

EINLEITUNG	21
A. Die Schutzwürdigkeit und wirtschaftliche Bedeutung von Marke und Werbeslogan	22
B. Kennzahlen zur (wirtschaftlichen) Bedeutung der Marken.....	27
C. Gang der Arbeit.....	30
D. Begriffsbestimmungen	31
I. Abgrenzungen zur Parodie.....	31
1. Die Parodie.....	31
2. Satire und Travestie	32
II. Zusammenfassung.....	33
III. Der Werbeslogan - Definition	34
IV. Weitere Abgrenzungen	36
1. Sloganparodien außerhalb des MarkenG.....	36
2. Sloganparodien außerhalb des geschäftlichen Verkehrs.....	36
KAPITEL I: MARKENRECHTLICHER SCHUTZ VON WERBESLOGANS.....	39
A. Die Funktionen der Marke	39
I. Grundsätzliches	39
II. Tatsächliche und wirtschaftliche Funktionen der Marke.....	40
1. Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitäts- und Werbefunktion	40
2. Sonstige tatsächliche Funktionen.....	42
3. Zusammenfassung	42
III. Rechtlich geschützte Funktionen unter Geltung des WZG	42
1. Herkunftsfunktion unter Geltung des WZG	42
2. Werbe- und Qualitätsfunktion unter Geltung des WZG	43
3. Kritik an der Funktionslehre unter Geltung des WZG.....	44
IV. Rechtlich geschützte Funktionen unter dem MarkenG	45
1. Unterscheidungsfunktion	45

2. Herkunftsfunktion.....	46
3. Qualitätsfunktion	49
4. Werbefunktion.....	49
5. Sonstige Funktionen	51
6. Zusammenfassung	52
B. Markenrechtlicher Schutz.....	52
I. Allgemeines.....	52
II. Entstehung des markenrechtlichen Schutzes.....	53
1. Allgemeines.....	53
2. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG.....	53
a) Selbstständigkeit, Einheitlichkeit und graphische Darstellbarkeit des Werbslogans.....	54
aa) Selbstständigkeit der Marke	54
ba) Einheitlichkeit der Marke.....	54
ca) Graphische Darstellbarkeit der Marke	55
b) Abstrakte Unterscheidungsseignung nach § 3 MarkenG.....	55
aa) Abgrenzung zur konkreten Unterscheidungskraft nach § 8 II Nr. 1 MarkenG.....	56
3. § 4 Nr. 1 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans durch Eintragung.....	57
a) Absolutes Schutzhindernis: Konkrete Unterscheidungskraft, § 8 II Nr. 1 MarkenG	57
aa) Entwicklung der Anforderungen an die konkrete Unterscheidungskraft	58
(1) Unterscheidungskraft von Werbeslogans unter Geltung des WZG.....	58
(a) Unterscheidungskraft nach § 4 II Nr. 1 WZG.....	58
(b) Beispiele für die Unterscheidungskraft nach § 4 II Nr. 1 WZG.....	58
(c) Überwindung des Eintragungshindernisses durch § 4 III WZG.....	61
(d) Fazit.....	62

(2) Unterscheidungskraft von Werbeslogans unter Geltung des MarkenG	62
(a) Rechtsprechung des BGH zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft unter Geltung des Markengesetzes.....	63
(b) Rechtsprechung des EuGH und EuG zur Unterscheidungskraft hinsichtlich Art. 7 I lit. b GMV	65
(c) Rechtsprechung des BPatG zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft in Bezug auf Werbeslogans unter Geltung des MarkenG	66
(d) Meinungsstand in der Literatur/im Schrifttum zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft	71
(3) Analyse und Stellungnahme.....	71
(a) Notwendigkeit der Änderung der Rechtsprechung des BPatG	71
(b) Übereinstimmende Anwendung der Kriterien der Unterscheidungskraft durch BGH und BPatG?	73
(c) Praktikabilität der Kriterien zur Bestimmung der Unterscheidungskraft	76
(aa) Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit	76
(ab) Originalität	77
(ac) Kürze	78
(ad) Prägnanz	78
(ae) Ergebnis.....	79
(d) Fehlende Unterscheidungskraft bei Werbeaussagen allgemeiner Art?	79
(e) Zusammenfassung	82
(4) Fremdsprachige Werbeslogans.....	82
(5) Bindungs- und Indizwirkung einer ähnlichen deutschen Eintragung oder einer ausländischen Voreintragung?	84
b) Freihaltebedürfnis, § 8 II Nr. 2 MarkenG.....	85
aa) Schutzzweck des Freihaltebedürfnisses hinsichtlich Werbeslogans	85
ba) Beschreibung eines Merkmals i.S.d. § 8 II Nr. 2 MarkenG	86
ca) Erfordernis eines unmittelbaren Produktbezugs	86
da) Gegenwärtige oder zukünftige Benutzung als Merkmalsangabe ...	88

ea) Konkretes Freihaltebedürfnis	89
fa) Einfluss von Mehrdeutigkeit und Neologismen auf das Freihaltebedürfnis	89
(1) Ausschluss des Freihaltebedürfnisses auf Grund von Mehrdeutigkeit?	89
(2) Freihaltebedürfnis und Neologismen.....	91
ga) Das Freihaltebedürfnis des § 8 II Nr. 2 MarkenG bei Werbe- slogans	92
c) Übliche Bezeichnungen, § 8 II Nr. 3 MarkenG	93
(1) Auffassungen zum konkreten Warenbezug und zur Beschränkung auf beschreibende Angaben	94
(2) Stellungnahme	97
d) Sonstige Eintragungshindernisse, § 8 II Nr. 4-9 MarkenG	100
e) § 8 III MarkenG - Überwindung von § 8 II Nr. 1-3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung.....	100
aa) Maßgebliche Verkehrskreise	101
ba) Grad der Durchsetzung	101
(1) Ansichten in der Rechtsprechung von EuGH, BGH und BPatG101	
(2) Ansichten im Schrifttum	104
(3) Stellungnahme	105
(a) Historische Auslegung.....	105
(b) Sprachlich-grammatikalische Auslegung.....	106
(c) Systematische Auslegung	106
(d) Sinn und Zweck.....	107
(e) Ergebnis.....	108
(aa) Beispiel.....	110
4. § 4 Nr. 2 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr	110
a) Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	111
b) Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise	111
5. § 4 Nr. 3 MarkenG: Markenschutz von Werbeslogans auf Grund notorischer Bekanntheit.....	114

KAPITEL II: ABWEHRANSPRÜCHE DES MARKENINHABERS GEGEN SLOGANPARODIEN..... 117

A. Materiell-rechtlicher Schutz vor Sloganparodien, § 14 MarkenG	117
I. Allgemeines.....	117
II. Ausgangsfälle zu Markenparodien	117
1. Rechtsprechung des BGH.....	117
2. Instanzgerichtliche Rechtsprechung.....	119
3. Sonstige Fälle von Markenparodien.....	120
III. Allgemeine Voraussetzungen des § 14 II MarkenG	121
1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr	121
2. Erforderlichkeit der Voraussetzung des markenmäßigen Gebrauchs?..	122
a) Warenzeichenmäßiger und markenmäßiger Gebrauch.....	122
b) Rechtslage zum warenzeichenmäßigen Gebrauch unter Geltung des WZG.....	123
c) Rechtslage zum markenmäßigen Gebrauch unter Geltung des MarkenG.....	125
aa) Ansichten der Literatur zum Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs unter Geltung des MarkenG vor der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH	126
ba) Rechtsprechung des EuGH zum markenmäßigen Gebrauch.....	127
(a) BMW/Deenik	128
(aa) Bewertung in der Literatur	128
(b) Hölterhoff/Freies Leben.....	129
(aa) Bewertung in der Literatur	130
(c) Arsenal FC/Reed.....	130
(aa) Bewertung in der Literatur.....	131
(d) Anheuser-Busch/Budvar.....	133
(e) Adidas/Fitnessworld	134
(aa) Bewertung in der Literatur und Rechtsprechung	135
(ab) Stellungnahme.....	136
(f) Adam Opel/Autec.....	140
(aa) Bewertung in der Literatur und Stellungnahme.....	140
(g) Céline	143

(aa) Bewertung in der Literatur und Stellungnahme.....	143
(h) O2 Limited/ Hutchison Limited.....	144
(aa) Stellungnahme	144
(i) Zusammenfassung der Rechtsprechung des EuGH und die zukünftige Behandlung von Parodien im Lichte der EuGH-Rechtsprechung.....	146
ca) Verbindlichkeit der Rechtsprechung des EuGH im Hinblick auf Art.5 II MRRL.....	149
(1) Bindungswirkung von Urteilen im Vorabentscheidungsverfahren nach § 234 EG - „inter partes“ und/oder „erga omnes“?	150
(a) „Erga omnes“-Wirkung von Vorabentscheidungsurteilen des EuGH über die Gültigkeit bzw. Ungültigkeit von EG-Recht außerhalb des Ausgangsverfahrens.....	150
(b) „Erga omnes“-Wirkung von Auslegungsurteilen des EuGH im Vorabentscheidungsverfahren außerhalb des Ausgangsverfahrens.....	151
(aa) Reine „inter partes“-Wirkung und strikte „erga omnes“-Wirkung.....	151
(ab) Vermittelnde Ansicht: gelockerte „erga omnes“-Wirkung	152
(ac) Zwischenergebnis	154
(2) Bindende Auslegungskompetenz des EuGH auch im Rahmen fakultativer Vorschriften einer Richtlinie (Art. 5 II MRRL und § 14 II Nr. 3 MarkenG)?	155
(a) Zwischenergebnis	156
da) Zusammenfassung der Reaktion der Literatur auf die Rechtsprechung des EuGH	156
ea) Nationale Rechtsprechung zum markenmäßigen Gebrauch bei § 14 II MarkenG	159
(3) Instanzgerichtliche Rechtsprechung	159
(4) Rechtsprechung des BGH	162
(a) Änderung der Rechtsprechung durch die Entscheidung „Lila Postkarte“?.....	162
(b) Bewertung der BGH-Rechtsprechung in der Literatur	164

3. Stellungnahme zum ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal des markenfunktionsmäßigen Gebrauchs, § 14 II MarkenG.....	164
a) Der markenmäßige Gebrauch im Rahmen von Art. 5 I lit. b MRRL/§ 14 II Nr. 2 MarkenG	166
b) Der markenmäßige Gebrauch im Rahmen von Art. 5 I lit. a MRRL/§ 14 II Nr. 1 MarkenG	167
c) Der markenmäßige Gebrauch im Rahmen von Art. 5 II MRRL/§ 14 II Nr. 3 MarkenG	171
d) Zwischenergebnis	173
e) Erforderlichkeit des Festhaltens des einheitlichen Benutzungsbegriffs	174
IV. § 14 II Nr. 1 MarkenG - Identitätsschutz.....	176
V. § 14 II Nr. 2 MarkenG - Verwechslungsschutz	176
1. Der Begriff der Verwechslungsgefahr	176
a) Waren- oder Dienstleistungsidentität/-ähnlichkeit.....	178
b) Zeichenidentität bzw. Zeichenähnlichkeit	179
aa) Die Prägetheorie in der Rechtsprechung von BGH und EuGH....	181
c) Kennzeichnungskraft.....	183
d) Zusammenfassung und Bezugnahme auf Parodie und Werbeslogans	184
VI. § 14 II Nr. 3 MarkenG – Bekanntheitsschutz.....	185
1. Bekanntheit der Marke bzw. des Slogans.....	185
2. Zeichenähnlichkeit	186
3. Erweiterung des Schutzes auf den Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeitsbereich	187
4. Die Eingriffstatbestände des § 14 II Nr. 3 MarkenG.....	188
a) Die Unterscheidungskraft i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG	188
b) Die Wertschätzung i.S.d. § 14 II Nr. 3 MarkenG	188
c) Ausnutzen oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	189
d) Ausnutzen oder Beeinträchtigung der Wertschätzung	192
5. Rechtfertigung der Sloganparodie in der Rechtsprechung – in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund.....	194

a) Die Sloganparodie und die Meinungsfreiheit, Art. 5 I S. 1 GG, verdeutlicht an den Beispielen „Bild Dir keine Meinung“, „Deutsche Post“ und „Mars“	196
b) Die Sloganparodie und die Kunstfreiheit nach Art. 5 III GG, verdeutlicht an den Beispielen „Lila Postkarte“ und „Stiftung Gentest“	197
c) Reaktionen auf das Urteil „Lila Postkarte“ im Hinblick auf die Rechtfertigungsebene und Schlussfolgerungen daraus	200
d) Ergebnis	202
B. Ergebnisse	203
C. Anhang	207