

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Einleitung (<i>Uwe Lüken</i>)	1
A. Bedeutung des Markenmanagements	3
B. Marken haben Wert	3
C. Markenrechte werden immer bedeutender	4
D. Marken müssen gepflegt werden	4
E. Besondere Bedeutung des Designs	5
Teil I Markenrecht	7
A. Einführung (<i>Uwe Lüken</i>)	9
I. Was ist eine Marke?	9
1. Markenformen	9
2. Der Produktbezug der Marke	9
II. Wie erhalte ich Markenschutz?	10
1. Eingetragene Marken	10
2. Benutzungsmarken	11
III. Markeninhaberschaft	12
IV. Andere Schutzrechte	12
1. Sonstige Kennzeichenrechte	13
a) Unternehmenskennzeichen	13
b) Werktitel	13
c) Geographische Herkunftsangabe	13
d) Domains	13
2. Namensrecht	14
3. Urheberrecht	14
4. Designrecht	14
5. Patentrecht/Gebrauchsmusterrecht	15
6. Wettbewerbsrecht	15
V. Global Brands und Markenrecht	16
VI. Die zeitliche Dimension	16
VII. Das Prioritätsprinzip	16
B. Anmeldeverfahren (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	19
I. Einführung	19
II. Entstehung des Markenschutzes	20
1. Entstehungstatbestände	20
a) Markenschutz durch Eintragung in das Markenregister	20
b) Markenschutz durch Benutzung einer Marke (Verkehrsgeltung)	21
c) Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit	23

2. Allgemeine materielle Voraussetzungen des Markenschutzes	23
a) Markenfähigkeit	24
b) Graphische Darstellbarkeit	25
c) Unterscheidungskraft	25
aa) Abstrakte Unterscheidungskraft	25
bb) Konkrete Unterscheidungskraft	26
d) Beschreibende Angaben und Freihaltebedürfnis	30
e) Sonstige Schutzhindernisse	33
f) Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)	35
aa) Durchgesetztes Zeichen	35
bb) Durchsetzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen	36
cc) Durchsetzung für den Anmelder	36
dd) Beteiligte Verkehrskreise	37
ee) Dauer der Benutzung	38
ff) Zeitpunkt des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung	38
gg) Kriterien der Verkehrsdurchsetzung	38
hh) Methodik der Verkehrsbefragung	39
ii) Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung	40
3. Die einzelnen Markentypen	40
a) Wortmarken	41
aa) Mehrwortzeichen	43
bb) Buchstaben und Zahlen	44
cc) Slogans	45
dd) Farbangaben als Wortmarken	47
ee) Personennamen	47
b) Bildmarken	48
aa) Allgemeine Schutzvoraussetzungen	48
bb) Farbige Bildmarken	50
c) Dreidimensionale Marken	51
aa) Formmarke oder Warenformmarke	51
bb) Warenverpackungsformmarken	52
d) Abstrakte Farbmarken	53
e) Klangmarken	55
f) Geruchsmarke	57
g) Sonstige Marken	57
aa) Sensorische Marken	57
bb) Tastmarken	58
cc) Bewegungsmarke	59
dd) Kennfadenmarke	59
ee) Positionsmarke	60
ff) Virtuelle Marke	60
gg) Lichtmarke	61
hh) Variable Marke	61

III.	Anmeldestrategien	61
1.	Warum soll eine Marke registriert werden?	62
2.	Wie wird ein möglichst breiter Schutz erreicht?	62
3.	Kann eine Marke nachträglich geändert werden?	63
4.	Geographischer Umfang einer Marke	63
5.	Markenstruktur	64
IV.	Deutsche Marken Anmeldung	65
1.	Einleitung	65
2.	Die Anmeldung	66
a)	Anmelderangaben	66
b)	Angaben zur Markenform und Markendarstellung	66
c)	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	67
aa)	Klassifizierung und Gruppierung	67
bb)	Handelsmarken	69
cc)	Nebenleistungen	70
d)	Zahlung der Anmeldegebühr	70
e)	Priorität	70
aa)	Ausländische Priorität	71
bb)	Ausstellungspriorität	72
cc)	Priorität einer Anmeldung bei verkehrsdurch-	
	gesetzten Zeichen	72
dd)	Priorität bei Agentenmarken	73
f)	Antrag auf beschleunigte Prüfung	73
g)	Anmeldung einer Kollektivmarke	74
h)	Anmeldung einer Gewährleistungsmarke	74
i)	Telle-Quelle-Schutz	74
j)	Serie von Markenmeldungen	75
k)	Unterschrift	76
3.	Das Verfahren	76
a)	Formalprüfung	76
b)	Prüfung auf absolute Schutzhindernisse	77
c)	Erinnerung	77
d)	Beschwerde	78
e)	Wahlrecht zwischen Erinnerung und Beschwerde	79
4.	Zu den Eintragungsvoraussetzungen	79
a)	Graphische Darstellbarkeit	80
b)	Abstrakte Unterscheidungskraft	80
c)	Konkrete Unterscheidungskraft	80
d)	Freihaltebedürfnis	81
e)	Übliche Bezeichnung	81
f)	Voreintragungen	82
5.	Eintragung und Schutzerhaltung der Marke	83
V.	Anmeldungen beim Markenamt in Alicante	84
1.	Einführung	84

2.	Die Anmeldung	86
a)	Personenbezogene Voraussetzung für den Erwerb einer Unionsmarke	86
b)	Vertretung	86
c)	Amts- und Verfahrenssprachen	87
d)	Darstellbarkeit im Register	87
e)	Unionskollektivmarke	88
f)	Unionsgewährleistungsmarke	88
g)	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	89
h)	Priorität	90
i)	Zeitrang (Seniorität)	91
j)	Gebühren	92
k)	Unterschrift	92
3.	Das Verfahren	92
4.	Zu den Eintragungsvoraussetzungen	93
a)	Art. 7 Abs. 1 UMV – die Eintragungshindernisse	94
aa)	Markenfähigkeit	94
bb)	Konkrete Unterscheidungskraft	94
cc)	Beschreibende Angaben	98
dd)	Üblich gewordene Angaben	99
ee)	Absolut ausgeschlossene Warengestaltungen	99
ff)	Sonstige Eintragungshindernisse	100
b)	Art. 7 Abs. 2 UMV – Eintragungshindernis in nur einem Teil der Gemeinschaft	103
c)	Art. 7 Abs. 3 UMV – Überwindung der Eintragungshindernisse durch Benutzung der Marke (erworbene Unterscheidungskraft)	103
5.	Eintragung und Schutzdauer	106
6.	Umwandlung einer Unionsmarke	106
7.	Die Erweiterung der Europäischen Union	107
8.	Brexit – Austritt aus der Europäischen Union	108
VI.	Hinterlegung einer Internationalen Registrierung	109
1.	Einführung	109
2.	Die Regelungen des MMA und PMMA sowie das Verhältnis zueinander	110
3.	Nationale Umsetzungsvorschriften	111
4.	Hinterlegungs- (Antrags-)Befugnis und Antrag	112
5.	Prüfung und Eintragung einer Internationalen Registrierung	112
6.	Nationale Schutzbewilligungsverfahren	113
7.	Nachträgliche Schutzentziehung	115
8.	Nachträgliche Schutzerstreckung	115
9.	Abhängigkeit von der Basismarke	116
10.	Umwandlung	116
11.	Strategische Überlegungen	116
VII.	Vergleich Unionsmarke/Internationale Registrierung	117

VIII. Nationale Marken Anmeldung im Ausland	118
1. Angabe des Zeichens	118
2. Weitere Angaben	119
3. Priorität	119
C. Dauerüberwachung (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	121
I. Gegenstand der Überwachung	121
II. Umfang der Überwachung	122
III. Instrumente der Überwachung	122
IV. Inhalt und Ergebnis der Überwachung	122
V. Zeitraum der Überwachung	123
D. Widerspruchsverfahren (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	125
I. Allgemeine Grundsätze	125
1. Vorbemerkungen	125
2. Doppelidentität	125
3. Die Verwechslungsgefahr	126
a) Kennzeichnungskraft	127
aa) Normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft	128
bb) Sehr hohe (weit überdurchschnittliche) Kennzeich-	128
nungskraft	
cc) Geringe bzw. sehr geringe (unterdurchschnittliche	129
bzw. weit unterdurchschnittliche) Kennzeich-	
nungskraft	
b) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	130
c) Ähnlichkeit der Marken	133
aa) Gesamteindruck und dominierende Zeichenelemente	
(Prägetheorie)	135
bb) Klangliche Zeichenähnlichkeit	137
cc) Bildliche Zeichenähnlichkeit	137
dd) Begriffliche Zeichenähnlichkeit	138
4. Besonderheiten bei den einzelnen Markenformen	139
a) Wortmarken	139
b) Wortbildmarken	141
c) Bildmarken	142
d) Bedeutung der Farbe in Bildmarken	142
e) Farbmarken	143
f) Klangmarken	144
g) Dreidimensionale Marken	144
h) Sonstige Markenformen	145
5. Einwendungen und Einreden	145
II. Das deutsche Widerspruchsverfahren	146
1. Formelle Anforderungen	146
a) Widerspruchsbefugnis	146
b) Vertretung	147
c) Widerspruchsfrist	147
d) Form und Inhalt des Widerspruchs	147
e) Begründungspflicht	148
f) Widerspruchsgebühr	149

2. Materielle Anforderungen	149
a) Widerspruchsmarke	149
b) Widerspruchsgründe	150
c) Unbeachtliche Gründe	151
d) Erwidern und Einwendungen/Einreden des Inhabers der angegriffenen Marke	151
aa) Verjährung	153
bb) Verwirkung	154
cc) Erschöpfung	157
3. Verfahrensablauf	159
4. Rechtsmittel	160
III. Das Widerspruchsverfahren in Alicante	160
1. Formelle Anforderungen	161
a) Widerspruchsgesuch	161
b) Sprache	161
c) Widerspruchsfrist	161
d) Antrag	162
e) Das Widerspruchszeichen	162
f) Vertreter	162
g) Gebühren	163
h) Widerspruchsbegründung	163
2. Verfahrensablauf	164
a) Cooling-off-Frist	164
b) Kontradiktorisches Verfahren	166
c) Widerspruchsbegründung oder -erwidern	168
d) Einrede des Anmelders: Nachweis der Benutzung	168
e) Widerspruchsentscheidung	169
3. Beschwerdeverfahren	170
a) Beschwerdeberechtigung	170
b) Vertreter	170
c) Beschwerdefrist	171
d) Schriftform	171
e) Sprachregelung	171
f) Beschwerdeschrift	171
g) Beschwerdebegründung	171
h) Verfahren	172
IV. Sonstige Widerspruchsverfahren	173
1. Widerspruch gegen Schutzanteile der Internationalen Registrierung	173
2. Nationale Widerspruchsverfahren im Ausland	173
E. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	175
I. Allgemeines	175
1. Verfall	175
a) Nichtbenutzung	175
aa) Ernsthafte Benutzung	177
bb) Art und Form der Benutzung	177
cc) Umfang der Benutzung	179

dd) Zeitraum und Dauer der Benutzung	180
ee) Person des Benutzers	180
ff) Benutzungsgebiet	181
gg) Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung	181
b) Sonstige Verfallsgründe	182
2. Nichtigkeit	182
a) Absolute Eintragungshindernisse	182
b) Relative Eintragungshindernisse	183
II. Das Deutsche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren	183
1. Verfall (§ 49 MarkenG)	183
2. Nichtigkeit (§ 50, § 51 MarkenG)	184
3. Verfahrensablauf	185
III. Das EU-Verfahren zu Verfall und Nichtigkeit	186
1. Verfall (Art. 58 UMV)	186
2. Nichtigkeit (Art. 59, 60 UMV)	186
a) Absolute Eintragungshindernisse	186
b) Relative Eintragungshindernisse	187
3. Der Verfahrensablauf	187
IV. Lösungsverfahren im Zusammenhang mit einer Internationalen Registrierung	188
V. Verhältnis Widerspruchsverfahren und amtliches Nichtigkeits- verfahren und strategische Überlegungen	188
F. Recherche (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	189
I. Einleitung	189
1. Grundsätzliche Bedeutung der Recherche	189
2. Unterscheidung zwischen der Vorab-Recherche und der Kollisionsüberwachung	190
II. Grundlagen des Recherchierens	191
1. Recherche-Arten	191
a) Identitätsrecherchen	191
b) Ähnlichkeitsrecherchen	191
c) Inhaberrecherchen	191
d) Einzel- oder Detailabfragen	191
e) Benutzungsrecherchen	191
f) Allgemeine Internetrecherche	192
2. Interne oder externe Recherchen	192
3. Recherche-Quellen	193
III. Vorbereitung und Durchführung der Recherche	194
a) Feststellung der Zielvorgaben	194
b) Festlegung der Recherche-Strategie	194
IV. Auswertung der Recherche-Ergebnisse	195
a) Vorauswahl	195
b) Bewertung	196
c) Erstellen des Rechercheberichts	196

G. Zivilrechtliches Verfahren (<i>Markus Körner, Michael Nielsen</i>)	197
I. Allgemeines	197
1. Schutz- und Zielrichtung	197
2. Wirtschaftliche und rechtliche Vorteile der Markenver- teidigung	197
a) Verhinderung von Verwechslungen und wirtschaftlicher Schwächung	198
b) Erhaltung des rechtlichen Schutzzumfangs	198
3. Parteien des Verfahrens	199
4. Ermittlung prioritätsälterer Kennzeichenrechte	199
5. Überblick zu den Verfahrensstadien	200
a) Vorprozessuale Abmahnung	200
b) Einstweiliger Rechtsschutz	202
c) Hauptsacheverfahren	203
d) Vollstreckungsverfahren	203
6. Zusätzliche taktische Überlegungen vor Einleitung eines Verfahrens	204
a) Allgemeine Risiken eines Vorgehens	204
b) Wahl zwischen Amts- oder ordentlichem Gerichts- verfahren	204
c) Wahl zwischen einstweiligem Rechtsschutz oder Hauptsacheverfahren	205
d) Wahl des Gerichtsstands	205
II. Das Hauptsacheverfahren	207
1. Überblick zu den Anspruchsgrundlagen und -voraussetzungen	207
a) Markenrechtliche Ansprüche	207
b) Ergänzende wettbewerbs- und zivilrechtliche Ansprüche	207
2. Unterlassung	208
a) Anspruchsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 MarkenG	208
aa) Keine Zustimmung des Markeninhabers	209
bb) Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr	209
cc) Inlandsbezug	210
dd) Markenmäßiger Gebrauch	210
b) Wiederholungsgefahr/Erstbegehungsgefahr	211
c) Antragsfassung	211
d) Vollstreckung	213
3. Schadensersatz	214
a) Gläubiger und Schuldner des Schadensersatzanspruchs	214
b) Verschulden	216
c) Dreistufiges Verfahren zur Feststellung des Schadens	216
d) Berechnung der Schadenshöhe	217
e) Ergänzender Bereicherungsanspruch	218
f) Sicherung von Schadensersatzansprüchen gemäß § 19b MarkenG	219

4.	Auskunft	219
a)	Allgemeiner zivilrechtlicher Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB	219
b)	Spezieller markenrechtlicher Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG	220
c)	Vorlage- und Besichtigungsanspruch gemäß § 19a MarkenG	221
d)	Antrag und Durchsetzung der Auskunftsansprüche im Vollstreckungsverfahren	222
5.	Löschung der Marke des Verletzers	222
6.	Vernichtung oder Beseitigung	223
7.	Gerichtszuständigkeit	224
8.	Rechtsmittel	224
9.	Aussetzung des Verfahrens	225
10.	Streitwert	226
11.	Verfahrensbesonderheiten bei Unionsmarken und IR-Marken	227
III.	Einstweiliger Rechtsschutz	228
1.	Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung	228
2.	Verfahrensbesonderheiten	230
a)	Glaubhaftmachung der Anspruchsvoraussetzungen	230
b)	Entscheidung ohne mündliche Verhandlung	230
c)	Vollziehung der einstweiligen Verfügung	230
d)	Korrekturen bei der Antragsfassung	231
3.	Prozessuale Möglichkeiten des Antragsgegners	231
a)	Hinterlegung einer Schutzschrift	231
b)	Einlegung eines Widerspruchs (§ 924 ZPO)	232
c)	Antrag auf Aufhebung wegen veränderter Umstände (§ 927 ZPO)	232
d)	Antrag auf Anordnung der Klageerhebung (§ 926 ZPO)	233
e)	Abgabe einer Abschlusserklärung	233
4.	Verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch	233
IV.	Verfahren vor den Europäischen Gerichten in Luxemburg	234
1.	Normenhierarchie	234
2.	Zuständigkeit Gerichtshof (EuGH) und Gericht (Erster Instanz, EuG)	235
3.	Verfahren vor den Europäischen Gerichten	236
a)	Verfahren vor dem Gericht (EuG)	236
aa)	Zulässigkeit der Klage	236
bb)	Begründetheit der Klage	240
cc)	Erstellung der Klageschrift	244
dd)	Anforderungen in materiell-rechtlicher Hinsicht	246
ee)	Das mündliche Verfahren	247
ff)	Beschleunigtes Verfahren	248
gg)	Kosten	248

b) Verfahren vor dem Gerichtshof oder EuGH	251
aa) Rechtsmittelgründe	251
bb) Rechtsmittelberechtigung	252
cc) Rechtsmittelfrist	252
dd) Formelle Anforderungen an die Rechts- mittelschrift	252
ee) Verfahrensverlauf	253
ff) Urteil des Gerichtshofs	254
Teil 2 Sonstige Kennzeichen	255
A. Unternehmenskennzeichen (<i>Uwe Lüken</i>)	257
I. Allgemeines	257
II. Begründung von Rechten	257
1. Durch Aufnahme der Benutzung	258
a) Arten der Unternehmenskennzeichen	258
aa) Name	258
bb) Firma	258
cc) Besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens	258
b) Benutzung als Unternehmenskennzeichen	259
c) Originäre Unterscheidungskraft	259
2. Mit Verkehrsgeltung	260
III. Beendigung der Rechte	261
IV. Inhalt der Rechte	261
1. Allgemeine Voraussetzungen	261
2. Schutzzumfang	261
3. Das Recht der Gleichnamigen	262
V. Strategische Überlegung	262
B. Werktitel (<i>Uwe Lüken</i>)	263
I. Allgemeines	263
II. Entstehung des Kennzeichenschutzes	263
1. Schutzgegenstand	263
2. Besonderheiten bezüglich der Unterscheidungskraft	263
3. Entstehungszeitpunkt	264
III. Schutzzumfang	264
C. Geographische Herkunftsangaben (<i>Uwe Lüken</i>)	265
I. Allgemeines	265
II. Schutzvoraussetzungen	265
1. Geographische Herkunftsangabe	265
a) Unmittelbare und mittelbare geographische Herkunftsangaben	265
b) Einfache und qualifizierte Herkunftsangabe	266
2. Keine Gattungsbezeichnung	266
III. Ausgestaltung des Schutzes	267
1. Anspruchsvoraussetzung	267
a) Irreführungsausschließende Zusätze	267
b) Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeit	268
2. Geltendmachung der Ansprüche	268

IV. Besonderheiten auf der EU-Ebene	268
V. Geographische Herkunftsangaben als Marken	269
Teil 3 Grenzbeschlagnahme	271
Vorbemerkung (<i>Richard Dissmann</i>)	273
A. Gesetzliche Grundlagen (<i>Richard Dissmann</i>)	275
B. Übersicht: Bedeutung der Grenzbeschlagnahme nach europäischem und nationalem Recht (<i>Richard Dissmann</i>)	277
C. Die Grenzbeschlagnahme nach europäischem Recht (<i>Richard Dissmann</i>)	279
I. Übersicht	279
II. Im Einzelnen	279
1. Anwendungsbereich	279
2. Antragserfordernis	280
a) Allgemeines	280
b) Antragsberechtigung	281
c) Inhalt des Antrags	281
aa) Adressat	281
bb) Schutzrechte	281
cc) Räumlicher Umfang des Beschlagnahmeantrags	283
dd) Freistellung	283
ee) Kontaktperson	283
ff) Anhänge	284
d) Praktische Erwägungen	284
e) Ausnahme: Tätigwerden der Zollbehörden ohne Antrag	286
3. Zurückhaltung bzw. Aussetzung der Überlassung	286
4. Ausnahme: Waren, die am Zoll vorbei eingeführt werden	287
5. Vernichtungsverfahren	287
a) Vereinfachtes Vernichtungsverfahren	288
b) Gerichtsverfahren	289
c) Verfahren für die Vernichtung von Waren in Kleinsendungen	290
6. Freigabe gegen Leistung einer Sicherheit	291
7. Transitverkehr	292
D. Grenzbeschlagnahme nach nationalem Recht (<i>Richard Dissmann</i>)	293
I. Allgemeines	293
II. Im Einzelnen	293
1. Anwendungsbereich	293
2. Antragserfordernis	294
3. Sicherheitsleistung	295
4. Beschlagnahme	295
5. Einziehung	296

E. Strategische Anwendung des Grenzbeschlagnahmeantrags (<i>Richard Dissmann</i>)	297
I. Einsatz des Antrags auf Grenzbeschlagnahme als Mittel zur Stärkung der eigenen Marktposition	297
II. Gefahren und Risiken	297
III. Abwehrmöglichkeiten gegen eine Grenzbeschlagnahme	298
Teil 4 Kennzeichen im Internet	299
A. Einleitung/Funktionsweise des Internets und Beteiligte (<i>Franz Gernhardt, Marc Pütz-Poulalion</i>)	301
I. Struktur des Internets	301
II. Das System der Domainnamen (DNS)	302
III. Beteiligte und Rechtsverhältnisse	302
1. Internet Service Provider (ISP)	303
2. Registrierungsstelle/Registry	304
3. Registrar	305
4. Nameserver	305
5. ICANN	306
6. Internetnutzer	306
B. Registrierung von Domains (<i>Franz Gernhardt, Marc Pütz-Poulalion</i>)	309
I. Domainkategorien	309
1. gTLDs und ccTLDs	310
a) Generic Top-Level-Domains (gTLDs)	310
b) ccTLDs	313
2. Restricted, partly restricted und unrestricted	314
II. Vergabeverfahren und Anmeldevoraussetzungen	314
1. Zuständigkeiten	314
2. Die Top-Level-Domain .de	315
a) Zuständigkeit der DENIC	315
b) Zulässige Zeichenfolge	315
aa) Zulässige Zeichen	315
bb) Mindest- und Höchstlänge	316
cc) Freihaltebedürfnis	316
c) Notwendige Angaben zur Domain und Whois-Auszug	317
aa) Inhaber	317
bb) Admin-C und Tech-C	318
d) Technische Voraussetzungen	318
e) Gebühren	318
f) Verlängerung	319
3. Generische Top-Level-Domains	319
a) Traditionelle Generische Top-Level-Domains (gTLDs)	320
b) Neue Top-Level-Domains (new gTLDs)	320
4. Die Top-Level-Domain .eu	320
III. Übertragung von Domains (.de-Domains)	321
1. Inhaberwechsel	321
2. Nachrücken aufgrund Berechtigung aus DISPUTE-Eintrag	322
IV. Löschung einer Domain	323

V.	Rechtliche Aspekte der Registrierung	324
1.	Rechtsnatur des Domainnamens	324
a)	Kein absolutes Recht	324
b)	Sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB	325
2.	Pfändbarkeit des Domainnamens	325
VI.	Alternative Streitbeilegungsverfahren	326
1.	Zielsetzung, Organisation und Aufgabenbereich	326
2.	Materielle Entscheidungsgrundsätze	328
3.	Verfahren	329
4.	Entscheidung	330
5.	Kosten, Besetzung	330
6.	URS-Verfahren bezüglich neuer generischer Top-Level-Domains	331
7.	Schiedsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten um .eu-Domains	331
C.	Begründung von Rechten durch die Registrierung und Benutzung von Domains (<i>Franz Gernhardt, Marc Pütz-Poulalion</i>)	333
I.	Namensrecht (§ 12 BGB)	333
II.	Unternehmenskennzeichen	334
1.	Kennzeichnende Funktion	334
2.	Unterscheidungskraft	335
3.	Benutzung im geschäftlichen Verkehr	336
4.	Einwendung: Domainregistrierung im Vorfeld einer erlaubten Benutzung	336
III.	Werktitel	336
D.	Rechtsverletzung durch Domainnamen (<i>Franz Gernhardt, Marc Pütz-Poulalion</i>)	339
I.	Verhältnis namens- und kennzeichen-rechtlicher Unterlassungsansprüche	339
1.	Verhältnis von § 12 BGB zu den §§ 14, 15 MarkenG	339
2.	Grundsätzliche Anwendbarkeit von §§ 14, 15 MarkenG	341
3.	Anwendbarkeit von § 12 BGB	341
4.	Anwendbarkeit des UWG	343
a)	Behinderung	343
b)	Irreführung	343
II.	Markenverletzung durch Domainnamen	344
1.	Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 1 MarkenG	344
2.	Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 MarkenG	344
a)	Rechtsverletzende Benutzung	345
aa)	Benutzung für eine aktive Website	345
bb)	Registrierung ohne (weitere) technische Nutzung	345
cc)	Nutzung zur Weiterleitung	347
dd)	Nutzung zum sog. Domain-Parking	347
ee)	Nutzung für E-Mail-Dienst	348
ff)	Nutzung auf Third Level und im Post-Domain-Pfad	348

b) Handeln im geschäftlichen Verkehr	349
aa) Grundsätze	349
bb) Werbung auf privater Website und Domain- Parking	350
cc) Domaingrabbing	351
dd) Sonstiges	351
c) Verwechslungsgefahr	352
aa) Zeichenähnlichkeit	352
bb) Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	353
III. Verletzung von Namensrechten durch Domainnamen, § 12 BGB	354
1. Namensanmaßung, § 12 BGB	355
2. Begriff des Namens	355
a) Natürliche Personen	355
b) Juristische Personen	356
3. Unbefugter Gebrauch des Namens	356
a) Eigenes Recht des Domaininhabers	357
b) Berufung auf Recht eines Dritten	357
c) Gleichnamigkeit	359
aa) Grundsatz: First come, first served	359
bb) Ausnahme: Überragende Bekanntheit des Namensträgers	359
4. Zuordnungsverwirrung	360
5. Verletzung schutzwürdiger Interessen des Namensträgers	361
IV. Verletzung von Unternehmenskennzeichen durch Domainnamen, § 15 Abs. 2 MarkenG	361
1. Rechtsverletzende Benutzung	361
2. Verwechslungsgefahr	362
V. Mögliche Einwendungen des Domaininhabers bei Ansprüchen aus Namensrecht oder aus einem Unternehmenskenn- zeichen	363
1. Inhaberschaft zugunsten dritter Namensträger	363
2. Registrierung im Vorfeld der eigene Rechte begründenden Benutzungsaufnahme	363
VI. Verletzung Werktitelrecht durch Domainnamen	364
1. Rechtsverletzende Benutzung	364
2. Verwechslungsgefahr	365
VII. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche gegen Domainnamen	365
1. Wettbewerbswidrige Behinderung, § 4 Nr. 4 UWG	366
2. Irreführende Werbung, §§ 3, 5 Abs. 1, 2 Nr. 3 UWG	370
VIII. §§ 823 und §§ 826 BGB	370
1. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung der Inhaber von Marken, § 826 BGB	370
2. Ansprüche nach § 823 Abs. 1 BGB außerhalb des Kennzeichenrechts	371
IX. Rechtsfolgen	372

X.	Unterlassungsanspruch	372
1.	Beschränkter Unterlassungsanspruch	372
2.	Schlechthinverbot	373
a)	Namensverletzung	373
b)	Verletzung von Marken und Unternehmens- kennzeichen	374
c)	Behinderung	374
d)	Irreführung	374
3.	Formulierung des Unterlassungsanspruchs	375
XI.	Löschungsanspruch außerhalb von Streitbeilegungsverfahren	377
1.	Namensrecht	378
2.	Marken- und Unternehmenskennzeichenrecht	380
a)	Unternehmenskennzeichen, §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG	380
b)	Marke, §§ 4, 14 MarkenG	380
3.	Wettbewerbsrecht	381
a)	Behinderung, § 4 Nr. 4 UWG	381
b)	Irreführung, § 5 UWG	381
4.	Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, § 826 BGB	382
5.	Vertrag und vertragsähnliche Ansprüche	382
XII.	Auskunfts- und Schadensersatzanspruch	383
1.	Schadensersatzanspruch	383
2.	Auskunftsanspruch	384
E.	Sonstige Kennzeichenverletzungen im Internet (<i>Franz Gernhardt,</i> <i>Marc Pütz-Poulalion</i>)	387
I.	Benutzung von Kennzeichen Dritter zur Beeinflussung von Suchmaschinenergebnissen	387
II.	Benutzung von Kennzeichen Dritter zur Auslösung eigener Werbeanzeigen	388
1.	Kennzeichenrechtliche Zulässigkeit	389
2.	Wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit	390
III.	Benutzung von Kennzeichen Dritter auf eigener Webseite	391
IV.	Benutzung von Kennzeichen Dritter auf Verkaufsplattformen	391
1.	Handeln im geschäftlichen Verkehr	392
a)	Merkmale für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr	392
b)	Wettbewerbshandlungen	394
c)	Ansprüche außerhalb des Handelns im geschäftlichen Verkehr	394
2.	Markenmäßige Benutzung auf Verkaufsplattform	395
F.	Haftung von Dritten für Rechtsverstöße im Internet (<i>Franz Gernhardt,</i> <i>Marc Pütz-Poulalion</i>)	397
I.	Haftung bei Registrierung von Domains	397
II.	Haftung des Internet Service Providers	399
1.	Haftung des Plattformanbieters	400
a)	Haftung für private Verkaufsangebote mit unberechtigter Markennutzung	401
b)	Haftung für Markenverletzungen im geschäftlichen Verkehr	401

c) Haftung des eBay-Kontoinhabers für die Nutzung seines Kontos durch Dritte	406
d) Verantwortung des Suchmaschinenbetreibers für Werbebuchungen Dritter	406
e) Haftung des Access-Providers	407
f) Notice and Take Down Verfahren der Social Media Anbieter	408
G. Prozessuale Aspekte (<i>Franz Gernhardt, Marc Pütz-Poulalion</i>)	411
I. Internationale Aspekte: Streitigkeiten mit Auslandsberührung	411
1. Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte	411
a) Sitz/Wohnsitz	412
b) Begehungsort	412
2. Anwendbares Recht	414
3. Inländische Verletzungshandlung	414
4. Vollstreckung von Urteilen deutscher Gerichte	415
a) Räumlicher Geltungsbereich des Urteils	415
b) Inhalt des Tenors	416
5. Schiedsverfahren nach UDRP	416
II. Deutschland	417
1. Örtliche Zuständigkeit bei Kennzeichenverletzungen im Internet	417
2. Passivlegitimation: Richtiger Klagegegner	417
3. Streitwert	418
Teil 5 Lizenzen	421
A. Einführung (<i>Markus Körner, Michael Nielen</i>)	423
B. Geltungsbereich der Marken- und Designlizenzen (<i>Markus Körner, Michael Nielen</i>)	425
I. Personaler Geltungsbereich der Lizenz	425
II. Räumlicher Geltungsbereich der Lizenz	426
III. Zeitlicher Geltungsbereich der Lizenz	426
IV. Sachlicher Geltungsbereich der Lizenz	426
C. Markenlizenzverträge (<i>Markus Körner, Michael Nielen</i>)	429
I. Rechtsgrundlagen	429
1. Allgemein	429
2. Rechtswirkung der dinglichen Markenlizenz	429
3. Lizenzverträge mit internationalem Bezug	430
4. Form des Markenlizenzvertrages	430
5. Bedeutung des Kartellrechts für Markenlizenzverträge	431
6. Lizenzen an geschäftlichen Bezeichnungen	432
7. Lizenzen an geographischen Herkunftsangaben	432
II. Aufbau eines Markenlizenzvertrages	433
1. Präambel	433
2. Lizenzgewährung	433
3. Recht zur Erteilung von Unterlizenzen	433
4. Benutzung der lizenzierten Marke	434
5. Qualitätsvorgaben und -kontrollen	435

6. Lizenzgebühren	436
a) Umsatzlizenz	436
b) Stücklizenz	437
c) Pauschallizenz	437
d) Gewinnlizenz	437
e) Mindestlizenzgebühr	437
7. Zahlungsweise und Rechnungslegung	438
8. Gewährleistung des Lizenzgebers	438
9. Verletzung der Marke durch Dritte und Vorgehen hiergegen	439
10. Verteidigung gegen Angriffe Dritter	439
11. Nichtangriffsklausel	440
12. Laufzeit und Kündigung des Lizenzvertrages	440
13. Anwendbares Recht	441
14. Gerichtsstand	441
15. Schlussbestimmungen	442
D. Wirkung der Markenlizenz auf die Kennzeichnungskraft der Marke (Markus Körner, Michael Nielen)	443
E. Besonderheiten bei Designlizenzverträgen (Markus Körner, Michael Nielen)	445
I. Rechtsgrundlagen	445
II. Besonderheiten bei Lizenzen an Designs	446
Teil 6 Designs	449
A. Überblick über das Designrecht (Roman Brtka, Sebastian Fiscoeder)	451
I. Rechtsquellen des Designrechts	451
1. Das Gemeinschaftsgeschmackmusterrecht der EU	451
2. Das deutsche Designrecht	452
3. Internationales Recht und Internationale Anmeldung	454
II. Allgemeiner Überblick	455
1. Schutzzweck des Designrechts	455
2. Die verschiedenen Designrechte	455
3. Beschränkter Prüfungsumfang bei der Anmeldung	456
4. Neuheitserfordernis	456
5. Beschränkte Schutzdauer	457
6. Absolute Sperrwirkung und Nachahmungsschutz	458
7. Territorialitätsprinzip	458
8. Prioritätsgrundsatz	458
9. Auslegung	459
10. Designerpersönlichkeitsrecht	459
B. Das Urheberrecht (Roman Brtka, Sebastian Fiscoeder)	461
I. Das urheberrechtlich geschützte Werk	461
1. Persönlich-geistige Schöpfung	462
a) Widerspiegelung der Persönlichkeit des Urhebers	462
b) Identifizierbarer Gegenstand	463
2. Hinreichende Individualität, Gestaltungs- bzw. Schöpfungshöhe	463
a) Die Anforderungen im Allgemeinen	463

b) Werke der angewandten Kunst	465
aa) Die „Silberdistel“-Rechtsprechung des BGH	465
bb) Kritik an der „Silberdistel“-Rechtsprechung des BGH	466
cc) Rechtsprechungsänderung im Zuge der „Geburtstagszug“-Entscheidung des BGH	467
3. Beispiele aus der Rechtsprechung:	468
a) Produktdesign/Möbel/Schmuck	468
b) Gebrauchs-/Werbegraphik	472
c) Werbung	473
d) Mode	474
II. Folgen des Urheberrechtsschutzes	474
III. Weitere praxisrelevante Aspekte des Urheberrechtsschutzes	475
IV. Fazit	476
C. Deutsches Designrecht (<i>Roman Brtka, Sebastian Fiscoeder</i>)	477
I. Das Designgesetz	477
1. Der „design approach“ der GM-RiLi und des DesignG	478
2. Anwendbares Recht	478
3. Die wichtigsten Änderungen durch das DesignG im Jahr 2013 im Überblick	480
II. Schutzgegenstand und Musterfähigkeit	480
1. Design und Erzeugnis	480
2. Schutzgegenstand	482
3. Weitere Beispiele	484
III. Schutzvoraussetzungen	485
1. Materielle Schutzvoraussetzungen	485
a) Überblick	485
b) Stichtag	486
c) Offenbarung, §§ 5, 6 DesignG	486
aa) Offenbarungshandlungen	486
bb) Die relevante Öffentlichkeit	487
cc) Keine Offenbarung bei Bedingung der Vertraulichkeit	489
dd) Offenbarte aber nicht zu berücksichtigende Designs – Neuheitsschonfrist und Offenbarung infolge missbräuchlichen Handelns	490
d) Neuheit, § 2 Abs. 2 DesignG	491
e) Eigenart, § 2 Abs. 3 DesignG	492
aa) Grundsätze	492
bb) Eigenart und Abstand zum vorbekannten Formenschutz	493
cc) Gesamteindruck	493
dd) Der informierte Benutzer	496
ee) Gestaltungsfreiheit des Entwerfers	498

ff) Durchführung des Designvergleichs	500
gg) Vergleich abstrahiert wiedergegebenes und konkretes Design	501
2. Materielle Schutzvoraussetzungen bei Bauelementen komplexer Erzeugnisse, § 4 DesignG	503
3. Schutzausschließungsgründe, § 3 DesignG	504
a) Ausschließlich durch technische Funktion bedingte Erscheinungsmerkmale, § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG	505
b) Erscheinungsform von Verbindungselementen („must-fit“-Teile),	507
c) Öffentliche Ordnung und Sittenverstoß, § 3 Abs. 1 Nr. 3 DesignG	508
d) Zeichen im öffentlichen Interesse, § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG	509
4. Die Ersatzteilfrage im DesignG	510
5. Die Schutzvoraussetzungen im Anmeldeverfahren sowie die Vermutung der Rechtsgültigkeit	512
a) Die Schutzvoraussetzungen im Anmeldeverfahren	512
b) Die Vermutung der Rechtsgültigkeit nach § 39 DesignG	512
IV. Recht auf das Geschmacksmuster und Berechtigung, §§ 7–10 DesignG	513
1. Recht auf das eingetragene Design – Berechtigter, § 7 DesignG	513
2. Rechte aus dem eingetragenen Design und Rechtsinha- berschaft, § 8 DesignG	514
3. Auseinanderfallen von Berechtigung und Rechtsinha- berschaft, § 9 DesignG	514
4. Entwerferbenennung, § 10 DesignG	515
V. Entstehung des Schutzes und Schutzdauer,	515
VI. Nichtigkeit, Löschung und Verzicht,	516
1. Absolute Nichtigkeitsgründe, § 33 Abs. 1 DesignG	516
a) Allgemeines	516
b) Die absoluten Nichtigkeitsgründe im Einzelnen	516
aa) Keine Designfähigkeit, § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG	516
bb) Fehlende Neuheit und Eigenart, § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG	517
cc) Ausschluss vom Designschutz nach § 3 DesignG, § 33 Abs. 1 Nr. 3 DesignG	517
2. Relative Nichtigkeitsgründe, § 33 Abs. 2 DesignG	517
a) Allgemeines	517
b) Die absoluten Nichtigkeitsgründe im Einzelnen	517
aa) Kollision mit Urheberrechten, § 33 Abs. 2 Nr. 1 DesignG	518
bb) Kollision mit früheren eingetragenen Designs, § 33 Abs. 2 Nr. 2 DesignG	518

3.	Verfahren zur Geltendmachung der Nichtigkeit	520
a)	Das Verfahren vor dem DPMA (§ 34a DesignG)	520
b)	Geltendmachung im Rahmen der Widerklage (§ 52a DesignG)	521
c)	Aussetzung nach § 34b und § 52b Abs. 3 DesignG	522
4.	Rechtsfolgen der Nichtigkeit	522
a)	Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit (§ 33 Abs. 3 DesignG)	522
b)	Rückwirkung der Nichtigkeit (§ 33 Abs. 4 DesignG)	522
c)	Feststellung für die Vergangenheit (§ 33 Abs. 5 DesignG)	523
d)	Teilnichtigkeit und teilweise Aufrechterhaltung (§ 35 DesignG)	523
5.	Einwilligung in die Löschung (§ 33 Abs. 6 DesignG)	523
6.	Löschung eines eingetragenen Designs, § 36 DesignG	524
7.	Übergangsregelung des § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG	524
VII.	Übertragung und Lizenzierung von eingetragenen Designs	525
VIII.	Schutzwirkungen des eingetragenen Designs	525
1.	Absolute Sperrwirkung	525
2.	Schutzumfang – jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt	526
a)	Wortlaut des § 38 Abs. 2 DesignG	527
b)	Gestaltungsfreiheit des Entwerfers und Abstand zum vorbekannten Formenschatz:	527
aa)	Grad der Eigenart irrelevant	528
bb)	Abstand zum vorbekannten Formenschatz maßgeblich	528
cc)	Keine Beschränkung des Schutzzumfangs auf bestimmte Merkmale	529
dd)	Maßgeblicher Zeitpunkt	529
c)	Durchführung des Designvergleichs	530
d)	Schutzumfang erfasst andere Erzeugnisse	530
e)	Teilschutz	531
aa)	Bisherige Rechtslage: Kein Teilschutz	531
bb)	Die Front kit-Entscheidung des EuGH und die Rückkehr des Teilschutzes	533
cc)	Teilschutz beim eingetragenen Gemeinschaftsschmacksmuster bzw. eingetragenen Design?	533
dd)	Abgrenzung zum Schutz von Teilen eines Erzeugnisses	534
3.	Vermutung der Rechtsgültigkeit, § 39 DesignG	535
4.	Schutzbeschränkungen, § 40 DesignG	535
5.	Vorbenutzungsrecht, § 41 DesignG	535
6.	Erschöpfung, § 48 DesignG	536
IX.	Rechtsverletzungen	537
X.	Durchsetzung der designrechtlichen Ansprüche	538

D. Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht (<i>Roman Brtka, Sebastian Fischoeder</i>)	539
I. Einführung	539
II. Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	540
1. Schutzgegenstand, Musterfähigkeit und Schutzvoraussetzungen, Art. 3, 4–9 GGV	540
2. Recht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Rechtsinhaberschaft, Art. 14–18 GGV	541
3. Entstehung des Schutzes und Schutzdauer, § 12 GGV	541
4. Nichtigkeit, Art. 24–26, 52 GGV	542
5. Schutzwirkungen, Art. 19–22 GGV	542
6. Vermutung der Rechtsgültigkeit, Art. 85 Abs. 1 GGV	543
7. Übertragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters – Lizenzen, Art. 27–42 GGV	544
8. Rechtsverletzungen, Art. 89 GGV	544
9. Die Ersatzteilfrage in der GGV	545
a) Der wirtschaftliche Hintergrund der Ersatzteilfrage	546
b) Kfz-Ersatzteilmarkt	546
aa) Die Argumente für eine Schutzrechtseinschränkung	547
bb) Die Argumente gegen eine Schutzrechtseinschränkung	547
c) Auswirkungen auf die GM-RiLi	548
d) Die Reparaturklausel nach dem Acacia-Urteil des EuGH vom 20. 12. 2017	549
aa) Anwendbar nur auf eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	550
bb) Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses	550
cc) Keine Beschränkung auf formgebundene Bauelemente (sog. „must match“-Teile)	550
dd) Reparaturzweck	551
ee) Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbildes	551
ff) Sorgfaltspflichten	552
e) Die Reparaturklausel und andere Schutzrechte, insbesondere Markenrechte	552
f) Rechtsfolgen	553
10. Durchsetzung der Rechte aus dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster	553
11. Nationales eingetragenes Design oder eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster?	554
III. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster	555
1. Der Vorteil: Entstehungstatbestand, Art. 11 GGV	556
2. Musterfähigkeit/Schutzvoraussetzungen	557
3. Berechtigung und Inhaberschaft, § 14 GGV	557

4. Die Beschränkungen: Schutzwirkung, beschränkte Vermutung der Rechtsgültigkeit	558
a) Schutzdauer, Art. 11 GGV	558
b) Keine absolute Sperrwirkung, Art. 19 Abs. 2 GGV	558
c) Beschränkte Vermutung der Rechtsgültigkeit, Art. 85 Abs. 2 GGV	559
d) Nichtigkeit, Art. 24, 25 GGV	559
e) Wann reicht der Schutz aus dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster?	559
E. Anmeldeverfahren (<i>Roman Brtka</i>)	561
I. Das eingetragene Design in Deutschland	561
1. Zwingende Voraussetzungen	562
a) Eintragungsantrag	562
b) Obligatorische Angaben	562
aa) Anmelder	562
bb) Entwerfer	563
cc) Erzeugnisangabe	563
dd) Wiedergabe des Designs	564
ee) Priorität	567
ff) Gebühren	568
2. Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung	568
3. Sammelanmeldungen	569
4. Eintragungsverfahren	570
5. Schutzdauer	571
II. Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster der EU	571
1. Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	572
a) Anmeldevoraussetzungen	573
aa) Anmeldeantrag (Art. 36 Abs. 1 lit. a GGV)	573
bb) Vertreter (Art. 78 GGV, Art. 1 Abs. 1 lit. e, 61 GGDV)	574
cc) Anmelder	574
dd) Angabe der Erzeugnisse	574
ee) Priorität	575
ff) Wiedergabe	576
gg) Gebühren	577
b) Aufschiebung der Bekanntmachung	577
c) Sammelanmeldung	578
d) Eintragungsverfahren	578
2. Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster	579
III. Internationale Registrierung	580
1. Einführung	580
2. Formelle Voraussetzungen	582
a) Anmeldeberechtigung	582
b) Antragsformular	583
c) Anmelder- und Vertreterangaben	584
d) Basisgesuch?	584
e) Sprache	585
f) Umfang der Schutzerstreckung	585

g) Festlegung des geltenden Abkommens	586
h) Wiedergabe	586
i) Beschreibung	587
j) Erzeugnisangabe	587
k) Priorität	587
l) Gebühren	588
3. Sammelanmeldung	588
4. Veröffentlichung des Designs	589
a) Sofortige Bekanntmachung	589
b) Aufschiebung der Bekanntmachung	589
5. Eintragungsverfahren	589
6. Auswirkungen	591
7. Schutzdauer	591
8. Internationale Designanmeldung nach dem Londoner oder 1934 Abkommen	591
9. Vor- und Nachteile einer internationalen Registrierung im Vergleich zur Anmeldung eines Gemeinschaftsge- schmacksmusters	592
F. Ergänztender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (<i>Richard Dissmann</i>)	593
I. Allgemeines	593
1. Grundsatz: Nachahmungsfreiheit	594
2. Grenzen der Nachahmungsfreiheit	594
II. Voraussetzungen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes	595
1. Wettbewerbliche Eigenart	596
2. Nachahmung	597
3. Besondere unlauterkeitsbegründende Umstände	598
a) Betriebliche Herkunftstäuschung	598
aa) Gewisse Bekanntheit	599
bb) Gefahr einer Herkunftstäuschung	600
cc) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung	600
dd) Problem der Verwässerung	601
4. Rufausbeutung/-beeinträchtigung	601
a) Rufausbeutung	601
b) Rufbeeinträchtigung	603
5. Unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen	603
III. Konkurrenz zu den absoluten Schutzrechten	603
1. Verhältnis des UWG-Schutzes zum Urheberrecht	604
2. Verhältnis des UWG zum Designrecht	605
3. Verhältnis zum Markenrecht	606
IV. Sonderproblem: Vienetta-Rechtsprechung	607
G. Prozessuales (<i>Richard Dissmann</i>)	611
I. Allgemeines	611
II. Zur Prozessstrategie	611
III. Zur Zuständigkeit	613

Teil 7 Steuerrecht	615
A. Marken und verwandte immaterielle Werte im Steuerrecht	
<i>(Henning Frase)</i>	617
I. Einführung	617
II. Bilanzierung: Die Marke als immaterielles Wirtschaftsgut	617
III. „Selbst geschaffene“ immaterielle Wirtschaftsgüter	620
IV. Gründung und Umwandlungen mit selbstgeschaffenen immateriellen Wirtschaftsgütern	622
V. Die entgeltlich erworbene Marke als immaterielles Wirtschaftsgut	623
VI. Exkurs: Bilanzierung und Abschreibung bei verwandten immateriellen Wirtschaftsgütern	625
1. Wirtschaftsgüter mit gesetzlich zeitlich beschränkter Schutzdauer	625
2. Internet-Domains	626
3. Lizenzen	626
4. Geschäfts- und Firmenwert – Kundenstamm	627
B. Einkommensteuerliche und gewerbesteuerliche Implikationen der Markennutzung <i>(Henning Frase)</i>	629
I. Relevante Grundsätze der Einkommensbesteuerung	629
II. Unbeschränkte Steuerpflicht von natürlichen Personen und Körperschaften	630
III. Beschränkte Steuerpflicht von Auslandsansässigen – eventuelle Quellensteuerabzugsverpflichtung deutscher Lizenznehmer	632
IV. Exkurs: Besonderheiten bei Personengesellschaften	634
V. Steuerplanung: Lizenzvergütungen als steuerlicher Brennpunkt der Verwertung von geistigem Eigentum	635
1. Steuerliche Anerkennung von Lizenzverträgen	636
2. Die Relevanz der Ausgestaltung einer Lizenz	638
3. Steuerschädliche gewerbesteuerlicher Hinzurechnung von Lizenzaufwand	638
VI. Lizenzzahlungen ins Ausland: Risiko Abzugsteuer nach § 50a EStG	640
1. Deutsche Steuerpflicht des auslandsansässigen Vergütungsgläubigers	640
2. Steuererhebung bei Lizenzvergütungen ins Ausland	643
3. Ermäßigung oder Ausschluss inländischer Abzugsteuer	645
C. Umsatzsteuerliche Implikationen <i>(Henning Frase)</i>	653
I. Grundsätze und Abgrenzungen – Umsatzbesteuerung national und international	653
II. Umsatzsteuer bei Verwertung von Marken und verwandten Schutzrechten	655
III. Umsatzsteuer bei Vergleichen und Zahlungen für Markenverletzungen	658
1. Nicht umsatzsteuerbarer „echter Schadensersatz“	658
2. Umsatzsteuerpflichtiger „unechter Schadensersatz“	658

D. Steuerrechtliche Anerkennung grenzüberschreitender Marken- verwertung (<i>Henning Frase</i>)	661
I. Verrechnungspreisvorschriften, insbesondere § 1 AStG	662
1. Grundsätze	662
2. Markenverwertung und Nutzung des Konzernnamens	666
3. Die steuerlich anerkennungsfähige Höhe der Lizenzvergütung	667
II. Entstrickungsbesteuerung bei Herausverlagerung von immateriellen Werten aus Deutschland	670
E. Aspekte der grenzüberschreitenden Steuerplanung (<i>Henning Frase</i>)	671
I. Steuerliche Aspekte von zentralisierten IP-Verwertungsge- sellschaften	671
II. Lizenzschranke nach § 4j EStG – Potenziell schädliche ausländische Steuervergünstigungen	672
III. Steuervergünstigungen für IP-Rechte in ausgewählten Jurisdiktionen	685
IV. Steuerliche Hürde Hinzurechnungsbesteuerung nach §§ 7f. AStG	687
V. Funktionsverlagerung	688
F. Schlussbemerkungen (<i>Henning Frase</i>)	691

Teil 8 Markenbewertung – Eine Einführung in die finanzielle Bewertung von Marken	693
Zum Inhalt dieses Beitrags (<i>Nik Stucky</i>)	695
A. Der Wert der Markenbewertung (<i>Nik Stucky</i>)	697
I. Markenbewertung in der Praxis	697
II. Anwendungsfelder der Markenbewertung	698
1. Verpflichtende oder freiwillige Berichterstattung	698
2. Diagnose der Markenwertschöpfung	698
3. Anlegen von Leistungskennzahlen für das Controlling	699
4. Definition von konzernweiten Verrechnungspreisen	699
5. Projekt- und Unternehmensfinanzierung	700
6. Markentransaktionen	700
7. Markenrechtliche Streitfälle und Mediationen	701
8. Unterstützung im Risikomanagement	701
B. Wie die Marke Wert erzeugt (<i>Nik Stucky</i>)	703
I. Der Wertbegriff hat keine universelle Bedeutung	703
II. Die Quelle des Markenwertes	703
III. Die Marke schafft Kundennutzen	704
IV. Vom Kundennutzen zum Wertbeitrag der Marke	705
V. Operative Aspekte der Markenwertschöpfung	707
VI. Die Marke als Risikofaktor	708
C. Methodische Ansätze der Markenbewertung (<i>Nik Stucky</i>)	711
I. Die drei Gruppen der Bewertungsverfahren	711
II. Ertragswertverfahren	711
III. Operationalisierung der Ertragswertverfahren	712
IV. Marktwertorientierte Verfahren	713

Inhaltsverzeichnis

V.	Operationalisierung der marktwertorientierten Verfahren	714
VI.	Kostenorientierte Verfahren	716
D.	ISO 10668; Anforderungen an die monetäre Markenbewertung (<i>Nik Stucky</i>)	717
I.	Zur Entstehung des Bewertungsstandards	717
II.	Formale Anforderungen	718
III.	Die Schlüsselbestimmung der Norm	718
IV.	Schlussbemerkung	720
Teil 9 Markenidentität und Markenmanagement		721
A.	Die Relevanz der Markenidentität im 21. Jahrhundert (<i>Thomas E. Deigendesch</i>)	723
B.	Markenidentität (<i>Thomas E. Deigendesch</i>)	725
I.	Marke und Markenidentität	725
II.	Markenidentität und Authentizität	728
III.	Markenidentität und Purpose	730
C.	Markenmanagement (<i>Thomas E. Deigendesch</i>)	735
I.	Markenidentität und Strategie	735
II.	Markenidentität und Markenmanagement – Die 5C einer starken Markenidentität	736
1.	Clarity: eine klar fokussierte Markenidentität	736
2.	Consistency: stimmige Markenerlebnisse	739
3.	Continuity: wahrgenommene Beständigkeit	741
4.	Commitment: interne Markenführung	742
5.	Credibility: glaubwürdiges Markenverhalten	743
D.	Fazit (<i>Thomas E. Deigendesch</i>)	747
Anhang		749
	Klassentitel Nizza-Klassifikation	749
	Mitgliedstaaten der Internationalen Markenabkommen	751
	Internationales Geschmacksmusterabkommen – Haager Abkommen	756
Literaturverzeichnis		759
Stichwortverzeichnis		767