

# Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	25
Einleitung	31
A. Fragestellung	31
B. Ziel und Gang der Darstellung	32
I. Kapitel: Grundlagen	37
A. Die ökonomischen Funktionen der Marke	37
B. Wahrnehmung und Entscheidungsprozeß beim Verbraucher	49
C. Der Begriff der Verwechslungsgefahr und Assoziationsgefahr	52
D. Blickwinkel auf den Tatbestand der Verwechslungsgefahr	59
E. Zusammenfassung des I. Kapitels und Zwischenergebnis	60
II. Kapitel: Die Rechtslage in Deutschland bis zu der durch die MRRL veranlassten Markenrechtsreform	62
A. Überblick über die geschichtliche Entwicklung, das Verhältnis von WZG und UWG und Rechtsnatur des Markenrechts	62
B. Die unter Geltung des WZG rechtlich geschützten Markenfunktionen	70
C. Die geschützten Kennzeichen	75
D. Die Kollisionsregelung des WZG	76
E. Fallkonstellationen, die dem Schutz durch das WZG entzogen waren; ergänzender Schutz durch das UWG	106

III. Kapitel:	
Der Markenschutz in den Benelux-Ländern	131
A. Einleitung	131
B. Die nationalen Markenrechte in den Benelux-Staaten bis zur Einführung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes am 1.1.1971	132
C. Der Rechtsschutz nach dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz von 1971	142
IV. Kapitel:	
Europäisches Markenrecht	166
A. Allgemeines	166
B. Die Entwicklung des europarechtlichen Markenschutzverständnisses anhand der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 28, 30 EG	166
C. Geschichte der Markenrechtsrichtlinie	177
D. Auslegung der MRRL durch den EuGH	194
E. Zwischenergebnis zum IV. Kapitel	241
F. Exkurs: Schutz vor Markenverletzung im United Kingdom	242
V. Kapitel:	
Die Rechtslage unter dem harmonisierten Benelux-Markengesetz	245
A. Geschützte Markenfunktionen	245
B. Die geschützten Kennzeichen	246
C. Der Kollisionstatbestand des Art. 13 BenMW 1996	246
D. Verwechslungs- oder Assoziationsgefahr im neuen BenMW 1996?	247
E. Produktähnlichkeit	266
F. Zeichenähnlichkeit	266
G. Rechtsverletzende Benutzungshandlung; Art. 13 A Nr. 1 lit. d BenMW 1996	267
H. Schutz der bekannten Marke	269

I. Zusammenfassung des V. Kapitels	275
VI. Kapitel:	
Die Entwicklung der Rechtslage in Deutschland seit der Harmonisierung	277
A. Einleitung	277
B. Umsetzung der MRRL in das MarkenG	277
C. Die in Deutschland rechtlich geschützten Funktionen im neuen Markenrecht	279
D. Der Tatbestand der Verwechslungsgefahr	290
E. Inhalt des Bekanntheitstatbestandes	405
F. Neubestimmung des Verhältnisses zum Recht des unlauteren Wettbewerbs	411
G. Die rechtsverletzende Benutzungshandlung	415
H. Zusammenfassung des VI. Kapitels	427
VII. Kapitel:	
Zusammenfassende Schlußbetrachtung	433
Literaturverzeichnis	435

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	25
Einleitung	31
A. Fragestellung	31
B. Ziel und Gang der Darstellung	32
I. Kapitel: Grundlagen	37
A. Die ökonomischen Funktionen der Marke	37
I. Einleitung	37
II. Wirtschaftliche Markenfunktionen	39
1. Unterscheidungsfunktion	40
2. Herkunftsfunktion	42
3. Vertrauensfunktion	44
4. Werbefunktion	44
5. Kommunikationsfunktion	46
6. Weitere Funktionen	46
III. Zusammenfassung und Inbezugsetzung zur Verwechslungsgefahr	47
B. Wahrnehmung und Entscheidungsprozeß beim Verbraucher	49
C. Der Begriff der Verwechslungsgefahr und Assoziationsgefahr	52
D. Blickwinkel auf den Tatbestand der Verwechslungsgefahr	59
E. Zusammenfassung des I. Kapitels und Zwischenergebnis	60

II. Kapitel:	
Die Rechtslage in Deutschland bis zu der durch die MRRL veranlassten Markenrechtsreform	62
A. Überblick über die geschichtliche Entwicklung, das Verhältnis von WZG und UWG und Rechtsnatur des Markenrechts	62
I. Überblick über die geschichtliche Entwicklung des deutschen Markenrechts	62
II. Entwicklung des Verhältnisses von Markenrecht und Wettbewerbsrecht unter Geltung des WZG	65
III. Rechtsnatur des Markenrechts	67
IV. Zusammenfassung	69
B. Die unter Geltung des WZG rechtlich geschützten Markenfunktionen	70
I. Die rechtlich anerkannten Markenfunktionen	70
II. Kritik an der herrschenden Funktionenlehre zur Zeit der Geltung des WZG	73
III. Zusammenfassung	75
C. Die geschützten Kennzeichen	75
D. Die Kollisionsregelung des WZG	76
I. Die gesetzlichen Grundlagen im WZG	76
II. Die Warengleichartigkeit	78
1. Erste Entwicklungen bei der Auffassung der Warengleichartigkeit	79
2. Subjektive oder objektive Bestimmung der Warengleichartigkeit?	80
3. Der Einfluss der Verwechslungsgefahr auf den Warengleichartigkeitsbegriff	81
3.1. Literatur	82
3.2. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts	83
3.3. Die Entscheidungen des Patentamtes	84
3.4. Die Grundsatzentscheidung des BGH in <i>Magirus</i> vom 11. November 1955; weitere Entwicklung der Warengleichartigkeitsbestimmung	85
4. Zusammenfassung zur Warengleichartigkeit	89
III. Zeichenähnlichkeit	90
IV. Kennzeichnungskraft	93
1. Allgemeines	93

2. Normative oder empirische Erfassung der Kennzeichnungskraft – Verwechslungsgefahr und Verwässerungsgefahr	94
3. Beurteilungskriterien	97
4. Zusammenfassung	99
V. Die rechtsverletzende Handlung	100
1. Grundsätzliche Regelung im WZG	100
2. Kritik an der herrschenden Meinung	104
3. Würdigung und Bedeutung für das geltende Recht	104
E. Fallkonstellationen, die dem Schutz durch das WZG entzogen waren; ergänzender Schutz durch das UWG	106
I. Überblick	106
II. Der ergänzende Kennzeichenschutz	107
1. Ausgangspunkt: Annäherung an fremde Marken	107
2. Bekanntheit und Berühmtheit der Marke als Auslöser eines zusätzlichen Schutzes	108
3. Berühmtheitsschutz nach § 823 Abs. 1 BGB: der Schutz vor Verwässerung der Marke	108
3.1. Bedeutung	108
3.2. Tatbestand	109
3.2.1. Berühmtheit	109
3.2.2. Weitere Merkmale	110
4. Bekanntheitsschutz nach § 1 UWG: Schutz vor Rufausbeutung und Rufbehinderung	112
4.1. Rufausbeutung und -behinderung innerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs ohne Vorliegen einer Verwechslungsgefahr	113
4.1.1. Rufausbeutung	113
4.1.2. Rufbehinderung	115
4.2. Rufausbeutung und Behinderung außerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs	118
4.2.1. Rufausbeutung außerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs am Rande der Begründung einer Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne	118
4.2.2. Rufausbeutung außerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs ohne Begründung einer Verwechslungsgefahr	118
4.2.3. Rufbehinderung	120
4.3. Die über die Bekanntheit hinaus geforderten Kriterien für den Schutz gegen Rufausbeutung und Rufbehinderung	121

5. Der ergänzende Kennzeichenschutz zur Überwindung des fehlenden markenmäßigen Gebrauchs	123
5.1. Unlautere Beeinträchtigung von Herkunftsfunktion oder Werbewert	123
5.2. »Look-alikes«	124
5.2.1. Das Problem	124
5.2.2. Rechtliche Lösungsansätze	127
5.3. Rufausbeutung durch dekorative Verwendung	128
III. Zusammenfassung von E.: Würdigung und Bedeutung für das geltende Recht	128
 III. Kapitel:	
Der Markenschutz in den Benelux-Ländern	131
A. Einleitung	131
B. Die nationalen Markenrechte in den Benelux-Staaten bis zur Einführung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes am 1.1.1971	132
I. Niederlande	132
1. Überblick über den markenrechtlichen Verletzungstatbestand	132
2. Weitergehende Schutzmöglichkeiten für Marken	138
II. Belgien und Luxemburg	141
III. Zusammenfassung von B.	141
C. Der Rechtsschutz nach dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz von 1971	142
I. Geschützte Markenfunktionen	143
II. Die geschützten Kennzeichen	145
III. Der Tatbestand des Art. 13 A BenMW - Kollisionstatbestand	145
1. Verwechslungsgefahr oder Assoziationsgefahr als Voraussetzung des Art. 13 A BenMW?	147
1.1. Rechtsprechung	147
1.2. Schrifttum	150
2. Die Warenähnlichkeit bzw. Warengleichartigkeit	152
3. Zeichenähnlichkeit	154
4. Die Benutzung im Sinne des Art. 13 A BenMW	155
5. Erweiterter Markenschutz durch Art. 13 A Abs. 1 Nr. 2 BenMW 1971	156
6. Verhältnis zum Wettbewerbsrecht und allgemeinen Zivilrecht	160

IV. Zusammenfassung und Vergleich zur Rechtslage in Deutschland unter dem WZG	163
IV. Kapitel: Europäisches Markenrecht	166
A. Allgemeines	166
B. Die Entwicklung des europarechtlichen Markenschutzverständnisses anhand der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 28, 30 EG	166
I. Die Auslegung der Art. 28, 30 EG durch den EuGH	167
1. Der spezifische Gegenstand des Markenrechts im Sinne der Rechtsprechung zur Warenverkehrsfreiheit	167
2. Markenfunktionen im Lichte der Warenverkehrsfreiheit	173
3. Verhältnis von Markenrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs im Lichte der Warenverkehrsfreiheit	174
4. Exkurs: Verhältnis des europäischen Markenrechts zu den Vorgaben der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken	175
II. Zusammenfassung und Stellungnahme	176
C. Geschichte der Markenrechtsrichtlinie	177
I. Von den Anfängen zum Vorentwurf von 1964	178
II. Vom Vorentwurf von 1964 zur Denkschrift 1976	181
III. Entwurf und Vorschlag zu einer Richtlinie und Gemeinschaftsmarkenverordnung	183
IV. Der Richtlinien- und der Verordnungsvorschlag der Kommission	184
V. Reaktionen auf den Richtlinien- und den Verordnungsvorschlag	186
VI. Geänderter Richtlinien- und Verordnungsvorschlag	187
VII. Die Einflussnahme der Delegationen der Benelux-Staaten auf die endgültige Fassung der Richtlinie	188
VIII. Die endgültige Fassung der Richtlinie und der GMVO	190
IX. Zusammenfassung zu C.	193
D. Auslegung der MRRL durch den EuGH	194
I. Ausgangsüberlegungen zu Auslegungsfragen bei Richtlinien	194
1. Gebot richtlinienkonformer Auslegung für nationale Gerichte und Behörden	194
2. Auslegungsmethodik bei Richtlinien durch den EuGH	196



II. Die Auslegung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr durch den EuGH	201
1. Existenz einer europäischen Funktionenlehre?	202
1.1. Die Rechtsauffassung des EuGH	202
1.2. Die Position des Generalanwalts	205
1.3. Deutungsversuche des Schrifttums und Stellungnahme	207
2. Die Verwechslungsgefahr	211
2.1. Allgemeines	211
2.1.1. Die den wichtigsten Urteilen zugrundeliegenden Tatsachen	211
2.1.2. Rechtsgrundsätze	213
2.1.2.1. Arten der Verwechslungsgefahr; Gefahr gedanklicher Verbindung	213
2.1.2.2. Beurteilungsmaßstäbe; Wechselwirkungstheorie; Verbraucherbild	216
2.1.2.3. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	218
2.1.2.4. Die Zeichenähnlichkeit	219
2.1.2.5. Kennzeichnungskraft	221
3. Erweiterter Schutz der bekannten Marke	223
4. Die rechtsverletzende Benutzungshandlung	225
4.1. Die den wichtigsten Entscheidungen zugrundeliegenden Sachverhalte	226
4.2. Die vom EuGH entwickelten Grundsätze zur rechtsverletzenden Benutzung	228
4.2.1. Abgrenzung Art. 5 Abs. 1, 2 von Art. 5 Abs. 5 MRRL	228
4.2.2. Auslegung der rechtsverletzenden Benutzung im Sinne der Art. 5 Abs. 1 und 2 MRRL	231
4.2.3. Einbeziehung der Schrankenbestimmungen	233
4.3. Kritische Zusammenfassung	235
III. Das gegenseitige Verhältnis der europäischen Rechtsquellen des Markenrechts	237
E. Zwischenergebnis zum IV. Kapitel	241
F. Exkurs: Schutz vor Markenverletzung im United Kingdom	242
 V. Kapitel: Die Rechtslage unter dem harmonisierten Benelux-Markengesetz	 245
A. Geschützte Markenfunktionen	245
B. Die geschützten Kennzeichen	246

C. Der Kollisionstatbestand des Art. 13 BenMW 1996	246
D. Verwechslungs- oder Assoziationsgefahr im neuen BenMW 1996?	247
I. Erläuterung der Rechtsprechung	247
1. 1989 bis 1992	248
1.1. Überblick über die wichtigen Fälle	248
1.2. Weitere Entscheidungen dieser Periode	249
2. 1993 bis 1995	252
2.1. Überblick über die wichtigen Fälle	252
2.2. Weitere Entscheidungen dieser Periode	253
3. 1996 bis Ende 1997	255
3.1. Überblick über die wichtigen Fälle	255
3.2. Weitere Entscheidungen dieser Periode	257
4. Ende 1997 bis 2000	259
II. Literatur	262
III. Zusammenfassung von D	265
E. Produktähnlichkeit	266
F. Zeichenähnlichkeit	266
G. Rechtsverletzende Benutzungshandlung; Art. 13 A Nr. 1 lit. d BenMW 1996	267
H. Schutz der bekannten Marke	269
I. Begriff der »Bekanntheit«	269
II. Beispiele aus der Rechtsprechung	272
I. Zusammenfassung des V. Kapitels	275
VI. Kapitel:	
Die Entwicklung der Rechtslage in Deutschland seit der Harmonisierung	277
A. Einleitung	277
B. Umsetzung der MRRL in das MarkenG	277
C. Die in Deutschland rechtlich geschützten Funktionen im neuen Markenrecht	279
I. Gesetz und amtliche Begründung	279
II. Die Auslegung durch die Literatur	280

1. Ablehnung wesentlicher Änderungen der herkömmlichen Funktionenlehre	281
2. Befürwortung einer neuen Funktionenlehre	282
3. Befürwortung einer Loslösung von der Funktionenlehre	286
III. Die Rechtsprechung des BGH zur Funktionenlehre	287
IV. Zusammenfassende Stellungnahme zur Funktionenlehre	288
D. Der Tatbestand der Verwechslungsgefahr	290
I. Allgemeine Grundsätze bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr	290
1. Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage	290
2. Die maßgebliche Verkehrsauffassung	293
2.1. Objekt bei der Bestimmung des Publikums	294
2.1.1. Maßgeblicher Verkehrskreis	295
2.1.2. Ermittlung der Durchschnittsauffassung: Maßstab und dogmatische Einordnung	296
2.1.2.1. Grundsätzlicher Maßstab	296
2.1.2.2. Dogmatische Einordnung des Verbraucherleitbildes	297
2.1.2.2.1. Rechtsprechung	297
2.1.2.2.2. Meinungsstand in der Literatur	298
2.1.2.2.3. Stellungnahme	299
2.2. Einzelne Aspekte bei der Bestimmung der Verkehrsauffassung	305
3. Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls	307
4. Wechselwirkung zwischen den Hauptfaktoren der Verwechslungsgefahr	309
II. Beurteilungsgrundsätze im einzelnen	310
1. Produktähnlichkeit	310
1.1. Bedeutung und Aufgabe des Tatbestandsmerkmals Produktähnlichkeit	310
1.2. Begriffsbestimmung der Produktähnlichkeit	312
1.2.1. Stufenprüfung nach dem WZG	312
1.2.2. Absolute oder relative Produktähnlichkeit	313
1.2.2.1. Meinungsstand in der Literatur	314
1.2.2.2. Gegenüberstellung dieser Meinungen	315
1.2.2.3. Alternativer Lösungsansatz von <i>Bous</i>	320
1.2.2.4. Die Position der Rechtsprechung	321
1.3. Die Kriterien zur Bestimmung der Produktähnlichkeit im einzelnen	327
1.3.1. Überblick	327

1.3.2.	Einheitliche übergeordnete Kontrollverantwortung	329
1.3.3.	Stoffliche und technische Produkteigenschaften	329
1.3.4.	Regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsstätten	330
1.3.5.	Funktionelle Produkteigenschaften	331
1.3.6.	Produktnutzung	331
1.3.7.	Konkurrenzsituation	332
1.3.8.	Werbung und Marketing	332
1.3.8.1.	Meinungsstand in der Literatur	332
1.3.8.2.	Rechtsprechung	333
1.3.8.3.	Stellungnahme und eigener Ansatz	333
1.3.9.	Sonstige Faktoren	337
1.4.	Zwischenergebnis	337
2.	Kennzeichnungskraft	339
3.	Zeichenähnlichkeit	340
3.1.	Allgemeine Grundsätze zur Bestimmung der Zeichenähnlichkeit	341
3.2.	Prägetheorie des BGH	343
3.2.1.	Definition und Bedeutung	343
3.2.2.	Kompatibilität mit der Rechtsprechung des EuGH	344
3.2.3.	Vorgehen bei Anwendung der Prägetheorie	345
3.2.3.1.	Abgrenzung zum Elementenschutz	345
3.2.3.2.	Der »markenmäßig bedeutsame Gesamtzusammenhang«	346
3.2.3.3.	Prioritätslage	349
3.2.3.4.	Gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke	351
3.2.4.	Kritik an der Prägetheorie	352
3.2.4.1.	Gesamteindruck als Ausgangspunkt	352
3.2.4.2.	Unternehmenskennzeichen in Marken	353
3.2.4.2.1.	Standpunkt der Rechtsprechung	353
3.2.4.2.2.	Kritik der Literatur und Stellungnahme	354
3.2.4.3.	Familiennamen in Marken	357
3.3.	Zusammenfassung zur Zeichenähnlichkeit	357
4.	Exkurs: Vergleich zu § 15 MarkenG	358
5.	Die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens	359
5.1.	Fragestellung	359
5.2.	Rechtsprechung	360
5.2.1.	Terminologie	360
5.2.2.	Serienzeichen	361
5.2.3.	Vermutung von Unternehmensverbindungen	362
5.2.4.	Gefahr gedanklichen Inverbindungbringens im Sinne einer Assoziationsgefahr	363

5.2.4.1.	Bundespatentgericht	363
5.2.4.2.	Bundesgerichtshof	365
5.3.	Literatur	366
5.3.1.	Überblick	366
5.3.2.	Die enge Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr	366
5.3.3.	Erweiternde Auslegung der assoziativen Verwechslungsgefahr	367
5.3.3.1.	Erweiterter Schutz auf breiter Front	367
5.3.3.2.	Erweiterter Schutz, jedoch nur für bekannte Marken im Produktähnlichkeitsbereich	368
5.3.3.2.1.	Problemstellung und grundsätzliche Lösungsansätze	369
5.3.3.2.2.	Lösungsansätze der Literatur und Rechtsprechung im einzelnen	369
5.3.3.2.2.1.	Auffassung des EuGH	369
5.3.3.2.2.2.	Auffassung des Generalanwalts	370
5.3.3.2.2.3.	Auffassung der Literatur	371
5.3.3.2.2.4.	Analyse der Meinungen und Stellungnahme	374
5.3.3.2.2.5.	Zwischenergebnis	378
5.4.	Auslegung der Zeichenähnlichkeit anhand ausgewählter Fallkonstellationen	379
5.4.1.	Reine Wortmarken	380
5.4.1.1.	Markenparodien	380
5.4.1.1.1.	Typische Fallkonstellationen	381
5.4.1.1.2.	Lösungsansatz	382
5.4.1.1.3.	Zwischenergebnis	387
5.4.1.2.	Die Fallkonstellation der <i>Kräutermeister/Jägermeister</i> -Entscheidung	387
5.4.1.2.1.	Ausgangsüberlegungen	387
5.4.1.2.2.	Die Entscheidung des BGH	389
5.4.1.2.3.	Zwischenergebnis	393
5.4.1.3.	Die Fallkonstellation der <i>SL</i> -Entscheidung	394
5.4.1.3.1.	Die BGH-Entscheidung	394
5.4.1.3.1.	Zwischenergebnis	395
5.4.2.	Kombinierte Wort-/Bildmarken	395
5.4.2.1.	Die Fallkonstellationen der Entscheidungen <i>coffeinfrei</i> und <i>frei öl</i>	396
5.4.2.2.	Analyse dieser Fälle und Stellungnahme	398
5.4.2.3.	Die Fallkonstellationen der Entscheidungen <i>Centra</i> , <i>Gold Zack</i> u.a.	399
5.4.2.4.	Stellungnahme	403
5.5.	Zwischenergebnis zu 5.	404

E.	Inhalt des Bekanntheitstatbestandes	405
I.	Überblick	405
II.	Abriss über den Tatbestand	406
III.	Insbesondere: Tatbestand der Verwässerung	408
F.	Neubestimmung des Verhältnisses zum Recht des unlauteren Wettbewerbs	411
G.	Die rechtsverletzende Benutzungshandlung	415
I.	Einleitung	415
II.	Der Streitstand in Literatur und Rechtsprechung	415
1.	Der Wortlaut des Gesetzes	415
2.	Markenmäßige Benutzung wie unter Geltung des WZG	416
3.	Abkehr vom traditionellen Verständnis	417
3.1	Meinungsstand bis zu den Entscheidungen <i>BMW</i> , <i>Arsenal</i> und <i>Hölterhoff</i> des EuGH	417
3.2.	Neuere Tendenzen in Literatur und Rechtsprechung	419
4.	Aufspaltung des Benutzungsbegriffs der drei Verletzungstatbestände	420
III.	Folgerungen für einzelne Fallkonstellationen	422
1.	Die »SL-Konstellation«	422
2.	Die »Look alike-Konstellation«	425
IV.	Zwischenergebnis	425
V.	Die Schrankenbestimmungen, insbesondere § 23 MarkenG, als Korrektiv eines zu weiten Markenschutzes	426
H.	Zusammenfassung des VI. Kapitels	427
VII.	Kapitel:	
	Zusammenfassende Schlußbetrachtung	433
	Literaturverzeichnis	435