

Inhaltsübersicht

| | | |
|-----------|--|-----|
| A. | Grundlagen | 1 |
| § 1 | Grundbegriffe | 1 |
| § 2 | Das Markenrecht im System des Privatrechts | 4 |
| § 3 | Marke und Wettbewerb | 5 |
| § 4 | Geschichtliche Entwicklungen | 8 |
| § 5 | Zur Auslegung des MarkenG | 15 |
| § 6 | Funktionen der Marke | 20 |
| § 7 | Gang der Darstellung | 24 |
| B. | Entstehung des Markenschutzes | 25 |
| § 8 | Übersicht | 25 |
| § 9 | Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung) | 26 |
| § 10 | Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung) | 75 |
| § 11 | Entstehung des formalen Markenschutzes III (Gemeinschaftsmarke) | 83 |
| § 12 | Entstehung des sachlichen Markenschutzes | 87 |
| C. | Erlöschen des Markenschutzes | 91 |
| § 13 | Erlöschen eingetragener Marken | 91 |
| § 14 | Der Benutzungszwang | 99 |
| § 15 | Erlöschen des sachlichen Markenschutzes | 129 |
| D. | Inhalt und Schranken des Markenschutzes | 131 |
| § 16 | Übersicht | 131 |
| § 17 | Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung | 134 |
| § 18 | Die Verletzungstatbestände | 140 |
| § 19 | Rechtsverletzende Benutzung | 195 |
| § 20 | Freigestellte Benutzungshandlungen | 203 |
| E. | Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen | 217 |
| § 21 | Überblick | 217 |
| § 22 | Unterlassungsanspruch | 219 |
| § 23 | Beseitigungs- und Löschungsanspruch | 225 |
| § 24 | Schadensersatzanspruch | 233 |
| § 25 | Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf | 241 |
| § 26 | Vorbereitende Ansprüche | 244 |
| § 27 | Anspruchsschranken | 247 |
| § 28 | Sonstige markenrechtliche Sanktionen | 250 |
| § 29 | Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz | 251 |

Inhaltsübersicht

| | | |
|-----------|--|-----|
| F. | Marken als Gegenstand des Vermögens | 261 |
| § 30 | Veräußerung und dingliche Belastung von Marken | 261 |
| § 31 | Die Markenlizenz | 267 |
| G. | Geschäftliche Bezeichnungen | 275 |
| § 32 | Unternehmenskennzeichen | 275 |
| § 33 | Werktitel | 287 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| 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 | 4 |
| | |
| § 3 Marke und Wettbewerb | 5 |
| | |
| § 4 Geschichtliche Entwicklungen | 8 |
| I. Anfänge | 9 |
| II. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874 | 10 |
| III. Das Warenbezeichnungsgesetz (WbzG) von 1894 | 11 |
| IV. Deutsche Einheit | 12 |
| V. Einfluss des europäischen Rechts | 12 |
| VI. Das MarkenG vom 25. Oktober 1994 | 14 |
| VII. Die DurchsetzungsRL 2004/48/EG | 15 |
| | |
| § 5 Zur Auslegung des MarkenG | 15 |
| I. Reichweite der europäischen Rechtsharmonisierung | 16 |
| II. Folgen für die Auslegung und Anwendung des MarkenG | 16 |
| III. Verhältnis zum Gemeinschaftsmarkenrecht | 19 |
| | |
| § 6 Funktionen der Marke | 20 |
| I. Funktionenlehre unter dem WZG | 20 |
| II. Funktionenlehre unter dem MarkenG | 21 |

| | | |
|------|--|----|
| § 7 | Gang der Darstellung | 24 |
| B. | Entstehung des Markenschutzes | 27 |
| § 8 | Übersicht | 27 |
| § 9 | Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung) | 28 |
| I. | Das Eintragungsverfahren | 29 |
| 1. | Allgemeine Charakteristik | 29 |
| 2. | Anmeldung, Anmeldetag, Priorität | 29 |
| a) | Mindesterfordernisse | 29 |
| b) | Sonstige zwingende Anmeldeerfordernisse | 31 |
| c) | Gebühr | 31 |
| d) | Formblatt | 32 |
| 3. | Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze | 33 |
| II. | Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes | 33 |
| 1. | Markenfähigkeit | 33 |
| a) | Allgemeine Voraussetzungen der Markenfähigkeit | 33 |
| b) | Besondere Voraussetzungen der Markenfähigkeit für produktabhängige Formmarken | 37 |
| 2. | Absolute Schutzhindernisse | 41 |
| a) | Absolute Schutzhindernisse und Allgemeininteresse | 41 |
| b) | Allgemeine Prüfungsgrundsätze | 42 |
| c) | Einzelne Schutzhindernisse | 49 |
| d) | Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG) | 72 |
| III. | Entscheidung über die Marken Anmeldung; Rechtsmittel | 74 |
| 1. | Zurückweisung der Anmeldung | 74 |
| 2. | Eintragung | 75 |
| § 10 | Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung) | 77 |
| I. | Grundzüge des internationalen Markenrechts | 77 |
| 1. | Territorialitätsprinzip | 77 |
| 2. | Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) | 78 |
| 3. | Das TRIPs-Übereinkommen | 80 |
| II. | Internationale Markenregistrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) | 80 |
| 1. | Grundsätzliche Funktionsweise | 81 |
| 2. | Rechtsnatur der internationalen Registrierung | 83 |
| 3. | Nachträgliche Schutzfähigkeitsprüfung | 83 |
| III. | Internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) | 84 |
| IV. | Verhältnis von MMA und PMMA | 85 |

| | |
|--|-----|
| § 11 Entstehung des formalen Markenschutzes III (Gemeinschaftsmarke) | 85 |
| I. Allgemeine Charakteristik | 86 |
| II. Eintragungsverfahren | 86 |
| 1. Anmeldung | 87 |
| 2. Sachliches Prüfungsverfahren | 87 |
| 3. Rechtsmittel | 88 |
| III. Verknüpfung der Gemeinschaftsmarke mit dem System der internationalen Registrierung. | 88 |
| | |
| § 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes | 89 |
| I. Markenfähigkeit | 89 |
| II. Spezifische Schutzvoraussetzungen | 89 |
| III. Insbesondere: die Verkehrsgeltung | 90 |
| | |
| C. Erlöschen des Markenschutzes. | 93 |
| | |
| § 13 Erlöschen eingetragener Marken | 93 |
| I. Übersicht | 93 |
| II. Nichtigkeit der Marke | 94 |
| 1. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse | 94 |
| a) Deutsche Marken | 94 |
| b) IR-Marken mit Wirkung für Deutschland | 96 |
| c) Gemeinschaftsmarken | 96 |
| 2. Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse | 97 |
| a) Deutsche Marken | 97 |
| b) IR-Marken | 98 |
| c) Gemeinschaftsmarken | 98 |
| III. Verfall der Marke | 99 |
| | |
| § 14 Der Benutzungszwang | 101 |
| I. Zweck und Wesen. | 101 |
| II. Übersicht über die gesetzliche Regelung | 102 |
| III. Die maßgeblichen Benutzungszeiträume. | 104 |
| 1. Benutzungsschonfrist. | 104 |
| a) Grundsatz | 104 |
| b) Modifikationen | 105 |
| 2. Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung | 106 |
| 3. Heilung und Heilungsausschluss | 107 |
| 4. Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede | 107 |
| IV. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG) | 110 |
| 1. Benutzung durch den Inhaber | 111 |
| 2. Benutzung der Marke | 111 |
| a) Hinzufügungen zur Marke | 112 |

| | |
|---|------------|
| b) Weglassungen | 118 |
| c) Sonstige Veränderungen des Markenzeichens selbst | 120 |
| d) Schutz der abgewandelten Form (§ 26 III S. 2 MarkenG) | 122 |
| 3. Benutzung für die eingetragenen Waren/DL | 123 |
| a) Subsumtion | 123 |
| b) Beziehung zwischen Zeichen und Ware/DL | 123 |
| 4. Benutzung im Inland | 125 |
| 5. Ernsthafte Benutzung | 126 |
| V. Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises | 127 |
| VI. Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration | 129 |
| VII. Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht | 130 |
| 1. Entsprechungen zum nationalen Recht | 130 |
| 2. Materiell-rechtliche Besonderheiten | 130 |
| 3. Verfahrensrechtliche Besonderheiten | 131 |
| | |
| § 15 Erlöschen des sachlichen Markenschutzes | 131 |
| | |
| D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes | 133 |
| | |
| § 16 Übersicht | 133 |
| I. Deutsche Marken | 133 |
| II. IR-Marken | 135 |
| III. Gemeinschaftsmarken | 135 |
| | |
| § 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung | 136 |
| I. Gültige Marke | 136 |
| II. Lösungsreife der Marke | 137 |
| 1. Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse | 137 |
| a) Bindungsgrundsatz | 137 |
| b) Grenzen des Bindungsgrundsatzes | 137 |
| c) Gemeinschaftsmarkenrecht | 138 |
| 2. Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse | 138 |
| 3. Lösungsreife der Klagemarke wegen Verfalls | 139 |
| III. Handeln im geschäftlichen Verkehr | 139 |
| 1. Abgrenzung zu außergeschäftlichen Handlungen | 139 |
| 2. Notwendiger Inlandsbezug | 141 |
| | |
| § 18 Die Verletzungstatbestände | 142 |
| I. Gemeinsame Grundlagen | 143 |
| 1. Zeichenvergleich | 144 |
| a) Klagemarke | 144 |
| b) Angegriffenes Zeichen | 145 |

| | |
|---|------------|
| 2. Waren/DL-Vergleich | 147 |
| a) Klagemarke | 147 |
| b) Angegriffenes Zeichen | 148 |
| II. Doppelidentität | 148 |
| 1. Zeichenvergleich | 148 |
| 2. Produktvergleich | 149 |
| 3. Praktische Bedeutung | 149 |
| III. Schutz gegen Verwechslungsgefahr | 150 |
| 1. Verwechslungsgefahr »für das Publikum« | 150 |
| 2. Struktur des Verwechslungstatbestandes | 153 |
| 3. Waren/DL-Ähnlichkeit | 155 |
| 4. Kennzeichnungskraft der Klagemarke | 159 |
| a) Grade der Kennzeichnungskraft | 159 |
| b) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft | 159 |
| c) Starke Kennzeichnungskraft | 160 |
| d) Schwache Kennzeichnungskraft | 161 |
| 5. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit | 164 |
| a) Allgemeine Grundsätze | 164 |
| b) Arten der Zeichenähnlichkeit | 167 |
| c) Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen | 173 |
| 6. Gesamtabwägung | 187 |
| 7. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen | 189 |
| a) Mittelbare Verwechslungsgefahr | 189 |
| b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne | 191 |
| IV. Sonderschutz bekannter Marken | 192 |
| 1. Bekanntheit der Marke | 194 |
| 2. Zeichenähnlichkeit | 195 |
| 3. Unlautere Beeinträchtigung | 196 |
| 4. Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich | 197 |
| 5. Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung | 197 |
| | |
| § 19 Rechtsverletzende Benutzung | 198 |
| I. Die gesetzlichen Benutzungstatbestände | 198 |
| II. Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch | 200 |
| | |
| § 20 Freigestellte Benutzungshandlungen | 206 |
| I. Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 12 GMV | 207 |
| 1. Allgemeines | 207 |
| 2. Freier Namensgebrauch | 207 |
| 3. Beschreibende Angaben | 208 |
| 4. Bestimmungsangaben | 209 |
| 5. Sittenwidrigkeitsvorbehalt | 210 |
| II. Markenrechtliche Erschöpfung | 211 |
| 1. Einführung | 211 |

| | |
|--|------------|
| 2. Erschöpfungsgebiet | 213 |
| 3. Inverkehrbringen | 215 |
| 4. Wirkung der Erschöpfung | 215 |
| 5. Ausnahmen | 216 |
| 6. Europarechtliche Rückausnahme | 217 |
| E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen | 221 |
| § 21 Überblick | 221 |
| § 22 Unterlassungsanspruch | 223 |
| I. Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs | 223 |
| II. Wiederholungsgefahr | 225 |
| III. Erstbegehungsgefahr | 225 |
| IV. Gläubiger und Schuldner | 227 |
| 1. Gläubiger des Unterlassungsanspruchs | 227 |
| 2. Schuldner des Unterlassungsanspruchs | 227 |
| a) Täter | 227 |
| b) Störer | 228 |
| § 23 Beseitigungs- und Löschungsanspruch | 230 |
| I. Beseitigungsansprüche | 230 |
| II. Löschungsanspruch | 230 |
| 1. Löschungsvoraussetzungen | 231 |
| 2. Gläubiger und Schuldner | 232 |
| III. Löschungsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage | 232 |
| 1. Löschungsklage | 232 |
| 2. Widerspruchsverfahren | 233 |
| a) Allgemeine Charakteristik | 233 |
| b) Einlegung des Widerspruchs | 234 |
| c) Widerspruchsgründe | 234 |
| d) Verfahrensablauf und Entscheidung | 235 |
| e) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel | 236 |
| 3. Eintragungsbewilligungsklage | 236 |
| IV. Vorgehen gegen störende jüngere Gemeinschaftsmarken | 237 |
| § 24 Schadensersatzanspruch | 237 |
| I. Verschulden | 238 |
| II. Gläubiger und Schuldner | 238 |
| III. Schadensberechnung | 239 |
| 1. Dreifache Schadensberechnung | 239 |
| 2. Ersatz des konkreten Schadens | 239 |

| | |
|--|------------|
| 3. Herausgabe des Verletzergewinns | 240 |
| 4. Lizenzanalogie | 242 |
| 5. Marktverwirrungsschaden | 243 |
| IV. Hilfsansprüche | 243 |
| 1. Auskunft | 243 |
| 2. Sicherung des Schadensersatzes | 245 |
| § 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf | 246 |
| I. Vernichtung von Waren | 246 |
| II. Vernichtung von Materialien und Geräten | 247 |
| III. Unverhältnismäßigkeit | 247 |
| IV. Das »Wie« der Vernichtung. | 248 |
| V. Rückrufanspruch | 248 |
| § 26 Vorbereitende Ansprüche | 249 |
| I. Drittauskunft | 249 |
| 1. Auskunft über Waren/DL | 249 |
| 2. Umfang der Auskunft | 250 |
| 3. Schuldner der Auskunft. | 251 |
| II. Vorlage und Besichtigung | 251 |
| § 27 Anspruchsschranken | 252 |
| I. Verjährung | 252 |
| II. Verwirkung. | 253 |
| § 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen | 254 |
| I. Strafbare Markenverletzungen. | 254 |
| II. Grenzbeschlagnahme | 255 |
| § 29 Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Marken- schutz | 256 |
| I. Grundfragen | 256 |
| II. Einzelfälle | 259 |
| 1. Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken | 259 |
| 2. Fehlender markenmäßiger oder sonst funktionsstörender Gebrauch | 260 |
| 3. Entfernung fremder Marken | 260 |
| 4. Irreführung über die betriebliche Herkunft | 260 |
| 5. Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz | 261 |
| a) Herabsetzung und Verunglimpfung | 261 |
| b) Vergleichende Werbung | 261 |
| III. Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz. | 262 |
| IV. Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung | 262 |

| | |
|--|-----|
| F. Marken als Gegenstand des Vermögens | 265 |
| § 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken | 265 |
| I. Veräußerung | 265 |
| 1. Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke | 265 |
| 2. Einzelheiten | 267 |
| a) Rechtsgeschäftliche Übertragung | 267 |
| b) Rechtsübergang kraft Gesetzes | 269 |
| c) Vermuteter Rechtsübergang | 269 |
| d) Wettbewerbsrechtliche Grenzen der freien Übertragbarkeit | 269 |
| 3. Gemeinschaftsmarken | 270 |
| a) Die Kollisionsregel des Art. 16 GMV | 270 |
| b) Freie Übertragbarkeit | 270 |
| II. Dingliche Belastungen | 271 |
| | |
| § 31 Die Markenlizenz | 271 |
| I. Begriff der Lizenz | 271 |
| II. Lizenzarten | 272 |
| III. Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz | 273 |
| IV. Form und Inhalt des Lizenzvertrages | 274 |
| V. Gemeinschaftsmarken | 276 |
| | |
| G. Geschäftliche Bezeichnungen | 279 |
| | |
| § 32 Unternehmenskennzeichen | 279 |
| I. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen | 280 |
| 1. Kennzeichen mit Namensfunktion | 280 |
| 2. Kennzeichen ohne Namensfunktion | 282 |
| II. Schutzentstehung | 282 |
| 1. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion | 282 |
| 2. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion | 285 |
| 3. Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens | 285 |
| III. Erlöschen des Schutzes | 286 |
| IV. Inhalt und Schranken des Schutzes | 287 |
| 1. Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne | 287 |
| 2. Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen | 290 |
| 3. Schutzschranken | 290 |
| V. Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche | 291 |
| | |
| § 33 Werktitel | 291 |
| I. Begriff und Funktion | 291 |
| II. Schutzentstehung | 292 |
| 1. Benutzungsaufnahme und Titelschutzanzeige | 293 |

| | |
|--|-----|
| 2. Unterscheidungskraft | 294 |
| III. Berechtigter | 297 |
| IV. Erlöschen des Schutzes | 298 |
| V. Inhalt des Werktitelschutzes | 298 |
| 1. Verwechslungsgefahr bei Werktiteln | 298 |
| 2. Werknähe | 300 |
| VI. Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche | 301 |
| Stichwortverzeichnis | 303 |