

Veröffentlichungen des Instituts
für deutsches und europäisches Wirtschafts-,
Wettbewerbs- und Regulierungsrecht
der Freien Universität Berlin

39

Herausgegeben von Franz Jürgen Säcker

Mirko Heinemann

Das Markenzeichen
als Anknüpfungspunkt
des Markenimages

Inhaltsverzeichnis

LITERATURVERZEICHNIS.....	XVII
----------------------------------	-------------

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	XXVII
-----------------------------------	--------------

A. EINLEITUNG: ZUR RELEVANZ DES THEMAS	1
---	----------

I. ZUR WIRTSCHAFTLICHEN BEDEUTUNG VON MARKEN.....	1
--	---

II. GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG	1
---	---

1. Funktionslehre und wirtschaftliche Realität	3
---	---

a. Identifizierungs- und Herkunftsfunktion	3
---	---

b. Qualitäts- oder Garantiefunktion	4
--	---

c. Werbefunktion	4
-------------------------	---

d. Kommunikationsfunktion	5
----------------------------------	---

2. Umfassender Schutz der Markenfunktionen?.....	5
---	---

B. DIE ENTWICKLUNG DES ÖKONOMISCHEN	
--	--

MARKENBEGRIFFES UND DEREN JURISTISCHE REZEPTION.....	10
---	-----------

I. DAS ÖKONOMISCHE MARKENVERSTÄNDNIS	10
---	----

1. Der Markenbegriff	11
-------------------------------	----

2. Leistung mit Mehrwert - „added value“	13
---	----

3. Das „Image“ einer Marke	16
-------------------------------------	----

4. Ziel der Markenführung.....	18
-----------------------------------	----

a. Mittel des Markenaufbaus.....	18
-----------------------------------	----

b. Markenbekanntheit als Grundbedingung.....	20
---	----

5. Zwischenergebnis	21
------------------------------	----

6. Schlussfolgerungen für den Kanon der Markenfunktionen.....	22
--	----

II. ENTWICKLUNGEN IN DER RECHTLICHEN DIMENSION	25
--	----

1. Akzessorietätsprinzip des Warenzeichengesetzes	
zur Wahrung der Verbrauchererwartungen	25
a. Zur Herkunftsfunktion des Warenzeichens	26
b. Betriebliche Herkunft und Verbrauchererwartung	27
2. Die erworbene Verkehrsgeltung als wettbewerbsrechtlicher	
Besitzstand und deren Verhältnis zum Warenzeichenrecht	30
a. Rechtsprechung des Reichsgerichts.....	30
b. Die Theorie der „Entwicklungsbegünstigung“.....	32
3. Der Schutz berühmter und bekannter Marken.....	35
a. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Warengleichartigkeit und	
der Verwechslungsgefahr bei Warenzeichenverletzung nach dem WZG..	35
b. Marken von allgemeiner Bekanntheit in Alleinstellung.....	37
aa. Schutzbereichserweiterung	37
bb. Merkmal der überragenden Verkehrsgeltung	39
cc. Alleinstellungsmerkmale	39
dd. Die Verwässerungsgefahr	41
ee. Zwischenergebnis	41
c. Lauterkeitsschutz bekannter Marken.....	41
aa. Lauterkeitsschutz im Warengleichartigkeitsbereich	
ohne Vorliegen einer Verwechslungsgefahr	42
bb. Lauterkeitsschutz außerhalb des Warengleichartigkeitsbereiches	43
(1) Herleitung des Wettbewerbsverhältnisses und	
wettbewerbswidriges Verhalten	43
(2) Möglichkeit der Beeinträchtigung der Werbewirksamkeit	45
d. Lauterkeitsschutz außerhalb warenzeichenrechtlicher Benutzung.....	46
e. Zwischenergebnis	47
4. Ergebnis: Interessen der Markeninhaber am	

Schutz der Werbekraft ihrer Marken von zunehmender Bedeutung.....	48
5. Einführung des Markengesetzes auf	
Grundlage der Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG	50
a. Aufhebung der Akzessorietät des Markenrechts	50
b. Stärkung der ökonomischen Interessen von Markeninhabern und Integration wettbewerbsrechtlicher Tatbestände	51
c. Konzeptioneller Wandel des Markenschutzes?	53
aa. Werbekraft und Markenimage	57
bb. Werbekraft und Markenwert.....	58
d. Ergebnis	59
C. WEITERES VORGEHEN.....	60
D. DAS MARKENZEICHEN ALS ANKNÜPFUNGSPUNKT DES MARKENIMAGES.....	63
I. ZU DEN ENTSTEHUNGSVORAUSSETZUNGEN	
DES MARKENRECHTLICHEN SCHUTZES	63
1. Markenfähigkeit - abstrakte Unterscheidungseignung nach § 3 MarkenG	63
2. Entstehungstatbestände nach § 4 MarkenG.....	64
a. Registermarkenschutz nach § 4 Nr. 1 MarkenG.....	65
aa. Das Fehlen jeglicher (konkreter) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.....	66
bb. Beschreibende Zeichen oder Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	66
cc. Überwindung von Schutzhindernissen im Wege einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG.....	67
(1) Durchsetzung einer Marke „in den beteiligten Verkehrskreisen“	67

(2) Qualitative und quantitative Aspekte zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung infolge einer Benutzung „als Marke“	71
(3) Betrachtung der empfohlenen Fragestellungen zur Ermittlung einer Verkehrsdurchsetzung	72
(4) Objektive Marktdaten als Indikatoren für Verkehrsdurchsetzung	75
(5) Verkehrsdurchsetzung infolge einer Benutzung „als Marke“	76
dd. Zwischenergebnis	76
b. Benutzungsmarke mit Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG.....	77
aa. Schutzhindernisse	78
bb. Erlangung von Verkehrsgeltung „innerhalb beteiligter Verkehrskreise“	79
cc. Ermittlung der Verkehrsgeltung	81
dd. Verkehrsgeltung infolge einer Benutzung „als Marke“	82
ee. Zwischenergebnis	82
c. Die Notorietätsmarke nach § 4 Nr. 3 MarkenG.....	83
aa. Inländische Notorietät als Entstehungsvoraussetzung.....	83
bb. Zwischenergebnis.....	84
3. Ergebnis - erfolgreicher Markenaufbau und die Entstehung von Markenschutz	85
a. Zusammenfassung.....	85
b. Konkretisierung im Hinblick auf die Imageträgereigenschaft der Marke	87
II. ZUM SCHUTZBEREICH DES MARKENRECHTS	
- DAS UNTERSAGUNGSRECHT DES MARKENINHABERS	88
1. Der Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	90
a. Der Warenvergleich	91

b. Anforderungen an das Bekanntheitserfordernis	91
aa. Sachliche Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise	92
bb. Örtliche Bestimmung der maßgeblichen Verkehrskreise	92
cc. Das eigentliche Bekanntheitserfordernis	93
dd. Der gute Ruf als integraler Bestandteil?	94
c. Ähnlichkeitsbedingte Wiedererkennung der Marke	98
aa. Grundsätze der Ermittlung der Zeichenähnlichkeit	99
bb. Wiedererkennung infolge von Zeichenähnlichkeit	100
(1) Die „gedankliche Verknüpfung“ in der Rechtsprechung des EuGH..	100
(2) Die „gedankliche Verbindung“ in der Rechtsprechung des BGH.....	105
(3) Stellungnahme	107
d. Zwischenfazit	110
e. Die Eingriffsmodalitäten.....	111
aa. Ausnutzung der Wertschätzung (sog. Rufausbeutung)	111
(1) Rufübertragung = Imagetransfer.....	113
(2) Die Schnittmengenproblematik bei der Untersuchung der beteiligten Verkehrskreise	113
(3) Feststellung der Transfereignung in Abhängigkeit von der Imagestruktur	115
(a) Ermittlung des Rufs ohne Imageanalyse	115
(b) Feststellung der Transfereignung.....	121
(c) Situation bei der geplanten Markenerweiterung.....	125
(d) Systematisierung der im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzustellenden Überlegungen.....	127
(e) Fazit.....	129
bb. Ausnutzung der Unterscheidungskraft.....	129
(1) Kritik an der eigenständigen Bedeutung.....	130

(2) Stellungnahme.....	134
cc. Beeinträchtigung der Wertschätzung (sog. Rufbeeinträchtigung)	135
(1) Fallgruppen	136
(2) Versuch einer Systematisierung.....	139
(3) Fazit.....	143
dd. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft.....	144
(1) Verhältnis zum früheren Schutz der berühmten Marke.....	144
(2) Die Markenschwächung.....	145
ee. Ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise	148
ff. Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast	151
f. Ergebnis: Der Funktionsschutz bei bekannten Marken	152
2. Der Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,	
Art. 5 Abs. 1 lit. b MRL	156
a. Allgemeines zum Verwechslungsschutz	156
b. Das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr.....	158
aa. Rechtsnatur.....	161
bb. Die Wechselwirkungslehre	163
c. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr in	
Abhängigkeit von der Kennzeichnungskraft als Abwägungskriterium ...	165
aa. Definition und Natur der Kennzeichnungskraft	166
bb. Auswirkungen des erfolgreichen Markenaufbaus	
auf den Schutzbereich des Markenrechts	169
cc. Dogmatische Einordnung.....	169
(1) Empirischer Ansatz	171
(2) Normativer Ansatz	172
(3) Stellungnahme.....	174
d. Die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens	

in Abhängigkeit von der Kennzeichnungskraft	181
aa. Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr.....	183
bb. Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	188
e. Das Abwägungskriterium der Zeichenähnlichkeit in Abhängigkeit von der Kennzeichnungskraft	190
aa. Allgemeines zum Zeichenvergleich.....	190
bb. Zur Auswirkung der Kennzeichnungskraft auf den Zeichenvergleich.....	193
f. Ergebnis: Schutz unternehmerischer Leistung des Markeninhabers im Rahmen des Verwechslungsschutzes	196
3. Der Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL.....	198
a. Zur Maßgeblichkeit der Herkunftsfunktion der Marke	199
b. Die Erweiterung des Funktionsschutzes im Rahmen von Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL durch den EuGH	201
aa. Entscheidung „L’Oréal/Bellure“.....	201
bb. Entscheidungen „Google France“ und „Interflora“	203
cc. Eigene Bewertung der erweiterten Funktionslehre.....	207
c. Die Rezeption des erweiterten Funktionsschutzes in der Rechtsprechung des BGH	212
aa. BGH-Entscheidung „Opel-Blitz II“	212
bb. BGH-Entscheidung „Große Inspektion für alle“	213
cc. Eigene Bewertung der Rezeption der EuGH-Rechtsprechung durch den BGH	216
(1) Fehlender tatbestandlicher Indikator der Werbefunktion	217
(2) Die Feststellung einer Beeinträchtigung der Werbefunktion	218
(3) Das Fehlen einer tatbestandlichen Abwägungsmöglichkeit	221

(4) Fazit.....	224
d. Ergebnis: Funktionsschutz im Rahmen des Identitätsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG / Art. 5 Abs. 1 lit. a MRL.....	226
4. Ergebnis der Betrachtung des markenrechtlichen Untersagungsrechts.....	227
III. ZUM SCHUTZBEREICH DES MARKENRECHTS	
- DIE MARKENRECHTLICHEN SCHRANKENREGELUNGEN.....	230
1. Gegenstand der Schrankenregelungen der §§ 23, 24 MarkenG	230
a. Zu § 23 MarkenG / Art. 6 MRL.....	231
b. Zu § 24 MarkenG / Art. 7 MRL.....	232
c. Zwischenfazit	233
2. Inhalt der Schranken-Schranken.....	234
a. Die Rolle der berechtigten Interessen am Beispiel der BGH-Entscheidung „Aluminiumräder“	234
b. Gegenstand berechtigter Interessen	235
aa. Veränderung oder Verschlechterung der Ware im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG	237
bb. Ohne Vorliegen einer Produktveränderung	240
cc. Schädigung der Markenidentität bei lizenzvertragswidrigem Vertrieb	242
3. Ergebnis der Betrachtung der Schrankenregelungen.....	244
IV. ERGEBNIS TEIL D	245
E. WETTBEWERBSRECHTLICHE BEGRENZUNG DES BENUTZUNGSRECHTS.....	248
I. BENUTZUNGSRECHT DES MARKENINHABERS	250

1. Diskussionsstand.....	250
2. Stellungnahme.....	253
II. LAUTERKEITSRECHTLICHES IRREFÜHRUNGSVERBOT,	
§ 5 ABS. 1 NR. 1 UWG	255
1. Die sog. Lehre von der qualifizierten Herkunftsangabe.....	256
a. Bedeutung	256
b. Die Entwicklung in der Rechtsprechung bis zum Inkrafttreten des MarkenG.....	257
2. Koexistenz unter dem harmonisierten Markenrecht?	259
3. Stellungnahme.....	262
III. ERGEBNIS TEIL E.	264
F. ZUSAMMENFASSUNG	266