

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Literatur	XIX
Abkürzungen	XXI
A. Grundlagen	1
§ 1 Grundbegriffe	1
§ 2 Das Markenrecht im System des Privatrechts	5
§ 3 Marke und Wettbewerb	6
§ 4 Geschichtliche Entwicklungen	10
§ 5 Zur Auslegung des MarkenG.	17
§ 6 Funktionen der Marke	22
§ 7 Gang der Darstellung	27
B. Entstehung des Markenschutzes	29
§ 8 Übersicht	29
§ 9 Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)	30
§ 10 Entstehung des formalen Markenschutzes II (internatio- nale Registrierung)	79
§ 11 Entstehung des formalen Markenschutzes III (Gemein- schaftsmarke)	88
§ 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes	92
C. Erlöschen des Markenschutzes	97
§ 13 Erlöschen eingetragener Marken	97
§ 14 Der Benutzungszwang	105
§ 15 Erlöschen des sachlichen Markenschutzes	136
D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes	139
§ 16 Übersicht	139
§ 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung ...	142
§ 18 Die Verletzungstatbestände	148
§ 19 Rechtsverletzende Benutzung	204
§ 20 Freigestellte Benutzungshandlungen	212

E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen	227
§ 21 Überblick	227
§ 22 Unterlassungsanspruch	230
§ 23 Beseitigungs- und Löschungsanspruch	236
§ 24 Schadensersatzanspruch	245
§ 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf	254
§ 26 Vorbereitende Ansprüche	257
§ 27 Anspruchsschranken	260
§ 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen	263
§ 29 Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich- rechtlicher Markenschutz.	265
F. Marken als Gegenstand des Vermögens	273
§ 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	273
§ 31 Die Markenlizenz	280
G. Geschäftliche Bezeichnungen	287
§ 32 Unternehmenskennzeichen	288
§ 33 Werktitel	299
Sachregister.	311

Inhalt

Vorwort	V
Literatur	XIX
Abkürzungen	XXI
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	10
I. Anfänge	10
II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874	11
III. Das Warenbezeichnungsgesetz (WbzG) von 1894 ..	12
IV. Deutsche Einheit	13
V. Einfluss des europäischen Rechts	14
VI. Das MarkenG vom 25. Oktober 1994	16
VII. Die DurchsetzungsRL 2004/48/EG	17
§ 5 Zur Auslegung des MarkenG	17
I. Reichweite der europäischen Rechtsharmonisierung	17
II. Folgen für die Auslegung und Anwendung des MarkenG	18
III. Verhältnis zum Gemeinschaftsmarkenrecht	22
§ 6 Funktionen der Marke	22
I. Funktionenlehre unter dem WZG	22
II. Funktionenlehre unter dem MarkenG	23
§ 7 Gang der Darstellung	27
B. Entstehung des Markenschutzes	29
§ 8 Übersicht	29

§ 9 Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)	30
I. Das Eintragungsverfahren.	30
1. Allgemeine Charakteristik	30
2. Anmeldung, Anmeldetag, Priorität.	30
a) Mindestanforderungen	30
b) Sonstige zwingende Anmeldeanforderungen. . .	32
c) Gebühr	33
d) Formblatt	33
3. Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze	35
II. Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes . .	35
1. Markenfähigkeit	35
a) Allgemeine Voraussetzungen der Markenfähigkeit.	35
aa) Zeichenqualität	35
bb) Abstrakte Unterscheidungsbezeichnung. . . .	37
cc) Graphische Darstellbarkeit.	38
b) Besondere Voraussetzungen der Markenfähigkeit für produktabhängige Formmarken . .	40
2. Absolute Schutzhindernisse	43
a) Absolute Schutzhindernisse und Allgemeininteresse.	43
b) Allgemeine Prüfungsgrundsätze	45
aa) Bezug zu den Waren/DL	45
bb) Beschränkung auf das angemeldete Zeichen	46
cc) Strenge und vollständige Prüfung	48
dd) Bedeutung und Ermittlung der Verkehrsauffassung.	49
ee) Bedeutung von Voreintragungen.	50
c) Einzelne Schutzhindernisse.	50
aa) Beschreibende Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG).	51
(1) Schutzzweck und Freihaltebedürfnis	51
(2) Zur Auslegung des § 8 II Nr. 2 MarkenG	52
(3) Beispiele beschreibender Marken . .	56
bb) Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG).	57

(1) Definition	57
(2) Rechtsgrund und Reichweite des § 8 II Nr. 1 MarkenG.	58
(3) Einzelfälle fehlender Unterscheidungs- kraft.	61
cc) Bösgläubige Anmeldung (§ 8 II Nr. 10 MarkenG).	69
d) Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) . . .	72
III. Entscheidung über die Marken Anmeldung; Rechts- mittel	75
1. Zurückweisung der Anmeldung.	75
2. Eintragung	77
§ 10 Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung)	79
I. Grundzüge des internationalen Markenrechts	79
1. Territorialitätsprinzip	79
2. Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ).	80
3. Das TRIPs-Übereinkommen	82
II. Internationale Markenregistrierung nach dem Mad- rider Markenabkommen (MMA).	83
1. Grundsätzliche Funktionsweise	83
2. Rechtsnatur der internationalen Registrierung. . .	85
3. Nachträgliche Schutzfähigkeitsprüfung.	86
III. Internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA).	87
IV. Verhältnis von MMA und PMMA	87
§ 11 Entstehung des formalen Markenschutzes III (Gemein- schaftsmarke)	88
I. Allgemeine Charakteristik	88
II. Eintragungsverfahren	89
1. Anmeldung.	89
2. Sachliches Prüfungsverfahren.	90
3. Rechtsmittel	91
III. Verknüpfung der Gemeinschaftsmarke mit dem System der internationalen Registrierung.	91
§ 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes.	92
I. Markenfähigkeit.	92
II. Spezifische Schutzvoraussetzungen	92
III. Insbesondere: die Verkehrsgeltung	93
C. Erlöschen des Markenschutzes	97
§ 13 Erlöschen eingetragener Marken.	97

I.	Übersicht.	97
II.	Nichtigkeit der Marke	98
1.	Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse.	98
a)	Deutsche Marken.	98
b)	IR-Marken mit Wirkung für Deutschland	100
c)	Gemeinschaftsmarken	100
2.	Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse	101
a)	Deutsche Marken.	101
b)	IR-Marken	102
c)	Gemeinschaftsmarken	103
III.	Verfall der Marke.	104
§ 14	Der Benutzungszwang.	105
I.	Zweck und Wesen	105
II.	Übersicht über die gesetzliche Regelung	106
III.	Die maßgeblichen Benutzungszeiträume	108
1.	Benutzungsschonfrist	108
2.	Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung	111
3.	Heilung und Heilungsausschluss	112
4.	Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede	112
IV.	Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG).	116
1.	Benutzung durch den Inhaber	116
2.	Benutzung der Marke	117
a)	Hinzufügungen zur Marke	118
b)	Weglassungen	123
c)	Sonstige Veränderungen des Markenzeichens selbst.	125
d)	Schutz der abgewandelten Form (§ 26 III S. 2 MarkenG).	127
3.	Benutzung für die eingetragenen Waren/DL.	128
a)	Subsumtion	128
b)	Beziehung zwischen Zeichen und Ware/DL	129
4.	Benutzung im Inland.	130
5.	Ernsthafte Benutzung	132
V.	Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises	133
VI.	Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration.	134
VII.	Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht.	135
§ 15	Erlöschen des sachlichen Markenschutzes.	136

D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes.	139
§ 16 Übersicht	139
I. Deutsche Marken	139
II. IR-Marken	141
III. Gemeinschaftsmarken	141
§ 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung	142
I. Gültige Marke	142
II. Löschungsreife der Marke	142
1. Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse	143
a) Bindungsgrundsatz	143
b) Grenzen des Bindungsgrundsatzes	143
c) Gemeinschaftsmarkenrecht	144
2. Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse	145
3. Löschungsreife der Klagemarke wegen Verfalls	145
III. Handeln im geschäftlichen Verkehr	146
§ 18 Die Verletzungstatbestände	148
I. Gemeinsame Grundlagen	148
1. Zeichenvergleich	148
a) Klagemarke	148
b) Angegriffenes Zeichen	149
2. Waren/DL-Vergleich	152
a) Klagemarke	152
b) Angegriffenes Zeichen	152
II. Doppelidentität	153
1. Zeichenvergleich	153
2. Produktvergleich	154
3. Praktische Bedeutung	154
III. Schutz gegen Verwechslungsgefahr	155
1. Verwechslungsgefahr »für das Publikum«	155
2. Struktur des Verwechslungstatbestandes	158
3. Waren/DL-Ähnlichkeit	161
4. Kennzeichnungskraft der Klagemarke	164
5. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit	169
a) Allgemeine Grundsätze	169
b) Arten der Zeichenähnlichkeit	172
aa) Klangliche Zeichenähnlichkeit	172
bb) (Schrift)bildliche Zeichenähnlichkeit	174
cc) Begriffliche Zeichenähnlichkeit	177

c) Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen.	178
aa) Einteiliges Zeichen, Kombinationszeichen oder Mehrfachkennzeichnung?	179
bb) Die Prägetheorie des Bundesgerichtshofes	180
(1) Grundsatz.	180
(2) Was prägt?	181
(3) Prägung des phonetischen und des visuellen Gesamteindrucks	183
(4) Einfluss der Klagemarke auf den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens	184
(5) Sonderfall: Kombination von Firmen- und Produktkennzeichen.	184
cc) Selbständig kennzeichnende Stellung eines nicht prägenden Bestandteils als neue Rechtsfigur	185
(1) Ausgangspunkt: Kritik der Prägetheorie	185
(2) Der »THOMSON LIFE«-Fall	186
(3) Verhältnis zur Prägetheorie	187
(4) Allgemeine Voraussetzungen für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung	188
(5) Einzelkriterien.	191
(6) Art der Verwechslungsgefahr	192
6. Gesamtabwägung	193
7. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen.	194
a) Mittelbare Verwechslungsgefahr	195
b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	197
IV. Sonderschutz bekannter Marken.	198
1. Bekanntheit der Marke	200
2. Zeichenähnlichkeit	201
3. Unlautere Beeinträchtigung	202
4. Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich	203
5. Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung .	203
§ 19 Rechtsverletzende Benutzung.	204
I. Die gesetzlichen Benutzungstatbestände	204
II. Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch.	206

§ 20	Freigestellte Benutzungshandlungen	212
I.	Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 12	
	GMV	212
	1. Allgemeines	212
	2. Freier Namensgebrauch	213
	3. Beschreibende Angaben	214
	4. Bestimmungsangaben	215
	5. Sittenwidrigkeitsvorbehalt	216
II.	Markenrechtliche Erschöpfung	217
	1. Einführung	217
	2. Erschöpfungsgebiet	219
	3. Inverkehrbringen	221
	4. Wirkung der Erschöpfung	222
	5. Ausnahmen	223
	6. Europarechtliche Rückausnahme	223
E.	Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen	227
§ 21	Überblick	227
§ 22	Unterlassungsanspruch	230
I.	Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs	230
II.	Wiederholungsgefahr	231
III.	Erstbegehungsgefahr	232
IV.	Gläubiger und Schuldner	233
	1. Gläubiger des Unterlassungsanspruchs	233
	2. Schuldner des Unterlassungsanspruchs	234
§ 23	Beseitigungs- und Löschungsanspruch	236
I.	Beseitigungsansprüche	236
II.	Löschungsanspruch	237
	1. Löschungsvoraussetzungen	237
	2. Gläubiger und Schuldner	239
III.	Löschungsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage	239
	1. Löschungsklage	239
	2. Widerspruchsverfahren	240
	a) Allgemeine Charakteristik	240
	b) Einlegung des Widerspruchs	241
	c) Widerspruchsgründe	241
	d) Verfahrensablauf und Entscheidung	242
	e) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel	243
	3. Eintragungsbewilligungsklage	244

IV. Vorgehen gegen störende jüngere Gemeinschafts-	245
marken	245
§ 24 Schadensersatzanspruch	245
I. Verschulden	245
II. Gläubiger und Schuldner	246
III. Schadensberechnung	246
1. Dreifache Schadensberechnung	246
2. Ersatz des konkreten Schadens	247
3. Herausgabe des Verletzergewinns	247
4. Lizenzanalogie	250
5. Marktverwirrungsschaden	251
IV. Hilfsansprüche	251
1. Auskunft	251
2. Sicherung des Schadensersatzes	253
§ 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf	254
I. Vernichtung von Waren	254
II. Vernichtung von Materialien und Geräten	255
III. Unverhältnismäßigkeit	256
IV. Das »Wie« der Vernichtung	256
V. Rückrufanspruch	257
§ 26 Vorbereitende Ansprüche	257
I. Drittauskunft	257
1. Auskunft über Waren/DL	258
2. Umfang der Auskunft	259
3. Schuldner der Auskunft	259
II. Vorlage und Besichtigung	260
§ 27 Anspruchsschranken	260
I. Verjährung	261
II. Verwirkung	262
§ 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen	263
I. Strafbare Markenverletzungen	263
II. Grenzbeschlagnahme	264
§ 29 Ergänztender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-	265
rechtlicher Markenschutz	265
I. Grundfragen	265
II. Einzelfälle	268
1. Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken .	268
2. Fehlender markenmäßiger oder sonst funktions-	269
störender Gebrauch	269
3. Entfernung fremder Marken	269
4. Irreführung über die betriebliche Herkunft	270

5. Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz ..	270
a) Herabsetzung und Verunglimpfung	270
b) Vergleichende Werbung	271
III. Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz ..	272
IV. Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung	272
F. Marken als Gegenstand des Vermögens	273
§ 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	273
I. Veräußerung	273
1. Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke	273
2. Einzelheiten	274
a) Rechtsgeschäftliche Übertragung	274
aa) Das schuldrechtliche Kausalgeschäft	275
bb) Das dingliche Verfügungsgeschäft	276
b) Rechtsübergang kraft Gesetzes	277
c) Vermuteter Rechtsübergang	277
d) Wettbewerbsrechtliche Grenzen der freien Übertragbarkeit	277
3. Gemeinschaftsmarken	278
a) Die Kollisionsregel des Art. 16 GMV	278
b) Freie Übertragbarkeit	279
II. Dingliche Belastungen	279
§ 31 Die Markenlizenz	280
I. Begriff der Lizenz	280
II. Lizenzarten	280
III. Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz ..	282
IV. Form und Inhalt des Lizenzvertrages	283
V. Gemeinschaftsmarken	285
G. Geschäftliche Bezeichnungen	287
§ 32 Unternehmenskennzeichen	288
I. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen ..	288
1. Kennzeichen mit Namensfunktion	288
2. Kennzeichen ohne Namensfunktion	290
II. Schutzentstehung	290
1. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion	290
2. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	293
3. Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens	293
III. Erlöschen des Schutzes	294

IV. Inhalt und Schranken des Schutzes	295
1. Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	296
2. Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen	298
3. Schutzschränken	299
V. Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche	299
§ 33 Werktitel	299
I. Begriff und Funktion	299
II. Schutzentstehung	300
1. Benutzungsaufnahme und Titelschutzanzeige ...	301
2. Unterscheidungskraft	302
III. Erlöschen des Schutzes	305
IV. Inhalt des Werktitelschutzes	306
1. Verwechslungsgefahr bei Werktiteln.	306
2. Werknähe.	307
V. Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche	309
Sachregister.	311