

# Inhalt

Vorwort .....	VII
Inhalt .....	IX
Abkürzungen .....	XV
<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
I. Fragestellung.....	1
II. Forschungsstand.....	2
III. Gang der Untersuchung.....	5
<b>Kapitel 1: Grundlagen</b> .....	<b>9</b>
I. Der Begriff der gattungsmäßigen Verwendung.....	9
1. Sprachwissenschaftliche Kriterien.....	10
2. Fallgruppen der gattungsmäßigen Verwendung.....	14
3. Die drei Stadien der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung .....	17
II. Die Zwecke des Markenschutzes .....	20
1. Die Funktionen der Marke .....	21
a) Die Unterscheidungsfunktion der Marke .....	21
b) Weitere Markenfunktionen.....	25
2. Die Legitimationsgründe des Ausschließlichkeitsrechts .....	26
a) Verwehlungsschutz.....	27
b) Leistungsschutz.....	28
III. Marken, Gattungsbezeichnungen und Wettbewerb .....	31
1. Überblick über die Auswirkungen von Marken auf den Wettbewerb .....	31
2. Die Folgen der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung für den Wettbewerb .....	34
IV. Die beteiligten Interessen .....	36
1. Ökonomische Interessen .....	37
a) Schutzinteressen des Markenrechtsinhabers .....	37
aa) Bestand des Markenrechts.....	39
bb) Investitionsschutz .....	42
cc) Nicht geschützte Interessen.....	46

b) Marketinginteressen der Wettbewerber .....	47
c) Markttransparenz .....	49
aa) Vermeidung von Fehlzuordnungen.....	49
bb) Verringerung der Transaktionskosten.....	53
d) Wettbewerbsfreiheit.....	55
2. Sprachliche Interessen .....	56
V. Zusammenfassung.....	58

## Kapitel 2: Warenzeichen und Gattungsbezeichnungen

bis 1994.....	62
I. Das Warenbezeichnungsgesetz von 1894.....	63
1. Eingetragenes Warenzeichen.....	63
a) Gattungsbezeichnungen und Freizeichen.....	64
b) Gattungsbezeichnungen und freie Warennamen .....	67
aa) Der Begriff des freien Warennamens.....	67
bb) Die Voraussetzungen der Entwicklung eines Waren-	
zeichens zum freien Warennamen .....	72
cc) Die Rechtsfolgen.....	76
(1) Der freie Gebrauch des Warenzeichens .....	76
(2) Die Löschung des Warenzeichens .....	77
2. Ausstattung.....	79
II. Das Warenzeichengesetz von 1936.....	82
1. Eingetragenes Warenzeichen.....	82
a) Gattungsbezeichnung, Freizeichen und freier Warenname....	82
b) Voraussetzungen .....	85
c) Rechtsfolgen .....	86
aa) Der freie Gebrauch des Warenzeichens .....	86
bb) Die Löschung des Warenzeichens .....	88
2. Ausstattung.....	90
III. Zusammenfassung.....	91

## Kapitel 3: Ausschließlichkeitsrecht, Gemeinfreiheit und

Grundrechte.....	93
I. Die Grundrechte des Grundgesetzes und die Gemeinschaftsgrund-	
rechte .....	95
II. Der grundrechtliche Eigentumsschutz der Marke.....	102
1. Die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes .....	103
2. Das gemeinschaftsrechtliche Eigentumsgrundrecht .....	109
III. Der grundrechtliche Schutz der gattungsmäßigen Verwendung ...	112
1. Die freie Verwendung der Sprache.....	113
a) Das allgemeine Grundrecht der Sprachenfreiheit.....	113

b) Die Sprachenfreiheit in den Medien .....	116
c) Die Sprachenfreiheit in Kunst und Wissenschaft .....	118
d) Die Sprachenfreiheit im geschäftlichen Verkehr.....	119
2. Die Wettbewerbsfreiheit .....	121
IV. Zusammenfassung .....	123

## Kapitel 4: Gattungsmäßiges Verständnis und rechtliche

Existenz der Marke .....	125
I. Entstehungshindernis.....	125
1. Eintragungshindernis für die Eintragungsmarke .....	125
a) Der Zweck des Eintragungshindernisses.....	125
b) Voraussetzungen .....	127
aa) Üblich gewordene Bezeichnung .....	127
bb) Restriktive Anwendung von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	130
cc) Kriterien für die Beurteilung der Üblichkeit.....	132
dd) Zurechenbarkeit der Umwandlung .....	136
c) Überwindung des Eintragungshindernisses durch Verkehrs- durchsetzung.....	137
2. Gattungsbezeichnung und Benutzungsmarke.....	140
3. Gattungsbezeichnung und Notorietätsmarke.....	143
II. Erlöschen des Markenrechts .....	143
1. Verfall der Eintragungsmarke .....	144
a) Zweck des Verfalls.....	144
b) Voraussetzungen .....	145
aa) Gebräuchlich gewordene Bezeichnung.....	146
bb) Die Gebräuchlichkeit im geschäftlichen Verkehr.....	147
cc) Zurechenbarkeit der Umwandlung .....	156
dd) Angewiesenheit des Verkehrs auf die Bezeichnung.....	163
c) Rechtsfolgen .....	164
2. Erlöschen der Benutzungsmarke .....	166
3. Erlöschen der Notorietätsmarke .....	169
4. Außermarkenrechtliche Löschungsklage .....	169
III. Zusammenfassung .....	171

## Kapitel 5: Markenrechtlicher Schutz gegen gattungsmäßige

Verwendung im geschäftlichen Verkehr.....	173
I. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs .....	173
II. Die Benutzung der Marke.....	175
1. Die Diskussion über den Benutzungsbegriff.....	175
2. Der Begriff der Benutzung in § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ..	183

3. Der Begriff der Benutzung in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	190
4. Zwischenergebnis .....	194
III. Identitätsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).....	195
IV. Verwechslungsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) .....	195
1. Kennzeichnungskraft .....	196
2. Zeichenähnlichkeit.....	199
3. Verwechslungsgefahr bei gattungsmäßiger Verwendung.....	199
V. Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).....	202
1. Bekannte Marke.....	202
2. Analoge Anwendung auf identische und ähnliche Zeichen .....	203
3. Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft .....	204
4. Weitere Verletzungstatbestände .....	207
5. Unlauterkeit .....	208
a) Unlautere gattungsmäßige Verwendung vor Inkrafttreten des Markengesetzes .....	209
b) Der Begriff der Unlauterkeit in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	210
c) Interessenlage.....	211
d) Verhältnismäßiger Ausgleich der Interessen.....	213
6. Fehlen eines rechtfertigenden Grundes .....	220
VI. Schranken .....	220
1. Die Schranke des beschreibenden Gebrauchs (§ 23 Nr. 2 MarkenG) .....	221
2. Zulässigkeit vergleichender Werbung (§ 6 UWG).....	223
VII. Rechtsfolgen.....	223
1. Schadensersatz wegen Verwässerung .....	224
2. Schadensersatz wegen Verlusts des Markenrechts.....	226
VIII. Zusammenfassung .....	227
 <b>Kapitel 6: Lauterkeitsrechtlicher Schutz gegen gattungs- mäßige Verwendung im geschäftlichen Verkehr.....</b>	 <b>232</b>
I. Anwendbarkeit .....	232
II. Geschäftliche Handlung .....	241
III. Mitbewerber .....	242
IV. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 UWG) .....	244
V. Individuelle Mitbewerberbehinderung (§ 4 Nr. 10 UWG) .....	247
1. Anwendbarkeit .....	247
2. Voraussetzungen .....	249
VI. Unzulässige vergleichende Werbung (§ 6 Abs. 2 UWG) .....	252
1. Anwendbarkeit .....	253
a) Zulässige vergleichende Werbung .....	253
b) Unzulässige vergleichende Werbung.....	255

2. Der Begriff der vergleichenden Werbung .....	256
a) Werbung .....	257
b) Bezugnahme auf den Mitbewerber .....	257
c) Vergleich .....	259
d) Zusammenfassung .....	261
3. Unlauterkeit der vergleichenden Werbung .....	261
a) Verwechslungsgefahr (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 UWG) .....	261
b) Rufausnutzung (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG) .....	265
c) Darstellung als Imitation oder Nachahmung (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG) .....	269
4. Zusammenfassung .....	270
VII. Irreführende geschäftliche Handlungen (§ 5 UWG) .....	270
1. Anwendbarkeit .....	271
2. Die Unwahrheit der Angaben .....	271
3. Eignung zur Entscheidungsveranlassung .....	273
4. Zusammenfassung .....	274
VIII. Rechtsfolgen .....	274
IX. Zusammenfassung .....	276

## Kapitel 7: Schutz gegen gattungsmäßige Verwendung

in Kunst, Wissenschaft, Medien und Sprache .....	280
I. Der Hinweisanspruch gem. § 16 MarkenG .....	281
1. Entstehungsgeschichte und Zweck der Regelung .....	281
2. Voraussetzungen .....	283
a) Eingetragene Marke .....	283
b) Wiedergabe der Marke in einem Nachschlagewerk oder einer Datenbank .....	284
c) Eindruck einer Gattungsbezeichnung .....	286
3. Rechtsfolgen .....	286
4. Zusammenfassung .....	287
II. Bürgerlich-rechtliche Ansprüche .....	287
1. Anwendbarkeit .....	288
2. Der Anspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB .....	288
a) Das Markenrecht als sonstiges Recht .....	288
b) Markenverletzung .....	289
aa) Hinweislose gattungsmäßige Verwendung .....	290
bb) Planmäßige gattungsmäßige Verwendung zur Beein- trächtigung der Unterscheidungskraft .....	294
3. Der Anspruch gem. § 826 BGB .....	297
4. Rechtsfolgen .....	298
III. Die wirtschaftliche Verteidigung der Marke .....	298
1. Markencontrolling .....	299

a) Die Beobachtung der gattungsmäßigen Verwendung.....	300
b) Das Markenwissen der Abnehmer .....	301
c) Die Dominanz der Marke .....	303
2. Markenkommunikation .....	303
a) Regeln für die Markenverwendung.....	303
b) Aufbau und Pflege eines differenzierenden Markenimages.	307
c) Kampagnen zur Erinnerung der Markeneigenschaft .....	308
d) Gattungswerbung .....	310
3. Markendehnung .....	311
IV. Zusammenfassung.....	312
 <b>Zusammenfassung</b> .....	 314
 <b>Literatur</b> .....	 321
<b>Sachregister</b> .....	345