

Inhaltsübersicht

	Seite
Einführung	1
Teil 1. Begriff. Arten von Marken	5
Teil 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform) . .	15
Teil 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA . .	29
Teil 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps.	153
Teil 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken . .	167
Teil 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke	253
Teil 7. Die Lösungsverfahren vor dem DPMA	263
Teil 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA	269
Teil 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken.	277
Teil 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen mit anderen Kennzeichenrechten.	279
Teil 11. Checkliste	281
Sachregister	283

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Literaturverzeichnis	XIX
Wichtige Gesetze und Vorschriften	XXI
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Einführung	1
Teil 1. Begriff. Arten von Marken	5
A. Der Begriff der Marke	5
B. Arten von Marken	7
I. Marken kraft Verkehrsgeltung – nicht registrierte Marken	8
II. Eingetragene Marken – Registermarken	8
1. Die nationale Marke vor dem DPMA	8
2. Die Marke nach dem Madrider Abkommen (MMA) – IR-Marke	9
3. Die Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmar- kenverordnung (GMV)	9
4. Das Zusammenwirken dieser Rechte	10
5. Marken in Abgrenzung zu anderen Rechten	11
a) Unternehmenskennzeichen insbesondere Firmenna- men	11
b) Namensrechte	11
c) Urheberrechte	11
d) Geschmacksmuster	11
e) Patent/Gebrauchsmuster	12
f) Wettbewerbsrecht	12
III. Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz	12
IV. Das Finden des richtigen Anwaltes	14
Teil 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform)	15
A. Vorteile einer Markeneintragung	15
B. Wahl der richtigen Marke	17
C. Wahl der passenden Markenform	20
I. Wortmarken	21
II. Wort-/Bildmarken	22

	Seite
III. Bildmarken	23
IV. Dreidimensionale Marken	24
V. Kennfadenmarken	25
VI. Hörmarken (akustische Marken)	25
VII. Sonstige Markenformen	25
1. Abstrakte Farbmarken	26
2. Positionsmarken	26
3. Geruchsmarken (olfaktorische Marken)	27
4. Tastmarken (haptische Marken)	27
5. Bewegungsmarken (multimediale Marken)	27
6. Weitere Markenformen	27
Teil 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA	29
A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular	31
I. Allgemeine Formalien für alle Verfahrensschritte	32
II. Die Voraussetzungen anhand des Formulars	32
1. Anmelder (Formular Feld 3)	32
a) Natürliche Personen § 7 Nr. 1 MarkenG	33
b) Juristische Personen § 7 Nr. 2 MarkenG	34
c) Personengesellschaften § 7 Nr. 3 MarkenG	35
2. Markenformen (Formular Felder 5, 6)	35
a) Wortmarken §§ 6 Nr. 1, 7 MarkenV	36
b) Bildmarken §§ 6 Nr. 2, 8 MarkenV	36
c) Abgrenzung Wortmarke und Wort-/Bildmarke	37
d) Dreidimensionale Marken §§ 6 Nr. 3, 9 MarkenV	38
e) Hörmarken §§ 6 Nr. 5, 11 MarkenV	38
f) Kennfadenmarken §§ 6 Nr. 4, 10 MarkenV	39
g) Sonstige Markenformen §§ 6 Nr. 6, 12 MarkenV	39
aa) Farbmarke	39
bb) Positionsmarken	40
cc) Geruchsmarken	41
dd) Tastmarken	41
ee) Bewegungsmarken	41
3. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (Formular Feld 8)	42
4. Vertretung (Formular Feld 3)	52
5. Gebühren §§ 1 ff. PatKostG	53
6. Beschleunigungsantrag § 38 MarkenG (Formular Feld 7)	58
7. Bedeutung und Begründung des Zeitrangs einer Mar- kenanmeldung	60
8. Änderung der Anmeldung	64

	Seite
B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke . .	65
I. Schutzausschließungsgründe des § 3 MarkenG	68
1. Abstrakte Unterscheidungseignung § 3 Abs. 1 MarkenG	68
2. Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG	69
3. Grafische Darstellbarkeit § 8 Abs. 1 MarkenG	71
a) Unproblematisch: Klassische Markenformen	71
b) Problematischere moderne Markenformen	72
II. Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG	75
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Fehlende Unterscheidungs- kraft	76
a) Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Unter- scheidungskraft	77
b) Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft	79
c) Faustregel für die Prognose der Unterscheidungskraft	85
d) Praxisrelevante Typen von Marken und ihre Unter- scheidungskraft	86
aa) Wortmarken	86
(1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombi- nationen	86
(2) Deutsche Wortneuschöpfungen oder - neukombinationen	87
(3) Deutsche Slogans	90
(4) Fremdsprachige Worte und Wortkombina- tionen	91
(5) Englische Slogans	94
(6) Abwandlungen beschreibender Angaben	95
(7) Domainartige Kombinationen	96
(8) Buchstaben und Zahlen	97
bb) Bildmarken	100
(1) Grafisch oder farbig ausgestaltete Worte	101
(2) Kombinationen aus Wort und Bild	105
(3) Reine Bildmarken	106
(α) Einfache Formen und Gestaltungen	107
(β) Piktogramme	108
(χ) Abbildungen von Personen	109
cc) Dreidimensionale Gestaltungen	109
dd) Hörmarken	113
ee) Abstrakte Ein- oder Mehrfarbmarken	113
ff) Positionsmarken	115
2. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – Merkmalsbeschreibende Angaben	115

	Seite
a) Grundsätze für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	116
b) Anwendungsfälle	118
aa) Tatbestandliche Fallgruppen	118
(1) Art- und Beschaffenheitsangaben	118
(2) Bestimmungsangaben	120
(3) Geografische Herkunftsangaben	121
(4) Zeitangaben	124
(5) Mengen- und Wertangaben	124
(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Pro- dukte	124
bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen ...	125
(1) Fremdsprachige Marken	125
(2) Wortneubildungen und -neukombinationen .	128
(3) Kombinationsmarken jeder Art	130
(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen	132
(5) Abwandlungen beschreibungsgerechter Anga- ben	134
(6) Bildmarken und dreidimensionale Marken ..	134
(7) Farbmarken	136
3. Beseitigung der Erfüllung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern	136
4. Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken	138
5. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – Übliche Bezeichnungen ..	139
6. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Schutzhindernisse	140
7. Überwindung der § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 durch Verkehrs- durchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG	140
8. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG – Täuschungsgefahr	142
9. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG – Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	144
10. §§ 8 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8, Abs. 4 MarkenG – Hoheits- und Gewährzeichen und andere	147
11. § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG – Sonstige Benutzungsver- bote	149
12. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG – Ersichtlich bösgläubige Marken	149

Teil 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps	153
A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	153
B. Das Erinnerungsverfahren gemäß § 64 MarkenG gegen einen (teilweisen) Zurückweisungsbeschluss	158
C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG	159
D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke	161
I. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	161
II. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer merkmalsbeschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	164
III. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer üblichen Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	166
IV. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer täuschenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	166
 Teil 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken	 167
A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen §§ 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG	169
B. Arten der Verwechslungsgefahr §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9, Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	172
I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr – Grundsätze und Elemente	175
1. Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr	176
2. Die drei Faktoren – Grundsätzliches, Prüfung und „Beurteilung“	177
a) Faktor 1: Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	177
aa) Ähnlichkeit von Waren zueinander	181
bb) Ähnlichkeit von Dienstleistungen zueinander ...	188
cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ...	189
dd) Ähnlichkeiten betreffend Einzelhandelsdienstleistungen	191
b) Faktor 2: Kennzeichnungskraft der älteren Registermarke	192
c) Faktor 3: Ähnlichkeit der Markenzeichen	197
aa) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze	198
bb) Arten der Ähnlichkeit von Markenzeichen	199

	Seite
cc) Ähnlichkeiten einzelner Markenformen	200
(1) Ähnlichkeit von Markenzeichen in ihrer Gesamtheit	201
(α) Ähnlichkeit von Wortmarken	201
(β) Ähnlichkeit von reinen Bildmarken	206
(χ) Ähnlichkeit von Wortmarken und Bild- bzw. dreidimensionalen Marken	207
(δ) Ähnlichkeit moderner Markenformen untereinander/mit anderen	208
(2) Ähnlichkeit mehrteiliger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente	208
(α) Ähnlichkeit mehrteiliger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente nach klassischer Prägetheorie	208
(β) Ähnlichkeit eines jüngeren mehrteiligen Markenzeichens mit älterem Einelementzeichen aufgrund Übereinstimmung des aus dem älteren in das jüngere Markenzeichen übernommenen Elementes nach erweiterter Prägetheorie	221
(3) Ähnlichkeit einteiliger Markenzeichen infolge Abspaltung	222
II. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung § 9	
Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG	223
1. Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (mittelbare Verwechslungsgefahr)	224
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	226
a) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund Bekanntheit älterer Marke als Unternehmenskennzeichen	226
b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung	227
3. Sonstige Verwechslungen durch gedankliche Verbindung	229
III. Entgegenstehende notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang §§ 42 Abs. 2 Nr. 2, 10, 9 MarkenG	229
C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungsgefahr	230
I. Recherche auf verwechselbare ältere Marken und Kennzeichen vor Anmeldung einer Marke	230
1. Ältere eingetragene Registermarken	231

	Seite
2. Ältere nicht eingetragene Marken kraft Verkehrsgeltung und geschäftliche Bezeichnungen	237
II. Erhebung eines Widerspruches – der Markeninhaber als Widersprechender	238
1. Allgemeines zum Widerspruchsverfahren	240
2. Voraussetzungen eines zulässigen Widerspruchs §§ 42–44 MarkenG, 29 ff. MarkenV, DPMAV	241
a) Erhebung des Widerspruchs	241
b) Widerspruchsgrund § 42 Abs. 1, 2 MarkenG	242
c) Widerspruchsberechtigter	242
d) Widerspruchsfrist § 42 Abs. 1 MarkenG	243
e) Widerspruchsgebühr	244
3. Sonstige Verfahrensfragen	244
a) Fristverlängerungsgesuche	244
b) Übersendung von Eingaben/Rechtliches Gehör	244
c) Die Aussetzung von Widerspruchsverfahren	245
d) Wirkung der Insolvenz eines Beteiligten	245
4. Begründetheit des Widerspruches §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG	245
5. Sonstiges, insbesondere Kosten	249
III. Der Markeninhaber in der Rolle des Inhabers der angegriffenen Marke	249
Teil 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke	253
A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken	253
B. Benutzungszwang betreffend die Marke	254
I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechterhaltende Benutzung	255
II. Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist	259
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke	260
I. Konsequente Verwendung der Marke als Marke durch ihren Inhaber	260
II. Ergreifen von Maßnahmen gegen die beschreibende Verwendung der eigenen Marke durch Dritte	261
Teil 7. Die Löschungsverfahren vor dem DPMA	263
A. Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse	263
I. Voraussetzungen eines zulässigen Löschungsantrages §§ 54, 50 ff. MarkenG, 29 ff. MarkenV	264

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Löschantrag § 54 MarkenG	264
2. Löschangrund	264
3. Fristen	265
4. Gebühr	265
II. Entscheidung über einen zulässigen Löschantrag	265
B. Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 MarkenG, 41 MarkenV	266
Teil 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA	269
A. Verlängerungsverfahren §§ 47 Abs. 2–4 MarkenG, 37f MarkenV	269
I. Verlängerung mit unverändertem Schutzzumfang	270
II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzzumfanges ..	271
B. Verzicht auf eine Marke §§ 48 MarkenG, 39 MarkenV	271
C. Teilung einer Marke §§ 46 MarkenG, 36 MarkenV	272
D. Umschreibung einer Marke §§ 27 MarkenG, 27 ff. DPMAV	274
E. Eintragung von Beschränkungen der Marke § 29 MarkenG .	275
I. Vertragliches Pfandrecht an der Marke § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG	275
II. Sonstiges dingliches Recht an der Marke § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG – Nießbrauch	276
III. Zwangsvollstreckung § 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	276
Teil 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken	277
A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß §§ 27 Abs. 1 MarkenG i.V.m. 453, 413, 398 ff. BGB	277
B. Lizenzierung von Marken	278
C. Bewertung von Marken	278
Teil 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinander- setzungen betreffend Registermarken	279
Teil 11. Checkliste	281
Sachregister	283