

INHALT

Einleitung.....	15
Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen	17
A. Entwicklung des deutschen Markenrechts und der Einfluss des Europarechts ..	17
I. Das Markenrecht vor der Markenrechtsreform.....	17
II. Geschichte der Markenrechtsreform.....	18
III. Europarechtliche Einflüsse auf das deutsche Markenrecht.....	19
B. Markenfunktionen	21
I. Unterscheidungs- oder Identifizierungsfunktion	22
II. Herkunfts- oder Ursprungsfunktion.....	22
III. Qualitäts- oder Garantiefunktion.....	23
IV. Werbfunktion.....	24
V. Kommunikationsfunktion.....	25
C. Das Markenrecht in der Wettbewerbsordnung.....	26
I. Die Wettbewerbsfreiheit als wesentlicher Bestandteil der demokratischen Wirtschaftsordnung unter dem Grundgesetz	26
II. Ökonomische Betrachtungen des Markenrechts	27
1. Theorie des monopolistischen Wettbewerbs	27
2. Informationsökonomik.....	29
3. Property Rights-Theorie	31
4. Allgemeine Kritik und Stellungnahme	34
III. Moraleische Begründung des Markenrechts	38
IV. Die „Eigentumslogik“	40
V. Schlussfolgerungen.....	42
D. Einführung in die Interessenbetrachtung	42
I. Markeninhaber	43
II. Wettbewerber.....	44
III. Abnehmer bzw. Verbraucher	45
IV. Die Allgemeinheit	46
V. Notwendigkeit eines Interessenausgleichs	46
E. Grundorientierung der zu vergleichenden Markenrechtssysteme	47
I. Das WZG	47
1. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	47
2. Teleologische Konzentration auf das Inhaberinteresse	49
3. Bewusste Berücksichtigung der Wettbewerberinteressen	50
4. Reflexartiger Schutz der Verbraucherinteressen	53
II. Das Markengesetz.....	54
1. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	54
2. Die Marke als Inhaberrecht.....	57
3. Der Paradigmenwechsel: von der Ex-ante- zur Ex-post-Kontrolle der Wettbewerbsfreiheit	58

4. Die Rolle des Verbrauchers unter dem Markengesetz.....	60
III. Das US-amerikanische Markenrecht.....	60
1. Geschichte und Systematik des Markenrechts.....	60
2. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	62
3. Die Angst vor einer Monopolisierung des Wettbewerbs.....	62
4. Das Markenrecht als ein Wettbewerbsinstrument für die Inhaber	63
5. Die besondere Rechtsfertigung des Markenschutzes über den Verbraucherschutz.....	64
IV. Vergleich der Grundorientierungen	65
F. Hypothese	66
 Teil 2: Analyse der Rechtslage	68
A. Allgemeine Vorbemerkung.....	68
B. Neue Markenformen	69
I. Rechtslage unter dem WZG.....	69
1. Schutzformen unter dem WZG.....	69
a. Eingetragene Marke.....	69
aa. Eintragbare Zeichenformen.....	69
bb. Schutzmfang: Schutz zweidimensionaler Bildmarken gegen dreidimensionale Abbildungen.....	70
b. Ausstattung.....	71
aa. Dreidimensionale Formen.....	72
i. Produktverpackung	73
ii. Produktform bzw. -verzierung	73
bb. Farben	75
cc. Sonstige Zeichenformen.....	75
c. Zusammenfassende Beobachtungen.....	76
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	77
II. Rechtslage unter dem Markengesetz	79
1. Markenformen unter dem Markengesetz.....	79
a. Schutzvoraussetzungen der „neuen“ Markenformen	79
aa. Dreidimensionale Formen.....	80
i. Allgemeine Voraussetzungen	81
ii. Einzelfälle	84
a. Produktverpackung	84
β. Produktform bzw. -verzierung	86
bb. Farben	89
cc. Sonstige Formen.....	92
b. Schutzmfang.....	94
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	98
a. Inhaberinteressen	98
b. Wettbewerberinteressen	99
c. Verbraucherinteressen	104
d. Interessenbilanz	106

III. Rechtslage unter dem Lanham Act	107
1. Markenformen unter dem Lanham Act	107
a. Schutzworaussetzungen.....	107
aa. Dreidimensionale Formen.....	109
i. Produktverpackung	110
ii. Produktform bzw. -verzierung.....	112
bb. Farben	113
cc. Sonstige Formen.....	116
b. Schutzmfang.....	117
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	119
IV. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	120
C. Wegfall des Geschäftsbetriebserfordernisses.....	127
I. Rechtslage unter dem WZG	127
1. Grundsätze	127
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	127
b. Markenübertragung	129
c. Lizenzierung.....	130
2. Ausgewählte Einzelfälle	131
a. Konzern- und Holdingmarken.....	131
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung.....	133
c. Markenkreation.....	135
3. Analyse der Interessen.....	136
a. Inhaberinteressen.....	136
b. Wettbewerberinteressen	137
c. Verbraucherinteressen	137
d. Zwischenbilanz.....	138
II. Rechtslage unter dem Markengesetz	139
1. Grundsätze	139
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	139
b. Markenübertragung	139
c. Lizenzierung.....	142
2. Einzelfälle	143
a. Konzern- und Holdingmarken.....	143
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder Geschäftseröffnung..	144
aa. Erweiterung des Eigengeschäfts	145
bb. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken.....	147
cc. Merchandising- und Eventmarken	148
dd. Modellspielzeug.....	156
ee. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen.....	158
ff. Markenkreation	163
gg. Markengrabbing.....	163
3. Analyse der Interessen	164
a. Grundsatz.....	164
b. Einzelfälle.....	166

aa. Holdingmarken.....	166
bb. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung	167
i. Erweiterung des Eigengeschäftes.....	168
ii. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken.....	169
iii. Merchandising- und Eventmarken.....	171
iv. Modellspielzeug	174
v. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen	174
vi. Markenkreation	175
vii. Markengrabbing	176
c. Zwischenbilanz.....	177
III. Rechtslage unter dem Lanham Act	179
1. Grundsätze	179
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	179
b. Markentübertragung	180
c. Lizenzierung	181
2. Ausgewählte Einzelfälle	181
a. Markenerwerb durch Holdinggesellschaften.....	182
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung	182
aa. Erweiterung des Eigengeschäftes.....	183
bb. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken.....	184
cc. Merchandising- und Eventmarken	184
dd. Modellspielzeug.....	187
ee. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen	187
ff. Markenkreation	188
gg. Markengrabbing.....	188
3. Analyse der Interessen	189
a. Grundsätze	189
b. Einzelfälle.....	190
c. Zwischenbilanz.....	191
IV. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	191
1. Grundsätze	191
2. Ausgewählte Einzelfälle	193
a. Holdingmarken und freie Markenkreation	193
b. Sonstige Strategien zur Geschäftserweiterung.....	194
aa. Überwiegend markenmäßige Verwendungsformen.....	194
bb. Überwiegend dekorative Verwendungsformen	195
i. Markengrabbing und Lizenzgeschäft mit allgemeinen Symbolen....	195
ii. Merchandising- und Modellspielzeuggeschäft	196
3. Zwischenergebnis	197
D. Schutz gegen Rufausbeutung	198
I. Allgemeine Vorbemerkung.....	198
II. Rechtslage unter dem WZG.....	200
1. Darstellung der Rechtslage	200

a.	Grundsätze	200
aa.	Schutz der berühmten Marke	200
bb.	Schutz der bekannten Marke	203
cc.	Vergleich	205
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	205
aa.	Ausstattungen	205
bb.	Geschäftserweiterung	205
cc.	Merchandising.....	206
c.	Sonderfall: Markenparodien.....	206
2.	Analyse der Interessenlage	210
a.	Allgemeine Vorbemerkung	210
b.	Interessenlage zu Zeiten des WZG.....	211
aa.	Grundsatz	211
bb.	Ausgewählte Einzelfälle	214
cc.	Sonderfall: Markenparodien.....	214
3.	Zwischenergebnis	216
III.	Rechtslage unter dem Markengesetz	216
1.	Darstellung der Rechtslage	216
a.	Grundsätze	216
aa.	Tatbestandsvoraussetzungen	217
bb.	Verletzungshandlungen	218
i.	Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“)	219
ii.	Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“)	219
iii.	Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“).....	219
iv.	Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufbeeinträchtigung“).....	220
v.	Anmerkung.....	221
cc.	Benutzungsbegriff	221
dd.	Unlauterkeitskriterium.....	223
ee.	Rechtfertigungsgründe	224
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	225
aa.	Farben und Formen	225
bb.	Geschäftserweiterung	227
cc.	Markenmerchandising.....	228
c.	Sonderfall: Markenparodien.....	229
2.	Analyse der Interessenlage	231
a.	Grundsatz.....	231
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	234
aa.	Farben und Formen	234
bb.	Geschäftserweiterung	235
cc.	Markenmerchandising.....	236
c.	Sonderfall: Markenparodien.....	240
3.	Zwischenergebnis	243

IV. Rechtslage unter dem Lanham Act	244
1. Darstellung der Rechtslage	244
a. Grundsätze	244
aa. Entstehungsgeschichte	244
bb. Allgemeine Voraussetzungen	246
cc. Benutzungsbegriff	248
dd. Spezielle Voraussetzungen	249
i. Dilution durch Blurring	249
ii. Dilution durch Tarnishment	251
iii. Anmerkung	252
ee. Rechtfertigungsgründe	252
b. Ausgewählte Einzelfälle	253
aa. Farben und Formen	253
bb. Geschäftserweiterung	255
cc. Markenmerchandising	256
c. Sonderfall: Markenparodien	256
2. Analyse der Interessenlage	259
a. Grundsatz	259
b. Ausgewählte Einzelfälle	261
c. Sonderfall: Markenparodien	262
3. Zwischenergebnis	262
V. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	263
1. Grundsätze	263
2. Ausgewählte Einzelfälle	266
a. Identische Zeichen für nicht ähnliche Produkte	266
b. Ähnliche Zeichen für identische Produkte	267
c. Ausbeutung des Werbewertes auf Sekundärmarkten	268
d. Kulturelle Markennutzung	270
3. Zwischenergebnis	271
Teil 3: Vorschläge für die Rechtsanwendung	274
A. Synthese der Zwischenergebnisse aus Teil 2	274
B. Lösungsvorschläge	277
I. Allgemeine Zielvorgaben	277
II. Systematische Abgrenzung des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht	281
III. Konkrete Umsetzungsvorschläge	290
1. Eintragungsverfahren	290
a. Registerrechtliche Konkretisierungspflichten	290
aa. Beschreibungspflicht und Disclaimer	290
bb. Besondere Konkretisierungspflicht für Farbmarken	291
b. Funktionalität	292
c. Unterscheidungskraft	295
d. Benutzungsabsicht	296
e. Abstraktes Freihaltebedürfnis	298
2. Amtliches Löschungsverfahren	301

3. Verletzungsverfahren.....	302
a. Tatbestand.....	302
aa. Berücksichtigung von Beschreibungen und Disclaimern	302
bb. Markenmäßige Benutzung.....	303
i. Allgemeine Kritik in der Literatur	303
ii. Position des EuGH.....	305
iii. Kritik an der Position des EuGH	306
iv. Stellungnahme.....	307
v. Bedeutung des Kriteriums der markenmäßigen Benutzung für das Markengesetz	311
vi. Lehren aus der US-amerikanischen Diskussion.....	312
vii. Auswirkungen auf die Internetfälle	314
viii. Ergebnis	315
cc. Verwechslungsgefahr.....	315
i. Farb- und Formmarken	316
ii. Sponsoring-Fälle	316
iii. Markenparodien	317
dd. Unlauterkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	318
i. Farb- und Formmarken	318
ii. „Sponsoring-Fälle“	319
iii. Markenparodien	323
b. Schutzschränken.....	324
aa. § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Überprüfung absoluter Schutz- hindernisse durch die Verletzungsgerichte.....	325
bb. § 23 MarkenG: Erlaubte Benutzung.....	326
cc. Abstraktes Freihaltebedürfnis	329
IV. Grundsätze der Entscheidungsfindung im Markenrecht.....	331
1. Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen	331
2. Ermittlung der maßgeblichen Verkehrsauffassung.....	334
3. Empirische oder normative Entscheidungsfindung	338
Gesamtergebnis.....	342
Literaturverzeichnis	344
Abkürzungsverzeichnis.....	364