

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verzeichnis der Tabellen, Abbildungen und Checklisten	XV
Abkürzungsverzeichnis	XVII

Kapitel 1: Markenrechte in der Wirtschaftsgesellschaft

I. Der Nutzen von Markenrechten und deren Stellenwert in der Wirtschaftsgesellschaft.....	1
II. Der Nutzen der Marke aus Anbieter- und aus Nutzerperspektive	2
1. Anbieterperspektive	2
2. Nutzerperspektive.....	3
III. Die Bedeutung des Markenwertes.....	4
IV. Markenstatistik.....	6

Kapitel 2: Markenrechte in Deutschland

I. Markenrecht	7
1. Markenrechte.....	7
a) Begriffsbestimmung	7
b) Rechtsgrundlagen	7
c) Der Aufbau des Markengesetzes	8
d) Die einzelnen Markenrechte	9
(1) Wortmarken, Buchstaben, Zahlen	9
(2) Bildmarken, Embleme, Hoheitszeichen.....	10
(3) Wort-/Bildmarken	10
(4) Farbmarken	10
(5) Hörmarken	11
(6) Werbeslogans	11
(7) Dreidimensionale Marken	12
(8) Werktitel	12
(9) Unternehmenskennzeichen	13

VII

Inhaltsverzeichnis

(10) Sonstige Markenformen	14
(11) Geografische Herkunftsangaben.....	14
(12) Exkurs: Wesentliche Unterschiede von Marken und Geschmacksmustern	15
2. Der Erwerb von Markenrechten	16
a) Inhaber von Markenrechten	16
b) Prioritätsgrundsatz.....	17
c) Entstehung und Schutzmfang von Markenrechten.....	17
(1) Eingetragene Marken	17
(2) Markenrechte durch Verkehrsgeltung.....	18
(3) Notorisch bekannte Marken.....	19
(4) Berühmte Marken	19
(5) Unternehmenskennzeichen	21
(5.1) Qualifizierung eines Unternehmens.....	21
(5.2) Umfang der Unternehmensaktivität	22
(5.3) Nachweisliche Unternehmensaktivität.....	23
(5.4) Geltungsdauer des Unternehmenskennzeichenrechtes	24
(6) Werktitel	25
(7) Geografische Herkunftsangaben.....	25
(8) Grad der Bekanntheit der Marke	26
3. Ausschluss von Markenrechten	27
a) Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)	27
b) Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).....	28
c) Sonstige beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)	28
(1) Ortsangaben	28
(2) Herstellzeit	29
(3) Produktbestimmung und Preisangaben, Mengenangaben	29
d) Gattungsangaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	30
e) Irreführende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	30
f) Sittenwidrige Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	30
g) Hoheitszeichen, Prüfzeichen, Wappen und staatliche Embleme (§ 8 Abs. 2 Nr. 6-8 MarkenG).....	30
h) Überwindung der Eintragungshindernisse (§ 8 Abs. 3 MarkenG)	31
4. Erlöschen von Markenrechten	32

a) Ablauf der Schutzdauer und Verzicht (§§ 47, 48 MarkenG)	32
b) Mangelnde Benutzung der Marke (§§ 25, 26 MarkenG)	32
c) Verfall der Marke (§ 49 MarkenG)	35
d) Nichtigkeit der Marke (§§ 50, 51 MarkenG)	35
e) Verwirkung der Marke (§ 21 MarkenG)	36
f) Anspruchsausschluss durch Löschungsreife (§ 22 MarkenG)	36
g) Erschöpfung des Markenrechts (§ 24 MarkenG)	36
h) Erlöschen von geschäftlichen Bezeichnungen	38
i) Verjährung von Markenrechten § 20 MarkenG)	39
5. Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegenüber dem prioritätsjüngeren Markenverletzer	41
a) Markenrecht als absolutes Recht	41
b) Verwechslungsgefahr	41
(1) Erweiterter Schutz für bekannte und berühmte Marken	42
(2) Schutz von Unternehmenskennzeichen	43
(3) Voraussetzung der Verwechslungsgefahr	43
(3.1) Kennzeichnungskraft	44
c) Unterlassungsanspruch (§§ 14, 15 MarkenG)	46
d) Schadenersatzanspruch (§§ 14, 15 MarkenG)	46
e) Vernichtungsanspruch (§ 18 MarkenG)	47
f) Auskunftsanspruch (§ 19 MarkenG)	47
g) Beschlagnahmeanspruch (§§ 146 ff. MarkenG)	48
h) Der markenrechtliche Drittgebrauch (§ 23 MarkenG)	48
6. Das Markenregistrierungsverfahren	49
a) Anmeldung der Marke	49
b) Prüfungsverfahren durch das Deutsche Patent- und Markenamt	51
c) Eintragung der Marke	52
d) Widerspruchsverfahren	58
7. Rechtsbehelfe bei Markenstreitigkeiten	62
a) Rechtsbehelfe im laufenden Registrierungsverfahren	62
(1) Erinnerung	62
(2) Beschwerde	63
(3) Rechtsbeschwerde	63
b) Rechtsbehelfe während des Widerspruchsverfahrens	65
(1) Erinnerung	66
(2) Beschwerde und Rechtsbeschwerde	67

Inhaltsverzeichnis

(3) Eintragungsbewilligungsklage	67
(4) Löschungsklage	68
c) Rechtsbehelfe nach Ablauf des Widerspruchsverfahrens	68
(1) Die Abmahnung	68
(2) Streitwert in Markenstreitigkeiten	72
(3) Die strafbewehrte Unterlassungserklärung	72
(4) Die einstweilige Verfügung	74
(5) Das Klageverfahren	79
d) Alternative Konfliktlösung: Abgrenzungsvereinbarung ..	81
8. Wirtschaftliche Verwertung von Markenrechten.....	85
a) Das Markenrecht als übertragbares Rechtsgut	85
b) Markenlizenzen	88
(1) Arten der Markenlizenzen	88
(2) Umfang der Markenlizenzen	89
(3) Verteidigung der Marke	89
(4) Kartellrechtliche Einschränkungen einer Markenlizenz	89
c) Sonstige Verfügungen über Markenrechte.....	93
9. Markenrechte im Internet	94
a) Marken als „Domains“	94
b) Kollisionen	95
c) Störerhaftung	95
d) Generische Domains	96
e) Meta-Tags, font matching, Keyword- Advertising, Links..	98
II. Die Registrierung von Markenrechten	100
1. Praktische Vorüberlegung zur Markenregistrierung	100
a) Geeignetheit des Zeichens als Markenzeichen.....	100
(1) Beschaffenheit der Marke	100
(2) Markenentwicklung	101
(3) Vermeidung der Anlehnung an bekannte Marken....	101
(4) Freihaltebedürfnis für die Allgemeinheit.....	102
(5) Vorliegen konkurrierender Rechte	102
(6) Ausländische Rechte	103
b) Beseitigung von Eintragungshindernissen.....	104
2. Durchführung der Markenregistrierung	106
a) Anmeldeformular und Bearbeitungshilfen	106
b) Erläuterungen zur Bearbeitung des Markenantragsformulars	106

Kapitel 3:

Markenrechte in der Europäischen Union

I.	Markenrecht	114
1.	Markenrechte.....	114
a)	Begriffsbestimmung und Rechtsgrundlagen.....	114
b)	Vorteile der Gemeinschaftsmarke	115
c)	Die Stellung der Gemeinschaftsmarke im Markenrechts- schutzsystem.....	117
d)	Der Aufbau der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)	118
e)	Die einzelnen Gemeinschaftsmarkenrechte	118
(1)	Einzelne Gemeinschaftsmarken (Art. 4 GMV).....	118
(2)	Gemeinschaftskollektivmarke (Art. 66 ff. GMV).....	119
(3)	Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 , 11, 18, 24 und Art. 52 Abs. 1 lit. b GMV)	120
2.	Erwerb von Markenrechten.....	120
a)	Inhaberschaft von Markenrechten (Art. 5 GMV)	120
b)	Eintragungsprinzip (Art. 6 GMV)	121
c)	Prioritätsgrundsatz (Art. 29–34 GMV)	121
d)	Zeitrang (Art. 34 GMV)	122
e)	Schutzzumfang (Art. 9 GMV)	123
3.	Ausschluss von Markenrechten (Art. 7 GMV).....	123
a)	Prüfungsrichtlinien des Harmonisierungsamts	123
b)	Fehlende Markenfähigkeit und Unterscheidungskraft (Art. 7 Abs. 1 lit. a, b GMV)	124
c)	Beschreibende Angaben, Gattungsbezeichnungen – Freihaltebedürfnis – (Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV)	125
d)	Gattungsangaben (Art. 7 Abs. 1 lit. d GMV).....	126
e)	Form oder Aufmachung der Ware (Art. 7 Abs. 1 lit. e GMV)	127
f)	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die gu- ten Sitten (Art. 7 Abs. 1 lit. f GMV)	127
g)	Irreführende Angaben (Art. 7 Abs. 1 lit. g und j GMV)....	128
h)	Hoheitszeichen, Wappen und Embleme (Art. 7 Abs. 1 lit. h, i GMV)	129
i)	Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe (Art. 7 Abs. 1 lit. k GMV)	129
j)	Überwindung von Eintragungshindernissen (Art. 7 Abs. 3 GMV)	129

Inhaltsverzeichnis

4. Erlöschen von Markenrechten	130
a) Ablauf der Schutzdauer und Verzicht (Art. 50–51 GMV)	130
b) Mangelnde Benutzung der Marke (Art. 15 GMV)	130
c) Verfall der Marke (Art. 51 GMV)	132
d) Nichtigkeit der Marke (Art. 52 GMV)	132
e) Verwirkung der Marke (Art. 54 GMV)	132
f) Erschöpfung des Markenrechts (Art. 13 GMV)	133
g) Verjährung von Markenrechten	133
h) Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke (Art. 112 ff. GMV).	133
5. Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegen den prioritätsjüngeren Markenverletzer	135
a) Markenrecht als absolutes Recht (Art. 9 Abs. 1 lit. a GMV)	136
b) Verwechslungsgefahr (Art. 9 Abs. 1 lit. b GMV)	136
c) Erweiterter Schutz für bekannte Marken (Art. 9 Abs. 1 lit. c, Art. 8 Abs. 5 GMV)	137
d) Sanktionen bei Verletzung einer Gemeinschaftsmarke (Art. 9 Abs. 1, 3 GMV)	138
e) Der gemeinschaftsrechtliche Drittgebrauch (Art. 12 GMV)	139
6. Das Markenregistrierungsverfahren (Art. 25 ff. GMV)	140
a) Anmeldung der Gemeinschaftsmarke	140
b) Prüfungsverfahren durch das Harmonisierungsamt	143
c) Widerspruchsverfahren (Art. 40 ff. GMV)	146
7. Rechtsbehelfe bei Markenstreitigkeiten	153
a) Rechtsbehelfe im laufenden Registrierungsverfahren	153
(1) Beschwerde (Art. 58 ff. GMV)	153
(2) Klage zum Europäischen Gericht 1. Instanz (Art. 65 GMV)	154
(3) Rechtsbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof ..	155
b) Rechtsbehelfe während des Widerspruchsverfahrens	155
(1) Widerspruch (Art. 41, 42 GMV)	155
(2) Beschwerde, Klage und Rechtsbeschwerde	155
c) Rechtsbehelfe nach Ablauf des Widerspruchsverfahrens ..	157
(1) Verletzungsklage vor den Gemeinschaftsmarkengerichten	157
(1.1) Zuständigkeit	157
(1.2) Anzuwendendes Recht	158
(1.3) Verteidigungsmöglichkeiten des Beklagten (Art. 99 GMV).	158

(1.4) Löschungswiderklage (Art. 100 GMV)	158
(1.5) Rechtsmittel	159
(2) Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen (Art. 103 GMV).....	159
(3) Vollstreckung von Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte	160
d) Nichtigkeits- und Verfallsverfahren (Art. 56 GMV)	160
e) Alternative Konfliktlösung: Abgrenzungsvereinbarung	161
8. Wirtschaftliche Verwertung von Gemeinschaftsmarkenrechten	164
9. Die EU-Osterweiterung und deren Rechtswirkung auf die Gemeinschaftsmarke	165
a) Grundsätze für das Gemeinschaftsmarkenrecht durch die EU-Erweiterung	165
b) Konfliktsituationen	166
II. Die Registrierung der Gemeinschaftsmarken	166
1. Praktische Vorüberlegungen zur Gemeinschaftsmarkenregistrierung	166
2. Durchführung der Gemeinschaftsmarkenregistrierung	167
a) Anmeldeformular und Bearbeitungshilfen	167
b) Erläuterungen zur Bearbeitung des Gemeinschaftsmarkenantragsformulars	167

Kapitel 4: Internationale Markenrechte

I. Markenrecht	171
1. Markenrechte	171
a) Begriffsbestimmung und Rechtsgrundlagen	171
b) Vorteile der IR-Marke	171
c) Die Stellung der IR-Marke im Markenrechtsschutzsystem	172
d) Verhältnis der Markenrechtsabkommen	172
e) Unterschiede der Markenabkommen	172
2. Erwerb von Markenrechten	173
a) Inhaberschaft von Markenrechten	173
b) Eintragungsprinzip	173
c) Prioritätsgrundsatz	174
d) Schutzmumfang	174
3. Ausschluss von Markenrechten	174
4. Erlöschen von Markenrechten	175

Inhaltsverzeichnis

a) Erlösungegründe nach dem MarkenG	175
b) Abhängigkeit der IR-Marke von der Basismarke	175
5. Ansprüche des prioritätsälteren Markeninhabers gegen den prioritätsjüngeren Markenverletzer	175
6. Das Markenregistrierungsverfahren	175
a) Anmeldung einer IR-Marke	175
b) Prüfungsverfahren für die Registrierung der IR-Marke....	176
c) Widerspruchsverfahren.....	178
7. Rechtsbehelfe	178
8. Wirtschaftliche Verwertung von IR-Marken	178
II. Die Registrierung der IR-Marken	178
1. Praktische Vorüberlegungen zur IR-Markenregistrierung	178
2. Durchführung der IR-Markenregistrierung	179
a) Anmeldeformulare und Bearbeitungshilfen	179
b) Erläuterung zur Bearbeitung der IR- Markenantragsformulare	179

Anhang

Anhang 1 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25. Oktober 1994	184
Anhang 2 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl Nr. L 78 S. 1)	267
Anhang 3 Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken	343
Anhang 4 Gemeinschaftsmarkengerichte in Deutschland (Art. 91 GMV, § 125e MarkenG)	347
Anhang 5 Liste der Abkommensländer der internationalen Markenabkommen	
1. Abkommensländer der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVÜ)...	349
2. Abkommensländer des Madrider Markenabkommens über die internationale Registrierung von Marken (MMA).	350
3. Abkommensländer des Protokolls zum Madrider Markenabkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA).	351
Literaturverzeichnis	353
Stichwortverzeichnis	355