

Handbuch Markenrecht

Herausgegeben von
Maximiliane Stöckel

Rechtsanwältin

und

Dr. Uwe Lüken

Rechtsanwalt

mit Beiträgen von

Thomas E. Deigendesch

Unternehmensberater

Dr. Ingo Gehring, LL.M.

Rechtsanwalt

Dr. Felix Hauck, LL.M.

Rechtsanwalt

Dr. Uwe Lüken

Rechtsanwalt

Marc Pütz-Poulalion

Rechtsanwalt

Micaela Schork

Rechtsanwältin

Maximiliane Stöckel

Rechtsanwältin

Nik Stucky

Unternehmensberater

ERICH SCHMIDT VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

ISBN 3 503 07068 0

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2003
www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Gesetzt aus der Stempel Garamond, 9/11 Punkt

Satz: multitext, Berlin
Druck: Druckhaus Köthen
Buchbinderei: Lüderitz & Bauer, Berlin

Vorwort

Marken stehen für Produkte. Marken kommunizieren das Produkt. Sie vermitteln seine Werte, manchmal versuchen sie auch, das Produkt aufzuwerten. Auf der anderen Seite ist die Marke formal gesehen ein Recht, genau genommen ein Immaterialgüterrecht.

Dieses Buch richtet sich an diejenigen, die mit Marken arbeiten und für Marken verantwortlich sind. Es ist ein Praktikerbuch, mit dem wir eine Einführung in die Markenpraxis gewähren wollen. Obwohl der Schwerpunkt des Buches bei den rechtlichen Aspekten liegt, richtet sich das Werk nicht ausschließlich an Juristen. Es soll auch für den nichtjuristisch vorgebildeten Markenverantwortlichen im Unternehmen ein nützliches Arbeitsmittel sein.

Das Handbuch möchte eine praktische Hilfestellung geben und aufzeigen, welche rechtlichen Fragen an welcher Stelle relevant werden. Die rechtlichen Hintergründe werden selbstverständlich erläutert, aber nicht weitergehend vertieft. Von besonderer Bedeutung war uns dabei der internationale Aspekt. Der Markenschutz muss alle Länder umfassen, in denen die Marke verwendet wird oder verwandt werden soll. Mit der Europäischen Gemeinschaftsmarke und der Internationalen Marke der WIPO gibt es Möglichkeiten, größere Regionen abzudecken. Die Verfahren bezüglich dieser Marken werden ebenso wie die deutschen Verfahren dargestellt, da sie in der Praxis eine große Bedeutung haben. Die Vor- und Nachteile dieser Marken im Verhältnis zu nationalen Zeichen werden ebenfalls aufgezeigt.

Die Verfasser sind in jahrelanger Tätigkeit für eine Vielzahl von Großunternehmen mit den tagtäglichen Anforderungen der Markenverwaltungspraxis vertraut. Die dabei erworbenen praktischen Erkenntnisse wollen sie mit diesem Buch weitergeben.

Die Herausgeber danken den Autoren und einer Vielzahl fleißiger Helfer. Herausheben möchten wir Frau Katrin Pottschul und Herrn Ulrich Franke, die uns bei der technischen Umsetzung unterstützt haben.

Düsseldorf, im Juni 2003

Die Herausgeber

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Abkürzungsverzeichnis	23
Einführung (Dr. Uwe Lüken).....	25
Teil 1: Markenrecht	
A. Einführung (Dr. Uwe Lüken)	31
I. Was ist eine Marke?.....	31
1. Markenformen	31
2. Der Produktbezug der Marke.....	31
II. Wie erhalte ich Markenschutz?	32
1. Eingetragene Marken.....	32
2. Benutzungsmarken.....	34
III. Markeninhaberschaft	34
IV. Andere Schutzrechte	35
1. Sonstige Kennzeichenrechte	35
a) Unternehmenskennzeichen	35
b) Werktitel	35
c) Geographische Herkunftsangabe	35
d) Domain	36
2. Namensrecht	36
3. Urheberrecht	36
4. Geschmacksmusterrecht	37
5. Patentrecht/Gebrauchsmusterrecht	37
6. Wettbewerbsrecht	38
V. Global Brands und Markenrecht.....	38
VI. Die zeitliche Dimension	39
VII. Das Prioritätsprinzip.....	39
B. Anmeldeverfahren	40
I. Einführung (<i>Maximiliane Stöckel</i>).....	40
II. Voraussetzungen von Markenmeldungen (<i>Micaela Schork</i>).....	42
1. Entstehung des Markenschutzes.....	42
a) Markenschutz durch Eintragung in das Markenregister	42
b) Markenschutz durch Benutzung einer Marke (Verkehrsgeltung)	43
c) Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit	44
2. Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes.....	44
a) Markenfähigkeit	45
b) Graphische Darstellbarkeit	46

c)	Unterscheidungskraft	47
(1)	Abstrakte Unterscheidungskraft	47
(2)	Konkrete Unterscheidungskraft	47
d)	Freihaltebedürfnis	49
e)	Sonstige Schutzhindernisse	50
f)	Verkehrsdurchsetzung	51
(1)	Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung	52
(2)	Art der Verkehrskreise	52
(3)	Durchsetzungsgrad	53
(3.1)	Deutsche Rechtspraxis	53
(3.2)	Die Chiemsee-Entscheidung	53
3.	Die einzelnen Markentypen	54
a)	Wortmarken	54
(1)	Buchstaben und Zahlen	56
(2)	Slogans	58
(3)	Farbangaben als Wortmarken	59
b)	Bildmarken	59
(1)	Allgemeine Voraussetzungen an die Schutzfähigkeit ..	59
(2)	Farbige Bildmarken	61
c)	Dreidimensionale Marken	62
(1)	Formmarke oder Warenformmarke	63
(2)	Warenverpackungsformmarken	64
d)	Abstrakte Farbmarken	67
e)	Klang- oder Hörmarken	70
f)	Geruchsmarke	71
g)	Sonstige Marken	73
(1)	Sensorische Marken	73
(2)	Bewegungsmarke	74
(3)	Kennfadenmarke	74
(4)	Positionsmarke	75
(5)	Virtuelle Marke	75
(6)	Lichtmarke	75
III.	Anmeldestrategien (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	76
1.	Warum soll eine Marke registriert werden?	76
2.	Wie wird ein möglichst breiter Schutz erzielt?	76
3.	Kann eine Marke nachträglich geändert werden?	77
4.	Geographischer Schutzzumfang einer Marke	78
5.	Markenstruktur	78
IV.	Deutsche Marken Anmeldung (<i>Micaela Schork</i>)	79
1.	Einleitung	79
2.	Die Anmeldung	80
a)	Identität des Anmelders	80
b)	Wiedergabe der anzumeldenden Marke	81
c)	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	83
d)	Zahlung der Anmeldegebühr	85

e)	Priorität	86
(1)	Ausländische Priorität	86
(2)	Ausstellungspriorität	87
f)	Antrag auf beschleunigte Prüfung	87
g)	Anmeldung einer Kollektivmarke	88
h)	Telle-Quelle-Schutz	88
3.	Das Verfahren	88
4.	Zu den Eintragungsvoraussetzungen	90
a)	Graphische Darstellbarkeit	91
b)	Abstrakte Unterscheidungskraft	91
c)	Konkrete Unterscheidungskraft	91
d)	Freihaltebedürfnis	91
e)	Übliche Bezeichnung	92
5.	Eintragung der Marke	92
V.	Anmeldungen beim Markenamt in Alicante (<i>Micaela Schork</i>)	92
1.	Die Gemeinschaftsmarke	93
2.	Die Anmeldung	93
a)	Personenbezogene Voraussetzung für den Erwerb einer Gemeinschaftsmarke	94
b)	Vertretung	95
c)	Verfahrenssprache	95
d)	Wiedergabe der anzumeldenden Marke	95
e)	Kollektivmarke	96
f)	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	96
g)	Priorität	96
h)	Zeitrang	97
i)	Gebühren	98
j)	Unterschrift	98
3.	Das Verfahren	88
4.	Zu den Eintragungsvoraussetzungen	90
a)	Markenfähigkeit	100
b)	Absolute Schutzhindernisse des Artikel 7 GMVO	101
(1)	Fehlende Markenfähigkeit	102
(2)	Fehlende Unterscheidungskraft	102
(3)	Beschreibende Angaben	104
(4)	Gattungsbezeichnung	105
(5)	Form oder Aufmachung der Ware	105
(6)	Sonstige Eintragungshindernisse	106
c)	Überwindung der Eintragungshindernisse durch Benutzung der Marke	107
5.	Die Ost-Erweiterung der Europäischen Union	108
a)	Einführung	108
b)	Unmittelbare Wirkung des Gemeinschaftsmarken- systems in den Beitrittsländern	108

c)	Auswirkungen der Ost-Erweiterung auf die Gemeinschaftsmarke	109
(1)	Kein Antragserfordernis	109
(2)	Sprachregelung	109
(3)	Seniorität	109
(4)	Materielle Schutzvoraussetzungen	109
d)	Markenkonflikte	110
(1)	EU-Marke <-> ältere nationale Marke	111
(2)	Ältere EU-Marke <-> nationale Marke	111
e)	„Bad faith“-Anmeldungen	111
f)	Durchsetzung und Verteidigung des Markenschutzes	112
g)	Aktive Absicherung der eigenen Markenrechte vor dem Beitritt	112
(1)	Recherche	112
(2)	Markenanmeldung in den Beitrittsländern	112
(3)	Anmeldung/Erstreckung von IR-Marken	113
h)	Ausblick	113
VI.	Hinterlegung einer Internationalen Registrierung (<i>Micaela Schork</i>)	113
1.	Die Internationale Registrierung	113
2.	Das System der Internationalen Registrierung	114
a)	Das Madrider Markenabkommen	114
b)	Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen	115
c)	Unterschiede zwischen MMA und PMMA	115
d)	Anwendbarkeit des Madrider Markenabkommens bzw. des Protokolls	116
e)	Auswirkungen	117
3.	Die Anmeldung	117
a)	Das Madrider Markenabkommen als internationales Registrierungssystem	117
(1)	Antragsformular	117
(2)	Sprache	117
(3)	Das Gesuch	117
(4)	Anmeldeberechtigung	118
(5)	Basismarke	118
(6)	Priorität	118
(7)	Angaben zur Marke	118
(8)	Waren und Dienstleistungen	119
(9)	Angaben zur Schutzerstreckung	119
(10)	Gebühren	119
b)	Die internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen	120
(1)	Die einzelnen Anmeldevoraussetzungen	120
(1.1)	Antragsformular	120
(1.2)	Sprache	120

(1.3) Anmeldeberechtigung	120
(1.4) Basisanmeldung	120
(1.5) Individuelle Gebühr	121
(2) Umwandlung der internationalen Registrierung in nationalen Markenschutz	121
c) Anmeldung einer Internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen	122
(1) Antrag	122
(2) Sprache	122
(3) Basismarke	122
4. Das Anmeldeverfahren	123
a) Anmeldung bei der nationalen Behörde	123
b) Einschaltung des internationalen Büros.	123
c) Veröffentlichung des angemeldeten Zeichens	123
d) Nationales Schutzerteilungsverfahren	123
5. Nachträgliche Schutzerstreckung	124
6. Die Übertragung einer Internationalen Registrierung	125
VII. Vergleich Gemeinschaftsmarke/Internationale Registrierung (<i>Micaela Schork</i>)	125
VIII. Nationale Marken Anmeldung im Ausland (<i>Micaela Schork</i>)	125
1. Angabe des Zeichens	126
2. Weitere Angaben.	126
3. Priorität	126
C. Dauerüberwachung (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	128
I. Gegenstand der Überwachung.	128
II. Umfang der Überwachung	129
III. Instrumente der Überwachung	129
IV. Inhalt und Ergebnis der Überwachung	129
V. Zeitraum der Überwachung	130
D. Widerspruchsverfahren	131
I. Schutzzumfang (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	131
1. Allgemeines	131
2. Doppelidentität.	132
3. Die Verwechslungsgefahr.	132
a) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.	132
b) Ähnlichkeit der Marken.	134
4. Besonderheiten bei den einzelnen Markenformen.	135
a) Wortmarken.	135
b) Bildmarken	137
c) Farbmarken	138
d) Klangmarken	138
e) Dreidimensionale Marken	139

f)	Sonstige Markenformen	139
5.	Der Bekanntheitsschutz	139
6.	Einwendungen	140
a)	Kennzeichnungsschwäche	140
b)	Verjährung/Verwirkung	141
c)	Benutzung	141
7.	Strategische Überlegungen: Pro und kontra Widerspruchs- verfahren/Löschungsklage	142
II.	Das deutsche Widerspruchsverfahren (<i>Micaela Schork</i>)	142
1.	Formelle Anforderungen	143
a)	Widerspruchsberechtigung	143
b)	Vertretung	143
c)	Widerspruchsfrist	143
d)	Form und Inhalt des Widerspruchs	144
e)	Antrag	144
f)	Keine Begründungspflicht	145
2.	Materielle Anforderungen	145
a)	Die Widerspruchsgründe	145
b)	Unbeachtliche Gründe	146
c)	Erwiderung und Einreden des Inhabers der angegriffenen Marke	146
3.	Verfahrensablauf	147
4.	Rechtsmittel	147
III.	Das Widerspruchsverfahren in Alicante (<i>Micaela Schork</i>)	148
1.	Formelle Anforderungen	148
a)	Widerspruchsgesuch	148
b)	Sprache	148
c)	Widerspruchsfrist	148
d)	Antrag	148
e)	Das Widerspruchszeichen	149
f)	Weitere Angaben	149
g)	Vertreter	149
h)	Gebühren	150
i)	Widerspruchsbegründung	151
2.	Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes in Alicante	150
3.	Kontradiktorisches Verfahren	150
4.	Materielle Vorgaben im Widerspruchsverfahren	151
a)	Widerspruchsbegründung oder -erwiderung	151
b)	Einreden des Anmelders	151
c)	Cooling-off	152
d)	Widerspruchsentscheidung	152
5.	Beschwerdeverfahren	152
a)	Beschwerdebefugnis	152
b)	Beschwerdefrist	152
c)	Beschwerdeformular	153

	d) Sprachregelung	153
	e) Verfahren	153
IV.	Sonstige Widerspruchsverfahren (<i>Micaela Schork</i>)	153
	1. Widerspruch gegen Schutzanteile der Internationalen Registrierung	153
	2. Nationale Widerspruchsverfahren	154
E.	Löschungsverfahren (<i>Maximiliane Stöckel</i>)	155
I.	Allgemeines	155
	1. Nichtbenutzung	155
	a) Art der Benutzung	155
	b) Form der Benutzung	156
	c) Umfang der Benutzung	157
	d) Dauer der Benutzung	157
	e) Benutzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen	157
	f) Person des Benutzers	158
	g) Benutzungsgebiet	159
	h) Benutzungszeitraum	159
	i) Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung	159
	2. Absolutes Eintragungshindernis	160
II.	Das Deutsche Löschungsverfahren	160
	1. Verfall	160
	2. Nichtigkeit	161
III.	EU-Löschungsverfahren	161
	1. Verfall	162
	2. Nichtigkeit	162
IV.	Das IR-Löschungsverfahren	162
F.	Recherche (<i>Micaela Schork</i>)	163
I.	Einleitung	163
	1. Grundsätzliche Bedeutung der Recherche	163
	2. Unterscheidung zwischen der Vorab-Recherche und Kollisionsüberwachung	164
II.	Grundlagen des Recherchierens	165
	1. Recherche-Typen	165
	a) Verfügbarkeitsrecherchen	165
	b) Identitätsrecherchen	165
	c) Inhaberrecherchen	165
	d) Einzel- oder Detailabfragen	165
	e) Benutzungsrecherchen	165
	2. Interne oder externe Recherchen	165
	a) Durchführbarkeit von Inhouse Recherchen	165
	b) Vorbereitung: Feststellung der Zielvorgaben	166
	c) Festlegung der Recherche-Strategie	167
	3. Recherche Quellen	168

	a) Marken-Datenbanken (Online)	168
	b) Domain-Datenbanken (Online).....	168
	c) Recherche Institute	168
III.	Durchführung der Recherchen.....	169
IV.	Auswertung der Recherche-Ergebnisse	169
	1. Identitätsrecherchen	169
	2. Verfügbarkeitsrecherchen	169
	a) Vorauswahl.....	169
	b) Auswertung	170
	c) Erstellen des Recherche Reports.....	170
G.	Zivilrechtliches Verfahren (Dr. Felix Hauck, LL.M.)	172
I.	Allgemeines	172
	1. Streitgegenstand	172
	2. Parteien.....	173
	3. Prioritätsgrundsatz	173
	4. Parallelität von Amtsverfahren und zivilgerichtlichem Verfahren	173
	5. Überlegungen vor Beginn eines streitigen Verfahrens	173
	a) Vorteile: Schutz der Marke.....	173
	– Verhinderung von Verwechslungen mit ähnlichen Drittmarken.....	173
	– Verhinderung einer Schwächung der Unterscheidungskraft der Marke	174
	b) Risiken	174
	c) Wahl des Gerichtsstands.....	175
	d) Amtsverfahren, gerichtliches Verfahren oder beides?.....	176
	– Kostenfaktor	176
	– Zeitfaktor.....	176
	– Prüfungsumfang	176
	– Entscheidungspraxis	177
II.	Deutsches Verfahren	177
	1. Überblick über die unterschiedlichen Verfahrensstadien.....	177
	a) Vorprozessuales Verfahren – Abmahnung.....	177
	b) Einstweiliges Verfügungsverfahren	178
	c) Hauptsacheverfahren.....	178
	d) Vollstreckungsverfahren	179
	2. Unterlassung	179
	a) Anspruchsgrundlagen/-voraussetzungen	179
	(1) § 14 Abs. 2 MarkenG.....	179
	(2) Ergänzende außermarkenrechtliche Ansprüche	180
	(3) Wiederholungsgefahr/Erstbegehungsgefahr	180
	b) Antragsfassung.....	181
	c) Vollstreckung	182
	3. Schadensersatz	183

a) Verschulden	183
b) Dreistufiges Verfahren	183
c) Arten der Schadensberechnung	184
(1) Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens	184
(2) Herausgabe des Verletzergewinns	184
(3) Lizenzanalogie	184
4. Auskunft	185
a) § 242 BGB	185
b) § 19 MarkenG	186
c) Parallelität der Auskunftsansprüche nach § 19 MarkenG und § 242 BGB	186
d) Durchsetzung der Auskunftsansprüche im Vollstreckungsverfahren	186
5. Löschung	187
6. Vernichtungsanspruch	187
7. Einstweiliges Verfügungsverfahren	188
a) Voraussetzungen für den Erlass einer Unterlassungsverfügung	188
b) Verfahrensbesonderheiten	188
(1) Glaubhaftmachung statt Beweis	188
(2) Entscheidung ohne mündliche Verhandlung in einem „dringenden“ Fall (§ 937 Abs. 2 ZPO)	189
(3) Schutzschrift	189
(4) Vollziehung	189
c) Prozessuale Möglichkeiten des Angegriffenen	190
(1) Widerspruch (§ 924 ZPO)	190
(2) Antrag auf Anordnung der Klageerhebung (§ 926 ZPO)	190
(3) Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände (§ 927 ZPO)	190
(4) Abschlusserklärung	190
d) § 945 ZPO	191
8. Zuständigkeit	191
a) sachlich	191
b) funktional	191
c) örtlich	192
9. Streitwert	192
10. Rechtsmittel	192
a) Berufung	192
b) Revision	193
11. Verfahrensbesonderheiten bei Gemeinschaftsmarken und IR-Marken	193
III. EU-Verfahren	194
1. Zuständigkeit des europäischen Gerichts 1. Instanz	194
2. Verfahren	194

a)	Anfechtbare Entscheidungen	195
b)	Parteien des Verfahrens	195
c)	Streitgegenstand und Klagegründe	195
d)	Anträge	196
e)	Klagefrist	197
f)	Verfahrenssprache	197
g)	Anwaltszwang	197
h)	Beizufügende Unterlagen	197
3.	Rechtsmittel	197
H.	Außer- bzw. vorgerichtliche Streitbeilegungsmöglichkeiten/ Alternative Streitbeilegung	
	(Dr. Ingo Gehring, LL.M., Dr. Uwe Lücken)	199
I.	Vorbemerkung	199
II.	Außer- bzw. vorgerichtliche Streitlösungsmöglichkeiten	200
1.	Abmahnverfahren	200
a)	Rechtliche Bedeutung	200
b)	Inhalt und Form einer Abmahnung	200
c)	Kostentragungspflicht	202
d)	Rechtsfolgen und Reaktionsmöglichkeiten	203
2.	Abgrenzungsvereinbarungen	205
a)	Allgemeines	205
b)	Übliche Regelungen	205
III.	Wirtschaftliche Lösungen	206
IV.	Alternative Streitbeilegung/Online Streitbeilegung	206
1.	Allgemeines	206
2.	Schiedsverfahren	207
3.	Mediation	208
 Teil 2: Sonstige Kennzeichen		
<i>(Dr. Uwe Lücken)</i>		
A.	Unternehmenskennzeichen	211
I.	Allgemeines	211
II.	Begründung von Rechten	212
1.	Durch Aufnahme der Benutzung	212
a)	Arten der Unternehmenskennzeichen	212
aa)	Name	212
bb)	Firma	212
cc)	Besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens	212
(1)	Etablissementbezeichnung	213
(2)	Firmenbestandteile bzw. Abkürzungen	213
b)	Benutzung als Unternehmenskennzeichen	213
c)	Originäre Unterscheidungskraft	213

2.	Mit Verkehrsgeltung.....	214
III.	Beendigung der Rechte.....	215
IV.	Inhalt der Rechte.....	215
1.	Allgemeine Voraussetzungen.....	215
2.	Schutzzumfang.....	215
3.	Das Recht der Gleichnamigen.....	215
V.	Strategische Überlegung.....	216
B.	Werktitel.....	217
I.	Allgemeines.....	217
II.	Entstehung des Kennzeichenschutzes.....	217
1.	Schutzgegenstand.....	217
2.	Besonderheiten bezüglich der Unterscheidungskraft.....	217
3.	Entstehungszeitpunkt.....	218
III.	Schutzzumfang.....	218
C.	Geographische Herkunftsangaben.....	219
I.	Allgemeines.....	219
II.	Schutzvoraussetzungen.....	219
1.	Geographische Herkunftsangaben.....	219
a)	Unmittelbare und mittelbare geographische Herkunftsangaben.....	219
b)	Einfach und qualifizierte Herkunftsangabe.....	220
2.	Keine Gattungsbezeichnung.....	220
III.	Ausgestaltung des Schutzes.....	221
1.	Anspruchsvoraussetzung.....	221
a)	Irreführungsausschliessende Zusätze.....	221
b)	Interessenabwägung und Verhältnismässigkeit.....	222
2.	Geltendmachung der Ansprüche.....	222
IV.	Besonderheiten auf der EU-Ebene.....	222
V.	Geographische Herkunftsangaben als Marken.....	223

Teil 3: Domains

A.	Allgemeines (Marc Pütz-Poulalion).....	227
I.	Einleitung: Domains zwischen Recht und Technik.....	227
II.	Technische Fragen & Begriffe.....	228
1.	Technische Funktionsweise des Internets.....	228
a)	Funktionsweise.....	228
b)	Zahlen und Zuständigkeiten.....	229
2.	Funktion von Domains.....	229
3.	Struktur von Domains.....	230
4.	Internet Service Provider (ISP) und Network Information Center (NIC).....	232

	a) Internet Service Provider (ISP)	232
	b) Registrierungsstelle: Network Information Center (NIC) ..	233
B.	Anmeldungen/Registrierungen (<i>Marc Pütz-Poulalion</i>)	234
I.	Arten von Domains	234
	1. gTLDs und ccTLDs	234
	a) Generic Top-Level Domains (gTLDs)	234
	b) Country code Top-Level Domains (ccTLDs)	235
	c) Mischformen	235
	2. Restricted, partly restricted und unrestricted	236
	3. Gattungsbezeichnungen, Namendomains und Phantasiebezeichnungen	236
II.	Vergabeverfahren und Anmeldevoraussetzungen	237
	1. Zuständigkeiten	237
	2. DENIC e.G.: „de“	237
	a) Zuständigkeiten der DENIC	237
	b) Zulässige Zeichenfolge	238
	(1) Zulässige Zeichen	238
	(2) Mindest- und Höchstlänge	238
	(3) Freihaltebedürfnis	238
	c) Notwendige Angaben zum Inhaber und WhoIs-Einträge ..	239
	(1) Inhaber	239
	(2) Admin-C	240
	(3) Tech-C	240
	d) Technische Voraussetzungen	241
	e) Gebühren	241
	f) Verlängerung	241
	3. Generische Top-Level Domains: InterNIC	242
	4. Neue Top-Level Domains	242
	5. Vorschau: dot.eu	243
III.	Anmeldestrategie	244
	1. Sachliche Bedarfsanalyse: Was soll angemeldet werden?	245
	a) Analyse des eigenen Markenportfolios – Marken und Kennzeichen	245
	b) Unternehmensname & Unternehmenskennzeichen	245
	c) Gattungsbezeichnungen	246
	d) Sonstige	246
	2. Räumliche Bedarfsanalyse: Wo soll angemeldet werden?	246
	a) gTLDs – Generic Top-Level Domains	246
	b) ccTLDs – Country Code Top-Level Domains	246
	3. Defensivanmeldungen, Schreibvarianten & Vertipp-Domains ..	247
	4. Technische und regulatorische Einschränkungen	247
	5. Angaben zur Registrierung	247
	a) Wer meldet an?	247
	b) Wer ist AdminC?	248

6.	Auf welche Seite wird geroutet?.....	248
7.	Integrierte Verwaltung von Domainportfolios.....	248
a)	Gemeinsame oder getrennte Marken- und Domainverwaltung?.....	248
b)	Bündelung aller Domainnamen	249
C.	Rechtsverhältnisse (<i>Marc Pütz-Poulalion</i>)	250
I.	Rechtsnatur von Domains	250
1.	Inhaberschaft an Domains.....	250
2.	Domains als (pfändbarer) Teil des Vermögens	251
II.	Rechtliche Beziehungen zwischen den Beteiligten	251
1.	Inhaber – DENIC	251
2.	Inhaber – Provider	252
3.	Provider – DENIC	252
III.	Übertragung von Domains.....	253
1.	Übertragung von Domains: Inhaberwechsel.....	253
2.	Providerwechsel: KK-Antrag	253
3.	Erwerb der Inhaberstellung durch Dispute-Eintrag	254
IV.	Löschung einer Domain.....	254
D.	Ansprüche bei Rechtsverletzungen durch Domainnamen (<i>Marc Pütz-Poulalion</i>).....	255
I.	Kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche	255
1.	Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 MarkenG	255
a)	Benutzung im kennzeichenrechtlichen Sinne	255
(1)	Registrierung ohne (weitere) technische Nutzung	255
(2)	Kennzeichende Funktion von Second-Level Domains?	256
(3)	Nutzung auf Third-Level und nachrangigen Levels ...	256
(4)	@-Domains.....	257
b)	Identität oder Ähnlichkeit der Bezeichnungen: Besonderheiten	257
(1)	Beschränkung auf Wortzeichen	257
(2)	Maßgeblichkeit der Top-Level Domain	257
(3)	Gesteigerte Sensibilität des Verkehrs für Abweichungen (Tippfehler)	258
c)	Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	259
d)	Sonderfall: Gleichnamigkeit ohne Verwechslungsgefahr ...	259
(1)	Kennzeichen gegen Kennzeichen.....	260
(2)	Kennzeichen gegen Gattungsbegriff	260
e)	Kennzeichnungskraft des Kennzeichens	261
f)	Handeln im geschäftlichen Verkehr	261
2.	§ 15 Abs. 2 MarkenG	263
3.	§ 12 BGB.....	263

4.	§ 826 BGB	265
	a) Schädigungsabsicht: Weideglueck.de	265
	b) Registrierung zur entgeltlichen Überlassung	265
II.	Unterlassungsansprüche aus Wettbewerbsrecht bei Gattungsdomains	266
	1. Wettbewerbswidrige Behinderung, § 1 UWG	266
	2. Irreführende Angabe, § 3 UWG	266
	a) Einzelner Anbieter unter Gattungsdomain	266
	b) Gattungsmäßige Verwendung einer Gattungsdomain	267
	c) Gattungsdomains aus geschützten Berufsbezeichnungen	268
	d) Geographische Herkunftsangaben	268
III.	Löschungsanspruch	269
IV.	Auskunfts- und Schadensersatzanspruch	269
	1. Auskunftsanspruch	269
	2. Schadensersatzanspruch	270
V.	Prozessuale Aspekte	270
	1. Internationale Aspekte: Streitigkeiten mit Auslandsberührung	270
	a) Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte	271
	b) Anwendbares Recht	272
	c) Vollstreckung von Urteilen deutscher Gerichte	273
	(1) Räumlicher Geltungsbereich des Urteils	273
	(2) Inhalt des Tenors	273
	d) Schiedsverfahren nach UDRP	274
	2. Deutschland	274
	a) Örtliche Zuständigkeit bei Kennzeichenverletzungen im Internet	274
	b) Passivlegitimation: Richtiger Klagegegner	274
	c) Anträge	276
	(1) Löschung oder Übertragung?	276
	(2) Enge oder weite Antragsfassung?	277
VI.	Exkurs: Meta-Tags, versteckter Text & Links	278
	1. Meta-Tags	278
	2. Versteckter Text	279
	3. Links	279
E.	Begründung von Rechten durch die Anmeldung/ Nutzung von Domains? (Marc Pütz-Poulalion)	280
I.	Namen und Unternehmenskennzeichen	280
II.	Werktitel	281
F.	Das ICANN-/UDRP-Verfahren (Dr. Ingo Gehring, LL.M.)	282
I.	Zielsetzung, Organisation und Aufgabenbereich	282
II.	Materielle Entscheidungsgrundsätze	283
III.	Verfahren	285

IV.	Entscheidung	286
V.	Kosten, Besetzung	286

Teil 4: Markenlizenzen, Markenlizenzverträge

(Dr. Ingo Gehring, LL.M.)

I.	Einführung	289
II.	Arten von Lizenzen	289
	1. Personale Geltung der Markenlizenz	290
	2. Inhaltlicher Umfang	290
III.	Markenlizenzverträge	290
	1. Rechtsgrundlagen	290
	a) Allgemein	290
	b) Rechtliche Wirkung der Lizenz	291
	c) Verträge mit Auslandbezug	292
	d) Form des Markenlizenzvertrages	292
	e) Kartellrecht und Markenlizenzverträge	292
	2. Übliche Struktur eines Markenlizenzvertrages	292
	a) Präambel	292
	b) Lizenzgewährung	293
	c) Unterlizenz, Übertragung	293
	d) Benutzung der Marke	293
	e) Qualitätsvorgaben und Qualitätskontrollen	294
	f) Lizenzgebühren	294
	(1) Freilizenz	295
	(2) Vergütungspflichtige Lizenz	295
	– Pauschallizenz	295
	– Umsatz als Grundlage	295
	– Stücklizenz	295
	– Kombinationsmodelle	295
	g) Zahlungsweise, Abrechnung, Buchführung	295
	h) Gewährleistung des Lizenzgebers	296
	i) Verletzung der Marke durch Dritte	296
	j) Nichtangriffsklausel	296
	k) Vertragsdauer, Kündigung	297
	l) Anwendbares Recht, Gerichtsstand	297
	m) Schlussbestimmungen	298
IV.	Die Wirkung der Markenlizenz auf die Kennzeichnungskraft der Marke	298

Teil 5: Markenbewertung

(Thomas E. Deigendesch, Nik Stucky)

I.	Einleitung	301
II.	Marke und Markenwert	302

1.	Marke als immaterielles Vorstellungsbild	302
2.	Markenwert als emotionaler und ökonomischer Mehrwert ...	303
III.	Markenbewertung	304
1.	Anwendungsmöglichkeiten der Markenbewertung	304
2.	Problemgebiete der Wertermittlung	305
3.	Anforderungen an eine effektive Markenbewertung	307
4.	Methoden	307
IV.	Markenbewertung nach Interbrand	310
1.	Segmentierung	310
2.	Finanzanalyse: Isolierung der Erträge aus immateriellen Vermögensbestandteilen	311
3.	Analyse der Nachfragefaktoren: Stellenwert der Marke	312
4.	Wettbewerbsanalyse: Ermittlung der Markenstärke	315
V.	Anwendungsbeispiele aus der Bewertungspraxis	317
–	Mergers & Acquisitions – Pilsner Urquell.	318
–	Kreditsicherung – RHM (Rank Hovis McDougall)	318
–	Markenveränderung – ICL & Fujitsu.	319
–	Globales Brandmanagement – Samsung	319
VI.	Fazit	320
Anhang		
	Internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen	323
	Mitgliedstaaten der Internationalen Abkommen	327
	Einfacher Lizenzvertrag – Markenlizenzvertrag	331
	Muster: Abmahnung	337
	Muster: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	339
	Literaturverzeichnis	341
	Autorenverzeichnis	347
	Stichwortverzeichnis	351