

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Abkürzungsverzeichnis	13
A. Die deutsche Markenanmeldung	15
I. Marke und geschäftliche Bezeichnung	15
1. Begriff	15
2. Das Prioritätsprinzip	15
3. Marke	16
4. Geschäftliche Bezeichnung	23
5. Übersicht	29
II. Schutzvoraussetzungen/Schutzhindernisse	29
1. Marke	29
2. Geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen, Werktitel)	32
3. Unternehmenskennzeichen	32
4. Werktitel	33
III. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	33
1. Geschichtlicher Überblick und Zweck der Internationalen Markenklassifikation (Nizza)	33
2. Revisionen der Markenklassifikation	34
3. Mitgliedsländer des Abkommens von Nizza	35
4. Andere Länder und Organisationen, die die Internationale Markenklassifikation anwenden	35
5. Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen	36
IV. Die Kollektivmarke	61
1. Gesetzeswortlaut	61
2. Begriff	62
V. Das Anmeldeverfahren	63
1. Mindesterefordernisse einer Anmeldung, § 32 Abs. 2 MarkenG	63
2. Formelle Erfordernisse	63
3. Der Beschleunigungsantrag – § 38 MarkenG	64
4. Vertretung	64
5. Zuständigkeiten	64
VI. Ausfüllen eines Anmeldeantrages	65
VII. Fristen	67
1. Grundsätzliches	67
2. Berechnung der Fristen	68

3. Gebühren	69
4. Wichtige Fristen	69
VIII. Gebühren	69
IX. Das Aktenzeichen	71
B. Markenverletzung und markenrechtliche Nebenverfahren	73
I. Grundzüge der markenrechtlichen Verwechslungsprüfung	73
1. Vorbemerkung	73
2. Die Markenkollision	73
3. Kennzeichnungskraft	74
4. Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. -identität	75
5. Zeichenähnlichkeit	76
II. Das Widerspruchsverfahren gegen eine deutsche Markeneintragung	79
1. Widerspruchsgründe	80
2. Widerspruchsverfahren/Zivilklage – Vor- und Nachteile	81
3. Verfahrensablauf	81
4. Die Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren	82
III. Die Eintragsbewilligungsklage	85
IV. Das Löschungsverfahren	85
1. Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse – § 50 MarkenG	86
2. Löschung wegen Verfalls – § 53 MarkenG	87
V. Teilung	89
1. Teilung einer Anmeldung – § 40 MarkenG	89
2. Teilung einer Eintragung – § 46 MarkenG	90
VI. Schutzdauer und Verlängerung	91
1. Zuständigkeit	91
2. Schutzdauer	91
3. Verfahren	92
4. Klassifikationsänderung	93
VII. Umschreibung	93
1. Allgemeines	93
2. Eintragung einer Änderung	94
3. Formale Voraussetzungen	94
4. Kosten	95
5. Exkurs: Umschreibung ausländischer nationaler Marken	95
VIII. Rechtsmittel	99
1. Erinnerung – § 64 MarkenG	99
2. Beschwerde – § 66 MarkenG	101
3. Wiedereinsetzung – § 91 MarkenG	103
4. Weiterbehandlung der Anmeldung – § 91 a MarkenG	106

C.	Die Gemeinschaftsmarke	109
I.	Wesen	109
II.	Das Harmonisierungsamt	110
	1. Aufbau	110
	2. Zuständigkeiten	111
III.	Anmeldevorschriften	111
	1. Sprachenregelung	111
	2. Anmeldeberechtigung	111
	3. Erwerb einer Gemeinschaftsmarke	112
	4. Ausfüllen eines Anmeldeantrages	112
IV.	Anmelde- und Eintragungsverfahren	120
	1. Prüfung der Anmeldung	120
	2. Eintragung	121
V.	Fristen	122
	1. Laufendes Konto	122
	2. Diverse Fristen	123
	3. Beispiel für ein Fristenblatt	124
VI.	Gebühren	125
VII.	Widerspruchsverfahren	126
	1. Gesetzeswortlaut	126
	2. Die Einlegung des gemeinschaftsmarkenrechtlichen Widerspruchs	127
	3. Cooling-off-Period	129
	4. Streitiges Widerspruchsverfahren	131
	5. Kostenentscheidung	131
VIII.	Umwandlung der Gemeinschaftsmarke	132
	1. Allgemeines	132
	2. Umwandlungsgründe (Art. 108 GMV)	132
	3. Voraussetzungen für die Umwandlung	133
	4. Ausschluss der Umwandlung	134
	5. Wirkung	135
	6. Verfahren	135
D.	Die IR-Marke	137
I.	Wesen	137
II.	WIPO/OMPI – die zentrale Anmeldestelle für IR-Marken	138
	1. World Intellectual Property Organization/Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle	138
	2. Die Gründung der WIPO	138
III.	Die internationale Registrierung von Marken nach dem Madrider System	139
	1. Ablauf eines internationalen Verfahrens	139

Inhaltsverzeichnis

IV.	Grundzüge des Madrider Systems	140
1.	Vergleich des Systems	140
2.	Vorteile des Systems	142
V.	Schutzvoraussetzungen	142
1.	Materielle Anforderungen	142
2.	Ursprungsbehörde	143
VI.	Mitgliedstaaten	143
VII.	Sicherungsklausel	146
VIII.	Das internationale Gesuch	147
1.	Hinterlegungsbefugnis	147
2.	Art des internationalen Gesuchs	148
3.	Sprache des internationalen Gesuchs	149
4.	Vertretung	149
IX.	Prüfung des internationalen Gesuchs aus deutscher Sicht	151
1.	DPMA als Ursprungsbehörde	151
2.	DPMA als Behörde einer benannten Vertragspartei	153
X.	Gebühren	153
1.	Anmeldegebühr	153
2.	Erneuerung	153
XI.	Prüfung des internationalen Gesuchs aus Sicht der WIPO	154
Regel 11 Abs. 1 GAusfO – Vorzeitiger Antrag	154	
Regel 11 Abs. 3 GAusfO – Nicht ausreichende Gebühren- zahlung	154	
Regel 11 GAusfO – Formvorschriften	155	
Regel 12 GAusfO – Mängel in Bezug auf Klassifikation der Waren und Dienstleistungen	155	
Regel 13 GAusfO – Angabe der Waren und Dienstleistun- gen	155	
XII.	Mängelbehebung	155
Behebung nach Regel 11 Abs. 2 GAusfO (alles andere außer Gebühren und reinen Formvorschriften)	155	
Behebung nach Regel 11 Abs. 3 GAusfO (fehlende Gebüh- ren)	155	
Behebung nach Regel 11 Abs. 4 GAusfO (Angaben zur Basismarke)	156	
Behebung nach Regel 12 GAusfO (Klassifikationsmängel) .	156	
Behebung nach Regel 13 (Mängel bei der Angabe der Waren- und Dienstleistungen)	156	
XIII.	Schutzverweigerung/Schutzbewilligung	157
XIV.	Fristen	159
1.	Berechnung der Fristen	159
XV.	Widerspruchsverfahren	161

XVI.	Umwandlung einer internationalen Registrierung nach einem Zentralangriff	162
XVII.	Änderungen im Register	163
	1. Übertragung	163
	2. Einschränkung/Beschränkung	165
	3. Erneuerung	166
	4. Elektronische Verlängerung (E-Renewal)	168
	5. Änderung von Name und Anschrift	168
	6. Änderung des Vertreters	169
	7. Nachträgliche Schutzerstreckung	170
XVIII.	Die Verzahnung von Gemeinschaftsmarke und Madrider System	171
E.	Professionelle Markenverwaltung	173
I.	Schutzdauerüberwachung	173
	1. Allgemeines	173
	2. Umsetzung in die Praxis	174
II.	Kollisionsüberwachung	174
	1. Allgemeines	174
	2. Übersetzungen einer Marke mit Sinngehalt	176
	3. Dominante Elemente	176
	4. Synonyme oder Antonyme	177
	5. Verwandte Klassen	177
F.	Markenrecherche	181
I.	Warum recherchieren?	181
II.	Wie funktioniert eine Markenrecherche?	181
III.	Lohnt sich eine Markenrecherche?	181
IV.	Das ungünstige Rechercheergebnis	182
V.	Übersicht der Recherchemöglichkeiten	183
	1. DPINFO	183
	2. Madrid Express	183
	3. ROMARIN	184
	4. CTM-Online	185
	5. www.internetmarken.de	185
	6. www.ip-links.de	185
G.	Anhang	187
Musterschreiben		187
Anhang 1	Rechercheergebnis an Mandant „Markenrecherche .ABZ’ .	189
Formulare		193
Deutsche Marke		
Anhang 2	Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register . .	193
Anhang 3	Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke	195

Inhaltsverzeichnis

Anhang 4	Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer einer eingetragenen Marke	199
Gemeinschaftsmarke		
Anhang 5	Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke	201
Anhang 6	Widerspruch	203
Anhang 7	Verlängerung von Gemeinschaftsmarken	209
Anhang 8	Internationale Anmeldung nach dem Madrider Protokoll auf Basis CTM	211
IR-Marke		
Anhang 9	Gebührenübersicht Standardgebühren	217
Anhang 10	Gebührenübersicht Individualgebühren	223
Anhang 11	Anmeldeformular (MM3)	229
Anhang 12	Antrag auf nachträgliche Schutzerstreckung (MM4)	237
Anhang 13	Verlängerung einer IR-Marke (MM11)	243
Anhang 14	Benutzungsabsichtserklärung USA (MM18)	247
Sachregister		249