Inhaltsübersicht

Vorwort V
Inhaltsverzeichnis IX
Abkürzungsverzeichnis XIX
Literaturverzeichnis XXV

A. Grundlagen 1

§ 1 Grundbegriffe 1
§ 2 Das Markenrecht im System des Privatrechts 5
§ 3 Marke und Wettbewerb 6
§ 4 Geschichtliche Entwicklungen 9
§ 5 Zur Auslegung des MarkenG 18
§ 6 Funktionen der Marke 23
§ 7 Gang der Darstellung 28

B. Entstehung des Markenschutzes 29

§ 8 Übersicht 29
§ 9 Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung) 30
§ 10 Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung) 97
§ 11 Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke) 105
§ 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes 109

C. Erlöschen des Markenschutzes 113

§ 13 Erlöschen eingetragener Marken 113
§ 14 Der Benutzungszwang 122
§ 15 Erlöschen des sachlichen Markenschutzes 157

D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes 159

§ 16 Übersicht 159
§ 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung 162
§ 18 Die Verletzungstatbestände 168
§ 19 Rechtsverletzende Benutzung 229
§ 20 Freigestellte Benutzungshandlungen 240

E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen 255

§ 21 Überblick 255
§ 22 Unterlassungsanspruch 257
§ 23 Beseitigungs- und Löschungsanspruch 264

Bibliografische Informationen
http://d-nb.info/1183823614

digitalisiert durch DEUTSCHE NATIONAL BIBLIOTHEK

§ 24 Schadensersatzanspruch 278
§ 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf 286
§ 26 Vorbereitende Ansprüche 289
§ 27 Anspruchsschranken 292
§ 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen 296
§ 29 Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz 297

F. Marken als Gegenstand des Vermögens 305

§ 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken 305
§ 31 Die Markenlizenz 311

G. Geschäftliche Bezeichnungen 319

§ 32 Unternehmenskennzeichen 319
§ 33 Werktitel 331

Synopse zu den Übergangsvorschriften nach § 158 V – VIII MarkenG und Art. 5 III MaMoG 343

Sachregister 369

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V
Inhaltsübersicht VII
Abkürzungsverzeichnis XIX
Literaturverzeichnis XXV

A. Grundlagen 1

§ 1 **Grundbegriffe** 1
I. Marken 1
II. Geschäftliche Bezeichnungen 2
1. Unternehmenskennzeichen 2
2. Werktitel 3
3. Verhältnis zum Markenschutz 3
III. Geographische Herkunftsangaben 3
IV. Formale und sachliche Kennzeichenrechte 4

§ 2 **Das Markenrecht im System des Privatrechts** 5

§ 3 **Marke und Wettbewerb** 6

§ 4 **Geschichtliche Entwicklungen** 9
I. Anfänge 9
II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874 11
III. Das Warenbezeichnungsgesetz (WbzG) von 1894 12
IV. Deutsche Einheit 12
V. Einfluss des europäischen Rechts 13
VI. Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens – 1. Phase 14
VII. Das MarkenG vom 25. Oktober 1994 15
VIII. Die DurchsetzungsRL 2004/48/EG 15
IX. Fortentwicklung des europäischen Rechtsrahmens 16
X. Das MarkenrechtsmodernisierungsG (MaMoG) 17

§ 5 **Zur Auslegung des MarkenG** 18
I. Reichweite der europäischen Rechtsharmonisierung 18
II. Folgen für die Auslegung und Anwendung des MarkenG 19
1. Umsetzung zwingender Vorgaben 19
2. Gleichlaufende Vorschriften 20
3. Umsetzung fakultativer Vorgaben 21
4. Übrige Vorschriften 22
III. Vorlageverfahren 22
IV. Verhältnis zum Unionsmarkenrecht 23

§ 6 **Funktionen der Marke** ... 23
I. Funktionenlehre unter dem WZG ... 23
II. Funktionenlehre unter dem MarkenG ... 24

§ 7 **Gang der Darstellung** ... 28

B. Entstehung des Markenschutzes ... 29

§ 8 **Übersicht** ... 29

§ 9 **Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)** ... 30
I. Das Eintragungsverfahren ... 31
1. Allgemeine Charakteristik ... 31
2. Anmeldung, Anmeldetag, Priorität ... 31
a) Mindesterfordernisse ... 32
b) Sonstige zwingende Anmeldeerfordernisse ... 34
c) Gebühr ... 34
d) Formblatt ... 34
3. Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze ... 41
II. Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes ... 41
1. Markenfähigkeit ... 41
a) Allgemeine Voraussetzungen der Markenfähigkeit ... 41
b) Besondere Schutzausschlüsse für produktabhängige Marken ... 46
2. Absolute Schutzhindernisse ... 55
a) Absolute Schutzhindernisse und Allgemeininteresse ... 55
b) Allgemeine Prüfungsgrundsätze ... 57
c) Einzelne Schutzhindernisse ... 64
d) Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) ... 91
III. Entscheidung über die Markenanmeldung; Rechtsmittel ... 94
1. Zurückweisung der Anmeldung ... 94
2. Eintragung ... 95

§ 10 **Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung)** ... 97
I. Grundzüge des internationalen Markenrechts ... 97
1. Territorialitätsprinzip ... 97
2. Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) ... 98
3. Das TRIPs-Übereinkommen ... 100
II. Internationale Markenregistrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) ... 100
1. Grundsätzliche Funktionsweise ... 101
2. Rechtsnatur der internationalen Registrierung ... 103
3. Nachträgliche Schutzfähigkeitsprüfung ... 104

III. Internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) ... 104
IV. Verhältnis von MMA und PMMA ... 105

§ 11 Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke) ... 105
I. Allgemeine Charakteristik ... 106
II. Eintragungsverfahren ... 106
1. Anmeldung ... 107
2. Sachliches Prüfungsverfahren ... 107
3. Rechtsmittel ... 108
III. Verknüpfung der Unionsmarke mit dem System der internationalen Registrierung ... 108

§ 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes ... 109
I. Markenfähigkeit ... 109
II. Spezifische Schutzvoraussetzungen ... 109
III. Insbesondere: die Verkehrsgeltung ... 110

C. Erlöschen des Markenschutzes ... 113

§ 13 Erlöschen eingetragener Marken ... 113
I. Übersicht ... 113
II. Nichtigkeit der Marke ... 114
1. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse ... 114
a) Deutsche Marken ... 114
b) IR-Marken mit Wirkung für Deutschland ... 117
c) Unionsmarken ... 117
2. Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse ... 118
a) Deutsche Marken ... 118
b) IR-Marken ... 119
c) Unionsmarken ... 120
III. Verfall der Marke ... 120

§ 14 Der Benutzungszwang ... 122
I. Zweck und Wesen ... 123
II. Übersicht über die gesetzliche Regelung ... 124
1. Materiell-rechtlicher Ausgangspunkt ... 124
2. Verfahrensrechtliche Ausgestaltung ... 125
a) Patentamtliches Verfallslöschungsverfahren nach dem bis zum 30.04.2020 geltenden Recht ... 125
b) Gerichtliche Verfallslöschungsklage ... 125
c) Patentamtliches Verfallslöschungsverfahren nach dem ab dem 01.05.2020 geltenden Recht ... 126
3. Nichtbenutzungseinrede ... 127

III. Die maßgeblichen Benutzungszeiträume 128
1. Benutzungsschonfrist 128
a) Grundsatz 128
b) Modifikationen 129
2. Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung 131
3. Heilung und Heilungsausschluss 132
4. Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede .. 132
IV. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG) .. 136
1. Benutzung durch den Inhaber 136
2. Benutzung der Marke 137
a) Hinzufügungen zur Marke 138
b) Weglassungen 145
c) Sonstige Veränderungen des Markenzeichens selbst 146
d) Schutz der abgewandelten Form 148
3. Benutzung für die eingetragenen Waren/DL 149
a) Subsumtion 149
b) Beziehung zwischen Zeichen und Ware/DL 149
4. Benutzung im Inland 151
5. Ernsthafte Benutzung 152
V. Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises 153
VI. Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration 155
VII. Benutzungszwang im Unionsmarkenrecht 156
1. Entsprechungen zum nationalen Recht 156
2. Materiell-rechtliche Besonderheiten 156
3. Verfahrensrechtliche Besonderheiten 157

§ 15 Erlöschen des sachlichen Markenschutzes 157

D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes 159

§ 16 Übersicht 159
I. Deutsche Marken 159
II. IR-Marken 161
III. Unionsmarken 161

§ 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung 162
I. Gültige Marke 162
II. Löschungsreife der Marke 162
1. Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse 162
a) Bindungsgrundsatz 162
b) Grenzen des Bindungsgrundsatzes 163
c) Unionsmarkenrecht 164
2. Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse 164
3. Löschungsreife der Klagemarke wegen Verfalls 165

III. Handeln im geschäftlichen Verkehr ... 165
1. Abgrenzung zu außergeschäftlichen Handlungen ... 165
2. Notwendiger Inlandsbezug ... 167

§ 18 Die Verletzungstatbestände ... 168
I. Gemeinsame Grundlagen ... 170
1. Zeichenvergleich ... 170
a) Klagemarke ... 170
b) Angegriffenes Zeichen ... 171
2. Waren/DL-Vergleich ... 173
a) Klagemarke ... 173
b) Angegriffenes Zeichen ... 174
II. Doppelidentität ... 174
1. Zeichenvergleich ... 174
2. Produktvergleich ... 175
3. Praktische Bedeutung ... 176
III. Schutz gegen Verwechslungsgefahr ... 176
1. Zum Wortlaut des § 14 II S. 1 Nr. 2 MarkenG ... 177
2. Definition der Verwechslungsgefahr ... 177
3. Verwechslungsgefahr »für das Publikum« ... 178
4. Struktur des Verwechslungstatbestandes ... 180
5. Waren/DL-Ähnlichkeit ... 183
6. Kennzeichnungskraft der Klagemarke ... 188
a) Grade der Kennzeichnungskraft ... 188
b) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft ... 188
c) Starke Kennzeichnungskraft ... 189
d) Schwache Kennzeichnungskraft ... 190
7. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit ... 193
a) Allgemeine Grundsätze ... 193
b) Arten der Zeichenähnlichkeit ... 196
c) Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen ... 204
8. Gesamtabwägung ... 217
9. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ... 219
a) Mittelbare Verwechslungsgefahr ... 220
b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ... 222
IV. Sonderschutz bekannter Marken ... 223
1. Bekanntheit der Marke ... 224
2. Zeichenähnlichkeit ... 226
3. Unlautere Beeinträchtigung ... 227
4. Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich ... 228
5. Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung ... 229

§ 19 Rechtsverletzende Benutzung ... 229
I. Die gesetzlichen Benutzungstatbestände ... 229
II. Einfuhr, Ausfuhr, Transit ... 231

III. Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch 233
IV. Beseitigung fremder Marken als Verletzung? 239

§ 20 Freigestellte Benutzungshandlungen 240
I. Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 14 UMV 240
1. Allgemeines 240
2. Freier Namensgebrauch 241
3. Beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angaben 241
4. Identifizierende Benutzung, Bestimmungsangaben 243
5. Unlauterkeitsvorbehalt 245
II. Markenrechtliche Erschöpfung 246
1. Einführung 246
2. Erschöpfungsgebiet 247
3. Umgehung der territorialen Beschränkung durch Entfernung fremder Marken? 249
4. Inverkehrbringen 250
5. Wirkung der Erschöpfung 251
6. Ausnahmen 251
7. Unionsrechtliche Rückausnahme 252

E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen 255

§ 21 Überblick 255

§ 22 Unterlassungsanspruch 257
I. Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs 257
II. Wiederholungsgefahr 259
III. Erstbegehungsgefahr 260
IV. Gläubiger und Schuldner 261
1. Gläubiger des Unterlassungsanspruchs 261
2. Schuldner des Unterlassungsanspruchs 261
a) Täter 261
b) Störer 262

§ 23 Beseitigungs- und Löschungsanspruch 264
I. Beseitigungsansprüche 265
II. Löschungsanspruch 265
1. Löschungsvoraussetzungen 266
2. Gläubiger und Schuldner 267
III. Nichtigkeitsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage, amtliches Nichtigkeitsverfahren 267
1. Nichtigkeitsklage 267
2. Widerspruchsverfahren 268
a) Allgemeine Charakteristik 268

b) Einlegung des Widerspruchs ... 269
c) Widerspruchsgründe ... 270
d) Verfahrensablauf und Entscheidung ... 270
e) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel ... 271
3. Eintragungsbewilligungsklage ... 272
4. Patentamtliches Nichtigkeitsverfahren nach § 53 MarkenG n.F. ... 273
a) Allgemeine Charakteristik; keine Eintragungsbewilligungsklage ... 273
b) Kreis der älteren Rechte und Antragsberechtigung ... 274
c) Antragstellung und Gebühr ... 274
d) Verfahrensablauf; Nichtbenutzungseinrede ... 274
e) Entscheidung und Rechtsmittel ... 276
f) Verhältnis zum Widerspruchs- und zum Nichtigkeitsklageverfahren ... 276
IV. Vorgehen gegen störende jüngere Unionsmarken ... 277

§ 24 Schadensersatzanspruch ... 278
I. Verschulden ... 278
II. Gläubiger und Schuldner ... 279
III. Schadensberechnung ... 279
1. Dreifache Schadensberechnung ... 279
2. Ersatz des konkreten Schadens ... 280
3. Herausgabe des Verletzergewinns ... 280
4. Lizenzanalogie ... 283
5. Marktverwirrungsschaden ... 283
IV. Hilfsansprüche ... 284
1. Auskunft ... 284
2. Sicherung des Schadensersatzes ... 286

§ 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf ... 286
I. Vernichtung von Waren ... 287
II. Vernichtung von Materialien und Geräten ... 288
III. Unverhältnismäßigkeit ... 288
IV. Das »Wie« der Vernichtung ... 288
V. Rückrufanspruch ... 289

§ 26 Vorbereitende Ansprüche ... 289
I. Drittauskunft ... 290
1. Auskunft über Waren/DL ... 290
2. Umfang der Auskunft ... 291
3. Schuldner der Auskunft ... 291
II. Vorlage und Besichtigung ... 292

§ 27 Anspruchsschranken ... 292
I. Verjährung ... 293
II. Verwirkung ... 294

§ 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen 296
I. Strafbare Markenverletzungen 296
II. Zollbehördliche Maßnahmen 296

§ 29 Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz 297
I. Grundfragen 297
II. Einzelfälle 301
1. Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken 301
2. Fehlender markenmäßiger oder sonst funktionsstörender Gebrauch 301
3. Entfernung fremder Marken 302
4. Irreführung über die betriebliche Herkunft 302
5. Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz 302
a) Herabsetzung und Verunglimpfung 302
b) Vergleichende Werbung 303
III. Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz 304
IV. Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung 304

F. Marken als Gegenstand des Vermögens 305

§ 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken 305
I. Veräußerung 305
1. Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke 305
2. Einzelheiten 307
a) Rechtsgeschäftliche Übertragung 307
b) Rechtsübergang kraft Gesetzes 309
c) Vermuteter Rechtsübergang 309
d) Wettbewerbsrechtliche Grenzen der freien Übertragbarkeit 309
3. Unionsmarken 310
a) Die Kollisionsregel des Art. 19 UMV 310
b) Freie Übertragbarkeit 310
II. Dingliche Belastungen 311

§ 31 Die Markenlizenz 311
I. Begriff der Lizenz 311
II. Lizenzarten 312
III. Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz 313
IV. Form und Inhalt des Lizenzvertrages 314
V. Unionsmarken 317

G. **Geschäftliche Bezeichnungen** 319

§ 32 **Unternehmenskennzeichen** 319
I. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen 320
1. Kennzeichen mit Namensfunktion 320
2. Kennzeichen ohne Namensfunktion 322
II. Schutzentstehung 322
1. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion 322
2. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion 325
3. Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens 325
III. Erlöschen des Schutzes 326
IV. Inhalt und Schranken des Schutzes 327
1. Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 327
2. Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen 330
3. Schutzschranken 330
V. Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche 331

§ 33 **Werktitel** 331
I. Begriff und Funktion 331
II. Schutzentstehung 333
1. Benutzungsaufnahme und Titelschutzanzeige 333
2. Unterscheidungskraft 334
III. Berechtigter 337
IV. Erlöschen des Schutzes 338
V. Inhalt des Werktitelschutzes 338
1. Verwechslungsgefahr bei Werktiteln 338
2. Werknähe 340
VI. Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche 341

Synopse zu den Übergangsvorschriften nach § 158 V – VIII MarkenG und Art. 5 III MaMoG 343

Sachregister 369