

Markus Gampp

**Markenschutz für Produktdesign
in den USA**

Verlag Dr. Kováč

**Hamburg
2006**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	7
Inhaltsverzeichnis	9
Abkürzungsverzeichnis	13
A. Einführung	19
I. Einleitung und Problemaufriss	19
II. Ziele und Gang der Untersuchung	23
III. Terminologie	26
B. „Trade dress“ – Grundlagen des markenrechtlichen Schutzes von Produktdesign	29
I. Allgemeine markenrechtliche Grundlagen	29
1. Common Law und Regelungen der Einzelstaaten	30
2. Bundesweiter Markenschutz durch den Lanham Act	32
a.) Definition und Voraussetzungen einer Marke	33
b.) Markenschutz durch Eintragung nach § 32 Lanham Act	35
aa.) Voraussetzungen für eine Eintragung	35
bb.) Eintragungsverfahren und Rechtsmittel	38
cc.) Rechtliche Wirkungen und Vorteile einer Eintragung	39
c.) Schutz nicht eingetragener Marken nach § 43 (a) Lanham Act	41
II. Terminologie und Entwicklung des trade dress law	44
1. Begriff und Grundsätze des „trade dress“	44
2. Die Entwicklung des trade dress law in der Rechtsprechung	45
a.) Die Entscheidungen Sears und Compco (1964)	46
b.) Kohler Co. v. Moen, Inc. (1993)	48
3. Schutzzvoraussetzungen für trade dress unter dem Lanham Act ..	52
C. Unterscheidungskraft – „Distinctiveness“	55
I. Allgemeine Grundsätze zur Unterscheidungskraft von Marken	55
1. Das Erfordernis der Unterscheidungskraft	55

2.	Die Klassifikation der Marken nach Abercrombie	57
a.)	„Generic“	58
b.)	„Descriptive“	60
c.)	„Suggestive“	62
d.)	„Arbitrary/fanciful“	63
3.	Inherent distinctiveness	64
4.	Secondary meaning	65
5.	Secondary meaning in the making	68
II.	Die Unterscheidungskraft von „Trade dress“	69
1.	Grundsatz und Rechtsprechungsentwicklung	69
2.	Die Grundsatzentscheidungen des US Supreme Court	71
a.)	Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (1992)	71
aa.)	Fakten/Sachverhalt	72
bb.)	Das Verfahren in erster und zweiter Instanz	73
cc.)	Die Entscheidung des US Supreme Court	75
dd.)	Bewertung und Folgen des Ergebnisses	79
b.)	Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. (2000)	87
aa.)	Fakten/Sachverhalt	88
bb.)	Das Verfahren in erster und zweiter Instanz	89
cc.)	Die Entscheidung des US Supreme Court	91
dd.)	Bewertung und Folgen des Ergebnisses	95
3.	Die Rechtslage nach der Wal-Mart Entscheidung	104
a.)	Die gegenwärtige Rechtslage für trade dress Markenschutz .	104
b.)	Ausblick	105
D.	Die „functionality doctrine“	109
I.	Begriffsbestimmung und Anwendungsbereich	109
1.	§ 2 (e) (5) Lanham Act – Definition „functionality“	109
2.	Die Entwicklung der functionality doctrine	112
a.)	Hintergrund und Ratio	112
b.)	Historische Entwicklung – Die Anfänge der functionality doctrin	113
c.)	Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc. (1982)	116

d.) Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. (1995)	119
e.) Restatement (Third) of Unfair Competition (1995)	122
II. Instruktive Beispielfälle aus der Rechtsprechung	123
1. In re Morton-Norwich Products, Inc. (1982)	123
a.) Fakten/Sachverhalt/Prozessgeschichte	123
b.) Die Entscheidung des CCPA	124
c.) Bewertung der Entscheidung	130
2. In re Weber-Stephen Products Co. (1987)	131
3. In re Babies Beat Inc. (1990)	138
4. Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Industries, Inc. (1999) ..	141
III. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001)	147
1. Offene Fragen vor der Traffix-Entscheidung	147
a.) Die einzelnen Elemente der Definition	148
b.) Wettbewerbliche Notwendigkeit	148
c.) Die Bedeutung (abgelaufener) Patente	149
d.) Aesthetic functionality	160
e.) Die Prüfungsreihenfolge	164
2. Die Grundsatzentscheidung des US Supreme Court	165
a.) Fakten/Sachverhalt	165
b.) Das Verfahren in erster und zweiter Instanz	167
c.) Die Entscheidung des US Supreme Court	174
d.) Bewertung und Folgen des Ergebnisses	183
aa.) Prüfungsreihenfolge	183
bb.) Ästhetische Funktionalität	184
cc.) Analyse und Bewertung der Argumente	187
dd.) Instruktiver Beispielfall	199
ee.) Fazit	202
3. Die Entwicklung seit der Traffix Entscheidung	205
a.) Weite Auslegung [Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp.]	206
b.) Enge Auslegung [Antioch Co. v. Western Trimming Corp.]	209
c.) Zwischenergebnis / Ausblick	213

E. Das Verletzungsverfahren	215
I. Trademark infringement	215
1. Voraussetzungen; insbesondere „Likelihood of confusion“	216
a.) Allgemeines	216
b.) Die „Polaroid-factors“	217
c.) Einzelfragen und Sonderfälle	227
aa.) Die Perspektive	227
bb.) Der Zeitpunkt – post-sale confusion	228
cc.) Reverse confusion	229
dd.) Initial interest confusion	231
2. Besonderheiten bei Produktdesign – trade dress infringement	234
a.) Allgemeines	234
b.) Ausschluss der Verwechslungsgefahr durch „labeling“?	234
II. Trademark dilution	240
III. Rechtsfolgen einer Markenverletzung – Remedies	243
F. Schlussbetrachtung	245
I. Fazit	245
II. Thesen	246
Literaturverzeichnis	253