

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

Das Markenzeichen als Anknüpfungspunkt des Markenimages

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

Herausgegeben von Franz Jürgen Säcker

Band 39

Mirko Heinemann

Das Markenzeichen
als Anknüpfungspunkt
des Markenimages

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2013

D 188

ISSN 1863-494X

ISBN 978-3-631-64342-6 (Print)

E-ISBN 978-3-653-03338-0 (E-Book)

DOI 10.3726/978-3-653-03338-0

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2013

Alle Rechte vorbehalten.

PL Academic Research ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.

Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York ·
Oxford · Warszawa · Wien

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

www.peterlang.de

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2012 vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Sie entstand während meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht an der Technischen Universität Berlin. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Mai 2012 berücksichtigt werden.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler, der mein Promotionsvorhaben ermöglicht und betreut hat. Ebenso bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Jürgen Säcker für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und die Aufnahme meiner Arbeit in die von ihm herausgegebene Schriftenreihe. Herrn Prof. Dr. Jochem Schmitt danke ich für die Übernahme des Vorsitzes in der Prüfungskommission.

Allen Mitarbeitern des Lehrstuhls möchte ich für ein einzigartig kollegiales Miteinander während meiner Zeit dort danken. Insbesondere bin ich Frau Ass. iur. Vanessa Kluge, Herrn Juniorprofessor Dr. Stefan Müller, Herrn Dr. Sebastian Synnatzschke, Herrn Dipl. Ing. Patrick Wege (LL.M.), Frau Ass. iur. Katja Wieck sowie Herrn Prof. Dr. Axel Hunscha und Frau Dr. Leonie Kempel für die vielen hilfreichen fachlichen Diskussionen im Doktorandencolloquium und zu anderen Gelegenheiten dankbar.

Herrn Studienrat a. D. Hans Dieter Cornelißen danke ich für die gewissenhafte Durchsicht des Manuskripts. Nicht zuletzt gilt mein ganz besonderer Dank meiner Familie für den unermüdlichen Zuspruch gerade auch in den von Zweifeln begleiteten Arbeitsphasen.

Berlin, im Juni 2013

Mirko Heinemann

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

Literaturverzeichnis

- Aaker, David A.: Management des Markenwerts, Frankfurt a.M. 1992 (zitiert: Aaker)
- Ahrens, Claus: Gewerblicher Rechtsschutz, Tübingen 2008 (zitiert: Ahrens)
- Alexander, Christian: Markenschutz und berechtigte Informationsinteressen bei Werbevergleichen, GRUR 2010, 482 – 487
- Althammer, Werner: Warenzeichengesetz, 4. Auflage, Köln 1989 (zitiert: Althammer)
- Backhaus, Klaus / Voeth, Markus: Industriegütermarketing, 8. Auflage, München 2007 (zitiert: Backhaus/Voeth)
- Backhaus, Klaus / Hoeren, Thomas: Marken im Internet, München 2007 (zitiert: Backhaus/Hoeren)
- Baumbach, Adolf / Hefermehl, Wolfgang: Wettbewerbsrecht, 13. Auflage, München 1981 (zitiert: Baumbach/Hefermehl)
- Berlit, Wolfgang: Markenrecht, 8. Auflage, München 2010 (zitiert: Berlit)
- Berlit, Wolfgang: Der Begriff der Verkehrsdurchsetzung, WRP 2002, 636 – 639
- Berneke, Wilhelm: Kennzeichenstärke und Verwechslungsgefahr im Markenrecht, WRP 2007, 1417 – 1426
- Born, Christian: Zur Zulässigkeit einer humorvollen Markenparodie, GRUR 2006, 192 – 194
- Bornkamm, Joachim: Konfliktzonen zwischen Kennzeichen- und Wettbewerbsrecht, in: Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht, Tübingen 2007, S. 181- 198 (zitiert: Bornkamm)

- Bottenschein, Florian: Die Erschöpfung des markenrechtlichen Werbehinweisrechts, WRP 2004, 435 – 439
- Bruhn, Manfred: Handbuch Markenführung, Band 1 – 3, 2. Auflage, Wiesbaden 2004 (zitiert: Bearbeiter, Titel, in: Bruhn, Handbuch Markenführung)
- Büscher, Wolfgang: Der Schutzbereich zusammengesetzter Zeichen, GRUR 2005, 802 – 810
- Büscher, Wolfgang: Bekannte Zeichen - Kennzeichnungskraft und Schutzzumfang, in: Festschrift für Eike Ullmann, Saarbrücken 2006, S. 129 - 156 (zitiert: Büscher)
- Büscher, Wolfgang / Dittmer, Stefan / Schiwy, Peter: Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Auflage, Köln 2011 (zitiert: Bearbeiter in Büscher/Dittmer/Schiwy)
- Danger, Torben: Die rechtsverletzende Benutzungshandlung im Markenrecht - Abschied von der Herkunftsbezogenheit, Köln 2007 (zitiert: Danger)
- Dissmann, Richard: Der Schutz der bekannten Marke, Baden-Baden 2009 (zitiert: Dissmann)
- Eichelberger, Jan: Das Serienzeichen im deutschen Markenrecht, WRP 2006, 316 – 322
- Eichhammer, Stefan: Die markenmäßige Nutzung, Tübingen 2008 (zitiert: Eichhammer)
- Eisenführ, Günther: Der Schutzbereich zusammengesetzter Zeichen, GRUR 2005, 811 – 818
- Esch, Franz-Rudolf: Moderne Markenführung, 4. Auflage, Wiesbaden 2007 (zitiert: Esch)
- Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht, 4. Auflage, München 2009 (zitiert: Fezer, Markenrecht)

- Fezer, Karl-Heinz: Der Monopoleinwand im Markenrecht, WRP 2005, 1 – 20
- Fezer, Karl-Heinz: Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG) - Die funktionale Kennzeichenrechtstheorie als Perspektive des L'Oréal-Urteils des EuGH, WRP 2010, 165 – 181
- Fezer, Karl-Heinz: Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa, GRUR 2003, 457 – 469
- Freundt, Tjark Christian: Emotionalisierung von Marken, Wiesbaden 2006 (zitiert: Freund)
- Funk, Axel: Die Qualitätsfunktion der Marke im Recht der USA und nach dem neuen deutschen Markengesetz, München 1995 (zitiert: Funk)
- Götting, Horst-Peter: Gewerblicher Rechtsschutz, 9. Auflage, München 2010 (zitiert: Götting)
- Haberstumpf, Helmut: Keyword Advertising und die Funktionslehre im Markenrecht, MarkenR 2011, 429 – 437
- Hacker, Franz: Markenrecht, Köln 2007 (zitiert: Hacker)
- Hacker, Franz: Die ältere Geschichte des Markenrechts als Prozess seiner systematischen Standortfindung, NJW Sonderheft 2003, 11 – 18
- Hacker, Franz: Funktionslehre und Benutzungsbegriff nach L'Oréal, MarkenR 2009, 333 – 338
- Hacker, Franz: Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz, GRUR 2004, 537 – 548
- Harmsen, Heinz: Der Besitzstand im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und Anforderungen an den Bekanntheitsgrad, GRUR 1968, 503 – 508

- Heermann, Peter W. / Hirsch, Günter (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht, Band 1 (§§ 1 - 4 UWG), Band 2 (§§ 5 - 22 UWG), München 2006 (zitiert: MünchKommUWG/Bearbeiter)
- Hefermehl, Wolfgang / Baumbach, Adolf: Warenzeichenrecht, 12. Auflage, München 1985 (zitiert: Hefermehl/Baumbach)
- Henning-Bodewig, Frauke: "Ad Words" und der Werbende - Verwirrung (nicht nur) im französischen Recht, GRUR Int. 2011, 592 – 598
- Henning-Bodewig, Frauke: Relevanz der Irreführung, UWG-Nachahmungsschutz und die Abgrenzung Lauterkeitsrecht/IP-Rechte, GRUR Int. 2007, 986 – 990
- Henning-Bodewig, Frauke / Kur, Annette: Marke und Verbraucher, Band I: Grundlagen, Weinheim 1988 (zitiert: Henning-Bodewig / Kur, Marke und Verbraucher (Bd. I))
- Henning-Bodewig, Frauke / Kur, Annette: Marke und Verbraucher, Band II: Einzelprobleme, Weinheim 1989 (zitiert: Henning-Bodewig / Kur, Marke und Verbraucher (Bd. II))
- Ingerl, Reinhard: Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und sein Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP 2004, 809 – 816
- Ingerl, Reinhard / Rohnke, Christian: Markengesetz, 3. Auflage, München 2010 (zitiert: Ingerl/Rohnke, MarkenG)
- Ingerl, Reinhard / Rohnke, Christian: Die Umsetzung der Markenrechts-Richtlinie durch das deutsche Markengesetz, NJW 1994, 1247 - 1255
- Institut der Wirtschaftsprüfer (Hrsg.): IDW Standard: Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S5), Die Wirtschaftsprüfung - Supplement 2010, 109 - 123 (zitiert: IDW (IDW S5), Rn.)
- Jsay, Hermann: Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, GRUR 1929, 23 – 42

- Klein-Bölting, Udo / Maskus, Michael: Value Brands, Stuttgart 2003 (zitiert: Klein-Bölting/Maskus)
- Kohl, Helmut: Die "Verwässerung" berühmter Kennzeichen, Berlin 1975 (zitiert: Kohl)
- Köhler, Helmut / Bornkamm, Joachim: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 30. Auflage, München 2012 (zitiert: Köhler/Bornkamm)
- Kraft, Alfons: Die Bedeutung der Verkehrsbekanntheit eines Warenzeichens in der Spruchpraxis des Patentamtes zur Verwechslungsgefahr, GRUR 1977, 417 – 420
- Kunz-Hallstein, Hans Peter: Funktion der Marke, in: 100 Jahre Marken-Amt, München 1994, S. 147 – 171
- Kur, Annette: Confusion Over Use? - Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, GRUR Int. 2008, 1 – 12
- Lange, Paul: Die Medion-Entscheidung des EuGH - Analyse und Folgerungen, WRP 2006, 311 – 316
- Larenz, Karl / Wolf, Manfred: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Auflage, München 2004
- Lehmann, Michael / Schönfeld Thomas: Die neue europäische und deutsche Marke: Positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, GRUR 1994, 481 – 489
- Mahr, Anne Catrin: Die Zulässigkeit von Markenparodien, GRUR 2006, 1083 – 1089
- Marx, Claudius: Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Auflage, Köln 2007 (zitiert: Marx)
- Meffer, Heribert / Heinemann, Gerrit: Operationalisierung des Imagetransfers, ZFP 1990, 5 -10

- Meffert, Heribert / Burmann, Christoph / Koers Martin: Markenmanagement, 2. Auflage, Wiesbaden 2005 (zitiert: Bearbeiter, Titel, in: Meffert/Burman/Koers)
- Moll, Jürgen-Ernst: Die berühmte und die bekannte Marke, GRUR 1993, 8 – 18
- Niedermann, Anne: Empirische Erkenntnisse zur Verkehrsdruchsetzung, GRUR 2006, 367 - 374
- Ohly, Ansgar: Schadensersatzansprüche wegen Rufschädigung und Verwässerung im Marken- und Lauterkeitsrecht, GRUR 2007, 926 – 934
- Ohly, Ansgar: Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, GRUR 2010, 776 – 785
- Ohly, Ansgar: Vergleichende Werbung für Zubehör und Warensortimente, GRUR 2007, 3 – 11
- Ohly, Ansgar / Klippel, Diethelm (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, Tübingen 2007 (zitiert: Ohly/Klippel, Bearbeiter, Titel)
- Ohly, Ansgar / Sosnitza, Olaf: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 5. Auflage, München 2010 (zitiert: Piper/Ohly/Sosnitza)
- Pahlow, Louis: Das Recht an der Marke als Benutzungsrecht des Markeninhabers, MarkenR 2006, 97 – 104
- Prüfer-Kruse, Tihani: Interessenschwerpunkte im Markenrecht, München 2009 (zitiert: Prüfer-Kruse)
- Reimer, Eduart: Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Auflage, Berlin 1954 (zitiert: Reimer)
- Riehle, Gerhard: Markenrecht und Parallelimport, Stuttgart 1968 (zitiert: Riehle)

- Risthaus, Stefan: Erfahrungssätze im Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Köln 2007 (zitiert: Risthaus)
- Rohnke, Christian: Die Prägetheorie nach "THOMSON LIFE", GRUR 2005, 21 – 22
- Rößler, Bernd: Die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken im neuen Markenrecht, GRUR 1994, 559 - 569
- Rößler, Bernd: Die Rufausbeutung als Unterlauterkeitskriterium in der Rechtsprechung zu § 1 UWG, Köln 1997 (zitiert: Rößler)
- Rüthers, Bernd / Fischer, Christian: Rechtstheorie, 5. Auflage, München 2010 (zitiert: Rüthers/Fischer)
- Sack, Rolf: Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81 – 98
- Sack, Rolf: Die unlautere Ausnutzung des Rufes von Marken im Marken- und Wettbewerbsrecht, WRP 2011, 155 – 160
- Sack, Rolf: Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen, WRP 2010, 198 – 211
- Sack, Rolf: Markenschutz und UWG, WRP 2004, 1405 – 1425
- Sambuc, Thomas: Rufausbeutung bei fehlender Warengleichartigkeit?, GRUR 1983, 533 - 535
- Sattler, Henrik / PricewaterhouseCoopers / GfK Marktforschung / Markenverband e.V. (Hrsg.): Praxis von Markenbewertung und Markenmanagement in deutschen Unternehmen, Frankfurt a.M. 2006 (zitiert: PricewaterhouseCoopers/GfK/Sattler/Markenverband)
- Schluep, Walter R.: Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964 (zitiert: Schluep)

- Schulte, Rainer: Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage, Köln/München 2008 (zitiert: Schulte)
- Schultz, Detlef v.: Kommentar zum Markenrecht, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 2012 (zitiert: Schultz/Bearbeiter)
- Schuster, Silke: Die Ausnahmen vom markenrechtlichen Erschöpfungsgrundsatz, Frankfurt a. M. 1998 (zitiert: Schuster)
- Sedemund-Treiber, Antje / Kliems, Hubertus: Markenrecht in der Entwicklung, in: 100 Jahre Marken-Amt, München 1994, S. 257 – 288
- Sosnitza, Olaf: Deutsches und europäisches Markenrecht, München, 2010 (zitiert: Sosnitza)
- Sosnitza, Olaf: Der Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, WRP 2008, 1014 - 1034
- Sosnitza, Olaf: Ein weiterer Baustein der Gemeinschafts-Serienmarke, GRUR 2011, 867 – 871
- Staudinger, Julius v.: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 14. Auflage, Berlin 2005 (zitiert: Staudinger/Bearbeiter)
- Stöckel, Oliver: Strategien gegen Markenmissbrauch, München 2007 (zitiert: Stöckel)
- Storch, Klaus: Das Benutzungsrecht am Warenzeichen, Mitt. 1961, 133 – 135
- Ströbele, Paul / Hacker, Franz: Markengesetz, 10. Auflagen, Köln 2012 (zitiert: Bearbeiter in Ströbele/Hacker)
- Szalai, Stephan: Begriffsverwirrung und Reformbedarf im Markenrecht, MarkenR 2012, 8 – 17
- Tafelmeier, Robert: Markenbilanzierung und Markenbewertung, Frankfurt a.M. 2009 (zitiert: Tafelmeier)

Teplitzky, Otto: Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Auflage, Köln 2011 (zitiert: Teplitzky)

Tilmann, Winfried: Das neue Markenrecht und die Herkunftsfunktion, ZHR 1994, 371 – 389

Ulmer, Eugen: Warenzeichenrecht und unlauterer Wettbewerb, Berlin 1929 (zitiert: Ulmer)

Völker, Stefan / Elskamp, Gregor: Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, 64 – 72

Weiler, Frank: AdWords, Markenfunktionen und der Schutz bekannter Marken, MarkenR 2011, 495 – 501

Zippelius, Reinhold: Juristische Methodenlehre, 10. Auflage, München 2006 (zitiert: Zippelius)

Abkürzungsverzeichnis

a.a.O.	am angegebenen Ort
Abb.	Abbildung
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
Einl.	Einleitung
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
i. S.	im Sinne
lit.	Litera
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
Nr.	Nummer
o. V.	ohne Verfasser
Rn.	Randnummer
sog.	sogenannter, sogenannte, sogenanntes
u. a.	unter anderem, unter anderen

Wegen anderer Abkürzungen, die in der Arbeit Verwendung gefunden haben, wird auf die Ausführungen dazu im Text und im Übrigen auf die Zusammenstellung bei Hildebert Kirchner (Herausgeber), Abkürzungsverzeichnis der Rechtsprache, 6. Auflage, Berlin 2008 verwiesen.

A. Einleitung: Zur Relevanz des Themas

I. Zur wirtschaftlichen Bedeutung von Marken

Marken haben im heutigen Wirtschaftsleben allgemein einen sehr hohen Stellenwert und spielen für den Erfolg und den Wert eines Unternehmens häufig eine entscheidende Rolle. Dies lässt sich exemplarisch anhand einer Studie aus dem Jahre 2005 zur Praxis von Markenbewertung und Markenmanagement in deutschen Unternehmen, in deren Rahmen unter anderem einhundert der umsatzstärksten deutschen Unternehmen angeschrieben wurden, aufzeigen. Bei der Befragung gaben 83% der teilnehmenden Unternehmen an, dass die Marke zu den wichtigen oder wichtigsten Einflussgrößen des Unternehmenserfolges gehört.¹ Den prozentualen Anteil von Marken am Gesamtwert des Unternehmens schätzten die teilnehmenden Unternehmen auf 67%.² Diese Zahlen vermitteln zumindest einen Eindruck von der wirtschaftlichen Bedeutung von Marken.

Nachfolgend geht es jedoch weniger um die wirtschaftliche Bedeutung von Marken als vielmehr um das dieser wirtschaftlichen Betrachtung zugrunde liegende Verständnis und der damit zusammenhängenden markenrechtlichen Schutzposition.

II. Gegenstand der Untersuchung

Diese Arbeit soll einen Beitrag zur Klärung der Frage leisten, was eine Marke in der wirtschaftlichen Realität im Kern grundsätzlich ausmacht und inwieweit dieses vom geltenden Markenrecht geschützt wird.

Die Grenzen des Markenrechts sind heute nach mehr als einem Jahrzehnt nach Inkrafttreten des Markengesetzes noch nicht exakt bestimmt. Von Vertretern eines sog. kommunikationstheoretischen Ansatzes wird gefordert, die Marke juristisch so zu schützen, wie es der ökonomischen Realität entspricht.³

1 PricewaterhouseCoopers/GfK/Sattler/Markenverband, Praxis von Markenbewertung und Markenmanagement in deutschen Unternehmen, S. 8.

2 PricewaterhouseCoopers/GfK/Sattler/Markenverband, a. a. O.

3 Vgl. nur Fezer, in: GRUR 2003, 457 (463); ders., Markenrecht, Einl. D Rn. 19.