Begründung und Grenzziehung	10
3. Das Warenzeichenrecht als Teil des Wettbewerbsrechts (Die Bestandteilstheorie)	11
II. Die Rechtsentwicklung in Deutschland	15
1. Der strafrechtliche Markenschutz: ein früher wettbewerbsrechtlicher Ansatz ohne Berücksichtigung der Interessenlage des Zeichenführenden	16
a) Markenmissbrauch als Betrug und Fälschungsdelikt	16
b) Markenmissbrauch als eigenständiges Delikt	17
2. Die privatrechtliche Verankerung des Markenschutzes als Begünstigung des Zeichenbenutzers	17
a) Das Konzept des Markeneigentums	18
b) Die positivistisch-privatrechtliche Gestaltung des Markenschutzes	19
3. Die Notwendigkeit einer präzisen Bestimmung des Rechtsgrunds des Markenschutzes	19
4. Die Lehre Josef Kohlers: der Markenschutz als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts	21

5. Die Bestandteilstheorie in Deutschland	22
B. Die Konkretisierung der Bestandteilsformel	24
I. Rechtliche Konstruktionen zur Konkretisierung des Verhältnisses zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht	24
1. Das Wettbewerbsrecht als Recht höherer Ordnung	24
2. Der wesentliche Beitrag Eugen Ulmers: die eingetragene Marke als Entwicklungsbegünstigung	25
3. Die These des markenrechtlichen Vorrangs	26
a) Die Lehre der subsidiären Normenkonkurrenz zwischen dem MarkenG und dem UWG	26
b) Die Lehre der autonomen Anwendung des UWG	28
c) Stellungnahme: subsidiäre Anwendung der Wettbewerbsstatbestände, Aufrechterhaltung der Vorreiterrolle des Wettbewerbsrechts und Ergänzung der markenrechtlichen Ordnung	30
4. Die Funktionenlehre als Einschränkungsprinzip des subjektiven Privatrechts des Markenrechts	32
a) Allgemeines zur Funktionenlehre	32
b) Die Lehre vom fehlenden Benutzungsrecht des Markeninhabers	35
c) Das Wertungssystem der Funktionenlehre nach gegenwärtiger Rechtslage	38
5. Die Bestandteilstheorie im US-amerikanischen Wettbewerbsrecht: die Verbraucherherrschaft als kartellrechtliches Gebot	44
6. Die Lehre vom Markenrechtsmissbrauch (»trademark misuse«)	45
a) Die »Misuse«-Lehre des US-amerikanischen Markenrechts	45
b) Markenrechtsmissbrauch in der deutschen Lehre (nach Stöckel)	48
c) Das Missbrauchskonzept des deutschen Markenrechts	49
d) Bewertung der Missbrauchslehre im markenrechtlichen Zusammenhang	51
II. Die Einordnung des Markenschutzes in der ökonomischen Theorie	52
1. Der Mehrebenenansatz	52
2. Die Nutzen-Kosten-Analyse: das Markenrecht als Monopol	53
3. Die ökonomische Analyse des Markenrechts aus Sicht der Informationsökonomie	56
a) Marktversagen bei mangelnder Qualitätsinformation	56
b) Implikationen für die Markenrechtsdoktrin	57
4. Das Markenrecht als Property Right	58
5. Die Grenzen und die Defizite der bisherigen ökonomischen Analyse des Markenrechts	59
C. Integration des Markenrechts in die Wettbewerbsordnung	60
I. Die Emanzipation der Rechtsausübung von der Herkunftsfunktion der Marke	60
II. Die wettbewerbsrechtliche Interessenabwägung als Maßstab der Zulässigkeit eines markenrechtlichen Anspruchs	61
III. Elsters Theorie des Geistesgut-Wettbewerbsrechts	62

IV. Die unternehmerische Werbekraft als geschütztes Rechtsgut	65
V. Die wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen der Produktdifferenzierung	67
1. Die Theorie der monopolistischen Konkurrenz	67
2. Produktvielfalt und soziale Wohlfahrt	68
3. Räumlicher Wettbewerb	69
a) Das Hotelling-Grundmodell und das Prinzip der minimalen Differenzierung	70
b) Die Eingrenzung des Prinzips der minimalen Differenzierung	71
c) Standortwettbewerb im Produktraum	73
d) Produktstandortwettbewerb beim kreisförmigen Markt	73
e) Implikationen für das Recht	75
VI. Die rechtliche Integration des Markenrechts in die Wettbewerbsordnung	75
1. Der eigentumsrechtliche Ansatz	75
2. Zum rechtsmethodologischen Vorgang	76
a) Die Erforderlichkeit des funktionalen Rechtsdenkens	76
b) Der Vorrang der systematischen und der teleologischen Auslegungsmethode	78
VII. These: das Markenrecht als subjektivrechtliche Verwirklichung der wettbewerbsrechtlichen Interessenabwägung in Bezug auf den Werbekraftschutz	80
D. Zur funktionalen Auslegung der zentralen unbestimmten Rechtsbegriffe des Markenrechts	82
I. Der Begriff der Unterscheidungskraft als Methode zur Grenzziehung der markenrechtlichen Monopolverleihung	82
1. Grundsätze in der deutschen Rechtsprechung und Literatur	82
a) Die Unterscheidungskraft als Korrelat der Freihaltebedürftigkeit	83
i) Allgemeines zur Wechselwirkung zwischen Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis	83
ii) Das Freihaltebedürfnis als Ausdruck des Prinzips des Interessenausgleichs im Markenrecht	84
b) Die dogmatische Verselbständigung der Unterscheidungskraft vom Freihaltebedürfnis	86
c) Die Lehre der latenten Herkunftsfunktion	87
d) Die Lehre vom Freihaltebedürfnis als Rechtsinstrument der Integration des Markenrechts in die Wettbewerbsordnung	87
2. Die Schutzvoraussetzung der Unterscheidungskraft als Ausdruck einer wettbewerbsrechtlichen Interessenabwägung im US-amerikanischen Markenrecht	88
3. Die Rechtsprechung des EuGH zu der Eigenständigkeit der absoluten Ausschlussgründe	92
4. Stellungnahme	93
5. Das Allgemeininteresse an einem schutzrechtsfreien Wettbewerb als wettbewerbswidriges markenrechtliches Leitbild in der Rechtsprechung des EuGH bei beschreibenden Angaben	94

II.	Der Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr	97
1.	Problemstellung	97
2.	Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr und ihre Abwägungsbedürftigkeit mit anderen Belangen der Wettbewerbsordnung	98
3.	Das Konzept der »irrelevant confusion«	101
III.	Der markenrechtliche Assoziationsschutz	103
1.	Das Vorbild des einheitlichen Benelux-Warenzeichengesetzes	104
2.	Die EuGH-Rechtsprechung zur Relevanz der Assoziationsgefahr für den Verwechslungstatbestand	105
3.	Die Lehre von der markenfunktionalen Auslegung des Verwechslungstatbestands	106
IV.	Die »subliminal confusion doctrine« im US-amerikanischen Markenrecht	107
V.	Die Lehre der Ersetzung des Fehlens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr durch die wettbewerbswidrige zielbewusste Annäherung	108
<i>E.</i>	<i>Zusammenfassung der Erkenntnisse des grundlegenden Teils</i>	109
Kapitel 2 Das Markenrecht als immaterialgüterrechtlicher Schutz der unternehmerischen Werbekraft		111
<i>A.</i>	<i>Die Entwicklung der Marke zum selbständigen immateriellen Gut</i>	111
I.	Die Abschwächung des Spezialitätsprinzips	111
II.	Wettbewerbslage beim immaterialgüterrechtlichen Schutz der Werbekraft	112
1.	Allgemeines	112
2.	Die Misappropriation-Lehre im US-amerikanischen Markenrecht	114
3.	Die Rechtsprechung des BGH zum wettbewerbsrechtlichen Schutz der Marke vor Rufausbeutung gemäß § 1 UWG a.F.	117
4.	Die optimale Zahl von Marken in einem Markt	122
5.	Marktbezogene Grenzziehung der wirtschaftlichen Verwertung der Werbekraft	123
<i>B.</i>	<i>Der Werbekraftschutz im gegenwärtigen Markenrechtssystem</i>	127
I.	Einleitung	127
II.	Die Unzulänglichkeit des Konzepts des Bekanntheitsschutzes (»Dilution Laws«) für den sachgerechten Schutz der Werbekraft in der Wettbewerbsordnung	127
1.	Die rechtliche Anerkennung der Schutzwürdigkeit des Interesses an der Internalisierung der Werbekraft	127
2.	Das Kriterium der Bekanntheit als verfehlte Methode der optimalen Schutzrechtsgestaltung	129
3.	Einschränkungen des Bekanntheitsbegriffs zur weiteren Beschränkung des Anwendungsbereichs des Bekanntheitschutzes	132
a)	Das Erfordernis eines originär unterscheidungskräftigen Klagezeichens	132
b)	Die Ablehnung der »Niche Fame«-Doktrin	135

III.	Tatsächliche Verwässerung oder Verwässerungsgefahr als Verletzungserfordernis zur Beschränkung der Erweiterung der markenrechtlichen Ausschließlichkeitswirkung?	138
1.	Die Rechtsauffassung des Supreme Court unter der Geltung der FTDA	139
2.	Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Interessenabwägung auf den Sachverhalt der Moseley-Entscheidung des US Supreme Court	140
3.	Entwicklungstendenzen in den USA	140
IV.	Kritische Betrachtung der aktuellen EuGH-Rechtsprechung	141
1.	Die Rechtssache »Intel«	141
2.	Der Fall Picasso/Picaro	144
a)	Ermittlung der Wettbewerbslage (Anwendung des Kriteriums der marktbezogenen Grenzziehung des Werbekraftschutzes)	144
b)	Kritische Analyse der rechtlichen Beurteilung des Gerichtshofs	145
V.	Die Lehre der »initial interest confusion«	148
VI.	Sonstige schutzbeschränkende Theorien	149
VII.	Der markenrechtliche Schutz der Werbekraft in der Wettbewerbsordnung	151
1.	Das Inhaberinteresse als Ausgangspunkt der wettbewerbsrechtlichen Interessenabwägung in Markenrechtssachen	151
2.	Die Leistung der Produktdifferenzierung als markenrechtlich geschütztes Immaterialgut	151
C.	Weitere Rechtsanwendungsbeispiele	156
I.	Die parodistische Markenverfremdung	156
II.	Das Markenrecht als Instrument der Internalisierung von Externalitäten: der markenrechtliche Schutz der Werbekraft des Sportveranstalters vor unlauterem Trittbrettfahren	164
D.	Schlussbetrachtung	168
Kapitel 3 Der markenrechtliche Designschutz		171
A.	Die wettbewerbliche Interessenlage	171
B.	Die Entstehung des Schutzes der produktabhängigen Formmarke	173
I.	Lösungsansätze in der US-amerikanischen Lehre und Rechtsprechung	173
1.	Die Übertragbarkeit der Abercrombie-Regel auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft produktabhängiger Formmarken	173
2.	Das wettbewerbspolitische Argument für den markenrechtlichen Schutz der Produktgestaltung ohne Nachweis der Verkehrs durchsetzung in der Rechtsprechung des Supreme Court	176
3.	Das wettbewerbspolitische Argument für die Anknüpfung des »Trade Dress«-Schutzes an den Nachweis von »Secondary Meaning« in der Rechtsprechung des Supreme Court	177
4.	Kritische Analyse der Rechtsprechung des Supreme Court	179

5. Anhaltspunkte für eine wettbewerbsfunktionale Auslegung der Schutzvoraussetzung der Unterscheidungskraft von »Trade Dress« in der Rechtsprechung des Second Circuit	180
6. Vergleich des Ansatzes des Second Circuit mit der EuGH-Rechtsprechung	182
II. Die markenrechtliche Schutzfähigkeit der Produktgestaltung in Europa	185
1. Die EuGH-Rechtsprechung	185
2. Einblick in die deutsche Rechtsprechung	192
C. <i>Die Grenzen des Formmarkenschutzes</i>	196
I. Die Bedenken hinsichtlich des Formmarkenschutzes und ihr Niederschlag im Markenrecht	196
II. Das Prinzip der Nachahmungsfreiheit als verfehltes wettbewerbs- und markenrechtliches normatives Leitbild	198
1. Kritische Würdigung der Begründungen des Prinzips	198
a) Die »Schultertheorie«	199
b) Die Innovationsförderungstheorie	199
c) Die Wettbewerbsförderungstheorie	200
d) Die Aushöhlungstheorie	200
e) Das Immaterialgüterrecht als abschließende Regelung (Abgrenzungstheorie)	201
2. Implikationen für die Wettbewerbsordnung	203
a) Das Wiederaufleben der US-amerikanischen Misappropriation-Doktrin	203
b) Veränderung der Rechtsgrundlagen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes im deutschen Recht	204
III. Das verfassungsrechtlich verankerte Recht der Öffentlichkeit an der unmittelbaren Übernahme sonderrechtlich nicht geschützter Leistungen im US-amerikanischen Recht	205
1. Rechtsnatur	205
2. Die frühe Entwicklungsphase: Ableitung aus den Wertungen des Patentsystems	206
3. Die Rechtssachen Sears und Compco: das Recht an sklavischer Nachahmung als verfassungsrechtliches Gebot	208
4. Das Schrifttum zur Verfassungswidrigkeit des Trade-Dress-Schutzes durch den Lanham Act und einzelstaatliches »Common Law«	210
5. Kritische Würdigung der Lehre der verfassungsrechtlich verankerten Freistellung der sklavischen Nachahmung	213
IV. Die US-amerikanische Funktionalitätsdoktrin	214
1. Die Unterscheidung zwischen »aesthetic« und »utilitarian functionality«	214
a) Analyse und Würdigung der höchstrichterlichen Rechtsregelung	214
b) Die ästhetische Funktionalität im Besonderen	217
i) Beschränkung des Rechtsschutzes anhand der markenrechtlichen Herkunftsfunction	217

ii) Wettbewerbstheoretische Grenzziehung des markenrechtlichen Schutzes der ästhetischen Formgebung	221
2. Die Abgrenzungsregelung des 10 th Circuit im Fall Vornado	223
3. Das Verhältnis zwischen de jure-Funktionalität und Verfall der Marke wegen Umwandlung zur Gattungsbezeichnung	225
4. Die Wettbewerbstheorie der Funktionalität	226
V. Die Funktionalitätslehre im europäischen Markenrecht	233
1. Die warenbedingte Formgebung – Art. 3(1)(e) 1. Spiegelstrich MRRL bzw. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	233
2. Die technisch bedingte Formgebung – Art. 3(1)(e) 2. Spiegelstrich MRRL bzw. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	234
3. Die wertverleihende Formgebung – Art. 3 (1)(e) 3. Spiegelstrich MRRL bzw. § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	240
4. Die Rechtssache »Dyson«	244
5. Die Entscheidung des englischen High Court of Justice (Chancery Division) in Whirlpool v. Kenwood	249
a) Darstellung der Gerichtsaußerung	249
b) Kritische Analyse	252
D. Schlussbetrachtung	253
Kapitel 4 Die Einbeziehung bestimmter Zeichenverwendungen in der markenrechtlichen Ausschließlichkeit	255
A. Einführung in die Rechtsproblematik	255
I. Die Drittbenutzung einer Marke für Werbezwecke	255
II. Allgemeines zum markenrechtlichen Benutzungsbegriff als ungeschriebenes Verletzungstatbestandsmerkmal	257
1. Rechtliche Fundierung des Erfordernisses einer »Benutzung als Marke« (»trademark use«)	257
2. Teleologie des Erfordernisses einer »Benutzung als Marke« (»trademark use«)	258
3. Multifunktionalität der Marke und markenfunktionale Auslegung des Benutzungsbegriffs	260
4. Kritische Betrachtung der »trademark use«-Lehre und der »funktionalen Analyse« des Markenschutzes	260
B. Markenrecht und Merchandising-Märkte im professionellen Fußballsport	262
I. Dynamischer Wettbewerb und Merchandising-Aktivität – Analyse der Wettbewerbslage	262
II. Wettbewerbsfunktionale Auslegung der markenrechtlichen Vorschriften	266
1. Markenrechtliche Merchandising-Rechte im US-amerikanischen Recht	266
2. Die Drittbenutzung der Marke zur Herstellung von Merchandising-Produkten als rechtsverletzende »post-sale«-Gefährdung einer Herkunftsfunktionsbeeinträchtigung (Arsenal-Entscheidung des EuGH)	267
3. Verweisung der rechtlichen Beurteilung von Merchandising-Rights auf den Bekanntheitsschutz?	271

<i>C. Merchandising im Spielzeugmarkt für Autominiaturen</i>	272
I. Ermittlung der Wettbewerbslage	272
II. Anwendung des Verletzungserfordernisses der »Benutzung als Marke«	273
<i>D. Weitere Beispiele produktgestaltender Benutzungen einer Drittmarke</i>	275
I. Sekundärmarkte und markenrechtlicher Identitätschutz – der Fall Viking Gas A/S v. Kosan Gas A/S	275
II. Die »Blechschilder«-Entscheidung des OLG Frankfurt a.M.	278
<i>E. Besondere Wettbewerbslagen bei der Kollision einer prioritätsälteren Marke mit einem jüngeren Handelsnamen</i>	280
I. Ermittlung der Wettbewerbslage	280
II. Analyse der EuGH-Rechtsprechung und funktionale Auslegung des Begriffs der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr	282
<i>F. Die Drittbenutzung einer Marke im Internet in ihrem wettbewerblichen Kontext</i>	291
I. »Metatagging« und »Keyword Advertising«	291
II. Internettechnische Drittbenutzungen als rechtsverletzende markenmäßige Benutzungen?	291
1. Benutzung als Metatag	291
2. Benutzung als AdWord	293
3. Die markenrechtlich schutzwürdigen Interessen des Zeicheninhabers am Verbot einer internetspezifischen Drittbenutzung	296
<i>G. Stellungnahme zur Handhabung des markenrechtlichen Benutzungsbegriffs als Verletzungstatbestandsmerkmal</i>	300
Kapitel 5 Weitere Einzelprobleme	301
<i>A. Der Erschöpfungsgrundsatz an der Schnittstelle zwischen Kartell- und Markenrecht</i>	301
I. Allgemeines	301
II. Konkretisierung in das Markenrecht	305
1. Allgemeines zur markenrechtlichen Erschöpfung	305
2. Markenrechtliche Erschöpfung, vertikale Preisbindung und selektive Vertriebssysteme	306
3. Markenrechtliche Erschöpfung und kartellrechtliche Würdigung der Einschränkungen des Parallelhandels in der Pharma industrie	309
<i>B. Die Ersatzteilproblematik beim Markenrecht</i>	313
I. Einleitung	313
1. Der Markt für Kraftfahrzeuge	314
2. Der Ersatzteilmarkt	314
II. Die Ersatzteilproblematik als Schnittstelle zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht	315
1. Die Wettbewerbslage	315
2. Schutzrechtsinterne Lösungen in Bezug auf den Musterschutz von »must-match«-Ersatzteilen	316
a) Die »Reparaturklausel«	316
b) Ausweg durch Rechtsanwendung und Selbstverpflichtung	317

c) Eine Sonderausnahmeregelung für Ersatzteile im System des Geschmacksmusterrechts	318
3. Die Anwendung des Kartellrechts	319
4. Die funktionale Auslegung markenrechtlicher Vorschriften zum Ausschluss des Markenschutzes für Kfz-Ersatzteile	320
C. Die Markenrechte staatlicher Ex-Monopolisten	322
I. Lösungsansätze in der Lehre und der Rechtsprechung	322
1. Der markenrechtliche Monopoleinwand	322
2. Freihaltebedürfnis?	323
3. Fehlen einer rechtsbegründenden markenmäßigen Benutzung? ..	326
II. Kritische Würdigung der dargestellten Lösungsansätze	326
III. Eigene Auffassung	327
D. Beispiele unzulässiger schutzrechtsbezogener Wettbewerbsvorteile	327
E. Defensivmarken	330
F. Markenprofilierung (»Brand Proliferation«)	332
Ausblick Die Auswirkung der Komplementaritätstheorie auf das Markenrecht	335
Anhang	337
<i>Anhang 1: Diagramme</i>	<i>337</i>
<i>Anhang 2: Einige Gedanken zur Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Drittmarke durch Benutzung für Standardprodukte ..</i>	<i>339</i>
Literatur	341
Sachregister	387