

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Inhalt	XI
1. Kapitel Einleitung	1
A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit	1
B. Gang der Untersuchung	2
2. Kapitel Grundlagen	5
A. Der Markenschutz im allgemeinen Sinne	5
B. Markenschutz in Deutschland	7
C. Markenschutz in Europa	14
D. Funktionen der Marke	20
E. Zusammenfassung	37
3. Kapitel Einführung einer neuen Markenform	41
A. Bedürfnis für eine neue Markenform	41
B. Entstehung des Markenschutzes	52
4. Kapitel Absolute Schutzhindernisse bei der Einführung einer neuen Markenform	73
A. Grundlagen der absoluten Eintragungshindernisse	73
B. Ausschlussgründe von schutzunfähigen Warengestaltungen	77
C. Das Kriterium der fehlenden Unterscheidungskraft	103
D. Das Freihaltebedürfnis nach europäischem und deutschem Recht	122
E. Üblich gewordene Zeichen	134
F. Zusammenfassung der Eintragungshindernisse für die Einführung einer neuen Markenform	137
5. Kapitel Die Verkehrsdurchsetzung als Mittel zur Überwindung von Schutzhindernissen	139
A. Allgemeine Grundsätze der Verkehrsdurchsetzung	139
B. Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung über neue Markenformen	160
C. Zusammenfassung und Kritik an der Verkehrsdurchsetzung neuer Markenformen	168
6. Kapitel Farb- und Formmarken als eigene Marken	177
A. Verwertungsmöglichkeiten nach Erlangung einer neuen Markenform	177
B. Benutzung einer Farb- oder Formmarke als eigene Marke	178
C. Farb- und Formmarken als Vermögensgegenstände	209

Inhaltsübersicht

7. Kapitel Durchsetzung der Rechte aus einer neuen Markenform	223
A. Abwehrmechanismen des Markeninhabers	223
B. Die Kollisionstatbestände im Einzelnen	227
C. Die rechtsverletzende Benutzung als Voraussetzung der Verletzung	265
D. Zusammenfassung und Würdigung der möglichen Verletzungskonstellationen	276
8. Kapitel Zusammenfassung und Handlungsvorschläge	283
A. Einführung einer nicht-konventionellen Marke	283
B. Benutzungsrahmen	293
C. Verwertungsmöglichkeiten	295
D. Durchsetzung einer neuen Markenform	296
E. Abschließende Überlegungen	299
Abkürzungen	303
Literatur	305
Sachregister	329

Inhalt

Vorwort	VII
Inhaltsübersicht	IX
1. Kapitel Einleitung	1
A. Einleitung und Zielsetzung der Arbeit	1
B. Gang der Untersuchung	2
2. Kapitel Grundlagen	5
A. Der Markenschutz im allgemeinen Sinne	5
B. Markenschutz in Deutschland	7
I. Entwicklung des Markenrechts in Deutschland	7
II. Entstehung des Markenschutzes in Deutschland	8
1. Schutzentstehungstatbestände	8
2. Die formellen Erfordernisse der Anmeldung einer Marke	8
3. Die materiellen Voraussetzungen des Schutzes als nationale Marke	9
4. Markenschutz aufgrund von Verkehrsgeltung	12
C. Markenschutz in Europa	14
I. Die historische Entwicklung eines gemeinen europäischen Markenrechts	14
II. Die Unionsmarke	16
III. Die Erlangung einer Unionsmarke	17
1. Die formellen Erfordernisse einer Markenanmeldung	17
2. Die materiellen Voraussetzungen des Schutzes als Unionsmarke	18
D. Funktionen der Marke	20
I. Begriffliches	20
II. Wirtschaftliche Funktionen der Marke	22
III. Die rechtlichen Funktionen	23
1. Einleitung	23
2. Herkunftsfunktion	24
3. Unterscheidungsfunktion	26
4. Qualitätsfunktion	28
5. Kommunikationsfunktion	29
6. Werbefunktion	31
7. Investitionsfunktion	32
IV. Die Diskussion über die markenrechtliche Multifunktionalität	33
E. Zusammenfassung	37

Inhalt

3. Kapitel Einführung einer neuen Markenform	41
<i>A. Bedürfnis für eine neue Markenform</i>	41
I. Bedürfnis der Unternehmen für innovative Markenformen	41
II. Wirtschaftliches Bedürfnis für Farbmarken	43
III. Wirtschaftliches Bedürfnis für Formmarken	48
<i>B. Entstehung des Markenschutzes</i>	52
I. Markenfähigkeit von neuen Markenformen	53
1. Auflistung der neuen Markenformen	53
2. Hörmarken	53
3. Geruchs- und Geschmacksmarken	54
4. Tastmarken	54
5. Positionsmarken	54
II. Die Markenfähigkeit von Farben	55
III. Die Markenfähigkeit von dreidimensionalen Formen	59
IV. Die (entfallene) Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit und ihre Bedeutung für die neuen Markenformen	62
1. Einordnung des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit	62
2. Die Entwicklung der Voraussetzung der grafischen Darstellbarkeit	62
3. Bedeutung (des Wegfalls) der grafischen Darstellbarkeit	64
a) Farbmarken	64
aa) Einzelfarben	64
bb) Farbzusammenstellungen	67
b) Formmarken	69
4. Würdigung der Darstellbarkeit von Farb- und Formmarken	70
4. Kapitel Absolute Schutzhindernisse bei der Einführung einer neuen Markenform	73
<i>A. Grundlagen der absoluten Eintragungshindernisse</i>	73
I. Die wichtigsten Schutzhindernisse für neue Markenformen	73
II. Der maßgebliche Zeitpunkt der Prüfung des Vorliegens von Eintragungshindernissen	75
<i>B. Ausschlussgründe von schutzunfähigen Warengestaltungen</i>	77
I. Der Grundgedanke der relevanten Bestimmungen	77
II. Fehlmonopolisierung durch Markenschutz	79
III. Verpackungsformmarken	82
IV. Die Schutzausschlussgründe im Einzelnen	83
1. Warenbedingte Form	83
a) Grundlagen	83
b) Die »Hauck/Stokke«-Entscheidung des EuGH	83
c) Bedeutung der »Hauck/Stokke«-Entscheidung für die Normenwendung	85
2. Technisch bedingte Form	86
a) Ausgangslage	86
b) Die Entscheidung »Lego« des EuGH	88
c) Bedeutung der »Lego«-Entscheidung für die Behandlung der Norm	90
d) Die Entscheidung »Rubik's Cube« des EuGH	91

e) Bedeutung der »Rubik's Cube«-Entscheidung für die Anwendung des Schutzhindernisses	93
3. Der Ware einen wesentlichen Wert verleihende Form	95
a) Ausgangspunkt	95
b) Die Vorlagefragen in der »Hauck/Stokke«-Entscheidung	97
c) Bedeutung der »Hauck/Stokke«-Entscheidung für die Normauslegung	98
V. Zwischenfazit und Bewertung der Schutzausschlussgründe	99
C. <i>Das Kriterium der fehlenden Unterscheidungskraft</i>	103
I. Die Unterscheidungskraft im allgemeinen Sinne	103
II. Unterscheidungskraft von Farbmarken	106
1. Farben werden nicht als Herkunftshinweise wahrgenommen	106
2. Keine Unterscheidungskraft bei gewöhnlichen Farben	108
3. Merkmale für die Bejahung der Unterscheidungskraft von Farben nach dem EuGH	109
4. Unterscheidungskraft und Allgemeinerinteresse bei abstrakten Farbmarken	111
5. Erlangte Unterscheidungskraft durch Verkehrs durchsetzung	112
III. Unterscheidungskraft von Formmarken	113
1. Produktunabhängige und produktabhängige Formmarken	113
2. Verpackungsformen	114
3. Prüfungskriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft	115
4. Dreidimensionale Gestaltungen als Dienstleistungsmarken	117
5. Die Erheblichkeit der Abweichung	117
6. Erlangung von Unterscheidungskraft durch Verkehrs durchsetzung	119
IV. Zusammenfassung	119
1. Farbmarken	119
2. Formmarken	121
D. <i>Das Freihaltebedürfnis nach europäischem und deutschem Recht</i>	122
I. Die wichtigsten Elemente des Schutzhindernisses	122
II. Freihaltebedürfnis von Farbmarken	125
III. Freihaltebedürfnis von Formmarken	128
IV. Würdigung des Freihaltebedürfnisses und Stellungnahme	132
E. <i>Üblich gewordene Zeichen</i>	134
I. Üblichkeit	134
II. Üblich gewordene Farbmarken	135
III. Üblich gewordene dreidimensionale Marken	136
IV. Würdigung des Schutzhindernisses der Üblichkeit	136
F. <i>Zusammenfassung der Eintragungshindernisse für die Einführung einer neuen Markenform</i>	137
5. Kapitel Die Verkehrs durchsetzung als Mittel zur Überwindung von Schutzhindernissen	139
A. <i>Allgemeine Grundsätze der Verkehrs durchsetzung</i>	139
I. Grundlagen der Verkehrs durchsetzung	139
1. Begriffliches	139
2. Kriterien der Verkehrs durchsetzung	141

3. Maßgeblicher Zeitpunkt	142
4. Maßgeblichkeit der angemeldeten Form	142
II. Territorialität der Verkehrsdurchsetzung	143
1. Deutsche Marke	143
2. Unionsmarke	144
III. Kriterien für die Verkehrsdurchsetzung	145
1. Das demoskopische Gutachten	145
a) Die Fragestellung in der Demoskopie	145
b) Erforderlicher Zuordnungsgrad nach deutscher und europäischer Rechtsprechung	148
2. Die Chiemsee-Kriterien des EuGH	150
3. Kriterien der deutschen und europäischen Sprachpraxis für die Beurteilung der Unterscheidungskraft	150
4. Beteiligte Verkehrskreise	152
IV. Waren und Dienstleistungsverzeichnis	152
V. Markenmäßige Benutzung	154
1. Grundsätze der markenmäßigen Benutzung	154
2. Markenmäßige Benutzung einer Farbmarke	155
3. Markenmäßige Benutzung einer Formmarke	156
4. Benutzung als Teil einer Kombination und Verkehrsdurchsetzung	158
B. <i>Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung über neue Markenformen</i>	160
I. Die »Langenscheidt-Gelb«-Entscheidung des BGH	161
II. Die Entscheidungen über das »Sparkassen-Rot«	162
III. Die »Rocher-Kugel«-Entscheidung	166
C. <i>Zusammenfassung und Kritik an der Verkehrsdurchsetzung neuer Markenformen</i>	168
I. Erlangte Unterscheidungskraft von neuen Markenformen	168
II. Besonderheiten der erlangten Unterscheidungskraft bei abstrakten Farbmarken und Farbzusammenstellungen	173
III. Besonderheiten der dreidimensionalen Marken	174
6. Kapitel Farb- und Formmarken als eigene Marken	177
A. <i>Verwertungsmöglichkeiten nach Erlangung einer neuen Markenform</i>	177
B. <i>Benutzung einer Farb- oder Formmarke als eigene Marke</i>	178
I. Die Grundlagen der Benutzung als eigene Marke	178
1. Der Benutzungzwang im deutschen MarkenG und Unionsmarkenrecht	178
2. Ernsthaftigkeit der Benutzung	180
3. Benutzungsgebiet	182
a) Nationale Marke	182
b) Unionsmarke	182
4. Der Zeitfaktor bei der rechtserhaltenden Benutzung	185
a) Benutzungsschonfrist	185
b) Dauer der Benutzung	185
5. Gründe für Nichtbenutzung	186
6. Veränderte Benutzungsform	187
II. Rechtserhaltende Benutzung von neuen Markenformen	190

1.	Die grundsätzliche Problematik bei der rechtserhaltenden Benutzung	190
2.	Farbmarken	191
a)	Die Besonderheiten der rechtserhaltenden Benutzung der Farbmarken	191
b)	Benutzung einer abstrakten Farbmarke zusammen mit weiteren Elementen	191
c)	Benutzung eines von der Eintragung abweichenden Farbtöns	193
d)	Unterschiedlicher Einsatz der abstrakten Farbmarke	196
e)	Veränderungen des Farbtöns im Laufe der Zeit	197
f)	Farbenrelation bei Farbkombinationsmarken und rechtserhaltende Benutzung	198
3.	Formmarke	198
a)	Die Besonderheiten der rechtserhaltenden Benutzung von Formmarken	198
b)	Rechtserhaltende Benutzung und zweidimensionale Wiedergabe	199
c)	Benutzung einer Formmarke im Rahmen einer Mehrfachkennzeichnung	200
d)	Eigenständigkeit der dreidimensionalen Marke von dem gekennzeichneten Produkt	202
e)	Änderungen an einer Formmarke und rechtserhaltende Benutzung	203
4.	Zusammenfassung und Würdigung der Benutzung einer neuen Markenform als eigene Marke	205
a)	Farbmarken	205
b)	Formmarken	206
c)	Benutzung von neuen Markenformen im Allgemeinen	208
C.	<i>Farb- und Formmarken als Vermögensgegenstände</i>	209
I.	Verwertungsmöglichkeiten für neue Markenformen	209
II.	Übertragung einer neuen Markenform	210
1.	Die rechtsgeschäftliche Übertragung nach dem MarkenG und der UMV	210
2.	Teilübertragung	212
3.	Übertragung einer Farb- oder Formmarke	213
III.	Lizenzierung einer neuen Markenform	215
1.	Der Begriff der Lizenz	215
2.	Lizenzarten	216
a)	Ausschließliche, nicht-ausschließliche und Alleinlizenz	216
b)	Beschränkte Lizenzen	217
(aa)	Räumlich beschränkte Lizenz	217
(bb)	Gegenständlich beschränkte Lizenz	217
(cc)	Sonstige mögliche Lizenzvariationen	217
3.	Würdigung der Möglichkeit einer Lizenz an einer Farb- oder Formmarke	218
IV.	Zwischenergebnis über die Verwertungsmöglichkeiten einer neuen Markenform	220
7. Kapitel Durchsetzung der Rechte aus einer neuen Markenform	223
A.	<i>Abwehrmechanismen des Markeninhabers</i>	223
I.	Die Voraussetzung des prioritätsälteren Rechts	223
II.	Denkbare Abwehrmechanismen	224
1.	Prioritätsältere Marken als relative Schutzhindernisse	224

Inhalt

a) Widerspruchseinlegung	224
b) Klage oder Antrag auf Nichtigkeit	225
2. Ansprüche im Fall der Verletzung	225
B. Die Kollisionstatbestände im Einzelnen	227
I. Doppelidentität	227
1. Grundlagen	227
2. Doppelidentität bei abstrakten Farbmarken	229
3. Doppelidentität bei Formmarken	230
II. Der Kollisionstatbestand der Verwechslungsgefahr	231
1. Feststellung der Verwechslungsgefahr	231
2. Die Voraussetzung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen	235
3. Kennzeichnungskraft der neuen Markenformen	236
a) Grundsätze der Kennzeichnungskraft einer Marke	236
b) Kennzeichnungskraft von abstrakten Farbmarken	238
c) Kennzeichnungskraft von Formmarken	238
4. Feststellung der Markenähnlichkeit bei neuen Markenformen	239
a) Wichtige Grundlagen der Ähnlichkeit	239
aa) Die Eintragungsform und ihre Farbgebung	239
bb) Verkehrsauffassung und -wahrnehmung	241
cc) Art der Ähnlichkeit	242
b) Abstrakte Farbmarken und Kollision mit sonstigen Zeichen	243
aa) Anwendung der allgemeinen Grundsätze	243
bb) Schutzbereich der abstrakten Farbmarke	244
cc) Ähnlichkeit mit einem kollidierenden Farbzeichen	246
dd) Ähnlichkeit mit verletzenden Wort-, Bild- oder Formzeichen	247
c) Formmarken und Ähnlichkeit mit sonstigen Zeichen	249
aa) Anwendung der allgemeinen Grundsätze	249
bb) Schutzmfang einer Formmarke	249
cc) Ähnlichkeit mit verletzenden dreidimensionalen Formen	250
dd) Ähnlichkeit der Formmarken mit verletzenden Bild- oder Wortzeichen	251
d) Feststellung der Ähnlichkeit bei einer Mehrfachkennzeichnung und bei Kombinationszeichen	253
aa) Ausgangslage	253
bb) Verletzung bei Mehrfachkennzeichnung	254
cc) Verletzung bei Kombinationszeichen	255
III. Schutz einer neuen Markenform als bekannte Marke	259
1. Der Schutz als bekannte Marke	259
a) Allgemeine Grundlagen	259
b) Der erforderliche Bekanntheitsgrad	260
c) Verletzungstatbestände	261
2. Neue Markenformen als bekannte Marken	262
C. Die rechtsverletzende Benutzung als Voraussetzung der Verletzung	265
I. Benutzung im geschäftlichen Verkehr	265
II. Der Begriff der rechtsverletzenden Benutzung	266
1. Rechtsverletzende und rechtserhaltende Benutzung	266
2. Meinungstreit in Deutschland	267

3. Die Sicht des EuGH	268
4. Funktionsverletzende Benutzung	269
5. Der dreigeteilte Benutzungsbegriff	271
a) Der Benutzungsbegriff bei Doppelidentität	271
b) Der Benutzungsbegriff bei Verwechslungsgefahr	272
c) Der Benutzungsbegriff beim Sonderschutz der bekannten Marke	272
d) Zwischenfazit	273
III. Rechtsverletzende Benutzung einer nicht-traditionellen Markenform	274
 <i>D. Zusammenfassung und Würdigung der möglichen Verletzungskonstellationen</i>	276
I. Verletzung bei Doppelidentität	276
1. Farbmarken	276
2. Formmarken	277
II. Verletzung durch Verwechslungsgefahr	277
1. Farbmarken	277
2. Formmarken	279
3. Zwischenfazit	280
III. Verletzung bei bekannten Marken	281
 8. Kapitel Zusammenfassung und Handlungsvorschläge	283
<i>A. Einführung einer nicht-konventionellen Marke</i>	283
I. Bedürfnis für eine neue Markenform	283
II. Schutzfähigkeit einer neuen Markenform	284
III. Hinreichende Bestimmtheit	285
IV. Schutzhindernisse	286
1. Schutzausschlussgründe	286
2. Relevante Eintragungshindernisse	288
 <i>B. Benutzungsrahmen</i>	293
 <i>C. Verwertungsmöglichkeiten</i>	295
 <i>D. Durchsetzung einer neuen Markenform</i>	296
 <i>E. Abschließende Überlegungen</i>	299
 Abkürzungen	303
 Literatur	305
 Sachregister	329