

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	XIX
Einleitung.....	1
A. Problemaufriss.....	1
B. Stand der Forschung.....	3
C. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit.....	5
D. Gang der Untersuchung.....	6
E. Die referierende Benutzung – Begriff, Fallgruppen und rechtspolitische Bedeutung.....	7
1. Kapitel: Die ökonomischen Grundlagen des Markenrechts.....	11
A. Die wirtschaftlichen Markenfunktionen nach der Funktionenlehre und Rechtsprechung des EuGH.....	12
I. Einführung.....	12
II. Unterscheidungsfunktion.....	15
1. Definition der Unterscheidungsfunktion im Schrifttum.....	15
2. Erkennt der EuGH die Unterscheidungsfunktion als eine der wirtschaftlichen Funktionen an?.....	18
III. Herkunftsfunktion.....	19
1. Begriff und Streit über ihre tatsächliche Bedeutung.....	19
2. Definition der Herkunftsfunktion in der Rechtsprechung des EuGH.....	23
IV. Qualitätsfunktion.....	25
1. Definition im Schrifttum.....	25

2. Betrachtet der EuGH die Qualitätsfunktion als Bestandteil der Herkunftsfunktion?.....	26
V. Werbefunktion.....	28
1. Definition nach der Literatur.....	28
2. Umschreibung der Werbefunktion im <i>Google France-Urteil</i>	31
VI. Kommunikationsfunktion.....	31
1. Das Konzept der Kommunikationsfunktion als neuerer, stärker wirtschaftswissenschaftlich geprägter Ansatz.....	31
2. Definitionsansätze einiger Generalanwälte.....	33
VII. Investitionsfunktion.....	34
1. Beschreibung durch das Schrifttum und einige Generalanwälte.....	34
2. Definition der Investitionsfunktion im <i>Interflora-Urteil</i>	35
B. Die idealtypische Funktion der Marke.....	36
I. Rechtfertigung des Markenschutzes gegen Verwechslungsgefahr.....	36
1. Informationsökonomische Rechtfertigung.....	36
2. Rechtfertigung nach der <i>Property Rights</i> -Theorie.....	40
3. Die Marke als unreines öffentliches Gut.....	43
4. „Eigentumslogische“ und moralische Begründungen.....	46
II. Rechtfertigung eines weitergehenden Markenschutzes.....	47
1. Verwässerung und Rufschädigung.....	48
a) Schutz eines erworbenen Besitzstandes gegen Beeinträchtigung.....	50
b) Verhinderung einer Erhöhung der „internen“ Suchkosten der Verbraucher.....	51
c) Die Marke als unreines öffentliches Gut.....	52
d) Zusätzlicher Anreiz für die Schaffung starker Marken.....	53
e) Kritik an der Annahme einer Schwächung der Unterscheidungskraft oder einer Rufschädigung durch eine Markenbenutzung für unähnliche Produkte.....	54
2. Rufausbeutung.....	55
a) Umfassender Schutz des Goodwill als Anreiz für die Schaffung starker Marken.....	56
b) Moralische Begründungen.....	58
aa) Verdienst- und Belohnungstheorie.....	59
bb) Naturrechtliche Eigentumstheorien.....	60
cc) Ungerechtfertigte Bereicherung.....	61
c) Die „Eigentumslogik“ im Markenrecht.....	64

d) Schutz der negativen Meinungsfreiheit des Markeninhabers.....	67
e) Schutz des Verbraucherinteresses an sozialer Differenzierung.....	69
III. Stellungnahme und Zwischenfazit.....	70

2. Kapitel: Die Auslegung der Verletzungstatbestände mithilfe der Markenfunktionen.....76

A. Normative Relevanz der Markenfunktionen.....76

I. Kann man die Markenfunktionen für die Auslegung des europäischen Markenrechts heranziehen?.....	76
1. Diskussion in der Literatur.....	76
a) Ablehnung der Funktionenlehre.....	76
b) Befürwortung der Funktionenlehre als Auslegungsmethode.....	79
2. Die Funktionen in der Auslegung der MRRL und GMV durch den EuGH.....	81
3. Stellungnahme.....	86
a) Die deskriptive Seite der Funktionenlehre.....	86
b) Rechtfertigung der Funktionenlehre als Auslegungsmethode.....	87
c) Die Frage der gesetzlichen Verankerung der Markenfunktionen.....	89
II. Sind alle Markenfunktionen gleichermaßen für die Auslegung relevant oder dominiert (weiterhin) die Herkunftsfunktion?.....	90
1. Schrifttum.....	90
a) Keine Dominanz der Herkunftsfunktion im europäischen Markenrecht.....	90
b) Die Unterscheidungsfunktion als Hauptfunktion im europäischen Markenrecht.....	92
c) Gleichberechtigung aller ökonomischen Markenfunktionen.....	93
d) Neubestimmung der Funktionenlehre durch die Kommunikationsfunktion.....	93
e) Weiterhin zentrale Bedeutung der Herkunftsfunktion.....	94
2. Ansicht des EuGH.....	96
3. Stellungnahme.....	96
III. Zusammenfassung der normativen Relevanz der Markenfunktionen.....	98

B. Schutz der Markenfunktionen durch die Verletzungstatbestände.....	99
I. Identitätsschutz.....	99
1. Die Bedeutung der Schutzzweckanalyse bei Doppelidentität für die Reichweite des Markenschutzes.....	99
2. Meinungsstand in der Literatur zum Schutzzweck des Identitätsschutzes.....	100
a) Eigenständiger Schutz aller Markenfunktionen.....	101
b) Auf die Herkunftsfunktion beschränkter Schutz.....	102
c) Schutz der Unterscheidungsfunktion.....	103
d) Differenzierung zwischen der „horizontalen“ und „vertikalen“ Markenbenutzung.....	104
3. Welche Funktion(en) soll der Tatbestand der Doppelidentität schützen?.....	104
a) Wortlaut.....	104
b) Systematische Überlegungen.....	106
aa) Einheitliche Verwendung des Begriffs „benutzen“.....	106
bb) Systematik der Verletzungstatbestände.....	106
cc) Folgerungen aus dem Beispielskatalog.....	108
dd) Verhältnis zu Art. 5 V MRRL.....	109
ee) Folgerungen aus der Systematik der Verletzungstatbestände und der Schranken.....	110
c) Elfter Erwägungsgrund der MRRL.....	112
d) Vorgaben des Art. 16 I 2 TRIPS.....	112
e) Erfassung der offensichtlichen Markenpiraterie.....	113
f) Zwischenfazit.....	114
II. Verwechslungsschutz.....	114
1. Die Definition der Verwechslungsgefahr nach dem EuGH.....	114
2. Ansichten der Literatur.....	115
a) Schutz der Herkunftsfunktion.....	115
b) Schutz der Unterscheidungsfunktion.....	115
c) Unmittelbarer Schutz anderer Funktionen neben der Herkunftsfunktion.....	115
III. Bekanntheitsschutz.....	116
C. Analyse der Rechtsprechung des EuGH zum Schutz der Markenfunktionen durch die Verletzungstatbestände.....	117
I. Die zweistufige Prüfung des EuGH.....	117
II. Die Benutzung für Waren oder Dienstleistungen.....	120
III. Identitätsschutz.....	123
1. Überblick.....	123
2. Die Rechtsprechung des EuGH vor der <i>L'Oréal</i> -Entscheidung.....	124

a) Ausrichtung des Identitätsschutzes auf die Herkunftsfunktion.....	124
b) Die Erfassung der Weitervertriebsfälle durch den Identitätsschutz im Spannungsfeld zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion.....	128
c) Das <i>Gillette</i> -Urteil als „Ausreißer“.....	131
3. Das <i>L'Oréal</i> -Urteil.....	132
a) Ausgangssituation.....	132
b) Ausführungen des EuGH zur Funktionsbeeinträchtigung.....	132
c) Interpretation und Bewertung in der Rechtsprechung und Literatur.....	133
aa) Kritik im <i>L'Oréal v. Bellure</i> -Urteil des <i>Court of Appeal</i>	133
bb) Schutz auch anderer Funktionen als der Herkunftsfunktion.....	134
cc) Interpretation der Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken.....	135
dd) Bewertung des Schutzes anderer Funktionen durch den Identitätsschutz.....	135
d) Eigene Interpretation und Stellungnahme.....	138
aa) Die Gewährleistung der anderen Funktionen durch den Identitätsschutz.....	138
bb) Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken.....	138
cc) Das Erfordernis der gewissen Schädigung der Markenfunktionen.....	139
4. Das <i>Google France</i> -Urteil.....	140
a) Ausgangssituation.....	140
b) Ausführungen des EuGH zur Funktionsbeeinträchtigung.....	141
c) Interpretation und Bewertung in der Rechtsprechung und Literatur.....	142
aa) Das unklare Transparenzgebot.....	143
(1) Von der klassischen Verwechslungsgefahr zu strengen Aufklärungspflichten.....	143
(2) Divergenz der Rechtsprechung aufgrund fehlender Leitlinien.....	143
bb) Interpretation und Kritik der Aussagen zur Beeinträchtigung der Werbefunktion.....	145
cc) Bewertung des <i>Google France</i> -Urteils.....	147
d) Eigene Interpretation und Stellungnahme.....	147
aa) Rechtsunsicherheit und Divergenz der nationalen Rechtsprechung.....	147

bb) Das Transparenzgebot.....	149
cc) Beeinträchtigung der Werbefunktion.....	150
5. Das <i>Interflora</i> -Urteil.....	151
a) Ausgangssituation.....	151
b) Ausführungen des EuGH zur Funktionsbeeinträchtigung.....	153
c) Eigene Interpretation und Stellungnahme.....	155
6. Versuch einer abstrakten Festlegung der Funktionsbeeinträchtigung.....	158
a) Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion.....	158
aa) Etablierte Definition in der Rechtsprechung des EuGH.....	158
bb) Verhältnis zur Verwechslungsgefahr.....	158
b) Beeinträchtigung der Werbefunktion.....	160
c) Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion.....	161
aa) Die nachträgliche Veränderung des Originalzustands von Markenwaren.....	161
bb) Kein eigenständiger Schutz der Qualitätsfunktion im europäischen Markenrecht.....	164
d) Beeinträchtigung der Kommunikationsfunktion.....	165
e) Beeinträchtigung der Investitionsfunktion.....	167
f) Zwischenfazit.....	168
IV. Verwechslungsschutz.....	169
V. Bekanntheitsschutz.....	169
D. Stellungnahme zum Schutzzweck der Verletzungstatbestände.....	172
I. Verwechslungsschutz.....	172
II. Bekanntheitsschutz.....	173
III. Identitätsschutz.....	174
1. Der allein durch Auslegung nicht ermittelbare Schutzzweck.....	174
a) Verwechslungsschutzcharakter wegen Art. 16 I 2 TRIPS?.....	175
b) Unangemessener Schutz gegen die referierende Benutzung.....	175
2. Die Argumentation des EuGH.....	178
3. Zwischenfazit.....	181
3. Kapitel: Bestandsaufnahme des Schranken catalogs und Problemstellung des Markenschutzes bei Doppelidentität.....	183

A. Überblick über die Schranken des europäischen Markenrechts.....	183
B. Die Rechtsprechung des EuGH zu den für die referierende Benutzung zentralen Schranken.....	184
I. Die Benutzung einer beschreibenden Angabe.....	184
1. Normzweck.....	184
2. Anwendungsbereich des Art. 6 I lit. b MRRL bzw. Art. 12 lit. b GMV.....	185
3. Belege für die prinzipiell enge, stark am Wortlaut haftende Auslegung.....	186
II. Die Benutzung einer fremden Marke als Bestimmungshinweis.....	188
1. Normzweck.....	188
2. Verhältnis zu den Verletzungstatbeständen.....	189
3. Begriff des Bestimmungshinweises.....	190
4. Anforderungen an die Notwendigkeit der Markenbenutzung.....	190
5. Verhältnis des Art. 6 I lit. c MRRL/Art. 12 lit. c GMV zu Art. 4 WerbeRL.....	192
a) Erste und zweite Fallgruppe.....	192
b) Dritte Fallgruppe.....	196
III. Die Vereinbarkeit der Benutzung mit den anständigen Gepflogenheiten.....	199
1. Prinzipiell gleiche Auslegung für alle drei Schrankentatbestände.....	199
2. Allgemeine und einzelfallbezogene Vorgaben.....	200
3. Abstrakte Beurteilungskriterien.....	201
4. Interpretation und Bewertung dieser Auslegung in der Literatur.....	204
a) Unterschiedliche Beurteilung, wie viele Tests der EuGH etabliert hat.....	204
b) Deutung der subjektiven Komponente der anständigen Gepflogenheiten.....	205
c) Einschätzung der praktischen Relevanz der Beurteilungskriterien.....	205
d) Vereinzelt Kritik und Ablehnung der Beurteilungskriterien.....	207
e) Alternativvorschläge zur Prüfung der anständigen Gepflogenheiten.....	208
5. Eigene Interpretation und Stellungnahme.....	209
6. Einfügung eines Erwägungsgrundes zur Auslegung der anständigen Gepflogenheiten.....	214

IV. Die Erschöpfung unter besonderer Berücksichtigung des Werbehinweisrechts des Wiederverkäufers beim <i>Keyword Advertising</i>	215
V. Die Benutzung einer fremden Marke in vergleichender Werbung.....	217
1. Kurzer Aufriss des Verhältnisses des Art. 4 WerbeRL zu den markenrechtlichen Verletzungstatbeständen.....	217
2. Markenrechtliche Behandlung der lauterer vergleichenden Werbung im O2-Urteil.....	219
3. Weitere Klärung des Konkurrenzverhältnisses für unzulässige vergleichende Werbung im <i>L'Oréal</i> -Urteil.....	220
4. Interpretation dieser Aussagen in der Literatur.....	220
a) Art. 4 WerbeRL als <i>lex specialis</i>	220
b) Anspruchskonkurrenz.....	222
5. Eigene Einschätzung.....	224
VI. Zwischenfazit.....	227
C. Die Probleme des funktionalen Ansatzes des EuGH beim Identitätsschutz.....	227
I. Fehlende stichhaltige Begründung für den Schutz weiterer Funktionen.....	229
1. Kritik an der Argumentation des EuGH.....	229
2. Folgerungen aus der Rechtfertigung des Markenschutzes.....	230
II. Rechtsunsicherheit und Divergenz der europäischen Rechtsprechung.....	232
III. Fehlstellung der Reichweite des Markenschutzes bei Doppelidentität.....	233
1. Zu starke Einschränkung der referierenden Benutzung.....	233
a) Allgemeine Überlegungen.....	233
b) Beispiel 1: Benutzung einer fremden Marke für <i>Keyword Advertising</i>	235
c) Beispiel 2: Benutzung einer Marke als Bestandteil eines originalgetreuen Modells.....	241
2. Potentielle markenrechtliche Sanktionslosigkeit unlauterer Werbevergleiche.....	245
D. Zwischenfazit.....	247

4. Kapitel: Lösungsvorschläge für eine interessengerechte Ausgestaltung des europäischen Markenschutzes bei Doppelidentität.....	248
A. Ausgangsüberlegungen.....	248
B. Existierende Freistellungen der lauterer referierenden Benutzung im US-amerikanischen und britischen Markenrecht....	249
I. Der <i>Nominative Fair Use</i> des US-Markenrechts.....	249
1. Überblick über das US-Markenrecht.....	249
2. Voraussetzungen und Bedeutung der <i>Nominative Fair Use Defense</i>	251
3. Bewertung des <i>Nominative Fair Use</i> von der US-Rechtswissenschaft.....	255
a) Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen dem <i>Descriptive</i> und <i>Nominative Fair Use</i>	255
b) <i>Nominative Fair Use</i> als bloße Umformulierung der Verwechslungsprüfung.....	256
c) Angemessene Berücksichtigung gegenläufiger Interessen.....	257
4. Welche Lehren lassen sich hieraus für das europäische Markenrecht ziehen?.....	258
a) Vergleich des <i>Nominative Fair Use</i> mit den anständigen Gepflogenheiten.....	259
b) Zur Kritik an der maßgeblichen Bedeutung der Verwechslungsgefahr.....	262
II. Sec. 10(6) des britischen <i>Trade Marks Act</i>	263
C. Lösungsvorschläge der Literatur und EU-Kommission.....	264
I. Rückkehr zum streng verstandenen Erfordernis der markenmäßigen Benutzung beim Identitätsschutz.....	264
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	264
a) Der herrschende gespaltene Benutzungsbegriff.....	264
b) Differenzierung zwischen einer attributiven und referentiellen Zeichenverwendung.....	266
2. Umsetzung des Lösungsvorschlags ins europäische Markenrecht.....	269
3. Bewertung des Lösungsvorschlags.....	270
a) Sachgerechte Beschränkung des Identitätsschutzes.....	270
b) Rechtsunsicherheit durch das Kriterium der herkunftshinweisenden Benutzung.....	271

c) Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung.....	272
d) Abschwächung des Harmonisierungsniveaus.....	273
4. Zwischenfazit.....	273
II. Vollständiger Verzicht auf eine Funktionsbeeinträchtigung beim Identitätsschutz und Flexibilisierung der Schranken.....	274
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	274
2. Konkrete Umsetzung des Vorschlags ins europäische Markenrecht.....	276
3. Bewertung des Lösungsvorschlags.....	279
a) Vereinfachung des Markenschutzsystems und Erhöhung der Rechtssicherheit.....	279
b) Stärkung des Harmonisierungsniveaus.....	279
c) Die referierende Benutzung.....	279
4. Zwischenfazit.....	281
III. Aufgabe des multifunktionalen Ansatzes des EuGH und Einführung der Schranke des „honest referential use“.....	281
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	281
2. Konkrete Umsetzung ins europäische Markenrecht.....	286
3. Bewertung des Lösungsvorschlags.....	289
a) Der obligatorische Verletzungstatbestand der Benutzung zu anderen kommerziellen Zwecken als der herkunftsmäßigen Unterscheidung von Produkten.....	289
b) Das Kriterium der herkunftsmäßigen Unterscheidung von Produkten.....	290
c) Die Benutzung einer Marke auf einem Modell und als <i>Keyword</i>	291
d) Die vorgeschlagene Schranke der lauterer referierenden Benutzung.....	292
4. Zwischenfazit.....	294
IV. Die Reformvorschläge der Europäischen Kommission.....	294
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	294
2. Konkrete Umsetzung ins europäische Markenrecht.....	297
3. Bewertung des Lösungsvorschlags.....	299
a) Beschränkung des Identitätsschutzes auf die Herkunftsfunktion.....	299
b) Die vorgeschlagene Schranke für die lautere referierende Benutzung.....	302
c) Die Benutzung einer Marke auf einem Modell und als <i>Keyword</i>	304
d) Verpasste Chance der weiteren Harmonisierung.....	304
4. Zwischenfazit.....	304

V. Aufspaltung des Identitätsschutzes in einen Tatbestand für vermutete Verwechslungsgefahr und einen für die referierende Benutzung.....	305
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	305
2. Konkrete Umsetzung des Vorschlags ins europäische Markenrecht.....	308
3. Bewertung des Lösungsvorschlags.....	310
a) Dogmatische Stringenz.....	310
b) Der obligatorische Verletzungstatbestand der zu anderen kommerziellen Zwecken erfolgenden Benutzung.....	310
c) Die Benutzung einer Marke auf einem Modell und als <i>Keyword</i>	311
d) Die referierende Benutzung.....	312
e) Dogmatisch überzeugende Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.....	313
f) Mögliche Einwände gegen diesen Lösungsvorschlag.....	314
g) Detaillierte Betrachtung der beiden Formulierungsvorschläge.....	315
4. Zwischenfazit.....	317
VI. Ergänzung des Schrankenatalogs um eine große Generalklausel nach dem Vorbild des Rechtfertigungsvorbehalts in Art. 5 II und V MRRL.....	318
1. Darstellung des Lösungsvorschlags.....	318
2. Konkrete Umsetzung des Vorschlags ins europäische Markenrecht.....	320
3. Vereinbarkeit des Vorschlags mit völkerrechtlichen Vorgaben?.....	321
4. Bewertung des Vorschlags.....	324
a) Flexibilität der Generalklausel versus Rechtssicherheit einer engeren Schranke.....	324
b) Die Markenbenutzung in vergleichender Werbung, auf Modellen und für <i>Keyword Advertising</i>	324
c) Betrachtung des Harmonisierungsniveaus.....	325
d) Keine überzeugende Begründung für die Übertragung des Rechtfertigungsvorbehalts auf den Identitätsschutz.....	326
5. Zwischenfazit.....	327
D. Eigener Lösungsvorschlag.....	327

Zusammenfassung.....	335
----------------------	-----

Literaturverzeichnis.....	347
Sachregister.....	373