



Rechtswissenschaftliche Forschung
und Entwicklung

Tihani Prüfer-Kruse

Interessenschwerpunkte im Markenrecht

Tihani Prüfer-Kruse

Interessenschwerpunkte im Markenrecht



Herbert Utz Verlag · München

Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.
Universität München

Band 767



„Dieses Softcover wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. FSC (Forest Stewardship Council) ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation, die sich für eine ökologische und sozial verantwortliche Nutzung der Wälder unserer Erde einsetzt.“

Zugl.: Diss., München, Univ., 2009

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.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2010

ISBN 978-3-8316-0976-5

Printed in Germany
Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utzverlag.de

VORWORT

Durch die Vereinheitlichung des Markenrechts auf europäischer Ebene und die damit einhergegangene deutsche Markenrechtsreform von 1995 hat der Schutzzumfang von Marken eine deutliche Erweiterung erfahren. Damit scheint der Gesetzgeber den Interessen der Markeninhaber weit entgegengekommen zu sein. Aber wie haben sich diese Änderungen auf die Interessen der Verbraucher und der Wettbewerber ausgewirkt? Ist dadurch ein Ungleichgewicht entstanden? Anhand rechtsvergleichender Untersuchungen einerseits mit dem früheren Warenzeichenrecht, andererseits mit dem US-amerikanischen Markenrecht geht die vorliegende Arbeit dieser Frage nach und unterbreitet Vorschläge für eine den Interessen aller Beteiligten gerecht werdende Anwendung des Markenrechts.

Die Arbeit wurde von der Ludwig-Maximilians-Universität im Wintersemester 2009 als Dissertation angenommen.

An dieser Stelle möchte ich mich als erstes sehr bei meinem Doktorvater, Prof. Reto M. Hilty, für die Betreuung bedanken. Mein herzlicher Dank gilt weiter Frau Prof. Annette Kur für die schnelle Erstellung des Zweitgutachtens. Ferner danke ich dem Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München für ein großzügiges Forschungsstipendium und die Bereitstellung eines idealen Arbeitsumfeldes.

Einen besonderen Dank schulde ich weiterhin meinen Freundinnen Dr. Katya Assaf und Prof. Helena Zakowska-Henzler für fruchtbare Diskussionen, schlaue Fragen und konstruktive Kritik, die mir immer wieder weiter geholfen haben.

Schließlich geht ein riesiges Dankeschön an meine Familie. Dabei möchte ich besonders meinem Vater danken, der stets für eingehende fachliche Diskussionen bereit stand, und zu guter Letzt meinem Mann, der immer noch da ist.

München, März 2010

Meinen Eltern

INHALT

Einleitung.....	15
Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen	17
A. Entwicklung des deutschen Markenrechts und der Einfluss des Europarechts ..	17
I. Das Markenrecht vor der Markenrechtsreform.....	17
II. Geschichte der Markenrechtsreform.....	18
III. Europarechtliche Einflüsse auf das deutsche Markenrecht.....	19
B. Markenfunktionen	21
I. Unterscheidungs- oder Identifizierungsfunktion	22
II. Herkunfts- oder Ursprungsfunktion.....	22
III. Qualitäts- oder Garantiefunktion.....	23
IV. Werbefunktion.....	24
V. Kommunikationsfunktion.....	25
C. Das Markenrecht in der Wettbewerbsordnung.....	26
I. Die Wettbewerbsfreiheit als wesentlicher Bestandteil der demokratischen Wirtschaftsordnung unter dem Grundgesetz	26
II. Ökonomische Betrachtungen des Markenrechts	27
1. Theorie des monopolistischen Wettbewerbs	27
2. Informationsökonomik.....	29
3. Property Rights-Theorie	31
4. Allgemeine Kritik und Stellungnahme	34
III. Moralische Begründung des Markenrechts.....	38
IV. Die „Eigentumslogik“	40
V. Schlussfolgerungen.....	42
D. Einführung in die Interessenbetrachtung	42
I. Markeninhaber	43
II. Wettbewerber.....	44
III. Abnehmer bzw. Verbraucher	45
IV. Die Allgemeinheit	46
V. Notwendigkeit eines Interessenausgleichs	46
E. Grundorientierung der zu vergleichenden Markenrechtssysteme	47
I. Das WZG	47
1. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	47
2. Teleologische Konzentration auf das Inhaberinteresse	49
3. Bewusste Berücksichtigung der Wettbewerberinteressen	50
4. Reflexartiger Schutz der Verbraucherinteressen	53
II. Das Markengesetz.....	54
1. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	54
2. Die Marke als Inhaberrecht.....	57
3. Der Paradigmenwechsel: von der Ex-ante- zur Ex-post-Kontrolle der Wettbewerbsfreiheit	58

4. Die Rolle des Verbrauchers unter dem Markengesetz.....	60
III. Das US-amerikanische Markenrecht.....	60
1. Geschichte und Systematik des Markenrechts.....	60
2. Gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen	62
3. Die Angst vor einer Monopolisierung des Wettbewerbs.....	62
4. Das Markenrecht als ein Wettbewerbsinstrument für die Inhaber	63
5. Die besondere Rechtfertigung des Markenschutzes über den Verbraucherschutz.....	64
IV. Vergleich der Grundorientierungen	65
F. Hypothese	66
Teil 2: Analyse der Rechtslage	68
A. Allgemeine Vorbemerkung	68
B. Neue Markenformen	69
I. Rechtslage unter dem WZG	69
1. Schutzformen unter dem WZG.....	69
a. Eingetragene Marke.....	69
aa. Eintragbare Zeichenformen.....	69
bb. Schutzzumfang: Schutz zweidimensionaler Bildmarken gegen dreidimensionale Abbildungen.....	70
b. Ausstattung	71
aa. Dreidimensionale Formen	72
i. Produktverpackung	73
ii. Produktform bzw. -verzierung	73
bb. Farben	75
cc. Sonstige Zeichenformen.....	75
c. Zusammenfassende Beobachtungen.....	76
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	77
II. Rechtslage unter dem Markengesetz	79
1. Markenformen unter dem Markengesetz.....	79
a. Schutzvoraussetzungen der „neuen“ Markenformen	79
aa. Dreidimensionale Formen	80
i. Allgemeine Voraussetzungen	81
ii. Einzelfälle	84
α. Produktverpackung	84
β. Produktform bzw. -verzierung	86
bb. Farben	89
cc. Sonstige Formen.....	92
b. Schutzzumfang.....	94
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	98
a. Inhaberinteressen	98
b. Wettbewerberinteressen	99
c. Verbraucherinteressen	104
d. Interessenbilanz.....	106

III. Rechtslage unter dem Lanham Act	107
1. Markenformen unter dem Lanham Act	107
a. Schutzvoraussetzungen.....	107
aa. Dreidimensionale Formen.....	109
i. Produktverpackung	110
ii. Produktform bzw. -verzierung	112
bb. Farben	113
cc. Sonstige Formen.....	116
b. Schutzzumfang.....	117
2. Analyse der Auswirkungen auf die einzelnen Interessen	119
IV. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	120
C. Wegfall des Geschäftsbetriebserfordernisses.....	127
I. Rechtslage unter dem WZG.....	127
1. Grundsätze	127
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	127
b. Markenübertragung	129
c. Lizenzierung.....	130
2. Ausgewählte Einzelfälle	131
a. Konzern- und Holdingmarken.....	131
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung.....	133
c. Markencreation.....	135
3. Analyse der Interessen	136
a. Inhaberinteressen	136
b. Wettbewerberinteressen	137
c. Verbraucherinteressen	137
d. Zwischenbilanz.....	138
II. Rechtslage unter dem Markengesetz	139
1. Grundsätze	139
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	139
b. Markenübertragung	139
c. Lizenzierung.....	142
2. Einzelfälle	143
a. Konzern- und Holdingmarken	143
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder Geschäftseröffnung.....	144
aa. Erweiterung des Eigengeschäfts	145
bb. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken.....	147
cc. Merchandising- und Eventmarken	148
dd. Modellspielzeug.....	156
ee. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen.....	158
ff. Markencreation	163
gg. Markengrabbing.....	163
3. Analyse der Interessen	164
a. Grundsatz.....	164
b. Einzelfälle.....	166

aa. Holdingmarken.....	166
bb. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung	167
i. Erweiterung des Eigengeschäftes.....	168
ii. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken	169
iii. Merchandising- und Eventmarken.....	171
iv. Modellspielzeug.....	174
v. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen	174
vi. Markencreation.....	175
vii. Markengrabbing.....	176
c. Zwischenbilanz.....	177
III. Rechtslage unter dem Lanham Act	179
1. Grundsätze	179
a. Erwerb und rechtserhaltende Benutzung.....	179
b. Markenübertragung	180
c. Lizenzierung.....	181
2. Ausgewählte Einzelfälle	181
a. Markenerwerb durch Holdinggesellschaften.....	182
b. Marken als Mittel zur Geschäftserweiterung oder -eröffnung.....	182
aa. Erweiterung des Eigengeschäftes.....	183
bb. Lizenzgeschäft mit Luxusmarken.....	184
cc. Merchandising- und Eventmarken	184
dd. Modellspielzeug.....	187
ee. Lizenzgeschäft mit als Marken eingetragenen allgemeinen Symbolen.....	187
ff. Markencreation	188
gg. Markengrabbing.....	188
3. Analyse der Interessen	189
a. Grundsätze	189
b. Einzelfälle.....	190
c. Zwischenbilanz.....	191
IV. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	191
1. Grundsätze	191
2. Ausgewählte Einzelfälle	193
a. Holdingmarken und freie Markencreation	193
b. Sonstige Strategien zur Geschäftserweiterung.....	194
aa. Überwiegend markenmäßige Verwendungsformen.....	194
bb. Überwiegend dekorative Verwendungsformen	195
i. Markengrabbing und Lizenzgeschäft mit allgemeinen Symbolen....	195
ii. Merchandising- und Modellspielzeuggeschäft	196
3. Zwischenergebnis	197
D. Schutz gegen Rufausbeutung	198
I. Allgemeine Vorbemerkung.....	198
II. Rechtslage unter dem WZG.....	200
1. Darstellung der Rechtslage.....	200

a.	Grundsätze	200
aa.	Schutz der berühmten Marke	200
bb.	Schutz der bekannten Marke	203
cc.	Vergleich	205
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	205
aa.	Ausstattungen	205
bb.	Geschäftserweiterung	205
cc.	Merchandising	206
c.	Sonderfall: Markenparodien.....	206
2.	Analyse der Interessenlage	210
a.	Allgemeine Vorbemerkung	210
b.	Interessenlage zu Zeiten des WZG.....	211
aa.	Grundsatz	211
bb.	Ausgewählte Einzelfälle	214
cc.	Sonderfall: Markenparodien.....	214
3.	Zwischenergebnis	216
III.	Rechtslage unter dem Markengesetz	216
1.	Darstellung der Rechtslage	216
a.	Grundsätze	216
aa.	Tatbestandsvoraussetzungen	217
bb.	Verletzungshandlungen	218
i.	Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“)	219
ii.	Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“)	219
iii.	Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“).....	219
iv.	Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufbeeinträchtigung“).....	220
v.	Anmerkung.....	221
cc.	Benutzungsbegriff.....	221
dd.	Unlauterkeitskriterium	223
ee.	Rechtfertigungsgründe	224
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	225
aa.	Farben und Formen	225
bb.	Geschäftserweiterung	227
cc.	Markenmerchandising.....	228
c.	Sonderfall: Markenparodien.....	229
2.	Analyse der Interessenlage	231
a.	Grundsatz.....	231
b.	Ausgewählte Einzelfälle.....	234
aa.	Farben und Formen	234
bb.	Geschäftserweiterung	235
cc.	Markenmerchandising.....	236
c.	Sonderfall: Markenparodien	240
3.	Zwischenergebnis	243

IV. Rechtslage unter dem Lanham Act	244
1. Darstellung der Rechtslage	244
a. Grundsätze	244
aa. Entstehungsgeschichte	244
bb. Allgemeine Voraussetzungen	246
cc. Benutzungsbegriff	248
dd. Spezielle Voraussetzungen	249
i. Dilution durch Blurring	249
ii. Dilution durch Tarnishment	251
iii. Anmerkung	252
ee. Rechtfertigungsgründe	252
b. Ausgewählte Einzelfälle	253
aa. Farben und Formen	253
bb. Geschäftserweiterung	255
cc. Markenmerchandising	256
c. Sonderfall: Markenparodien	256
2. Analyse der Interessenlage	259
a. Grundsatz	259
b. Ausgewählte Einzelfälle	261
c. Sonderfall: Markenparodien	262
3. Zwischenergebnis	262
V. Rechtsvergleich, Gesamtbilanz und Kritik	263
1. Grundsätze	263
2. Ausgewählte Einzelfälle	266
a. Identische Zeichen für nicht ähnliche Produkte	266
b. Ähnliche Zeichen für identische Produkte	267
c. Ausbeutung des Werbewertes auf Sekundärmärkten	268
d. Kulturelle Markennutzung	270
3. Zwischenergebnis	271
Teil 3: Vorschläge für die Rechtsanwendung	274
A. Synthese der Zwischenergebnisse aus Teil 2	274
B. Lösungsvorschläge	277
I. Allgemeine Zielvorgaben	277
II. Systematische Abgrenzung des Markenrechts zum Wettbewerbsrecht	281
III. Konkrete Umsetzungsvorschläge	290
1. Eintragungsverfahren	290
a. Registerrechtliche Konkretisierungspflichten	290
aa. Beschreibungspflicht und Disclaimer	290
bb. Besondere Konkretisierungspflicht für Farbmarken	291
b. Funktionalität	292
c. Unterscheidungskraft	295
d. Benutzungsabsicht	296
e. Abstraktes Freihaltebedürfnis	298
2. Amtliches Lösungsverfahren	301

3. Verletzungsverfahren.....	302
a. Tatbestand.....	302
aa. Berücksichtigung von Beschreibungen und Disclaimern	302
bb. Markenmäßige Benutzung.....	303
i. Allgemeine Kritik in der Literatur	303
ii. Position des EuGH.....	305
iii. Kritik an der Position des EuGH	306
iv. Stellungnahme.....	307
v. Bedeutung des Kriteriums der markenmäßigen Benutzung für das Markengesetz	311
vi. Lehren aus der US-amerikanischen Diskussion.....	312
vii. Auswirkungen auf die Internetfälle	314
viii. Ergebnis	315
cc. Verwechslungsgefahr	315
i. Farb- und Formmarken	316
ii. Sponsoring-Fälle	316
iii. Markenparodien.....	317
dd. Unlauterkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.....	318
i. Farb- und Formmarken	318
ii. „Sponsoring-Fälle“	319
iii. Markenparodien.....	323
b. Schutzschranken.....	324
aa. § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: Überprüfung absoluter Schutz- hindernisse durch die Verletzungsgerichte.....	325
bb. § 23 MarkenG: Erlaubte Benutzung	326
cc. Abstraktes Freihaltebedürfnis	329
IV. Grundsätze der Entscheidungsfindung im Markenrecht	331
1. Abgrenzung zwischen Tat- und Rechtsfragen	331
2. Ermittlung der maßgeblichen Verkehrsauffassung.....	334
3. Empirische oder normative Entscheidungsfindung	338
Gesamtergebnis.....	342
Literaturverzeichnis	344
Abkürzungsverzeichnis.....	364

EINLEITUNG

Am 1. Januar 1995 trat in Deutschland das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen („Markengesetz“ bzw. „MarkenG“) in Kraft, das zusammen mit einer bereits im Erstreckungsgesetz von 1992 vorgezogenen markenrechtlichen Regelung eine umfassende Reform der bis dahin im Warenzeichengesetz („WZG“) geregelten Materie des Markenrechts vollzog. Diese Reform zog einen vorläufigen Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Diskussion auf deutscher und europäischer Ebene über die Anpassung des Markenrechts an die Veränderungen der wirtschaftlichen Realität in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Das Markengesetz führte zu einer erheblichen Erweiterung der durch eine Marke vermittelten Rechte im Interesse der Inhaber. So wurde nicht nur die Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit von Marken ins Belieben der Inhaber gestellt, wodurch Marken zu einem unbeschränkt handelbaren Wirtschaftsgut geworden sind. Darüber hinaus wurde der Schutzzumfang bekannter Marken von einem strikt begrenzten Schutz gegen das Hervorrufen von Verwechslungsgefahren auf einen Schutz gegen das bloße Ausnutzen ihres Images erweitert. Wie *Kur* bereits 1990 vorausblickend feststellte, durchbrachen diese Neuerungen die traditionellen Schranken des Kennzeichenrechts, ohne dass Klarheit über die neuen Grenzen herrschte.¹

Auch heute, mehr als ein Jahrzehnt nach dem Inkrafttreten der Reform, sind die Grenzen des Markenrechts noch nicht endgültig bestimmt.² Während die Einen die Marke ausschließlich als ein Instrument der Markeninhaber zur Verfolgung ihrer wirtschaftlichen Interessen sehen und damit ein quasi schrankenloses Markenrecht postulieren,³ fordern die Anderen eine ausgewogene Berücksichtigung der ebenfalls durch Marken betroffenen Interessen der Wettbewerber und Verbraucher, die den Inhaberinteressen Schranken setzen sollen.⁴

Dieser Meinungsstreit offenbart die bis heute ungelöste Frage, wo die Interessenschwerpunkte des Markenrechts liegen. Dieser Frage wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.

Dabei wird zunächst in einem historischen Vergleich mit dem WZG untersucht werden, inwieweit sich die Interessenschwerpunkte des Markenrechts in Deutsch-

¹ *Kur*, GRUR 1990, 1, 14.

² Zu den vielfältigen Auffassungen s. vor allem den Bericht über eine im Oktober 2007 vom Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in Berlin veranstaltete Tagung über die Zukunft des Markenrechts, der die großen Differenzen der Teilnehmer über den Zweck des Markenrechts offenbart, *Baiocchi u.a.*, GRUR Int. 2008, 122ff.

³ *Fezer*, WRP 2000, 1, 3; *ders.*, Markenrecht, Einl., Rdnr. 22ff.; *Großner*, Der Rechtsschutz bekannter Marken, S. 56.

⁴ *Assaf*, zit. nach *Baiocchi u.a.*, GRUR Int. 2008, 122, 127; *Kur*, MarkenR 2000, 1.

land durch die Markenrechtsreform verschoben haben.

Sodann wird die Rechtslage in den USA unter dem Lanham Act herangezogen, um zu überprüfen, ob sich daraus eine Alternative zu der im Markengesetz gefundenen Lösung ergeben könnte. Dieser Vergleich erscheint insofern aufschlussreich, als die US-amerikanische Entscheidungspraxis stark durch eine ökonomische Analyse des Rechts geprägt ist. Gerade unter dem Einfluss ökonomischer Erwägungen wird dabei aber immer wieder die Bedeutung der Verbraucherinteressen für die Auslegung markenrechtlicher Fragen betont.⁵

Anhand eines Vergleichs der Regelungen unter dem WZG, dem Markengesetz und dem Lanham Act wird einerseits der Zustand *de lege lata* ermittelt. Andererseits wird unter Einbeziehung ökonomischer, ordnungspolitischer und verfassungsmäßiger Grundsätze geprüft, ob prinzipielle Vorgaben die Bestimmung der Interessenschwerpunkte *de lege ferenda* beeinflussen. Dabei ist es ein Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Rahmen für zukünftige, detaillierte ökonomische Untersuchungen abzustecken, ohne derartige Untersuchungen jedoch vorwegzunehmen.

Nach einer Festlegung der allgemeinen Rahmenbedingungen für die Untersuchung im ersten Teil wird die rechtsvergleichende Analyse im zweiten Teil diejenigen Rechtsfragen zum Gegenstand haben, die sich durch die Markenrechtsreform maßgeblich geändert haben. Dazu zählen die Einführung neuer Markenformen, insbesondere von Farb- und dreidimensionalen Marken, der Wegfall des Geschäftsbetriebserfordernisses und schließlich der über die Verwechslungsgefahr hinausgehende Schutz von Marken gegen Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung. Weitergehende markenrechtliche Fragen, die sich jedoch nicht aus der Markenrechtsreform, sondern aus allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen ergeben, wie die Benutzung von Marken im Internet, in der Werbung und im Zusammenhang mit Produktpiraterie, werden nicht im Detail analysiert, jedoch im dritten Teil, in dem konkrete Vorschläge für die Setzung der Interessenschwerpunkte durch die Rechtsanwendung unterbreitet werden, am Rande berücksichtigt.

⁵ Z.B. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 163f. (1995): “In principle, trademark law [...] reduce[s] the customer’s costs of shopping and making purchasing decisions.” *Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 469 U.S. 189, 198 (1985): „The Lanham Act provides national protection of trademarks in order to [...] to protect the ability of consumers to distinguish among competing producers.“

TEIL 1: ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN

A. Entwicklung des deutschen Markenrechts und der Einfluss des Europarechts

Marken sind Kennzeichen zur Unterscheidung der Leistung eines Unternehmens von gleichartigen Leistungen anderer Unternehmen. Dabei werden unter dem Begriff der Leistung nach heutigem Verständnis gleichberechtigt Waren und Dienstleistungen verstanden, die unter dem Oberbegriff „Produkt“ zusammengefasst werden. Das Markenrecht regelt den rechtlichen Schutz von Marken, indem es Vorschriften über den Erwerb und die Wirkungen von Marken festlegt.

I. Das Markenrecht vor der Markenrechtsreform

In Deutschland wurde das Markenrecht erstmals 1874 durch das „Markenschutzgesetz“⁶ geregelt, das jedoch nur zwanzig Jahre in Kraft blieb. Es wurde durch das „Gesetz zum Schutz von Waarenbezeichnungen“⁷ vom 12. Mai 1894 abgelöst, das allen Inhabern eines Geschäftsbetriebs den Erwerb von „Warenzeichen“ ermöglichte. Dieses später in „Warenzeichengesetz“ („WZG“) umbenannte Gesetz⁸ blieb in seinen wesentlichen Grundsätzen über hundert Jahre fast unverändert.⁹ Die bedeutendsten materiellen Änderungen gegenüber der Fassung von 1894 waren die Einführung des gesetzlichen Benutzungszwangs im Jahr 1968¹⁰ und die Anerkennung der Dienstleistungsmarke im Jahr 1979.¹¹ Da die Differenzierung zwischen Waren- und Dienstleistungszeichen seitdem überwunden ist, wird im Rahmen dieser Arbeit

⁶ Markenschutzgesetz vom 30. November 1874, RGBl. 1874, S. 143.

⁷ Gesetz zum Schutz von Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, RGBl. 1894, S. 441.

⁸ Warenzeichengesetz vom 5. Mai 1936, RGBl. II 1936, S. 134. Da das Gesetz von 1894 Grundlage aller Nachfolgeregelungen blieb, wird im Rahmen dieser Arbeit einheitlich die in der deutschen Rechtspraxis eingebürgerte Kurzbezeichnung „WZG“ verwendet.

⁹ Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 53; auch *Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher*, Bd. I, S. 215.

Das Warenzeichengesetz wurde am 2. Januar 1968 neu bekannt gemacht, BGBl. I 1968, S. 1, 29. Wenn im Folgenden vom Warenzeichengesetz gesprochen wird, bezieht sich dies auf die Form in dieser Bekanntmachung, sofern nicht ausdrücklich auf eine frühere Fassung verwiesen wird.

¹⁰ Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 mit Wirkung zum 1. Januar 1968.

¹¹ Gesetz v. 29.01.1979, BGBl. I, S. 1925. Zur Dienstleistungsmarke s. insbesondere *Schreiner, Dienstleistungsmarke*. Im Rahmen dieser Arbeit soll auf diese Problematik ansonsten nicht weiter eingegangen werden, da die Dienstleistungsmarke sich unproblematisch in das System des Markenrechts eingefügt hat und heute unumstritten ist.

im Weiteren ausschließlich der beide Kategorien umfassende Begriff der Marke verwendet, auch wenn auf Zeichen nach dem Warenzeichengesetz verwiesen wird. Das Warenzeichengesetz gewährte wie jedes nationale Markengesetz nur territoriale, auf Deutschland beschränkte Markenrechte. Als Deutschland sich 1957 mit Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Niederlanden zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft („EWG“) zusammenschloss, die zunächst nur eine Zollunion herstellte, aber bereits im EWG-Vertrag („EWGV“) die Beseitigung bestimmter Handelsbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten vorsah, entstand ein Spannungsverhältnis zwischen diesem Ziel und der Territorialität der Markenrechte in den Mitgliedstaaten. Denn territoriale Markenrechte können die Einfuhr von Waren aus einem anderen Mitgliedstaat verhindern, die mit verwechselbaren Marken gekennzeichnet sind. Sie erlauben daher eine Marktaufteilung bzw. -abschottung oder eine Preisdiskriminierungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und können die gleiche Wirkung haben wie mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen¹². Solche waren den Mitgliedstaaten aber bereits damals nach Art. 30 EWGV untersagt, auch wenn Art. 36 EWGV von Anfang an eine Rechtfertigung für Beschränkungen aus Gründen des „kommerziellen Eigentums“, zu dem auch das Markenrecht gehört, vorsah.

II. Geschichte der Markenrechtsreform

In den Anfangszeiten der EWG wurden Markenartikel in den verschiedenen Mitgliedstaaten zwar unter derselben Marke, aber zum Teil zu sehr unterschiedlichen Preisen, in unterschiedlichen Einheiten und teilweise sogar mit unterschiedlichen Eigenschaften verkauft. Um die Entstehung eines echten Binnenmarktes auch für Markenartikel zu fördern, startete die Kommission der EWG bereits Ende der 50er Jahre eine Initiative zur Vereinheitlichung des Markenrechts in der EWG.¹³ Von der Einsetzung einer ersten Arbeitsgruppe bis zur Einführung eines einheitlichen europäischen Markenrechts vergingen noch dreißig Jahre.

Am 21. Dezember 1989 wurde die „Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken“ beschlossen.¹⁴ Die Richtlinie 89/104/EWG wurde durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 28. November 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung)¹⁵ ersetzt (beide Fassungen im Weiteren „Markenrichtlinie“ bzw. „MRL“)¹⁶. Die Markenrichtlinie harmonisiert das materielle Markenrecht auf Ebene der Mitgliedstaaten, indem sie diesen einerseits obligatorische Regelungen für

¹² Z.B. EuGH GRUR Int. 1976, 402, 410, Nr. 5 – *Terranova/Terrapin*.

¹³ S. Einleitung des Kommissionsvorschlages einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke, GRUR Int. 1981, 86.

¹⁴ Amtl. Begründung Markenrechtsreformgesetz, BT-Drucks. 12/6581, S. 53.

¹⁵ Amtsblatt EG Nr. L299, S. 25.

¹⁶ Zitiert wird jeweils die aktuelle Fassung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

den Erwerb und die Aufrechterhaltung von eingetragenen Marken vorschreibt,¹⁷ ihnen andererseits fakultative Regelungen, z.B. für den Bekanntheitsschutz, eröffnet,¹⁸ aber den Schutz von nicht registrierten Marken¹⁹ und die Regelung des Eintragungsverfahrens²⁰ freistellt.

Am 20. Dezember 1993 wurde außerdem die „Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke“ („Gemeinschaftsmarkenverordnung“ bzw. „GMVO“) erlassen, mit der parallel zu den harmonisierten Markenrechten der Mitgliedstaaten eine einheitliche Gemeinschaftsmarke eingeführt wurde. Auf ihrer Grundlage wurde das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle“) („Gemeinschaftsmarkenamt“ bzw. „HABM“) ins Leben gerufen, das ab dem 1. Januar 1996 Anmeldungen entgegennahm.²¹

Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 25. Oktober 1994 das Markengesetz.²² Nach über hundert Jahren löste damit das Markengesetz das Warenzeichengesetz ab. Das Markengesetz setzt einerseits die obligatorischen Bestimmungen der Markenrichtlinie um, andererseits enthält es fakultative Regelungen wie den Bekanntheitsschutz und den Schutz der nicht eingetragenen Marke.²³ Bereits im Rahmen des Erstreckungsgesetzes²⁴ vom 23. April 1992 waren Teile der angestrebten Gesamtreform vorgezogen worden.

III. Europarechtliche Einflüsse auf das deutsche Markenrecht

Bereits vor der Harmonisierung durch die Markenrichtlinie stand das deutsche Markenrecht unter dem Einfluss der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs („EuGH“). Die Vorschriften der Art. 28, 30 EG-Vertrag („EG“), die den früheren Art. 30, 36 EWGV entsprechen, boten dem Gemeinschaftsrecht von der Gründung der EWG an ein Einfallstor in die nationalen Markenrechte. Bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entschied der EuGH, dass die Ausnahme des „kommerziellen Eigentums“ des Art. 30 EG den Mitgliedstaaten keinen Freibrief für durch Markenrechte verursachte Handelsbeschränkungen erteile.²⁵ Daher muss-

¹⁷ Erwägungsgrund 8 MRL.

¹⁸ Art. 4 Abs. 4 lit. a) und Art. 5 Abs. 2 MRL.

¹⁹ Erwägungsgrund 5 MRL.

²⁰ Erwägungsgrund 6 MRL.

²¹ Als frühester Anmeldetag galt für alle Anmeldungen der Tag der offiziellen Eröffnung, der 1. April 1996, Amtsblatt des HABM 1/95, S. 8ff.

²² Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25.10.1994, BGBl. I 1994, 3082.

²³ Außerdem hat der Gesetzgeber, wie der volle Titel des Gesetzes bereits verrät, auch die Regelung sonstiger Kennzeichen, nämlich der Geschäftsbezeichnungen und der geographischen Ursprungsangaben, in das Markengesetz inkorporiert.

²⁴ Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz), BGBl. I 1992, S. 931.

²⁵ Die erste Entscheidung, in der der EuGH explizit auch zur Vereinbarkeit nationaler Markenrechte mit dem EWGV Stellung nahm, erging 1966, EuGH GRUR Ausl. 1966, 580ff. – *Consten/Grundig*.

ten die nationalen Gerichte den EuGH im Wege des Vorabverfahrens nach Art. 234 EG anrufen, wenn sie Zweifel hatten, ob eine bestimmte markenrechtliche Wirkung mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit Art. 28 EG, vereinbar war. Die darauf ergangene Rechtsprechung des EuGH entwickelte verbindliche Vorgaben über das Eingreifen der Rechtfertigung des Art. 30 EG,²⁶ welche auch die deutschen Gerichte zu berücksichtigen hatten.²⁷

Durch die Annahme der Markenrichtlinie ist jedoch eine neue Ära der europäischen Rechtsprechung im Bezug auf das Markenrecht angebrochen. Der EuGH stellt nun nicht nur die verbindliche Instanz zur Auslegung des europäischen Primärrechts, insbesondere des EG-Vertrags, dar, sondern auch diejenige zur Auslegung des Sekundärrechts, zu dem vor allem die Verordnungen und Richtlinien gehören. Daher ist nur der EuGH zur Entscheidung über die Vereinbarkeit der nationalen Markengesetze mit der Markenrichtlinie berufen. Dies gilt sowohl für die obligatorischen Regelungen als auch für solche Vorschriften, welche die Mitgliedstaaten aufgrund fakultativer Harmonisierungsregelungen eingeführt haben.²⁸ Zweifeln die nationalen Gerichte bei der Anwendung der nationalen Markengesetze, ob die gesetzliche Regelung oder ihre konkrete Umsetzung mit der Markenrichtlinie vereinbar ist, sollen sie den EuGH im Wege des Vorabverfahrens um eine verbindliche Auslegung ersuchen. Die letztinstanzlichen Gerichte sind nach Art. 234 Abs. 3 EG sogar zur Vorlage verpflichtet. Die Antworten des EuGH sind für die nationalen Gerichte verbindlich und gelten daher auch für die Auslegung und Anwendung des Markengesetzes.²⁹

Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Arbeit die Entscheidungen des EuGH neben den Entscheidungen der deutschen Gerichte zur Beurteilung der Rechtslage in Deutschland herangezogen. Dabei werden die sich entprechenden Vorschriften der Markenrichtlinie oder des Markengesetzes stellvertretend füreinander zitiert, soweit sich nicht durch die Umsetzung Unterschiede ergeben.

Die Gemeinschaftsmarkenverordnung entspricht in den materiellen Voraussetzungen für den Markenerwerb und für deren Schutzzumfang weitgehend den Regelungen der Markenrichtlinie. Aufgrund der Ähnlichkeit der Regelungen kann davon ausgegangen werden, dass der EuGH in vergleichbaren Fällen gleich lautende Entscheidungen zur Gemeinschaftsmarkenverordnung und zur Markenrichtlinie trafe.³⁰ Entscheidungen des EuGH zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, welche dieser über Klagen gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern des Gemeinschaftsmarkenamtes in Eintragungs-, Widerspruchs- oder Löschungsverfahren zu treffen hat,³¹ werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls zur Interpretation der deutschen Rechtslage herangezogen.

²⁶ Z.B. EuGH GRUR Int. 1974, 338 – *HAG*; GRUR Int. 1976, 402 – *Terranova/Terrapin*; GRUR Int. 1978, 291 – *Hoffmann-La Roche*.

²⁷ Z.B. *Baumbach/Hefermehl*, Warenzeichenrecht, § 15 Rdnr. 75ff.

²⁸ EuGH GRUR 2004, 58, 59, Nr. 20 – *Adidas/Fitnessworld* zum Bekanntheitsschutz der Marke.

²⁹ So bereits in der Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581, S. 58.

³⁰ Die Übertragbarkeit von Entscheidungen bejaht auch der EuGH, MarkenR 2009, 39, 42, Nr. 25 – *Intel Corporation*.

³¹ Art. 57 i.V.m. 63 GMVO.

B. Markenfunktionen

Marken können im Wirtschaftsleben unterschiedliche Funktionen ausüben. Nicht immer muss dabei der rechtliche Schutz von Marken mit den tatsächlichen wirtschaftlichen Funktionen deckungsgleich sein. Vielmehr kann ein Rechtssystem entscheiden, nur bestimmten wirtschaftlichen Funktionen der Marke rechtlichen Schutz zu verleihen.

Das deutsche WZG schützte z.B. nach allgemeiner Auffassung nur die Herkunftsfunktion der Marke.³² Allerdings entwickelte sich später ein paralleler wettbewerbsrechtlicher³³ Schutz darüber hinausgehender Funktionen.³⁴ Auf die Herkunftsfunktion begrenzt war der Markenschutz auch in Großbritannien, wo mangels Anerkennung eines allgemeinen Wettbewerbsrechts sogar noch zögerlicher ein ergänzender wettbewerbsrechtlicher Schutz gewährt wurde, so dass der Markenschutz quasi bis zum Erlass der Markenrichtlinie auf die Herkunftsfunktion beschränkt war.³⁵

Die klassische Funktionenlehre wurde immer wieder kritisiert, vor allem weil sie unter dem WZG dazu verwendet wurde, das Dogma der Herkunftsfunktion zu pflegen und dabei zeitweilig eine fast begriffsjuristische Auslegung gerade im Hinblick auf die Lizenzierung von Marken förderte, anstatt eine marktnahe Rechtsentwicklung zuzulassen.³⁶ Vor allem seit Erlass des Markengesetzes wird sie deshalb von einigen Kritikern als überholt und unnötig angesehen, insbesondere weil das Markengesetz einen umfassenden und nicht auf bestimmte wirtschaftliche Funktionen begrenzten Rechtsschutz bieten soll.³⁷

In einer Diskussion de lege ferenda muss jedoch die Schutzwürdigkeit der Marke an ihren verschiedenen Wirkungen und Funktionen bemessen werden, die ihr in der wirtschaftlichen Realität zukommen.³⁸ In einer solchen offenen Fragestellung ist

³² BGH GRUR 1953, 175, 176 – *Kabel-Kennzeichnung*; GRUR 1964, 372, 376 – *Maja*; GRUR 1965, 86, 88 – *Schwarzer Kater*; *Baumbach/Hefermehl*, Warenzeichenrecht, WZG Einl., Rdnr. 17.

³³ „Wettbewerbsrecht“ und „wettbewerbsrechtlich“ werden im Rahmen dieser Arbeit im Sinne nicht im Sinne von „Kartellrecht“, sondern in den Fällen, in denen die Begriffe nicht weiter spezifiziert sind, synonym zu „Lauterkeitsrecht“ bzw. „lauterkeitsrechtlich“ verwendet.

³⁴ S. dazu noch ausführlich Teil 2, Kap. D.II.

³⁵ Zum äußerst eingeschränkten Eintragungsschutz berühmter Marken außerhalb des Warengleichartigkeitsbereiches, der praktisch nie gewährt wurde: *Weberndörfer*, *Bekannte Marken*, S. 159. Zur kritischen Haltung gegenüber einem ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz der Imagefunktion: *Cornish/Llewellyn*, *Intellectual Property*, 1-17, 16-29; *Weberndörfer*, *Bekannte Marken*, S. 144-148, wo dargestellt wird, dass die bloße *misappropriation*, also Aneignung des Markenimages nicht für eine Klage aus *passing off*, also unlauterem Wettbewerb, genügt, sondern stets auch eine *misrepresentation*, also eine Falschdarstellung gegenüber dem Publikum, erforderlich war.

³⁶ Dazu im Einzelnen im 2. Teil, Kapitel C.I.

³⁷ *Fezer*, *Markenrecht*, Einl. D MarkenG, Rdnr. 27f.; *ders.*, GRUR 2003, 457, 463; *Ingerl/Rohnke*, *Markengesetz*, Einl, Rdnr. 66f.

³⁸ Auch *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 481, 488; *Stöckel*, *Markenmissbrauch*, S. 162.

die Funktionenlehre aber auch weiterhin legitim. Deshalb werden hier zunächst die Funktionen der Marke in ihrer tatsächlichen Wirkung dargestellt.

I. Unterscheidungs- oder Identifizierungsfunktion

Die Unterscheidungsfunktion wird als *die* Grundfunktion der Marke angesehen.³⁹ Gemeint ist damit die Fähigkeit, einer bestimmten Leistung einen Namen zu geben und sie damit von anderen Leistungen unterscheidbar zu machen.⁴⁰ Historisch wurde dies erforderlich, als die einzelnen Händler Waren nicht mehr schlicht nach ihrer Gattung verkauften, sondern ein Sortiment von gleichartigen Waren anboten, die voneinander unterscheidbar sein sollten. Die Unterscheidungsfunktion wird auch Identifizierungsfunktion genannt.⁴¹

II. Herkunfts- oder Ursprungsfunktion

Aus Anbietersicht soll eine Leistung gerade aus folgendem Grund identifizierbar gemacht werden: Der Verbraucher soll sie der Herkunft oder dem Ursprung nach einem bestimmten Unternehmen zuordnen, so dass die Marke die Wiedererkennung und damit letztlich einen dauerhaften Absatzerfolg sicherstellt. Auch die Verbraucher sind ihrerseits daran interessiert, die Herkunft der Produkte und damit den hinter den Leistungen stehenden Anbieter zu erkennen. Marken für Waren können dabei zur Zuordnung eines Produktes zu einem Hersteller (Herstellermarke) oder auch zu einem Händler (Händlermarke) dienen. Die insoweit von der Marke ausgeübte Funktion wird als Herkunfts- oder Ursprungsfunktion bezeichnet.⁴²

Ursprünglich versah ein Anbieter von Waren alle von ihm vertriebenen Produkte mit einer einheitlichen Marke, welche die Herkunft des Produktes aus seinem Unternehmen signalisierte (Firmenmarken).⁴³ Die verschiedenen Produkte wurden mit derselben Marke gekennzeichnet und zur Unterscheidung voneinander zusätzlich mit einfachen Produktnamen versehen. In diesem Stadium hatte die Marke ausschließlich die Funktion, dem Abnehmer die Herkunft eines Produktes aus einem bestimmten Unternehmen zu anzuzeigen.

Im Laufe der Zeit verselbstständigten sich die Produktnamen. Zum Teil entwickelten sie eine große Werbekraft, so dass die Firmenmarken in den Hintergrund traten und die Produktmarken zu den eigentlichen Unterscheidungszeichen wurden. Gleichzeitig trat eine Anonymisierung des Wirtschaftslebens ein.⁴⁴ Dem Verbrau-

³⁹ S. nur *Fezer*, Markenrecht, Einl D MarkenG, Rdnr. 1; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 5; beide m.w.N.

⁴⁰ *Fezer*, Markenrecht, Einl D MarkenG, Rdnr. 1; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 5f.

⁴¹ *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 5f.

⁴² *Fezer*, Markenrecht, Einl D MarkenG, Rdnr. 1; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 6.

⁴³ *Wadle*, Fabrikzeichenschutz, S. 24ff.

⁴⁴ S. dazu unten Teil 1, E. II. 1.

cher kam es nicht mehr darauf an, wer genau der Anbieter eines Produktes war. Entscheidend war nur, dass ein ihm nicht weiter bekannter, „anonymer“ Anbieter letztlich die Produktverantwortung übernahm. In vergleichbarer Weise hatte sich das Händlerwesen anonymisiert. Statt auf den persönlich bekannten Kaufmann „XY“ weist die Händlermarke nun auf einen großen Handelskonzern oder eine Einkaufsgenossenschaft hin. Die Funktion der Marke, auf eine nicht weiter bekannte Quelle von Produkten hinzuweisen, wird als „anonyme Herkunftsfunktion“ bezeichnet.⁴⁵

Gleichgültig ob die Marke über einen konkreten Anbieter oder eine anonyme Quelle informiert, sie erlaubt es dem Abnehmer auch weiterhin, die Herkunft eines Produktes zu ermitteln. Der Begriff der Herkunftsfunktion umfasst daher heute neben der Hinweiskfunktion auf eine konkrete betriebliche Herkunft auch die anonyme Herkunftsfunktion.⁴⁶

Auch Dienstleistungsmarken können sowohl eine konkrete als auch eine anonyme Herkunftsfunktion ausüben, je nachdem, ob sie auf einen bestimmten Anbieter, z.B. einen einzelnen Handwerksbetrieb, oder auf einen nicht näher bekannten Anbieter wie z.B. eine Franchisekette hinweisen.

III. Qualitäts- oder Garantiefunktion

Eine Ergänzung zur Herkunftsfunktion stellt die Qualitätsfunktion der Marke dar. Unter diesem Gesichtspunkt steht nicht primär der Markeninhaber, der sich vor dem Verlust von Abnehmern schützen will, im Fokus. Vielmehr kann die Marke auch als Qualitätsgarantie für den Verbraucher dienen. Erst wenn der Abnehmer einen Anbieter eindeutig wiedererkennt und daher bei positiven Erfahrungen ein Produkt wiederholt kauft, bei negativen Erfahrungen aber auf ein Konkurrenzprodukt ausweicht, muss sich der Anbieter für die Erhaltung und Verbesserung der Qualität seiner Produkte einsetzen.⁴⁷ Dadurch spielt die Marke eine wichtige Rolle im Qualitätswettbewerb.

Gerade durch die Anonymisierung des Wirtschaftsverkehrs hat die Qualitätsfunktion der Marke an Bedeutung gewonnen. Im „Tante-Emma-Laden“ traf der Ladenbesitzer persönlich die Auswahl seiner Produkte. Der Kunde kaufte Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs ihrer Gattung nach und verließ sich auf die nötige Erfahrung des Ladenbesitzers und dessen Qualitätsprüfung. Wer dagegen heute im Supermarkt einkauft, sieht sich einer riesigen Auswahl von vergleichbaren Produkten verschiedener Anbieter gegenüber, zwischen denen er eigenständig eine Wahl treffen muss. Eine Qualitätsprüfung kann er regelmäßig nur durch Testkäufe

⁴⁵ Geprägt wurde dieser Begriff vor allem in den USA, z.B. *Shredded Wheat Co. v. Humphrey Cornell Co.*, 250 Fed. 960, 963 (C.C.A. 2d, 1918); *Schechter*, 40 Harv. L. Rev. 813, 186; er wird aber inzwischen auch in der deutschen Diskussion verwendet, *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 105.

⁴⁶ *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 6.

⁴⁷ *Akerlof*, 84 Quarterly Journal of Economics 488ff (1970). Dazu noch unten, Teil I, Kap. C.II.2.

vornehmen. Danach muss er sich dann darauf verlassen können, dass das gleiche Produkt beim nächsten Kauf wieder die gleiche Qualität aufweist.

IV. Werbefunktion

Unter der sogenannten Werbefunktion wird die Fähigkeit einer Marke verstanden, positive Assoziationen zu bündeln und so eine Suggestiv- und Attraktionskraft zu entwickeln, die über die reinen Qualitätsmerkmale hinausgehen.⁴⁸

Diese Werbefunktion wird zum Beispiel genutzt, um einer Leistung ein besonderes Luxus-Image zu verleihen. Die Verbraucher sollen dadurch veranlasst werden, bei der Auswahl nicht mehr nur Qualität und Preis zu vergleichen, sondern eine Leistung primär wegen des ihr anhaftenden besonderen Images zu erwerben. Das Image wird damit zu einem zusätzlichen Leistungsmerkmal neben Qualität und Preis. Die Werbefunktion einer Marke wird vor allem für Luxusprodukte wie z.B. Parfüm und im Bereich des Merchandisings ausgenutzt. Dabei können Imagemarken speziell als solche kreiert werden, wie z.B. „CHANEL“. Sie können sich aber auch auf einem ganz anderen Sektor als Luxusmarke etablieren, deren Image dann auf Parfüm oder Kosmetika übertragen werden soll, wie z.B. bei der Marke „Davidoff“.

Die Bedeutung der Werbefunktion ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts enorm gestiegen.⁴⁹ Kaum eine Werbung beruft sich heute noch auf die besondere Qualität der beworbenen Produkte.⁵⁰ Ein sachlicher Waschmittel- oder Windelvergleich hat in der modernen Welt der Werbung keinen Platz mehr. Vielmehr wird mit den Bildern von glücklichen Familien und blühenden Landschaften geworben, um dem Zuschauer einen Lebensstil zu suggerieren und damit ein positives Image für die Marke zu vermitteln, das ihn weniger von dem Produkt überzeugen als aufgrund eines künstlich erzeugten Images⁵¹ zum Kauf überreden soll. Diese Art der Werbung kann als Image-Werbung bezeichnet werden.

Einem Zeichen kann auch eine originäre Werbefunktion innewohnen: Der Verbraucher kennt ein Zeichen von Hause aus und hat einen positiven Bezug zu ihm, der auch diffus sein kann. Zu denken wäre z.B. an eine Sonne als Symbol für Wärme, Energie, Sommer und Lebensfreude oder ein Herz als Symbol für Liebe. Zu allgemeinen Symbolen können sich aber auch berühmte Kunstwerke wie die Mona Lisa von Leonardo da Vinci entwickeln, die zwar keine konkrete Botschaft vermitteln, aber allgemein sehr beliebt sind und ein positives Grundgefühl wecken. Verwendet ein Anbieter ein solches Zeichen als Marke für seine Produkte, so kann

⁴⁸ Fezer, Markenrecht, Einl D MarkenG, Rdnr. 9; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 6.

⁴⁹ Die Entwicklung der Marke vom Herkunftszeichen zum Werbemittel begann allerdings schon im frühen 20. Jahrhundert, z.B. Isay, GRUR 1929, 23, 25.

⁵⁰ Bereits Kaldor, 18 Review of Economic Studies 1, 4 (1950-51).

⁵¹ Im Gegensatz zu dem durch die Qualität der markierten Produkte entstandenen Image, das hier als „Goodwill“ bezeichnet werden soll.

er die positiven Assoziationen der Verbraucher auf sein Produkt umleiten und damit einen besonderen Produktbezug herstellen bzw. einen sehr hohen Wiedererkennungseffekt erzielen.

V. Kommunikationsfunktion

Die Kommunikationsfunktion bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, einen permanenten Kommunikationskanal zwischen Anbieter und Abnehmer zu eröffnen, in welchem die Marke beiden Seiten als Code für ein bestimmtes Angebot dient. Mit Hilfe dieses Codes können Informationen über das Angebot vermittelt werden, die sowohl die Qualität, als auch das Image einer Marke betreffen können.⁵²

Die Kommunikationsfunktion wurde erst in jüngerer Zeit durch interdisziplinäre Untersuchungen auf den Gebieten der Informationsökonomik, der Kommunikationswissenschaften, der Marketingtheorien und der Verbraucherpsychologie identifiziert. Sie beschreibt insbesondere die psychologische oder semantische Wirkung der Marke.⁵³ Die von der rechtlichen Funktionenlehre vorgenommene Aufspaltung der Markenfunktionen wird von den Verfechtern der Kommunikationsfunktion abgelehnt, weil sie dem wirtschaftlichen Erscheinungsbild der Marke nicht gerecht werde. Daher versuchen sie, mit der Kommunikationsfunktion eine umfassende Beschreibung der Wirkungsweise von Marken zu liefern, die jegliche Kommunikationsinhalte, die der Markeninhaber dem Abnehmer vermitteln will, umfasst, unerheblich, ob diese in Aussagen über die Herkunft des Produktes, über die Qualität der betrieblichen Leistung oder in einer eigenständigen akquisitorischen Aussage bestehe.⁵⁴

Während diese Lehre von der Kommunikationsfunktion ausschließlich auf die Wirkung abstellt, welche die Marke in der Beziehung zwischen Markeninhaber und Verbrauchern ausüben vermag, kann eine Marke aber auch ein Mittel darstellen, mit dessen Hilfe die Verbraucher untereinander kommunizieren, was sich ebenfalls als eine Art Kommunikationsfunktion der Marke bezeichnen lässt. So dienen Marken heute auch als kulturelle Symbole, die dazu verwendet werden, die Zugehörigkeit zu einer speziellen Gruppe zum Ausdruck zu bringen, wie z.B. die Marke LONSDALE in Neonazi-Kreisen, oder einen bestimmten Lebensstil zu demonstrieren, wie es Harley Davidson-Anhängern nachgesagt wird.

Eine Marke kann aber auch in Kunst und Literatur zur Symbolisierung einer Lebenshaltung verwendet werden, wie das z.B. in dem Lied „Barbie-Doll“ von Jack Ingram zum Ausdruck kam. Die Marke „Barbie“ stand dabei für die Eitelkeit und Nichtigkeit einer jungen Frau, der es nur darauf ankomme, sich von wechselnden Männern aushalten zu lassen.

⁵² Fezer, Markenrecht, Einl D MarkenG, Rdnr. 10f.; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 7; Schreiner, Dienstleistungsmarke, S. 451.

⁵³ Fezer, Markenrecht, Einl. D MarkenG, Rdnr. 10f.; Henning-Bodewig/Kur, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 7.

⁵⁴ Fezer, GRUR 2003, 457, 461; Schreiner, Dienstleistungsmarke, S. 421.

C. Das Markenrecht in der Wettbewerbsordnung

Nachdem nun die Funktionen der Marke in der wirtschaftlichen Realität dargestellt wurden, soll als nächstes untersucht werden, wie sich das Markenrecht in den breiteren Kontext der Wettbewerbsordnung, nämlich der Gesamtheit der rechtlichen Regelungen, die Einfluss auf das Wettbewerbsgeschehen nehmen, einordnen lässt.

I. Die Wettbewerbsfreiheit als wesentlicher Bestandteil der demokratischen Wirtschaftsordnung unter dem Grundgesetz

Diese Arbeit beruht auf der Annahme, dass die Wettbewerbsfreiheit ein wesentlicher Bestandteil der demokratischen Wirtschaftsordnung ist, wie sie durch das Grundgesetz etabliert wird. Einerseits stellt das Grundgesetz mit dem Demokratie- und dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen auf. Andererseits gibt es einen Rahmen für die gesetzliche Regelung der Wirtschaftsordnung vor. So garantieren individuelle Grundrechte die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), die Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), aber auch den Schutz des privaten Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG).

Stehen in einem demokratischen Rechtsstaat die Freiheit des Einzelnen und die Garantie individueller Rechte im Vordergrund, kann diese Rechtsordnung nur in einer Wirtschaftsordnung umgesetzt werden, die dem Einzelnen die freie wirtschaftliche Betätigung erlaubt und eine allgemeine Wettbewerbsfreiheit garantiert.⁵⁵ Insofern folgt diese Arbeit der Theorie *Walter Euckens* von der „Interdependenz der Ordnungen“, nach der die Wirtschafts-, die Rechts- und die Gesellschaftsordnung untrennbar zusammenhängen.⁵⁶

Diese freie Wettbewerbsordnung wird in Deutschland einerseits durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen („GWB“) gewährleistet, das den Wettbewerb als Institution schützt,⁵⁷ indem es Kartelle und den Missbrauch von Monopolmacht auf dem Markt untersagt und so die Freiheit des Wettbewerbs sicherstellt. Die zweite Säule bildet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“), das im Interesse der Marktteilnehmer, aber auch der Verbraucher, konkrete Regeln für einen „lauteren“, also einen geordneten, „fairen“ Umgang der Marktteilnehmer miteinander aufstellt.

⁵⁵ *Fezer*, Markenrecht, Einl. C Rdnr. 11; *Köhler* in: *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, Wettbewerbsrecht, UWG Einl. Rdnr. 1.47 mit Verweis auf die Prämisse der Freiburger Schule, dass der politischen Freiheit des einzelnen die wirtschaftliche Freiheit entsprechen müsse, da Freiheit unteilbar sei. Allgemein hält er planwirtschaftliche Wirtschaftssysteme durch das Grundgesetz für ausgeschlossen.

⁵⁶ *Eucken*, Grundsätze, S. 182f. (bereits 1. Aufl., S. 13).

⁵⁷ *Köhler* in: *Hefermehl/Köhler/Bornkamm*, Einl. UWG, Rdnr. 1.25.

Das Markenrecht gewährt Ausschließlichkeitsrechte, die es ihrem Inhaber erlauben, Dritten die Benutzung bestimmter Zeichen im Wettbewerb zu untersagen, weshalb es prinzipiell den freien Wettbewerb einschränkt. Jede Intervention in die freien Kräfte des Marktes bedarf aber in einem Rechtsstaat einer besonderen Rechtfertigung.⁵⁸ Eine solche Rechtfertigung könnten sowohl ökonomische als auch moralische Argumente liefern, die im Folgenden näher untersucht werden sollen.

II. Ökonomische Betrachtungen des Markenrechts

Die Ökonomik begann ab dem 20. Jahrhundert, sich mit der Wirkung der Immaterialgüterrechte zu befassen. Aus dieser frühen Zeit finden sich insbesondere anglo-amerikanische Abhandlungen, während sich später auch die deutsche Wirtschaftswissenschaft diesem Thema zuwandte. Die drei Lehren, die sich explizit zum Markenschutz äußern, nämlich die „Theorie des monopolistischen Wettbewerbs“, die „Informationsökonomik“ und die „Property-Rights-Theorie“, werden hier näher betrachtet.

1. Theorie des monopolistischen Wettbewerbs

Vor dem Hintergrund, dass Markenrechte Ausschließlichkeitsrechte gewähren, wurden sie in der monopolistischen Wettbewerbstheorie, der insbesondere *Richard Chamberlin* und *Joan Robinson* zugerechnet werden,⁵⁹ zunächst kritisch betrachtet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte die Ökonomik das Modell der vollkommenen Konkurrenz (*perfect competition*), das über Jahrzehnte als ideale Marktform angesehen wurde.⁶⁰ Die wichtigsten Annahmen dieses Modells sind, dass sich auf einem Markt eine Vielzahl kleiner Anbieter und Nachfrager gegenüberstehen, die einzeln keine relevante Marktmacht ausüben können („atomistische Marktstruktur“), und dass weiterhin gleichartige Güter verschiedener Anbieter völlig austauschbar sind („Homogenität der Güter“), wodurch sich für jedes Produkt ein durch Einzelne nicht beeinflussbarer „Marktpreis“ einstelle. Preiserhöhungen durch einzelne Anbieter führten zu sinkender Nachfrage, so dass sie sich nicht lohnten. Außerdem setzt das Modell eine vollständige Markttransparenz voraus und nimmt schließlich an, dass Marktzutritt und Marktaustritt frei und kostenneutral sind.⁶¹

Auf der Grundlage dieses Ideals kritisierte *Chamberlin* in seiner 1933 erschienenen „*Theory of Monopolistic Competition*“ die durch Marken bedingte Produktdifferenzierung. Eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsordnung erfordere eine große Zahl von Herstellern, die standardisierte Produkte erzeugten. Die Verwendung von Marken könne hingegen zu einer durch Werbung bedingten Produktdifferenzierung

⁵⁸ *Hilty*, *Unfair Competition*, S. 1, 8; *Lehmann*, GRUR 1994, 481, 486.

⁵⁹ *Woll*, *Volkswirtschaftslehre*, S. 202.

⁶⁰ Zur Entwicklung des Modells *Stigler*, 65 *Journal of Political Economy* 1ff. (1957).

⁶¹ *Kerber/Schwalbe* in: MüKo EuWettbR, Einl., Rdnr. 995; *Woll*, *Volkswirtschaftslehre*, S. 275. Das Modell der perfekten Konkurrenz wird ergänzt durch das Modell des „*perfectly contestable market*“, bei dem der freie Marktzutritt im Vordergrund steht, vor allem *Baumol*, 72 *American Economic Review* 1ff. (1982).

führen, die es einem einzelnen Hersteller erlaube, seinen Marktanteil dem Preiswettbewerb zu entziehen. Als Folge stiegen die Verbraucherpreise, außerdem würden dadurch erhebliche Marktzutrittschranken errichtet.⁶²

Allerdings erkannten auch die Vertreter der monopolistischen Wettbewerbstheorie an, dass der Markt in der Realität unvollkommen sei und das Ideal der vollkommenen Konkurrenz insofern nicht der Wirklichkeit entspreche.⁶³ Tatsächlich bewege sich der Markt in einem Stadium zwischen vollkommener Konkurrenz und Monopol, einem Zustand, den *Chamberlin* als „monopolistische Konkurrenz“ (*monopolistic competition*) bezeichnete,⁶⁴ während *Robinson* von unvollkommener Konkurrenz (*imperfect competition*) sprach.⁶⁵ Beide stützten sich auf die Beobachtung, dass Märkte in der Realität weitgehend heterogen seien, weil sich die Qualitätsmerkmale von vergleichbaren Produkten, aber auch die subjektiven Präferenzen der Abnehmer unterschieden. Die Anbieter versuchten, ihre Angebote auf die verschiedenen Bedürfnisse der Abnehmer abzustimmen, indem sie entweder über Qualität, Preis, Service, Goodwill oder gar Werbung miteinander konkurrierten. Durch diese Produktdifferenzierung würden die Anbieter quasi zu Monopolisten für das jeweilige Produkt, das allein eine ganz spezifische Nachfrage befriedigen könne.⁶⁶

Der Begriff des „Monopols“ wird dabei nicht im Sinne eines Marktmonopols verwendet. Ein Marktmonopol wird allgemein dann angenommen, wenn auf einem Markt nur ein einziger Anbieter vorhanden ist.⁶⁷ Dabei ist unter dem „Markt“ die Gesamtheit derjenigen Waren und Dienstleistungen zu verstehen, die gegeneinander austauschbar sind.⁶⁸

Die monopolistische Wettbewerbstheorie verwendet den Begriff des „Monopols“ hingegen im Sinne eines Produktmonopols. Durch die Produktdifferenzierung würden verschiedene gleichartige und eigentlich austauschbare Konkurrenzprodukte so individualisiert, dass sie eine eigene Nachfrage erzeugten. Dadurch erhalte der Anbieter eines solchen heterogenen Produktes einen Preisgestaltungsspielraum. Der Preisgestaltungsspielraum sei aber ein Kriterium, das eigentlich ein Marktmonopol kennzeichne.⁶⁹ Insofern Marken also die Erhebung eines Premiumpreises erlaubten, besäßen sie zumindest die Fähigkeit zur Monopolisierung. Daher kommt *Chamberlin* auch zu dem Zwischenschluss, dass der rechtliche Schutz von Marken

⁶² *Chamberlin*, *Monopolistic Competition*, Appendix E, S. 270 (bereits wortgleich in der Erstauflage von 1933, S. 204).

⁶³ *Chamberlin*, *Monopolistic Competition* 1957, S. 11; *Robinson*, *Imperfect Competition*, S. 89.

⁶⁴ Insbesondere in seinem Hauptwerk „*The Theory of Monopolistic Competition*“, S. 68-70.

⁶⁵ Insbesondere in ihrem Hauptwerk „*Economics of Imperfect Competition*“.

⁶⁶ *Chamberlin*, *Monopolistic Competition*, S. 56; *Robinson*, *Imperfect Competition*, S. 89f.

⁶⁷ *Jones/Sufrin*, *EC Competition Law*, S. 1278; *Cooter/Ulen*, *Law & Economics*, S. 33; *Woll*, *Volkswirtschaftslehre*, S. 182.

⁶⁸ *Cooter/Ulen*, *Law & Economics*, S. 33.

⁶⁹ *Chamberlin*, *Monopolistic Competition*, S. 68; *Cooter/Ulen*, *Law & Economics*, S. 36; *Jones/Sufrin*, *EC Competition Law*, S. 46; *Kerber/Schwalbe* in: *MüKo EuWettbR*, Einl., Rdnr. 1125; *Woll*, *Volkswirtschaftslehre*, S. 202.

einem Schutz von Monopolen gleichkomme. Die Nachahmung von Marken zuzulassen, bedeute hingegen, monopolistische Elemente auszuschalten.⁷⁰

Die einzige wirkliche Rechtfertigung für den gesetzlichen Schutz von Marken erkennt er im Schutz der Verbraucherinteressen. Das Markenrecht bewahre den Verbraucher vor Betrug, Täuschung und schlechter Qualität, indem es verbiete, dass Dritte minderwertige Ware mit Marken von Qualitätsanbietern versähen. Der Verbraucher müsse dafür den Preis der Prämie für die Produktdifferenzierung zahlen.⁷¹

Es lässt sich also festhalten, dass die monopolistische Wettbewerbstheorie den Markenschutz eher als bedenklich einschätzt, weil dieser die von ihr abgelehnte Produktdifferenzierung fördert und rechtlich absichert. Zur Rechtfertigung wird allenfalls der durch Marken vermittelte Schutz der Verbraucher vor schlechter Qualität anerkannt.

2. Informationsökonomik

Weitere Untersuchungen der Wirkungen des Markenrechts finden sich in den Ausführungen der Informationsökonomik. Darunter werden hier die Abhandlungen derjenigen Ökonomen verstanden, die sich ab der Mitte des 20. Jahrhunderts überwiegend mit der Informationsstruktur von Märkten auseinandersetzen. Zu erwähnen sind dabei einerseits die Untersuchungen *Stiglers*, andererseits die der als eigentliche „Informationsökonomik“ bezeichneten Schule, der insbesondere *Akerlof*, *Stiglitz* und *Spence* angehören.⁷²

Diese Ökonomen gehen ebenfalls von der Unvollkommenheit und Inhomogenität der Märkte aus, lehnen also das Modell der vollkommenen Konkurrenz ab. Sie identifizieren aber das Hauptproblem in der gravierenden Intransparenz der Märkte. Die Informationen über Qualität und Preisstruktur seien asymmetrisch, insbesondere litten die Abnehmer unter Informationsdefiziten. Dies verursache wiederum erhebliche Kosten für das Erlangen von Informationen über das Marktgeschehen.⁷³

Stigler untersuchte als erster die Mechanismen der Preisermittlung auf Märkten mit ungleicher Information und die daraus entstehenden Informationskosten. Wolle ein Käufer den günstigsten Preis ermitteln, müsse er eine Vielzahl von Verkäufern aufsuchen, um die Preise zu vergleichen, ein Phänomen, das er als „Suche“ („*search*“) bezeichnet.⁷⁴ Die Suche nach dem günstigsten Preis sei für den Käufer nicht umsonst, sondern verursache Kosten („Suchkosten“/„*search costs*“), die sich insbesondere in Zeitverlust manifestierten. Zur Reduzierung der Suchkosten könnten Fachhändler, vor allem aber auch die Produktwerbung, die *Stigler* als positive Quelle wichtiger Informationen betrachtet, beitragen.⁷⁵

⁷⁰ *Chamberlin*, Monopolistic Competition, Appendix E, S. 270.

⁷¹ *Chamberlin*, Monopolistic Competition, Appendix E, S. 273.

⁷² *Varian*, Grundzüge der Mikroökonomik, S. 589ff.

⁷³ *Akerlof*, 84 *Quarterly Journal of Economics* 488f. (1970); *Stigler*, 69 *Journal of Political Economy* 213, 214 (1961).

⁷⁴ *Stigler*, 69 *Journal of Political Economy* 213 (1961).

⁷⁵ *Stigler*, 69 *Journal of Political Economy* 213, 216 (1961). Zur Informationsfunktion der Werbung auch: *P. Nelson*, 82 *Journal of Political Economy* 729ff. (1974).

Stigler bezieht zwar zum Markenrecht nicht direkt Stellung und seine Ausführungen betreffen primär den Preiswettbewerb. Sein Verdienst im Bezug auf die ökonomische Rechtfertigung des Markenrechts besteht aber in der Begründung der Zielvorgabe der Suchkostenreduzierung. Da er im Hinblick auf die Qualitätsermittlung die Entstehung einer Reputation oder eines Goodwill als förderlich zur Reduzierung der Suchkosten ansieht,⁷⁶ kann angenommen werden, dass er Marken als Form symbolisierten Goodwills beurteilt und somit als ein Mittel zur Suchkostenreduzierung positiv bewertet hätte.

Die eigentliche Informationsökonomik setzt sich insbesondere mit den Auswirkungen der asymmetrischen Informationsverteilung auseinander.⁷⁷ Der Großteil ihrer Untersuchungen bezieht sich auf Arbeitsmarkt und Versicherungswirtschaft.⁷⁸ Insbesondere Akerlof befasst sich jedoch explizit mit den Auswirkungen ungleicher Information auf die Produktqualität und bezieht dabei auch zum Markenschutz Stellung. Er heißt Marken ausdrücklich als Mittel zur Verhinderung einer „negativen Auslese“ oder „adversen Selektion“ („*adverse selection*“) willkommen.⁷⁹ Gerade in Fällen, in denen ein Käufer die Qualität einer Ware nicht im Voraus feststellen könne, drohe eine Abwärtsspirale hinsichtlich der Qualität. Diese beschreibt Akerlof anhand des berühmt gewordenen Beispiels des Gebrauchtwagenmarktes („*market of lemons*“). Auf diesem Markt sei es für einzelne Käufer nahezu unmöglich, die Qualität eines angebotenen Gebrauchtwagens einzuschätzen. Da sie immer befürchten müssten, eine „alte Möhre“ („*lemon*“) zu erhalten, seien sie nicht bereit, den angemessenen Preis für ein eventuell tatsächlich gut erhaltenes Fahrzeug zu bezahlen. Dadurch werde es für den Besitzer eines guten Gebrauchtwagens unrentabel, sein Fahrzeug zu verkaufen. Er erhalte dafür ja nur den Preis für eine „alte Möhre“. Für die Besitzer von „alten Möhren“ hingegen sei die Undurchsichtigkeit des Marktes von Vorteil, weil sie ihren Wagen quasi gar nicht unter Wert verkaufen könnten. Denn selbst wenn die Preise insgesamt bis auf das Niveau des angemessenen Preises für „alte Möhren“ sanken, erhielten sie genau den Preis, den sie unter transparenten Marktbedingungen erzielen könnten. Diese Situation führe schließlich dazu, dass das durchschnittliche Qualitätsniveau auf dem Gebrauchtwagenmarkt immer weiter sinke, weil die Besitzer guter Gebrauchtwagen damit nicht mehr auf den Markt träten.⁸⁰

Das beschriebene auf Informationsdefiziten beruhende Marktversagen ist auf beliebige Märkte übertragbar. Marken können der adversen Selektion entgegenwirken, weil sie den Verbrauchern die Möglichkeit eröffneten, einen Verkäufer in Zukunft zu meiden, wenn die Qualität hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sei.⁸¹ Dem

⁷⁶ Stigler, 69 *Journal of Political Economy* 213, 224 (1961).

⁷⁷ Varian, *Grundzüge der Mikroökonomik*, S. 593ff.

⁷⁸ Z.B. Arnott/Stiglitz, 90 *Scandinavian Journal of Economics* 383ff. (1988). Auch Arrow, 53 *American Economic Review*, 941ff. (1963).

⁷⁹ Akerlof, 84 *Quarterly Journal of Economics* 488, 499f. (1970).

⁸⁰ Akerlof, 84 *Quarterly Journal of Economics* 488, 489-492 (1970).

⁸¹ Akerlof, 84 *Quarterly Journal of Economics* 488, 500 (1970).

Verkäufer eröffnet die Marke umgekehrt eine „*Signalling*“-Möglichkeit,⁸² indem sie ein Mittel darstellt, mit dessen Hilfe er den Verbraucher über die gleichbleibende Qualität seiner Produkte informieren kann.

Die Informationsökonomik steht Marken also insgesamt positiv gegenüber. Da sie wichtige Produktinformationen vermitteln und so einerseits die Suchkosten reduzieren und andererseits eine Abwärtsspirale hinsichtlich der Qualität verhindern könnten, sieht sie auch ihren rechtlichen Schutz als gerechtfertigt an.

3. Property Rights-Theorie

Ausdrücklich mit der ökonomischen Wirkung geistiger Eigentumsrechte befasst sich die Property Rights-Theorie. Sie basiert auf den von den Chicagoer Professoren *Coase*, *Calabresi* und *Posner*, der sogenannten „Chicago School“, aufgestellten Grundsätzen der ökonomischen Analyse des Rechts. Diese verfolgt ein klares Ziel: die Gestaltung der Rechtsordnung zur Steigerung der Effizienz wirtschaftlicher Abläufe und der optimalen Allokation knapper Ressourcen.⁸³ Sie orientiert sich dabei am Ziel der sogenannten „Pareto-Optimalität“, nach der eine Entscheidung dann als effizient anzusehen ist, wenn es nicht möglich ist, alternativ irgendjemanden besser zu stellen, ohne gleichzeitig einen anderen schlechter zu stellen.⁸⁴

Auf der Grundlage dieser Annahme untersucht die Property Rights-Theorie, wann aus ökonomischer Sicht die Einführung so genannter *property rights* sinnvoll sei. Der Begriff der *property rights* deckt sich dabei nicht mit dem deutschen Verständnis eines „Ausschließlichkeits-“ oder gar „Eigentumsrechts“, sondern kann eher als „Verfügungsrecht“ bezeichnet werden, da es den Vertretern der Theorie vor allem darum geht, die Nutzungsmöglichkeiten knapper Güter zu erfassen.⁸⁵ Ein *property right* vereint daher das Recht, andere von der Nutzung eines bestimmten Gutes auszuschließen, mit dem Recht, das entsprechende Gut selbst zu nutzen.⁸⁶ In ökonomischer Terminologie dienen *property rights* zur „Internalisierung externer Effekte“, d.h. sie ordnen den allgemeinen Nutzen („Externalität“) eines zuvor öffentlichen Gutes dem Rechtsinhaber ausschließlich zu („internalisieren“),⁸⁷ was bestimmte Kosten, insbesondere für die Rechtsdurchsetzung, verursacht. Die Einführung eines *property rights* wird allgemein dann als notwendig und sinnvoll erachtet, wenn die Vorteile der Internalisierung ihre Kosten aufwiegen.⁸⁸

⁸² „*Signalling*“ ist eine Möglichkeit zum Abbau von Informationsdefiziten. Dabei stellt die besser informierte Marktseite Informationen über das Angebot zur Verfügung. Das Gegenstück zum „*Signalling*“ bildet das sogenannte „*Screening*“, womit die Informationssuche der schlechter informierten Marktseite umschrieben wird (*Varian*, Grundzüge der Mikroökonomik, S. 837).

⁸³ *Calabresi/Melamed*, 85 *Harvard Law Review* 1089, 1093 (1971-72); *Coase*, 3 *Journal of Law & Economics* 1, 44 (1960); *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267 (1988).

⁸⁴ *Calabresi/Melamed*, 85 *Harvard Law Review* 1089, 1094 (1971-72); *Posner*, 8 *Journal of Legal Studies* 103, 114 (1979); *C.C. v. Weizsäcker*, 34 *Kyklos* 1981, 345, 351.

⁸⁵ Als *property right* gälte z.B. auch ein Recht auf Luftverschmutzung oder Lärmerzeugung, z.B. *Coase*, 3 *Journal of Law & Economics* 1, 44 (1960).

⁸⁶ *Demsetz*, 57 *American Economic Review* 347 (1967); *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267f. (1988).

⁸⁷ *Varian*, Grundzüge der Mikroökonomik, S. 741, 760.

⁸⁸ *Demsetz*, 57 *American Economic Review* 347, 350 (1967).

Dabei könnten *property rights* einerseits dazu dienen, eine übermäßige Nutzung zu verhindern, was vor allem bei der Betrachtung von Eigentumsrechten an natürlichen Ressourcen wie z.B. einer Weide, einem Fischteich oder einem Jagdgrund offenbar werde. Solche sogenannte „Allmende-Güter“ zeichnen sich durch „Nicht-ausschließbarkeit“ („*non-excludability*“) bei gleichzeitiger Rivalität („*rivalry*“) aus, d.h. sie stehen in ihrer Nutzung grundsätzlich allen offen, die aus ihrer Nutzung gezogenen Erträge gehen jedoch bei Überbeanspruchung zurück, weil die Nutzer die Auswirkungen auf die Allgemeinheit nicht in Betracht ziehen.⁸⁹ Bei derartigen Gütern führe erst eine exklusive Zuordnung dazu, dass auch die Gefahren der Überbeanspruchung einkalkuliert würden.⁹⁰

Dieses Argument einer reinen Überbeanspruchung lässt sich anhand von knappen, unteilbaren Gütern leicht nachvollziehen, trifft aber auf nicht körperliche Gegenstände, wie Erfindungen oder Geisteswerke, allgemein nicht zu, weil diese gerade von allen gleichzeitig genutzt werden können (*public good*), ohne dadurch an Qualität für den Einzelnen zu verlieren. Daher kann das Argument der Überbeanspruchung eigentlich nicht auf geistige Eigentumsrechte angewandt werden. Marken unterscheiden sich aber insoweit von Patenten oder Urheberrechten, als sie gerade keine *public goods* sind: Der Wert einer Marke für ihren Inhaber sinkt, sobald sie nicht nur zur Kennzeichnung der Produkte eines einzigen Anbieters verwendet wird,⁹¹ weshalb das Argument der Überbeanspruchung bei Marken durchaus einschlägig sein kann.

Ein weiteres Argument für *property rights* besteht darin, dass sie eine Anreizfunktion ausüben und so die Unterinvestition in wichtige Güter und damit ein Marktversagen verhindern können.⁹² Diese Funktion spielt bei der ökonomischen Bewertung aller geistigen Eigentumsrechte eine besondere Rolle. So werden Patente und Urheberrechte damit begründet, dass die Einräumung ausschließlicher Nutzungs- und Verwertungsrechte die Innovationstätigkeit bzw. die Schöpfungstätigkeit für Erfindungen bzw. Geisteswerke anrege, die sonst nicht in ausreichendem Maße erzeugt würden.⁹³ Nur wenn dem Erfinder bzw. dem Urheber ermöglicht werde, seine Erfindung bzw. sein Werk zumindest für einen bestimmten Zeitraum exklusiv zu nutzen, könne dieser zumindest seine anfänglichen Investitionen wieder amortisieren. Sei ihm dies nicht möglich, bestehe die Gefahr, dass er vor der Investition von vornherein zurückschreke. Dadurch würde zwar der Wettbewerb auf der Ebene der Produktion eingeschränkt, allerdings nur, um den Wettbewerb auf der

⁸⁹ *Varian*, Grundzüge der Mikroökonomik, S. 761ff.

⁹⁰ S. z.B. *Demsetz*, 57 *American Economic Review* 347, 351f. (1967); *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 268 (1988); *Lehmann*, GRUR Int. 1983, 356ff.

⁹¹ *Landes/Posner*, *Economic Structure of IP*, S. 172.

⁹² *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 268 (1988).

⁹³ *Landes/Posner*, *Economic Structure of IP*, S. 13; *dies.*, 78 *Trademark Reporter* 267, 269f. (1988); *Lehmann*, GRUR Int. 1983, 356, 360.

höheren Ebene der Innovation zu fördern, was als „dynamische Effizienz“ bezeichnet wird.⁹⁴

Zur Ebene der Innovation wird aber auch das Phänomen des Goodwill gerechnet, der auch hier als Lösung für Informationsdefizite herangezogen wird. Werde der Goodwill, und damit die Marke als Symbol für Goodwill, geschützt, könne er die Information über Innovationstätigkeiten verbessern und damit eine rasche Marktdurchdringung und Durchsetzung des technischen Fortschritts fördern.⁹⁵

Das Markenrecht speziell wird also insgesamt von der Property Rights-Theorie, ähnlich wie von der Informationsökonomik, dadurch gerechtfertigt, dass es einerseits die Suchkosten der Verbraucher reduziere, andererseits die Hersteller zur Beibehaltung bzw. Erhöhung der Qualität anrege. Marken vermittelten dem Verbraucher wichtige Informationen über die Produktherkunft und ermöglichten ihm dadurch, ein bestimmtes Produkt wiederzuerkennen, mit dem er bereits positive Erfahrungen gemacht habe. Gleichzeitig würden die Markeninhaber angeregt, in die Qualität ihrer Produkte zu investieren, was sich für sie lohne, weil die Verbraucher nur bei gleichbleibender Qualität tatsächlich auf ihre Kauferfahrung vertrauten.⁹⁶

Die Property Rights-Theorie kommt daher ebenfalls zu dem Ergebnis, dass das Vorhandensein von Marken die Transaktions- respektive Suchkosten senkt und Vorteile in Form höherer Transparenz und besserer Qualität bringt.

Die bisherigen Ausführungen zu allen drei Lehren beziehen sich ausschließlich auf den rechtlichen Schutz von Marken gegen Verwechslungsgefahr. Anfänglich wurden Marken sowohl in Europa als auch in den USA ausschließlich gegen die Verwendung verwechselbarer Zeichen geschützt. Daher beziehen sich die älteren der behandelten Lehren, die monopolistischen Wettbewerbstheorie, aber auch die Informationsökonomik in ihren Ausführungen ausschließlich auf den Schutz gegen Verwechslungsgefahr. Dieser Bereich soll in der vorliegenden Arbeit als „klassischer“ Markenschutz bezeichnet werden. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildete sich ein weitergehender Schutz von Marken auch gegen Rufausbeutung heraus.⁹⁷

Die Property Rights-Theorie hingegen befasst sich ausdrücklich auch mit dem weitergehenden Schutz gegen Rufausbeutung. Auch dieser Schutz diene der Internalisierung externer Effekte. So investierten Unternehmen erhebliche Summen, ihre Marken bekannt zu machen und ihnen ein besonders hochwertiges Image zu verleihen. Benutze nun ein Dritter das gleiche Zeichen für einen weit entfernten

⁹⁴ *Lehmann*, GRUR Int. 1983, 256, 360; *Kirchner*, GRUR Int. 2004, 603, 605; *C.C. v. Weizsäcker*, 34 *Kyklos* 1981, 345, 353f., 361f.

⁹⁵ *Landes/Posner*, *Economic Structure of IP*, S. 13; *C.C. v. Weizsäcker*, 34 *Kyklos* 1981, 345, 372-374.

⁹⁶ *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 270f. (1988).

⁹⁷ S. zum Rufschutz im Einzelnen ausführlich, Teil 2, Kap. D.

Waren- oder Dienstleistungsbereich, so führe dies zwar nicht zu Verwechslungen auf Seiten des Publikums – die Verbraucher müssten davor folglich nicht bewahrt werden. Der Dritte profitiere aber aus der Investition des Markeninhabers, ohne ihn dafür zu entschädigen. Allein dadurch entstünden externe Effekte, die dem Markeninhaber als demjenigen, der in das Image investiert hat, ausschließlich zugeordnet werden sollten, damit sich seine Investition lohne.⁹⁸ Insofern gehe es also darum, Dritte an einem *free rider*-Verhalten zu hindern.⁹⁹ Bestimmte Fremdnutzungen könnten aber auch den Ruf schädigen. Dadurch entstehe dem Unternehmen ein messbarer Schaden, weil der Ruf seiner Marke verschlechtert würde.¹⁰⁰

Neben diesem reinen Internalisierungsargument nimmt die Property Rights-Theorie an, dass der rechtliche Schutz des Rufes berühmter Marken einen Anreiz zur Investition in Image und Prestige von Marken schaffe.¹⁰¹ Diese Investition solle die Wettbewerbsfaktoren Kommunikation und Information stärken.¹⁰² Auch wird angeführt, starke Marken hätten eine erhöhte Informationsleistung für die Verbraucher¹⁰³ und würden allgemein die Sprache durch neue Wörter bzw. Bedeutungen anreichern.¹⁰⁴

Darüber hinaus bestehe sogar ein Anreiz zur Investition in sogenanntes „*reputation capital*“.¹⁰⁵ Damit ist das besondere Image einer Marke gemeint, das bestimmte Konsumenten nachfragen, die ein Produkt nicht nur wegen seiner bloßen Nutzungsmöglichkeiten erwerben, sondern um mit seiner Marke ein bestimmtes Luxusimage nach außen zu transportieren, und die bereit sind, einen besonders hohen Preis für Exklusivität zu zahlen.¹⁰⁶

Die Property Rights-Theorie beruft sich also zur Begründung des Rufschutzes insbesondere auf Anreiz- und Belohnungsargumente, wie sie regelmäßig zur Begründung von Patent- und Urheberrechten herangezogen werden.

4. Allgemeine Kritik und Stellungnahme

Als Zwischenergebnis lässt sich zunächst festhalten, dass der markenrechtliche Schutz gegen Verwechslungsgefahr von allen Theorien, die sich konkret mit dem Markenschutz auseinandersetzen, unter den Gesichtspunkten der besseren Informationsvermittlung („Suchkostenreduzierung“) und der Qualitätssicherung zugunsten der Verbraucher gerechtfertigt wird.

⁹⁸ *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 304 (1988); *Lehmann*, GRUR Int. 1986, 6, 15; *Van den Berg/Lehmann*, GRUR Int. 1992, 588, 592f.

⁹⁹ *Landes/Posner*, *Trademark Reporter* S. 304; *dies.*, *Economics of IP*, S. 207f.; *Schönfeld*, *Gemeinschaftsmarke*, S. 204.

¹⁰⁰ *Landes/Posner*, *Economics of IP*, S.160ff.

¹⁰¹ *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 304 (1988); *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 481, 486; *Schönfeld*, *Gemeinschaftsmarke*, S. 204.

¹⁰² *Lehmann/Schönfeld*, GRUR 1994, 481, 486.

¹⁰³ *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 304 (1988).

¹⁰⁴ *Landes/Posner*, *Economics of IP*, S. 169.

¹⁰⁵ *Landes/Posner*, 78 *Trademark Reporter* 267, 305 (1988).

¹⁰⁶ *Higgins/Rubin*, 29 *Journal of Law and Economics* 211, 214 (1986).

Indem die Wettbewerber daran gehindert werden, Marken als Kennzeichen für den Markeninhaber nachzuahmen und dadurch die Verbraucher über den Produktursprung zu täuschen, wird sichergestellt, dass Marken als zuverlässige Informationsträger betrachtet werden können. Dadurch wiederum wird der Qualitätswettbewerb gefördert und ein potentiell Marktversagen verhindert.

Umgekehrt wird aber auch darauf hingewiesen, dass Ausschließlichkeitsrechte an Marken eine „künstliche“ Produktdifferenzierung fördern können, weil die einzelnen Markeninhaber versuchen werden, ihre Produkte gegenüber Konkurrenzprodukten abzugrenzen und unersetzbar zu machen. Der dadurch entstehende Preisgestaltungsspielraum wird allgemein als Preis für die zu erwartenden Vorteile des Markenschutzes in Kauf genommen.

Diese Begründung ist nicht nur allgemein anerkannt, sie ist auch plausibel vor dem Hintergrund der historischen und aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. So half einerseits die Einführung des Markenschutzes im 19. Jahrhundert, seriöse Hersteller und Händler vor Konkurrenz durch minderwertige Produkte zu schützen.¹⁰⁷ Andererseits zeigt die heutige Situation in den Schwellenländern, dass die mangelnde Durchsetzung von Markenrechten die Verbreitung von qualitativ minderwertigen und zum Teil sogar gefährlichen Produkten erleichtert.¹⁰⁸

Während die ökonomische Rechtfertigung des „klassischen“ Markenschutzes gegen Verwechslungsgefahr also auf einem relativ gefestigten Fundament steht,¹⁰⁹ ist die Begründung des weitergehenden Rufschutzes noch weitgehend umstritten. Die ökonomische Analyse des Rechts und die darauf beruhende Property Rights-Theorie, die als einzige eine Rechtfertigung für den Rufschutz anbieten, sind bereits grundsätzlich sehr umstritten.¹¹⁰ So basierten ihre Prämissen auf wirklichkeitsfremden Modellannahmen.¹¹¹ Insbesondere das der Theorie zugrundeliegende Modell der perfekten Konkurrenz spiegelte nicht die Marktrealität wider.¹¹² Auch die Grundannahme der ökonomischen Analyse des Rechts, dass der Mensch ein *resourceful, evaluative, maximizing man (REMM)* sei,¹¹³ entspreche nicht den Ergebnissen der neueren Verhaltensforschung. Diese zeige aber eindeutig, dass sich

¹⁰⁷ Kohler, *Warenzeichenrecht*, S. 46; *Wadle*, *Fabrikzeichenschutz*, S. 271f.

¹⁰⁸ Am gefährlichsten ist dabei wohl die Verbreitung wirkungsloser Nachahmungen von Arzneimitteln unter den Marken der Originalprodukte. Dazu z.B. *M. Nelson/Vizurraga/Chang*, 96 *Trademark Reporter* 1068ff. (2006).

¹⁰⁹ *Cooter/Ulen*, *Law & Economics*, S. 140f.

¹¹⁰ In der aktuellen innovationsökonomischen Diskussion spielen diese Theorien auch nur eine geringe Rolle, *Kerber/Schwalbe*, *MüKo EuWettbR*, Einl., Rdnr. 1038.

¹¹¹ *Fezer*, *JZ* 1986, 817, 820f; *Henning-Bodewig/Kur*, *Marke und Verbraucher*, Bd. I, S. 148ff.

¹¹² *Demsetz*, 12 *Journal of Law and Economics* 1, 19f. (1969); einen Überblick über die allgemeine Kritik geben *Fritsch/Wein/Ewers*, *Marktversagen und Wirtschaftspolitik*, S. 64-68; *Kerber/Schwalbe* in: *MüKo EuWettbR*, Einl., Rdnr. 995f. Wegen seiner Anschaulichkeit wird das Modell aber weiterhin zur Veranschaulichung komplexer Marktabläufe verwendet, z.B. *Kerber/Schwalbe*, a.a.O.

¹¹³ Die ökonomische Analyse des Rechts sieht den Verbraucher als eigennützigem Nutzenmaximierer, *Tietzel*, *Zeitschrift für Wirtschaftspolitik* 1981, 207, 218f.

der Verbraucher durch Marketingmethoden und Werbung manipulieren lasse und gerade *keine* rein rationalen und Effizienz-orientierten Kaufentscheidungen treffe.¹¹⁴

Aus juristischer Sicht am schwersten wiegt aber die Kritik, dass die ökonomische Analyse des Rechts jegliche Verteilungsgerechtigkeit ablehne und daher Fragen der Güterordnung und der Einkommensverteilung völlig außer Betracht lasse. Indem sich die Theorie nur auf die Besserstellung einzelner Individuen beschränke, ohne zu verlangen, dass eine Besserstellung aller bzw. möglichst vieler Individuen erreicht wird, könne sie also nur die bestehende Güterverteilung stärken.¹¹⁵ Aufgrund dieser absoluten Beschränkung des Wertekanons auf persönliche Freiheit und Effizienz wird der Ökonomischen Analyse des Rechts eine starke Ideologisierung vorgeworfen.¹¹⁶

Die Entscheidung über eine Güterkonstitution, zu der auch die Einführung und Begrenzung von *property rights* gehört, sollte aber im Rahmen einer politisch-ökonomischen Entscheidung über die sozial wünschenswerte Güterstruktur getroffen werden.¹¹⁷

Schließlich wird kritisiert, dass sich die Prämissen der ökonomischen Analyse auf die Einbeziehung privater Kosten beschränke, Gemeinkosten (*social costs*) aber außer Betracht lasse.¹¹⁸ Eine rechtliche Regelung sollte aber stets von einem gesamtwirtschaftlichen Blickwinkel aus beurteilt werden und nicht nur aus der Sicht eines der Betroffenen.¹¹⁹

Damit widerspricht die ökonomische Analyse des Rechts insgesamt dem allgemeinen Prinzip des Rechts, einen Ausgleich zwischen allen widerstreitenden Interessen herzustellen.¹²⁰ Vor allem aber kann sie nicht in Einklang mit der grundgesetzlichen Werteordnung gebracht werden, die in Art. 20 Abs. 1 GG das Sozialstaatsprinzip als Zielbestimmung allen staatlichen Handelns enthält und damit auch den Gesetzgeber auf die Herstellung von Chancengleichheit und den Schutz der Schwächeren verpflichtet.¹²¹ Aus diesen Gründen sind die Ansätze der ökonomischen Analyse zur Rechtfertigung des Rufschutzes bereits grundsätzlich nur unter Vorbehalt anzuwenden.

Alternative Rechtfertigungsmodelle wurden bisher offenbar nicht entwickelt. Das mag damit zusammenhängen, dass sich neuere Richtungen der Ökonomik lange

¹¹⁴ *Großner*, Der Rechtsschutz bekannter Marken, S. 30ff.; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 60ff., 158.

¹¹⁵ *Fezer*, JZ 1986, 817, 823f.; *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 160f.

¹¹⁶ *Blümle*, WiSt 1979, S. 17; *Fezer*, JZ 1986, 817, 820.

¹¹⁷ *Balz*, RabStZ 1981, 317, 321.

¹¹⁸ *Cooter/Ulen*, Law & Economics, S. 47. Zwar existiert in der Ökonomie eine spezielle Literatur zum Thema der *social costs* (z.B. *Coase*, The Problem of Social Costs, 3 Journal of Law & Economics 1 (1960), oder *Pigou*, „The Economics of Welfare“), die jedoch in die ökonomische Analyse des Rechts wenig Eingang findet.

¹¹⁹ *Kirchner*, GRUR Int. 2004, 603, 606.

¹²⁰ *Engisch*, Juristisches Denken, S. 204ff.; *Larenz*, Methodenlehre, S. 339ff., 404ff.

¹²¹ *Henning-Bodewig/Kur*, Marke und Verbraucher, Bd. I, S. 163. Auch *Fezer* sieht diese Aufgabe des Privatrechts, ohne sich jedoch auf Art. 20 Abs. 1 GG zu beziehen, JZ 1986, 817, 824.

überhaupt nicht mit dem Immaterialgüterrecht im Allgemeinen und dem Markenrecht im Besonderen auseinandergesetzt haben.¹²²

Allmählich kommt eine neue ökonomische Diskussion in Gang, die sich insbesondere auf evolutionsökonomische Ansätze beruft. Sie betrachtet den Wettbewerb als einen dynamischen Prozess zwischen Innovation und Nachahmung, innerhalb dessen in einem Prozess der kreativen Zerstörung ständig bestehende Strukturen zerstört und durch neue ersetzt werden.¹²³ In einem dynamischen Markt müssen die Unternehmen aber ihre Position immer wieder durch neue Innovationen behaupten. Dabei rentieren sich ihre Investitionen regelmäßig deshalb, weil sie für die Dauer der Reaktionszeit, bis die Konkurrenten die Innovationsleistung nachahmen können, eine Monopolrente erzielen können.¹²⁴ Dieser natürliche Wettbewerbsvorteil, der sich insbesondere aus einem frühen Markteintritt und einem damit verbundenen vorübergehenden Wissensvorsprung ergeben kann, wird auch als „*first mover advantage*“ bezeichnet.¹²⁵

Unter der Prämisse der Wettbewerbsfreiheit dürfen die Konkurrenten grundsätzlich jede Innovation nachahmen und auf der Leistung des Innovators aufbauen. Aufgrund struktureller Nachteile kann aber ausnahmsweise der *first mover advantage* nicht ausreichen, um die Investition zu amortisieren. Dadurch fehlen Anreize für die weitere Innovationstätigkeit, und es kommt zu einem Marktversagen.¹²⁶ Nur in diesem Fall soll mithilfe von Immaterialgüterrechten in den freien Wettbewerb eingegriffen werden, um den Innovationsprozess am Laufen zu halten.¹²⁷ Die Gewährung von Immaterialgüterrechten setzt danach also stets die Identifizierung eines Marktversagens voraus.¹²⁸

Bei der Untersuchung sollten die Auswirkungen einer gesetzlichen Regelung auf alle Marktteilnehmer berücksichtigt werden und vor allem das Gesamtwohl nicht aus dem Auge verloren werden. Sonst könnte zu befürchten sein, dass die Gesetzgeber auf die Bedürfnisse politisch einflussreicher Interessengruppen reagieren, die sich eher um ihren eigenen Profit kümmern als um das Wohl der Gesellschaft.¹²⁹

¹²² Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 126.

¹²³ Grundlegend: Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 98f. S. auch: Kerber/Schwalbe in: MüKo EuWettbR, Rdnr. 1025ff.; R. Nelson, Journal of Economic Literature, 48f. (1995).

¹²⁴ Sog. „Schumpeter’sche Monopolrente“, s. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Kap. 8; Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, S. 88ff.

¹²⁵ Hilty, FS Ullmann, S. 643, 660. Allgemein zum *first mover advantage*: Lieberman/Montgomery, 9 Strategic Management Journal, 41, 42f. (1988). Andere Ursachen für einen *first mover advantage* können der frühzeitige Erwerb knapper notwendiger Ressourcen oder Wechselkosten („*switching costs*“) für die Abnehmer sein, a.a.O., S. 44 und 46.

¹²⁶ Hilty, FS Ullmann, S. 643, 660; Kerber/Schwalbe in: MüKo EuWettbR, Einl., Rdnr. 1030.

¹²⁷ Lehmann, GRUR Int. 1983, 256, 360; Kirchner, GRUR Int. 2004, 603, 605; C.C. v. Weizsäcker, 34 Kyklos 1981, 345, 353f., 361f.

¹²⁸ Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 125f. Von der Prämisse eines Marktversagens zur Einführung von gewerblichen Schutzrechten geht auch die Spieltheorie aus, z.B. Gordon, 17 U. Dayton L. Rev. 853, 854 (1991-1992).

¹²⁹ So die Befürchtung von Cooter/Ulen, Law & Economics, S. 126.