

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	V
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XVII
Literaturverzeichnis . . . . .	XXIII
<b>A. Grundlagen . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>§ 1 Grundbegriffe . . . . .</b>	<b>1</b>
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
<b>§ 2 Das Markenrecht im System des Privatrechts . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>§ 3 Marke und Wettbewerb . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>§ 4 Geschichtliche Entwicklungen . . . . .</b>	<b>9</b>
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. Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens – 1. Phase . . . . .	13
VII. Das MarkenG vom 25. Oktober 1994 . . . . .	14
VIII. Die DurchsetzungsRL 2004/48/EG. . . . .	15
IX. Fortentwicklung und aktueller Stand des europäischen Rechtsrahmens . . . . .	16
<b>§ 5 Zur Auslegung des MarkenG . . . . .</b>	<b>17</b>
I. Reichweite der europäischen Rechtsharmonisierung. . . . .	17
II. Folgen für die Auslegung und Anwendung des MarkenG . . . . .	18
III. Verhältnis zum Unionsmarkenrecht . . . . .	22
<b>§ 6 Funktionen der Marke . . . . .</b>	<b>22</b>
I. Funktionenlehre unter dem WZG. . . . .	22
II. Funktionenlehre unter dem MarkenG . . . . .	23
<b>§ 7 Gang der Darstellung . . . . .</b>	<b>27</b>

B.	Entstehung des Markenschutzes . . . . .	29
§ 8	Übersicht . . . . .	29
§ 9	<b>Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)</b> . . . . .	30
I.	Das Eintragungsverfahren . . . . .	31
1.	Allgemeine Charakteristik . . . . .	31
2.	Anmeldung, Anmeldetag, Priorität . . . . .	31
a)	Mindesterfordernisse . . . . .	31
b)	Sonstige zwingende Anmeldeerfordernisse . . . . .	33
c)	Gebühr . . . . .	34
d)	Formblatt . . . . .	34
3.	Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze . . . . .	35
II.	Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes . . . . .	36
1.	Markenfähigkeit . . . . .	36
a)	Allgemeine Voraussetzungen der Markenfähigkeit . . . . .	36
b)	Besondere Voraussetzungen der Markenfähigkeit für produktabhängige Formmarken . . . . .	41
2.	Absolute Schutzhindernisse . . . . .	46
a)	Absolute Schutzhindernisse und Allgemeininteresse . . . . .	46
b)	Allgemeine Prüfungsgrundsätze . . . . .	48
c)	Einzelne Schutzhindernisse . . . . .	55
d)	Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG). . . . .	81
III.	Entscheidung über die Markenmeldung; Rechtsmittel . . . . .	83
1.	Zurückweisung der Anmeldung . . . . .	83
2.	Eintragung . . . . .	85
§ 10	<b>Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung)</b> . . . . .	87
I.	Grundzüge des internationalen Markenrechts . . . . .	87
1.	Territorialitätsprinzip . . . . .	87
2.	Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) . . . . .	88
3.	Das TRIPs-Übereinkommen . . . . .	90
II.	Internationale Markenregistrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) . . . . .	90
1.	Grundsätzliche Funktionsweise . . . . .	91
2.	Rechtsnatur der internationalen Registrierung . . . . .	93
3.	Nachträgliche Schutzfähigkeitsprüfung . . . . .	94
III.	Internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) . . . . .	94
IV.	Verhältnis von MMA und PMMA . . . . .	95
§ 11	<b>Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke)</b> . . . . .	95
I.	Allgemeine Charakteristik . . . . .	96
II.	Eintragungsverfahren . . . . .	97
1.	Anmeldung . . . . .	97

2. Sachliches Prüfungsverfahren . . . . .	97
3. Rechtsmittel . . . . .	98
III. Verknüpfung der Unionsmarke mit dem System der internationalen Registrierung . . . . .	98
<b>§ 12 Entstehung des sachlichen Markenschutzes.</b> . . . . .	99
I. Markenfähigkeit . . . . .	99
II. Spezifische Schutzvoraussetzungen . . . . .	99
III. Insbesondere: die Verkehrsgeltung . . . . .	100
C. Erlöschen des Markenschutzes . . . . .	103
<b>§ 13 Erlöschen eingetragener Marken</b> . . . . .	103
I. Übersicht . . . . .	103
II. Nichtigkeit der Marke . . . . .	104
1. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse . . . . .	104
a) Deutsche Marken . . . . .	104
b) IR-Marken mit Wirkung für Deutschland . . . . .	106
c) Unionsmarken . . . . .	106
2. Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse . . . . .	107
a) Deutsche Marken . . . . .	107
b) IR-Marken . . . . .	108
c) Unionsmarken . . . . .	109
III. Verfall der Marke . . . . .	110
<b>§ 14 Der Benutzungszwang</b> . . . . .	111
I. Zweck und Wesen . . . . .	112
II. Übersicht über die gesetzliche Regelung . . . . .	113
III. Die maßgeblichen Benutzungszeiträume . . . . .	115
1. Benutzungsschonfrist . . . . .	115
a) Grundsatz . . . . .	115
b) Modifikationen . . . . .	116
2. Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung . . . . .	117
3. Heilung und Heilungsausschluss . . . . .	118
4. Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede . . . . .	118
5. Neuordnung der Benutzungszeiträume durch die MarkenRL 2015 . . . . .	121
IV. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG) . . . . .	122
1. Benutzung durch den Inhaber . . . . .	123
2. Benutzung der Marke . . . . .	123
a) Hinzufügungen zur Marke . . . . .	124
b) Weglassungen . . . . .	131
c) Sonstige Veränderungen des Markenzeichens selbst . . . . .	133
d) Schutz der abgewandelten Form (§ 26 III S. 2 MarkenG) . . . . .	135
3. Benutzung für die eingetragenen Waren/DL . . . . .	136
a) Subsumtion . . . . .	136
b) Beziehung zwischen Zeichen und Ware/DL . . . . .	137

# Inhaltsverzeichnis

---

4. Benutzung im Inland . . . . .	138
5. Ernsthafte Benutzung . . . . .	140
V. Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises . . . . .	141
VI. Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration . . . . .	142
VII. Benutzungszwang im Unionsmarkenrecht . . . . .	143
1. Entsprechungen zum nationalen Recht. . . . .	143
2. Materiell-rechtliche Besonderheiten . . . . .	144
3. Verfahrensrechtliche Besonderheiten . . . . .	145
<b>§ 15 Erlöschen des sachlichen Markenschutzes . . . . .</b>	<b>145</b>
D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes . . . . .	147
<b>§ 16 Übersicht . . . . .</b>	<b>147</b>
I. Deutsche Marken . . . . .	147
II. IR-Marken . . . . .	149
III. Unionsmarken . . . . .	149
<b>§ 17 Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung . . . . .</b>	<b>150</b>
I. Gültige Marke . . . . .	150
II. Lösungsreife der Marke . . . . .	150
1. Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse . . . . .	150
a) Bindungsgrundsatz . . . . .	150
b) Grenzen des Bindungsgrundsatzes . . . . .	151
c) Unionsmarkenrecht . . . . .	152
2. Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse . . . . .	152
3. Lösungsreife der Klagemarke wegen Verfalls . . . . .	153
III. Handeln im geschäftlichen Verkehr . . . . .	153
1. Abgrenzung zu außergeschäftlichen Handlungen. . . . .	153
2. Notwendiger Inlandsbezug . . . . .	155
<b>§ 18 Die Verletzungstatbestände . . . . .</b>	<b>156</b>
I. Gemeinsame Grundlagen . . . . .	157
1. Zeichenvergleich . . . . .	158
a) Klagemarke . . . . .	158
b) Angegriffenes Zeichen . . . . .	159
2. Waren/DL-Vergleich . . . . .	161
a) Klagemarke . . . . .	161
b) Angegriffenes Zeichen . . . . .	162
II. Doppelidentität . . . . .	162
1. Zeichenvergleich . . . . .	162
2. Produktvergleich . . . . .	163
3. Praktische Bedeutung . . . . .	164
III. Schutz gegen Verwechslungsgefahr . . . . .	164
1. Verwechslungsgefahr »für das Publikum« . . . . .	165

2. Struktur des Verwehlungsstatbestandes . . . . .	168
3. Waren/DL-Ähnlichkeit . . . . .	170
4. Kennzeichnungskraft der Klagemarke . . . . .	175
a) Grade der Kennzeichnungskraft . . . . .	175
b) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft . . . . .	175
c) Starke Kennzeichnungskraft . . . . .	176
d) Schwache Kennzeichnungskraft . . . . .	177
5. Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit . . . . .	180
a) Allgemeine Grundsätze . . . . .	180
b) Arten der Zeichenähnlichkeit . . . . .	183
c) Ähnlichkeit bei kombinierten Zeichen . . . . .	190
6. Gesamtabwägung . . . . .	203
7. Verwehlungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen . . . . .	206
a) Mittelbare Verwehlungsgefahr . . . . .	206
b) Verwehlungsgefahr im weiteren Sinne . . . . .	208
IV. Sonderschutz bekannter Marken . . . . .	209
1. Bekanntheit der Marke . . . . .	211
2. Zeichenähnlichkeit . . . . .	212
3. Unlautere Beeinträchtigung . . . . .	213
4. Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich . . . . .	214
5. Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung . . . . .	215
<b>§ 19 Rechtsverletzende Benutzung . . . . .</b>	<b>215</b>
I. Die gesetzlichen Benutzungstatbestände . . . . .	215
II. Einfuhr, Ausfuhr, Transit . . . . .	217
III. Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch . . . . .	219
<b>§ 20 Freigestellte Benutzungshandlungen . . . . .</b>	<b>226</b>
I. Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 12 UMV. . . . .	226
1. Allgemeines . . . . .	226
2. Freier Namensgebrauch . . . . .	227
3. Beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angaben . . . . .	227
4. Bestimmungsangaben . . . . .	229
5. Sittenwidrigkeitsvorbehalt . . . . .	230
II. Markenrechtliche Erschöpfung . . . . .	231
1. Einführung . . . . .	231
2. Erschöpfungsgebiet . . . . .	233
3. Inverkehrbringen . . . . .	235
4. Wirkung der Erschöpfung . . . . .	236
5. Ausnahmen . . . . .	236
6. Europarechtliche Rückausnahme . . . . .	237
<b>E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen . . . . .</b>	<b>241</b>
<b>§ 21 Überblick . . . . .</b>	<b>241</b>

<b>§ 22 Unterlassungsanspruch</b> . . . . .	243
I. Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs . . . . .	244
II. Wiederholungsgefahr . . . . .	245
III. Erstbegehungsgefahr . . . . .	246
IV. Gläubiger und Schuldner . . . . .	247
1. Gläubiger des Unterlassungsanspruchs . . . . .	247
2. Schuldner des Unterlassungsanspruchs . . . . .	247
a) Täter . . . . .	247
b) Störer . . . . .	248
<b>§ 23 Beseitigungs- und Löschungsanspruch</b> . . . . .	250
I. Beseitigungsansprüche . . . . .	250
II. Löschungsanspruch . . . . .	251
1. Löschungsvoraussetzungen . . . . .	251
2. Gläubiger und Schuldner . . . . .	252
III. Löschungsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage, Nichtigkeitsverfahren . . . . .	253
1. Löschungsklage . . . . .	253
2. Widerspruchsverfahren . . . . .	253
a) Allgemeine Charakteristik . . . . .	253
b) Einlegung des Widerspruchs . . . . .	254
c) Widerspruchsgründe . . . . .	255
d) Verfahrensablauf und Entscheidung . . . . .	255
e) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel . . . . .	256
3. Eintragungsbewilligungsklage . . . . .	257
4. Nichtigkeitsverfahren . . . . .	258
IV. Vorgehen gegen störende jüngere Unionsmarken . . . . .	258
<b>§ 24 Schadensersatzanspruch</b> . . . . .	258
I. Verschulden . . . . .	258
II. Gläubiger und Schuldner . . . . .	259
III. Schadensberechnung . . . . .	259
1. Dreifache Schadensberechnung . . . . .	259
2. Ersatz des konkreten Schadens . . . . .	260
3. Herausgabe des Verletzergewinns . . . . .	260
4. Lizenzanalogie . . . . .	263
5. Marktverwirrungsschaden . . . . .	264
IV. Hilfsansprüche . . . . .	264
1. Auskunft . . . . .	264
2. Sicherung des Schadensersatzes . . . . .	266
<b>§ 25 Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf</b> . . . . .	267
I. Vernichtung von Waren . . . . .	267
II. Vernichtung von Materialien und Geräten . . . . .	268
III. Unverhältnismäßigkeit . . . . .	268
IV. Das »Wie« der Vernichtung . . . . .	269
V. Rückrufanspruch . . . . .	269

<b>§ 26 Vorbereitende Ansprüche</b> . . . . .	270
I. Drittauskunft. . . . .	270
1. Auskunft über Waren/DL. . . . .	270
2. Umfang der Auskunft . . . . .	271
3. Schuldner der Auskunft . . . . .	272
II. Vorlage und Besichtigung . . . . .	272
<b>§ 27 Anspruchsschranken</b> . . . . .	273
I. Verjährung . . . . .	273
II. Verwirkung . . . . .	274
<b>§ 28 Sonstige markenrechtliche Sanktionen</b> . . . . .	276
I. Strafbare Markenverletzungen . . . . .	276
II. Grenzbeschlagnahme . . . . .	277
<b>§ 29 Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz</b> . . . . .	278
I. Grundfragen . . . . .	278
II. Einzelfälle. . . . .	281
1. Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken . . . . .	281
2. Fehlender markenmäßiger oder sonst funktionsstörender Gebrauch . . . . .	282
3. Entfernung fremder Marken . . . . .	282
4. Irreführung über die betriebliche Herkunft . . . . .	282
5. Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz . . . . .	283
a) Herabsetzung und Verunglimpfung . . . . .	283
b) Vergleichende Werbung . . . . .	283
III. Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz . . . . .	284
IV. Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung . . . . .	285
<b>F. Marken als Gegenstand des Vermögens.</b> . . . . .	287
<b>§ 30 Veräußerung und dingliche Belastung von Marken</b> . . . . .	287
I. Veräußerung . . . . .	287
1. Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke . . . . .	287
2. Einzelheiten . . . . .	289
a) Rechtsgeschäftliche Übertragung . . . . .	289
b) Rechtsübergang kraft Gesetzes . . . . .	291
c) Vermuteter Rechtsübergang . . . . .	291
d) Wettbewerbsrechtliche Grenzen der freien Übertragbarkeit. . . . .	291
3. Unionsmarken. . . . .	292
a) Die Kollisionsregel des Art. 16 UMV . . . . .	292
b) Freie Übertragbarkeit . . . . .	293
II. Dingliche Belastungen . . . . .	293

<b>§ 31 Die Markenlizenz</b> . . . . .	293
I. Begriff der Lizenz . . . . .	294
II. Lizenzarten . . . . .	294
III. Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz . . . . .	295
IV. Form und Inhalt des Lizenzvertrages . . . . .	296
V. Unionsmarken . . . . .	299
<b>G. Geschäftliche Bezeichnungen</b> . . . . .	301
<b>§ 32 Unternehmenskennzeichen</b> . . . . .	301
I. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen . . . . .	302
1. Kennzeichen mit Namensfunktion . . . . .	302
2. Kennzeichen ohne Namensfunktion . . . . .	304
II. Schutzentstehung . . . . .	304
1. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion . . . . .	304
2. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion . . . . .	307
3. Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens . . . . .	307
III. Erlöschen des Schutzes . . . . .	308
IV. Inhalt und Schranken des Schutzes . . . . .	309
1. Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne . . . . .	309
2. Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen . . . . .	312
3. Schutzschranken . . . . .	313
V. Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche . . . . .	313
<b>§ 33 Werktitel</b> . . . . .	313
I. Begriff und Funktion . . . . .	313
II. Schutzentstehung . . . . .	315
1. Benutzungsaufnahme und Titelschutzanzeige . . . . .	315
2. Unterscheidungskraft . . . . .	316
III. Berechtigter . . . . .	319
IV. Erlöschen des Schutzes . . . . .	320
V. Inhalt des Werktitelschutzes . . . . .	320
1. Verwechslungsgefahr bei Werktiteln . . . . .	320
2. Werknähe . . . . .	322
VI. Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche . . . . .	323
Anhang . . . . .	324
Sachregister . . . . .	347