

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXXV
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur	XXXVII
Einleitung	1
§ 1 Kurzer Abriß der Kodifikationsgeschichte: Vom Partikularrecht zum europäisch geprägten Markengesetz	3
A. Partikularrecht im Deutschen Bund, ADHGB und Markenschutzgesetz von 1874	4
I. Partikularrecht	4
II. Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vom 31. Mai 1861	4
III. Das Reichsgesetz über Markenschutz vom 30. November 1874	5
B. Die Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb von 1896 und 1909	8
I. Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896	8
II. Das Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juli 1909	9
C. Die MarkenRL und das Markengesetz	11
I. Die Markenrichtlinie vom 21. Dezember 1988	11
II. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung vom 20. Dezember 1993	11
III. Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen vom 25. Oktober 1994	12
1. Neuformulierung des Schutzes des Unternehmenskennzeichens	12
2. Der mittelbare Einfluß der MarkenRL auf den Schutz des Unternehmenskennzeichens	12
a) Das Recht des Unternehmenskennzeichens als autonomes nationales Recht	12
b) Der Grundsatz der Einheit des Kennzeichenrechts und seine Grenzen	13
§ 2 Überblick über die verschiedenen Unternehmenskennzeichen, ihre Funktionen und die daraus resultierenden Schutzvoraussetzungen	15
A. Funktionen und Rechtsnatur der Unternehmenskennzeichen	16
I. Die Funktionen der Unternehmenskennzeichen	16
1. Überblick	16
2. Die im Interesse des Zeicheninhabers geschützten Funktionen	16
a) Identifikationsfunktion und Unterscheidungsfunktion	16
b) Goodwill-Funktion	19
3. Weitere Funktionen des Unternehmenskennzeichens im Allgemeineresse	25
II. Die Rechtsnatur der Unternehmenskennzeichen	27
1. Immaterialgüterrechte	27
2. Verfassungseigentum	27
3. Schutzgut der Berufsfreiheit	27
B. Systematik des § 5 MarkenG	28
I. Schutz der Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG	28
1. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen	28
a) Der Oberbegriff des Unternehmenskennzeichens im MarkenG	28
b) Anknüpfung an § 16 UWG a. F.	28
c) Legaldefinition und gesetzliche Systematik	29
d) Die Erscheinungsformen des Unternehmenskennzeichens in der Unternehmenspraxis ..	29
e) Doppelrollen und Mehrfachschutz	30
2. Kennzeichen mit und ohne Namensfunktion	32

II.	Schutz für Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr	33
1.	Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr als Schutzvoraussetzung	33
2.	Begriff des geschäftlichen Verkehrs	34
a)	Harmonisiertes Recht	34
b)	Weite Auslegung	35
3.	Abgrenzung des geschäftlichen Verkehrs von privaten Handlungen	36
4.	Geschäftlicher Verkehr und Kennzeichen öffentlich-rechtlicher Körperschaften	36
III.	Unternehmen und Unternehmenskennzeichen in § 5 Abs. 2 MarkenG	37
1.	Unternehmen und Geschäftsbetrieb	37
2.	Der Begriff des Unternehmens in der Praxis des Kennzeichenrechts	38
a)	Das Unternehmen i. S. d. MarkenG als verstetigte wirtschaftliche Tätigkeit	38
b)	Sportvereine und Sportorganisationen als Unternehmen	39
c)	Körperschaften des öffentlichen Rechts als Unternehmen	40
3.	Die Anforderungen an die organisatorische Selbständigkeit eines gesonderten Geschäftsbe-triebs	40
a)	Grundsätze	40
b)	Die Voraussetzungen im einzelnen	41
C.	Die Unterscheidungskraft als wesensgemäße Schutzvoraussetzung	43
I.	Unterscheidungskraft als Identifikations- und Unterscheidungsmöglichkeit	43
II.	Unterscheidungskraft bezogen auf die Verwechslungsgefahr	43
III.	Ursprüngliche und durch Verkehrsgeltung erworbene Unterscheidungskraft	45
IV.	Kennzeichnungskraft und Unterscheidungskraft	45
D.	Das Freihaltebedürfnis	46
I.	Definitionsschwierigkeiten beim Begriff des Freihaltebedürfnisses	46
II.	Das Freihaltebedürfnis im Spannungsverhältnis von Zeichenrecht und Wettbewerb	46
§ 3	Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion	49
A.	Die Namensfunktion	49
B.	Name und Erwerb der namensmäßigen Wirkung	50
I.	Der Personename als Ausgangspunkt der namensmäßigen Wirkung	50
II.	Die Identifikation durch Sprache als Wesen des Namens	50
III.	Namensmäßige Wirkung	51
1.	Grundsatz	51
2.	Zeichen mit namensmäßiger Wirkung	52
a)	Wörter	52
b)	Buchstabenkombinationen und Abkürzungen	52
c)	Einzelbuchstaben, Zahlen, Kombinationen von Buchstaben und Zahlen sowie Sonderzeichen	53
3.	Erwerb namensmäßiger Wirkung durch Verkehrsgeltung	54
C.	Die einzelnen Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion	55
I.	Name, Firma und Firmenbestandteil	55
1.	Der Name	55
a)	Begriff des Namens	55
b)	Der bürgerliche Name	55
aa)	Die Struktur des bürgerlichen Namens	55
bb)	Der Familienname	56
cc)	Der Vorname	56
c)	Künstlername, Pseudonym und andere Wahlnamen	56
d)	Namen juristischer Personen und sonstiger Personenmehrheiten	59
e)	Tiernamen	59
2.	Die Firma	59
a)	Der Begriff der Firma	59

b) Die Struktur der Firma	60
c) Unternehmensinhaber als Bezeichnungsobjekt	60
d) Erwerb der Firma	61
e) Die Kaufmannseigenschaft als Voraussetzung für den Firmenschutz	62
aa) Allgemeines	62
bb) Istkaufmann	62
cc) Kannkaufmann	63
dd) Formkaufmann	63
f) Möglichkeiten der Firmenbildung	64
aa) Wahlfreiheit	64
bb) Personenfirma	64
cc) Sachfirma	65
dd) Phantasiefirma	66
ee) Mischformen	66
ff) Das Firmenschlagwort	66
α) Das Firmenschlagwort als voran- oder nachgestellter Firmenzusatz	66
β) Das nicht zur Firma gehörende Schlagwort	68
g) Zwingende Rechtsformzusätze	68
h) Firmenrechtsgrundsätze	69
aa) Allgemeines	69
bb) Unterscheidungskraft und Kennzeichnungseignung	69
α) Kennzeichnungseignung	69
β) Unterscheidungskraft	70
cc) Firmenwahrheit	71
α) Grundsätzliche Bedeutung	71
β) Maßstab	71
dd) Firmenbeständigkeit	72
ee) Firmeneinheit	72
ff) Firmenausschließlichkeit (Firmenunterscheidbarkeit)	72
gg) Firmenöffentlichkeit	74
3. Namens- und Firmenbestandteile (Firmenschlagwort)	74
a) Allgemeines	74
b) Von der Ausdehnung der Verwechslungsgefahr zum eigenständigen Schutz des Namens- und Firmenbestandteils	76
c) Dogmatische Grundlage des Schutzes	78
d) Kriterien für die Eignung eines Firmenbestandteils als schlagwortartiger Hinweis	78
aa) Grundsatz	78
bb) Einzelkriterien	79
α) Unterscheidungskraft des Bestandteils	79
β) Kennzeichnungskraft des Bestandteils im Vergleich zu den übrigen	79
γ) Beschreibende Bestandteile	80
αα) Vernachlässigung beschreibender Bestandteile	80
ββ) Bildung von Sinneinheiten	81
δ) Kein Auseinanderreißen von unterscheidungsstiftenden Sinneinheiten	81
ε) Rechtsformzusätze und Titel	82
ζ) Position innerhalb der Gesamtbezeichnung	82
η) Länge der Gesamtbezeichnung	82
θ) Tatsächliche Verkehrsübung	82
ι) Gebrauch durch den Zeicheninhaber	82
κ) Bürgerliche Namen	83
λ) Wohlklang	84
e) Kriterien für die Eignung eines Namensbestandteils als schlagwortartiger Hinweis	84

Inhaltsverzeichnis

4. Zum namensmäßig geschützten Firmenschlagwort aufrückende Wortmarken, Werktitel und andere Zeichen	84
a) Numerus clausus der mit Aufnahme der Benutzung als Name und Firma geschützten Zeichen	84
b) Erwerb der namensmäßigen Wirkung	84
aa) Wortmarken	85
bb) Werktitel	86
cc) Frei gewählte Firmenschlagworte	86
dd) Spitznamen	86
ee) Werbeslogans	86
II. Die besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens	87
1. Das gesetzgeberische Konzept	87
2. Die besondere Geschäftsbezeichnung als Objektbezeichnung	88
a) Die besondere Geschäftsbezeichnung als Bezeichnung einer organisatorisch-wirtschaftlichen Einheit	88
b) Die besondere Geschäftsbezeichnung im Unterschied zum Namen	89
c) Rolle der Verkehrsauffassung bei der Unterscheidung der Objektbezeichnung von Name und Firma	89
d) Selbständigkeit und eigenes rechtliches Schicksal von besonderer Geschäftsbezeichnung und Firma	89
e) Mehrheit von besonderen Geschäftsbezeichnungen in einer Hand	90
3. Typische Beispiele für besondere Geschäftsbezeichnungen	90
4. Einzelne Typen besonderer Geschäftsbezeichnungen	90
a) Wortzeichen	90
aa) Wortzeichen als Etablissementbezeichnung	90
bb) Wesentliche Namens- und Firmenbestandteile als besondere Geschäftsbezeichnung	91
cc) Zur besonderen Geschäftsbezeichnung aufgerückte Wortzeichen	91
dd) Vom Verkehr vorgenommene Verkürzung und Umgestaltung	91
ee) Kombination von unterscheidungskräftiger und beschreibender Bezeichnung	92
b) Bildzeichen	92
aa) Namensmäßige Wirkung nur bei Möglichkeit sprachlicher Wiedergabe	92
bb) Einfache Bildzeichen	94
cc) Nicht eindeutige Bildzeichen, Personenabbildungen und namensgebundene Bilddarstellungen	94
dd) Komplexe Bildzeichen	96
c) Technische Adressen	98
aa) Telefon- und Telefaxnummer	98
bb) Telegrammadresse und Fernschreibkennung	98
α) Allgemeines	98
β) Die Telegrammadresse	99
γ) Die Fernschreibkennung	99
cc) Die E-Mail-Adresse	99
dd) Der Internet-Domainname	100
α) Allgemeines	100
β) Fehlende Namensfunktion generischer Domainnamen	101
γ) Adressbezeichnung	101
δ) Das virtuelle Ladenschild	102
ε) Dienstleistungsmarke	102
§ 4 Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	103
A. Begriff und gesetzgeberische Konzeption	103
I. Systematik	103
II. Rechtsentwicklung	104

III.	Verhältnis zur Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG	105
IV.	Erfordernis der Bestimmtheit.	106
B.	Vom Schutz ausgeschlossene Zeichen.	106
I.	Allgemeingut	106
II.	Technisch bedingte Formen und Gestaltungen	107
III.	Verbandszeichen	108
C.	Einzelne gesicherte Anwendungsfälle.	108
I.	Das Geschäftsabzeichen.	108
II.	Sonstige betriebliche Unterscheidungszeichen i. S. d. »Einrichtung« des § 16 Abs. 3 UWG a. F.	114
D.	Ausweitung des Schutzes auf alle anderen Zeichenformen	119
I.	Traditionelle Beschränkung auf visuell wahrnehmbare Zeichen	119
II.	Öffnung für alle Zeichen i. S. d. § 3 MarkenG	119
III.	Erweiterung des § 5 Abs. 2 MarkenG auf nicht traditionelle Zeichenformen	120
§ 5	Die Unterscheidungskraft	122
A.	Verhältnis zu Begriffen und Regelungen des Rechts der eingetragenen Marken	122
I.	Lückenhafte Regelung der Schutzfähigkeit.	122
II.	Die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 3 Nr. 1-3 MarkenG	122
III.	Die drei Komponenten der Unterscheidungskraft als Schutzvoraussetzung für Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion	123
1.	Keine direkte oder analoge Anwendung der Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 3 Nr. 1-3 MarkenG	123
2.	Eigenständige Maßstäbe für die Unterscheidungskraft von Unternehmenskennzeichen	123
IV.	Unterscheidungskraft als komplexer Rechtsbegriff.	124
V.	Insbesondere das Verhältnis von Freihaltebedürfnis und fehlender Unterscheidungskraft.	124
1.	Begriffliche Abgrenzung von Freihaltebedürfnis und fehlender Unterscheidungskraft.	124
2.	Zusammenhang und Wechselwirkung von Freihaltebedürfnis und fehlender Unterscheidungskraft	125
a)	Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis bei Marken nach dem »Chiemsee«-Urteil des EuGH.	125
b)	Wechselwirkung von Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis beim Unternehmenskennzeichen	125
c)	Eigenständige Bedeutung des Freihaltebedürfnisses gegenüber der Unterscheidungskraft	126
B.	Die Beurteilung der Unterscheidungskraft in der Praxis.	127
I.	Beurteilung der Unterscheidungskraft als Aufgabe des Verletzungsrichters	127
1.	Keine Bindung an Eintragungsentscheidungen.	127
a)	Grundsatz.	127
b)	Handelsregister	127
c)	Markenregister	127
2.	Rechtsnatur	127
II.	Unterscheidungseignung als potentielle Hinweisklarheit	128
III.	Branchenbezug der Unterscheidungskraft	128
IV.	Grundsatz: Nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (Unterscheidungseignung) hindert den Schutz.	129
V.	Die Dichotomie von beschreibenden Angaben und Phantasiebegriffen	129
VI.	Fallgruppen	130
1.	Beschreibende Angaben	130
a)	Grundsatz.	130
b)	Beschreibung des Unternehmensgegenstandes.	130
c)	Angaben über einzelne Geschäftsvorfälle und Bestandteile des Angebots.	132
d)	Geographische Angaben	133
e)	Abkürzungen und Buchstabenkombinationen	135
aa)	Allgemeines.	135

bb) Sachbezeichnung in Kombination mit deren Anfangsbuchstaben	135
2. Phantasiebezeichnungen.	136
a) Grundsatz	136
b) Absolute Phantasiebegriffe	136
c) Relative Phantasiebegriffe	137
3. Mehrdeutigkeit der Begriffswirkung	138
a) Unterscheidungskraft bei Mehrdeutigkeit	138
b) Anpreisungen und universale Beschreibungswirkung	139
aa) Werbeübliche Anpreisungen	139
bb) Universale Beschreibungswirkung	140
4. Sprechende Unternehmenskennzeichen	141
5. Verfremdungen von beschreibenden Angaben und Gattungsbezeichnungen	143
a) Unterscheidungskraft durch Verfremdung	143
b) Notwendiger Grad der Verfremdung	144
aa) Unterscheidungskraft bei merklichen Abweichungen	144
bb) Keine Unterscheidungskraft bei unmerklichen Verfremdungen	145
a) Schriftbildlicher Eindruck	145
b) Höreindruck	145
6. Unterscheidungskraft bei Kombinationen von beschreibenden Angaben	146
a) Grundsatz	146
b) Kriterien für die Beschreibungseignung	147
aa) Keine Unterscheidungskraft bei zwangloser Ableitbarkeit aus dem allgemeinen Wortschatz	147
bb) Unterscheidungskraft trotz möglicher Begriffsanalyse	148
c) Anwendungsfälle aus der Rechtsprechung	148
aa) Vorhandene Unterscheidungskraft	148
bb) Fehlende Unterscheidungskraft	150
7. Fehlende Unterscheidungskraft bei üblich gewordenen Bezeichnungen	151
a) Allgemeines	151
b) Kasuistik	151
8. Unterscheidungskraft fremdsprachiger Begriffe	152
a) Deutsche Fremdwörter und gebräuchliche fremdsprachige Begriffe	152
b) Fremdsprachige Begriffe mit Kontextbindung	153
c) Leichtverständliche fremdsprachige Begriffe	153
d) Fremdsprachige Begriffe als Phantasiebegriffe	154
e) Freihaltebedürfnis bei fremdsprachigen Angaben; künftiges Freihaltebedürfnis	154
9. Familiennamen.	155
a) Familiennamen als grundsätzlich unterscheidungskräftige Unternehmenskennzeichen	155
b) Allerweltsnamen	156
c) Familiennamen mit beschreibendem Bezug	156
aa) Berufsbezeichnungen	156
bb) Namensträger als Gegenstand der Unternehmensleistung	156
d) Ortsbezeichnungen als Familiennamen	156
e) Umbildung des Familiennamens zur beschreibenden Angabe	157
10. Besonderheiten bei Verwendung einer Bezeichnung für Platzgeschäfte	157
a) Örtliche Alleinstellung als vorweggenommene Verkehrsgeltung	157
b) Hotelbezeichnungen	158
c) Gaststättenbezeichnungen	159
d) Bezeichnungen von Kultur- und Veranstaltungszentren	159
e) Bezeichnungen von Großflughäfen	159
f) Bezeichnungen von Stadtwerken	160
11. Besonderheiten der Verkehrsauffassung bei Verbandsnamen	160

§ 6 Die Verkehrsgeltung	161
A. Begriff und Voraussetzungen der Verkehrsgeltung	161
I. Die Verkehrsgeltung als Voraussetzung für den Schutz als Unternehmenskennzeichen.	161
II. Die Verkehrsgeltung als traditioneller wettbewerbs- und zeichenrechtlicher Begriff	162
1. Summe gleichgerichteter Assoziationen im Verkehr	162
2. Abgrenzung zur Verkehrsgeltung bei der Benutzungsmarke	163
III. Verkehrsgeltung und gesteigerte Kennzeichnungskraft	163
IV. Verkehrsgeltung in einer Monopolsituation?	164
V. Exkurs: Die »erworbenen Unterscheidungskraft« des europäischen Markenrechts	165
1. Verkehrsgeltung als nicht harmonisiertes Rechtsbegriff.	165
2. Systematik der MarkenRL	165
3. Verkehrsdurchsetzung als Erwerb von Unterscheidungskraft.	165
a) Keine Wechselwirkung zwischen Freihaltebedürfnis und Anforderungen an die erworbenen Unterscheidungskraft	165
b) Die »Chiemsee«-Kriterien	166
VI. Bedeutung der europäischen Grundsätze im nicht harmonisierten Bereich	166
1. Keine unmittelbare Übernahme der »Chiemsee«-Kriterien	166
2. Mittelbarer Rückgriff auf die »Chiemsee«-Kriterien	167
3. Selbständige Rolle des Freihaltebedürfnisses	168
VII. Verkehrsgeltung von Zeichenbestandteilen und Teilen von Zeichenkombinationen	168
VIII. Verkehrsgeltung bei gemeinschaftlicher Zeichennutzung	168
IX. Maßgeblicher Zeitpunkt	169
B. Konkretisierung der Anforderungen an die Verkehrsgeltung beim Unternehmenskennzeichen . .	169
I. Der Kennzeichnungsgrad als Kern der Verkehrsgeltung	169
1. Allgemeines	169
2. Die beteiligten Verkehrskreise.	171
a) Abgrenzung in personeller Hinsicht	171
aa) Allgemeines	171
bb) Abnehmerkreise	171
cc) Weitere Verkehrskreise	171
b) Abgrenzung in lokaler Hinsicht.	172
II. Konkretisierung des für den »nicht unerheblichen Teil« zu fordernden Kennzeichnungsgrads . .	173
1. Allgemeines	173
2. Erwerb von namensmäßiger Unterscheidungskraft bei beschreibenden Angaben und üblichen Bezeichnungen.	173
a) Funktion der Verkehrsgeltung	173
b) Anforderungen an den Kennzeichnungsgrad	174
3. Überwindung des Freihaltebedürfnisses an einer vom Verkehr als Phantasiebegriff verstandenen Sachbezeichnung	175
a) Funktion der Verkehrsgeltung	175
b) Anforderungen an den Kennzeichnungsgrad	176
4. Erwerb der namensmäßigen Wirkung bei unterscheidungskräftigen, aber von Haus aus nicht als namensmäßig wirkenden Zeichen	176
a) Funktion der Verkehrsgeltung	176
b) Anforderungen an den Kennzeichnungsgrad	177
aa) Meinungsstand	177
bb) Einfache Verkehrsgeltung	177
5. Bedeutung des Erwerbs von Unterscheidungskraft bei Zeichen ohne Namensfunktion . .	178
a) Funktion der Verkehrsgeltung	178
b) Anforderungen an den Kennzeichnungsgrad	178
aa) Allgemeines	178
bb) Zeichen mit Unterscheidungseignung	178
cc) Zeichen ohne Unterscheidungseignung und Farben	178

III. Marktanteil	179
IV. Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung	179
V. Werbeaufwand	180
VI. Erklärungen von IHKs oder anderen Berufsverbänden	180
VII. Zeugen	181
§ 7 Das Schutzhindernis der unbefugten Benutzung	182
A. Rechtslage zu Zeiten des § 16 UWG a. F.	182
B. Heutige Rechtslage	183
I. Die befugte Benutzung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal – die unbefugte Benutzung als ungeschriebenes Schutzhindernis	183
1. Lücke im Gesetzestext	183
2. Kontinuität der Rechtslage	183
3. Abgrenzung zur Priorität	184
4. Abgrenzung zum Recht der Gleichnamigen	184
C. Die Ausfüllung des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals der befugten Benutzung	185
I. Besonderheiten für Name und Firma.	185
1. Namen	185
a) Bürgerlicher Name	185
b) Künstlername und Pseudonym	185
c) Namen von juristischen Personen und Personenmehrheiten	185
aa) Rechtsfähiger Verein	185
bb) Juristische Personen des öffentlichen Rechts	186
cc) Nicht rechtsfähige Vereine und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts	186
2. Firma	186
a) Allgemeines	186
b) Insbesondere Firmenwahrheit und Irreführungsverbot	186
c) Insbesondere Firmenausschließlichkeit gemäß § 30 HGB	187
d) Insbesondere Pflicht zur Anmeldung der Firma gemäß § 29 HGB	187
II. Allgemeine Regeln für alle Unternehmenskennzeichen	188
1. Irreführung (§ 5 Abs. 1 UWG)	188
a) Allgemeines	188
b) Die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens als irreführende geschäftliche Handlung i. S. d. § 5 Abs. 1 UWG	188
aa) Allgemeines	188
bb) Wettbewerbliche Relevanz	189
c) Kasuistik	189
aa) Irreführung über die Rechtsform	189
bb) Irreführung über Größe, Bedeutung oder Herstellereigenschaft des Unternehmens	190
cc) Irreführung über Gegenstand und Leistungsangebot	191
dd) Irreführung über die Tradition	191
ee) Irreführung über Qualifikation und Vertrauenswürdigkeit	192
a) Doktortitel	192
b) Weitere akademische Grade	193
g) Sogenannte »Adelstitel« und »Adelsprädikate«	193
ff) Irreführung über geographische Bezüge	194
a) Geographische Angaben	194
b) Verwendung fremdsprachiger Unternehmenskennzeichen	195
gg) Irreführung über öffentlich-rechtlichen Charakter	195
hh) Irreführung über gemeinnützigen Charakter	196
2. Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr bzw. Irreführung über Unternehmenszusammenhänge (§ 5 Abs. 2 UWG)	196

a) Allgemeines und Rechtsentwicklung	196
b) Schutz vor relevanten Irreführungen	198
c) Begriff der Verwechslungsgefahr und Verhältnis zum Kennzeichenrecht	199
d) Die praktische Handhabung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 5 Abs. 2 UWG	200
aa) Schutz (nur) für benutzte Zeichen	200
bb) Zeichenähnlichkeit	201
cc) Konkrete Gefahr von Verwechslungen	201
dd) Kennzeichnungskraft	201
ee) Waren- und Dienstleistungähnlichkeit und Branchennähe	202
e) Irreführung im Zusammenhang mit vom ursprünglichen Inhaber nicht mehr benutzten Kennzeichen	202
f) Berücksichtigung der Schutzschränke des § 23 MarkenG	202
3. Gegen die öffentliche Ordnung verstoßende und sittenwidrige Kennzeichen	203
a) Allgemeines	203
b) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung	203
c) Verstoß gegen die guten Sitten	203
4. Mit Hoheitszeichen übereinstimmende Zeichen	204
5. Sonstige Benutzungsverbote	205
6. Bösgläubige Benutzungsaufnahme	205
7. Urheberrechtlich gemeinfreie Werke	206
8. Gerichtliches Verbot der Zeichennutzung	206
9. Behördliches Verbot der Zeichennutzung	206
 § 8 Schutzbeginn und Inhaberschaft	207
A. Schutzbeginn bei inländischen Unternehmenskennzeichen	207
I. Kennzeichen mit Namensfunktion und Unterscheidungskraft von Haus aus	207
1. Grundsatz: Schutz durch namensmäßigen schlchten Gebrauch	207
2. Handeln im geschäftlichen Verkehr	208
3. Anforderungen an die Benutzungsaufnahme	208
a) Namens- bzw. firmenmäßigen Benutzung	208
b) Formen der namens- bzw. firmenmäßigen Benutzung	209
c) Nach außen dringende Benutzung	209
d) Auf Kontinuität angelegte Benutzung	210
4. Unabhängigkeit der Benutzungsaufnahme vom Handelsregister	211
5. Benutzungsaufnahme durch Unternehmer oder Repräsentanten	212
a) Benutzung durch den Unternehmer selbst	212
b) Benutzung durch Angestellte und Bedienstete	212
c) Benutzung durch Repräsentanten	212
II. Kennzeichen mit Namensfunktion, aber ohne Unterscheidungskraft von Haus aus und Kennzeichen ohne Namensfunktion	213
1. Grundsatz: Schutz durch qualifizierten Gebrauch	213
2. Kennzeichen mit Namensfunktion	213
3. Kennzeichen ohne Namensfunktion	213
4. Kein vorverlagerter Schutz ohne Verkehrsgeltung	213
B. Schutzbeginn bei ausländischen Unternehmenskennzeichen	214
I. Allgemeines	214
II. Handelsname und Territorialitätsprinzip	214
III. Schutzworaussetzungen	215
1. Die Grundsätze und Schutzobjekte des Art. 8 PVÜ	215
a) Allgemeines	215
b) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion	215
c) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	216

2. Schutz durch Benutzung im Inland	217
a) Beginn einer dauerhaften Betätigung im Inland	217
b) Eigene Benutzung oder Benutzung durch Repräsentanten	218
3. Schutz ohne Benutzung im Inland durch notorische Bekanntheit	218
a) Allgemeines	218
b) Ansichten Rechtsprechung und Literatur	219
c) Eigene Auffassung	219
4. Irrelevanz des heimatlichen Kennzeichenrechts	220
C. Inhaberschaft am Unternehmenskennzeichen	220
I. Grundsatz	220
II. Auftreten von Personenmehrheiten	220
III. Konzerne und Unternehmensgruppen	221
§ 9 Die Priorität und ihr Erhalt bei Übertragung und Lizenzierung	222
A. Begriff und Bedeutung der Priorität	222
B. Die Bestimmung des Prioritätszeitpunkts	222
I. Maßgeblichkeit des Rechtserwerbs	222
II. Prioritätsverschiebungen	223
1. Allgemeines	223
2. Besonderheiten bei großen Handelsketten	224
III. Priorität bei räumlicher Begrenzung des Schutzbereichs	225
IV. Prioritätserhalt des Firmenbestanteils bei Änderung der Firma	225
C. Prioritätserhalt bei Übertragung des Unternehmenskennzeichens	226
I. Grundsatz	226
II. Einschränkung der Übertragung von Unternehmenskennzeichen durch den Grundsatz der Bindung des Unternehmenskennzeichens an das Unternehmen	226
1. Die Bindung der Firma an das kaufmännische Unternehmen	226
2. Die Bindung aller anderen Unternehmenskennzeichen an das Unternehmen	226
3. Die Übertragung des Unternehmenskennzeichens bei Übertragung des Unternehmens im großen und ganzen	228
4. Übertragung und Prioritätserhalt bei Teilveräußerung	229
a) Allgemeines	229
b) Der streng formale Ansatz des Reichsgerichts	229
c) Der materielle Ansatz des BGH	229
aa) Die Verkörperung der Geschäftstradition gerade im übertragenen Betriebsteil	230
α) Die Rechtsprechung des II. und IV. Zivilsenats	230
β) Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats	230
bb) Aufgabe der Kennzeichennutzung durch den Veräußerer	231
d) Praktische Gesichtspunkte	231
D. Die Berufung auf eigene Rechte	231
I. Einredeweise Geltendmachung	231
II. Rechte, auf welche die Einrede gestützt werden kann	232
E. Die Berufung auf die Priorität von Rechten Dritter aufgrund von Lizenzvereinbarungen	232
I. Allgemeines	232
II. Dogmatische Fundierung – §§ 1004 Abs. 2, 986 Abs. 1 BGB analog	233
III. Reichweite	233
1. Unabhängigkeit von aktiver Prozeßführungsbefugnis	233
2. Abhängigkeit vom Bestehen des älteren Rechts	233
3. Berufung nur auf ein älteres Zeichen, das der angegriffenen Benutzungsform entspricht	234
§ 10 Erlöschen des Rechts am Unternehmenskennzeichen	235
A. Allgemeines	235

B.	Beendigung des Gebrauchs des Zeichens	235
I.	Endgültige Aufgabe	235
	1. Grundsatz	235
	2. Aufnahme der Benutzung einer neuen Bezeichnung	236
	3. Änderung des bisherigen Zeichens	237
	4. Weiterbenutzung als Marke	238
II.	Vorübergehende Aufgabe	238
III.	Weiterbenutzung durch Dritte	239
C.	Aufgabe des Unternehmens	239
I.	Endgültige Einstellung	239
	1. Grundsatz	239
	2. Wesentliche Änderung des Unternehmensgegenstandes	240
	3. Charakterändernde Verkleinerung	240
	4. Wechsel der Rechtsform	240
II.	Vorübergehende Einstellung	240
III.	Wiederaufleben der ursprünglichen Priorität eines »berühmten« Unternehmenskennzeichens	242
D.	Verlust der Verkehrsgeltung	243
E.	Verlust der Unterscheidungskraft	243
I.	Allgemeines	243
II.	Einzelheiten	244
	1. Üblich gewordene Bezeichnungen	244
	2. Umwandlung zur Gattungsbezeichnung	244
	a) Der Prozeß der Umwandlung	244
	b) Voraussetzungen der Umwandlung zur Gattungsbezeichnung	245
	aa) Begriff der Gattungsbezeichnung	245
	bb) »Entwicklung« und »Umwandlung« zur Gattungsbezeichnung	246
	cc) Fundierung des Ansatzes der Rechtsprechung	246
F.	Verlust der Benutzungsbefugnis	247
G.	Trennung des Unternehmenskennzeichens vom Unternehmen	247
H.	Wegfall des Rechtsträgers	247
I.	Juristische Personen	247
II.	Personengesellschaften	248
III.	Natürliche Personen	248
 § 11 Das subjektive Recht gemäß § 15 Abs. 1 MarkenG, die aus ihm fließenden Befugnisse und seine räumliche Reichweite		249
A.	Absolutes Recht	249
I.	Allgemeines	249
II.	Verbietungsrecht	249
III.	Strafrechtlich geschütztes Rechtsgut	249
IV.	Relatives Schutzhindernis bzw. Löschungsgrund	249
	1. Widerspruchsverfahren	249
	a) Jüngere deutsche Marke	249
	b) Jüngere Gemeinschaftsmarkenanmeldung	250
	aa) Allgemeines	250
	bb) »Konkrete Benutzung« im geschäftlichen Verkehr	250
	cc) Überörtliche Bedeutung	252
	α) Allgemeines	252
	β) Nutzung in wirtschaftlich bedeutender Weise	252
	γ) Bedeutung in mehr als nur einem geringen Teil des überörtlich relevanten Gebiets	253
	δ) Kasuistik	253

dd) Darlegungsobliegenheit des Widersprechenden zur Darstellung der Rechtslage	254
2. Löschungsverfahren	255
a) Jüngere deutsche Marke	255
b) Jüngere Gemeinschaftsmarke	255
B. Positives Benutzungsrecht?	255
I. Streitstand	255
II. Kein positives Benutzungsrecht	256
C. Der räumliche Schutzbereich	256
I. Kennzeichen mit Unterscheidungskraft von Haus aus	256
1. Ausgangspunkt	256
2. Fallgruppen	257
a) Beschränkter räumlicher Schutzbereich	257
aa) Allgemeines	257
bb) Lokal beschränkter Schutz	257
cc) Besonderheiten im stationären Einzelhandel	259
b) »Cordon sanitaire« als geschützter Bereich für künftige Ausdehnung	259
c) Bundesweiter Schutz	260
d) Maßgeblicher Zeitpunkt	261
e) Schutz räumlich begrenzter Kennzeichenrechte gegenüber bundesweiter Benutzung	261
II. Nur kraft Verkehrsgeltung geschützte Unternehmenskennzeichen	262
§ 12 Allgemeine Voraussetzungen der Verletzungstatbestände	263
A. Handeln im geschäftlichen Verkehr	263
I. Begriff des geschäftlichen Verkehrs	263
II. Fallgruppen	264
1. Abgrenzung zum privaten Handeln außerhalb des Wirtschaftslebens	264
2. Behördeninterne und hoheitliche Handlungen	266
III. Handeln im geschäftlichen Verkehr und innerbetriebliche Vorgänge	266
B. Die rechtsverletzende kennzeichenmäßige Benutzung	266
I. Allgemeines	266
II. Die kennzeichenmäßige Benutzung als auf die Verwechslungsgefahr bezogener funktionaler Rechtsbegriff	267
1. Zusammenhang von Verwechslungsgefahr und kennzeichenmäßiger Benutzung	267
2. Kontinuität im Vergleich zu § 16 UWG a. F.	268
III. Die kennzeichenmäßige Benutzung als auf den erweiterten Schutz bezogener funktionaler Rechtsbegriff	268
IV. Die kennzeichenmäßige Benutzung in der Praxis	269
1. Weite Auslegung	269
2. Rechtsnatur	270
3. Formen kennzeichenmäßiger Benutzung	271
a) Benutzung nach Art eines Unternehmenskennzeichens	271
aa) Benutzung als Name	271
bb) Benutzung als Firma	271
cc) Benutzung als besondere Geschäftsbezeichnung	271
dd) Benutzung als Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	271
b) Benutzung nach Art einer Marke	272
aa) Markenmäßige Benutzung	272
bb) Markenanmeldung	273
c) Benutzung als Werktitel	273
aa) Benutzung als Werktitel keine kennzeichenmäßige Nutzung	273
bb) Werktitel als Hinweis auf ein Unternehmen	274
cc) Werktitel als Hinweis auf das den Titel verwendende Unternehmen	274

β) Bekanntes Unternehmenskennzeichen als Bestandteil eines Werktitels	274
cc) Titelschutzanzeige	275
d) Internetsachverhalte	275
aa) Domainname	275
bb) Metatags	276
cc) AdWord-Werbung	276
α) Allgemeines	276
β) Schutz gegen Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG	276
γ) Erweiterter Schutz gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG	277
4. Für die Verkehrsraffassung maßgebliche Umstände	278
a) Konkrete Art der Nutzung	278
b) Charakter der Bezeichnung	279
c) Fallgruppen	280
aa) Familiennamen	280
bb) Zeichen mit Unterscheidungskraft von Haus aus	280
cc) Von Haus aus beschreibende Zeichen	281
α) In der Regel keine kennzeichenmäßige Benutzung	281
β) Verkehrsgeltung	283
dd) Bekannte Zeichen auf der Schwelle zur Gattungsbezeichnung	283
ee) Mündliche Benutzung	283
ff) Benutzung als Adressbezeichnung	284
gg) Produktgestaltender Gebrauch	285
hh) Markenparodie	287
ii) Benutzung als werbeübliche Anpreisung	288
jj) Benutzung des Unternehmenskennzeichens auf gebrauchten Produkten des Zeicheninhabers	288
kk) Vergleichende Werbung	289
ll) Nennung eines bekannten Unternehmenskennzeichens nach Art einer Beschaffungsangabe	290
mm) Nennung als Bestimmungsangabe i. S. d. § 23 Nr. 3 MarkenG	290
nn) Referentielle Nennung eines Unternehmenskennzeichens	290
V. Analogie Anwendung des § 15 Abs. 3 MarkenG bei fehlender kennzeichenmäßiger Benutzung .	291
1. Regelungslücke	291
2. Analogieschluß	291
C. Unbefugte Benutzung	292
I. Allgemeines	292
II. Unbefugte Benutzung als Benutzung ohne erforderliche Zustimmung des Zeicheninhabers .	293
1. Zustimmung des Zeicheninhabers	293
2. Nicht erforderliche Zustimmung des Zeicheninhabers	293
a) Referentielle Nennung eines Unternehmenskennzeichens	293
b) Nennung eines Unternehmenskennzeichens in der vergleichenden Werbung .	294
III. Abgrenzung zu Priorität	294
IV. Abgrenzung zu den Schranken des § 23 MarkenG	295
V. Abgrenzung zur Erschöpfung	295
D. Inlandsbezug	295
I. Erfordernis einer inländischen Benutzungshandlung	295
1. Territorialitätsprinzip	295
2. Inländische Benutzungshandlung	295
II. Grenzüberschreitende Sachverhalte	296
1. Ubiquität des Internets als ungeeigneter Anknüpfungspunkt	296
2. Der »commercial effect« als geeigneter Anknüpfungspunkt	297
a) Grundsatz	297
b) Kasuistik	298

§ 13 Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG	299
A. Die Verwechslungsgefahr als zentraler Verletzungstatbestand	300
I. Struktur des Tatbestands	300
II. Verwechslungsgefahr als Störung der rechtlich geschützten Funktionen des Unternehmenskennzeichens	300
III. Definition der Verwechslungsgefahr	301
B. Das Verhältnis des Begriffs der Verwechslungsgefahr in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 15 Abs. 2 MarkenG	302
I. Begriffliche Kontinuität des unvollkommenen Wortlauts im Verhältnis zu § 16 UWG a. F.	302
II. Unterschiede zur Handhabung der Verwechslungsgefahr in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	303
1. Divergenz durch autonome Auslegung des § 15 Abs. 2 MarkenG	303
2. Eigenständige Auslegung der Verwechslungsgefahr in § 15 Abs. 2 MarkenG trotz »Einheit des Kennzeichenrechts«	303
a) Das Streben nach der »Einheit des Kennzeichenrechts«	303
b) Die Rechtsprechung des BGH	304
c) Funktionsbedingte und historisch bedingte Grenzen einer einheitlichen Auslegung der Verwechslungsgefahr	305
C. Grundfragen der Verwechslungsgefahr	307
I. Die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage und ihre Beurteilung	307
1. Keine Bindung des Verletzungsgerechts	307
a) Entscheidungen im Amtsverfahren	307
b) Entscheidungen im Registerverfahren	308
2. Rechtsfrage	308
3. Keine Beweiserhebung durch Verkehrsbefragung	309
4. Die Rolle der anwendbaren Erfahrungssätze	309
a) Praktische Bedeutung von Erfahrungssätzen	309
b) Rechtsnatur der Erfahrungssätze	310
5. Das normative Leitbild für das Verkehrsverständnis	311
a) Der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsabnehmer	311
aa) Bei eingetragenen Marken anwendbare Grundsätze	311
bb) Sinngemäße Übertragung auf das Unternehmenskennzeichen	312
a) Durchschnittsadressat	312
b) Abnehmerkreise und andere Verkehrskreise	312
b) Der zu erwartende Grad der Aufmerksamkeit	313
c) Der zu erwartende Kenntnisstand	315
d) Der zu erwartende Grad an Verständigkeit (Besonnenheit)	317
6. Die Ermittlung der Verkehrsauflösung	317
7. Unterschiedliche Wahrnehmung ein- und desselben Zeichens im Verkehr	318
a) Unterschiedliche Verkehrskreise	318
b) Keine »gespaltene Verkehrsauflösung«	319
II. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr	319
1. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch	319
a) Grundsatz	319
b) Geschütztes jüngeres Zeichen	320
2. Bereicherungs-, Schadensersatz- und Auskunftsanspruch	320
III. Die drei Arten der Verwechslungsgefahr	320
1. Verwechslungsgefahr im engeren Sinne	320
a) Grundsatz	320
b) Verwechslungsgefahr bei Nutzung des Unternehmenskennzeichens oder eines ähnlichen Zeichens auf fremden Produkten	320
c) Verwechslungsgefahr beim »unechten Reklamegegenstand« und bei der »Fake-Werbung«	321
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	322

a) Begriff der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	322
b) Dogmatische Rechtfertigung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	323
c) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne durch Annahme von organisatorischen Verbindungen	324
d) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne durch Annahme von »Beziehungen sonstiger Art«	325
e) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne durch Lizenzvermutung	326
aa) Die Lizenzvermutung als Kriterium für die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Rechtsprechung und Literatur	326
bb) Einwände gegen die Lizenzvermutung als Bestandteil der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	327
cc) Eigene Auffassung	327
a) Die Lizenzvermutung als relevanter Irrtum	327
b) Systematische Eigenständigkeit des § 15 Abs. 3 MarkenG	328
3. Die mittelbare Verwechslungsgefahr	329
D. Einzelheiten zur Verwechslungsgefahr	330
I. Die Verwechslungsgefahr als bewegliches System komparativer Beurteilungssätze	330
II. Die Beurteilungskriterien des beweglichen Systems in ihrer Anwendung	331
1. Kennzeichnungskraft	331
a) Stärke der Kennzeichnungskraft als mitbestimmender Faktor	331
aa) Die besondere Bedeutung der Kennzeichnungskraft für die Verwechslungsgefahr	331
bb) Begriff der Kennzeichnungskraft	331
cc) Mit der Kennzeichnungskraft wachsender Schutzbereich	331
dd) Dogmatische Fundierung	332
b) Die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens von Haus aus	334
aa) Allgemeines	334
bb) Schwache Kennzeichnungskraft	334
a) Beschreibende Anklänge	334
b) Allerweltssachen und Verbandsnamen	336
γ) Abstand zu Drittzeichen	336
δ) Reduzierung des Schutzbereichs als Folge der schwachen Kennzeichnungskraft	337
cc) Durchschnittliche Kennzeichnungskraft	337
dd) Überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft	338
ee) Kennzeichnungskraft bei Unternehmenskennzeichen, die durch Verkehrsgeltung Schutz errungen haben	339
a) Beschreibende und freihaltebedürftige Angaben	339
b) Zum Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion aufgerückte andere Wortzeichen	340
γ) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	340
c) Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung	340
aa) Grundsatz	340
bb) Kriterien für die Steigerung der Kennzeichnungskraft von eingetragenen Marken nach der Rechtsprechung des EuGH	341
cc) Die beim Unternehmenskennzeichen geltenden Grundsätze	342
a) Orientierung an den »Lloyd«-Kriterien	342
b) Eigenschaften des Unternehmenskennzeichens von Haus aus	342
γ) Markterfolg	342
δ) Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung	343
e) Werbeaufwand	343
ξ) Zuordnungsgrad	344
αα) Zurechnung des Unternehmenskennzeichens zum Unternehmen	344
ββ) Die angesprochenen Verkehrskreise	345
η) Erklärungen von IHKs, Berufsverbänden oder Branchenvertretern	345

dd) Kasuistik	345
d) Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen	346
aa) Grundlagen	346
bb) Normative Begründung	347
cc) Der maßgebliche Zeitpunkt für die Zeichenschwächung	347
dd) Die Voraussetzungen im einzelnen	348
α) Schwächung nur durch Kennzeichen	348
β) Schwächung nur durch gleiche oder sehr ähnliche Zeichen	349
γ) Schwächung nur durch Zeichen in der gleichen oder einer eng benachbarten Branche	349
δ) Anzahl der Drittzeichen	350
ε) Umfang und wirtschaftliche Bedeutung der Benutzung der Drittzeichen	350
ζ) Dauerhaftes Nebeneinanderbestehen	351
η) Weitgehende Resistenz von Zeichen mit Verkehrsregelung und gesteigerter Kennzeichnungskraft gegen Schwächung	351
θ) Nicht schwächende Drittbenutzungen	351
ι) Schwächung durch Zeichen Dritter, nicht des Verletzers	352
2. Zeichenähnlichkeit	352
a) Identität und Ähnlichkeit von Zeichen	352
aa) Struktur des Tatbestandes	352
bb) Zeichenidentität	352
cc) Zeichenähnlichkeit	353
b) Die Auswahl der sich gegenüberstehenden Zeichen bei der Beurteilung von Zeichen-identität und Zeichenähnlichkeit	354
aa) Grundregel	354
bb) Abgrenzung des Kombinationszeichens von der Mehrfachkennzeichnung	354
α) Praktische Bedeutung der Abgrenzung	354
β) Kriterien für die Abgrenzung	355
cc) Gesondert geschützte Namens- und Firmenbestandteile	357
dd) Verkürzung auf den kennzeichnungskräftigen Kern einer besonderen Geschäftsbezeichnung	358
ee) Spiegelbildlicher Maßstab für jüngere Namen, Firmen und besondere Geschäftsbezeichnungen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit	358
ff) Jüngere Marke	359
c) Ausblendung der Begleitumstände	359
d) Domänennamen	360
e) Allgemeine Grundsätze für den Zeichenvergleich	360
aa) Undeutlicher Erinnerungseindruck	360
bb) Stärkeres Gewicht der Übereinstimmungen	361
cc) Gesamteindruck	361
α) Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks	361
β) Prägetheorie und selbständig kennzeichnende Stellung	363
αα) Grundsatz der Prägetheorie	363
ββ) Rolle der Kennzeichnungskraft des Zeichenbestandteils	363
γγ) Erhalt einer selbständig kennzeichnenden Stellung	364
f) Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit hinsichtlich der unterschiedlichen Zeichenkategorien	373
aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen untereinander	373
α) Allgemeine Grundsätze	373
β) Die drei Wahrnehmungsrichtungen Klang, Schriftbild und Sinngehalt	374
αα) Klangliche Ähnlichkeit	375
ββ) Schriftbildliche Ähnlichkeit	381
γγ) Ähnlichkeit nach dem Sinngehalt	385

δδ) Ausschluß der Zeichenähnlichkeit wegen deutlich abweichenden Sinn- gehalts	387
γ) Besonderheiten für Werbeslogans	390
αα) Keine Verkürzungseignung	390
ββ) Kasuistik	390
bb) Die Ähnlichkeit von Bildzeichen untereinander	391
α) Allgemeine Grundsätze	391
β) Gestaltgesetze der Wahrnehmung	392
γ) Die beiden Wahrnehmungsrichtungen Erscheinungsbild und Sinngehalt	394
αα) Erscheinungsbild	394
ββ) Sinngehalt	396
cc) Die Ähnlichkeit von dreidimensionalen Gestaltungen untereinander	398
dd) Die wechselseitige Ähnlichkeit von Wortzeichen, Bildzeichen und dreidimensionalen Gestaltungen	399
α) Verletzung von Bildzeichen durch wörtliche Wiedergabe	399
β) Verletzung von Bildzeichen durch dreidimensionale Wiedergabe	400
γ) Verletzung von dreidimensionalen Zeichen durch Bildzeichen	400
δ) Verletzung von Wortzeichen durch Bildzeichen sowie Farben	400
ε) Verletzung von Wortzeichen durch dreidimensionale Gestaltungen	401
ζ) Verletzung von dreidimensionalen Zeichen durch Wortzeichen	401
ee) Kombinationszeichen mit Wortbestandteil	401
α) Allgemeines	401
β) Die anwendbaren Grundsätze	401
αα) Ermittlung des Gesamteindrucks nach den drei Wahrnehmungsrichtun- gen	401
ββ) (Schrift-)bildlicher Zeichenvergleich	402
γγ) Klanglicher Zeichenvergleich	403
δδ) Zeichenvergleich nach dem Sinngehalt	403
ff) Muster und Ornamente	404
gg) Hausfarben	404
hh) Hörzeichen	405
3. Branchennähe	405
a) Allgemeines	405
aa) Die Rolle der Branchennähe innerhalb des § 15 Abs. 2 MarkenG	405
bb) Entwicklung	406
cc) Der Zusammenhang mit der Verwechslungsgefahr und die Abgrenzung zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit	407
dd) Zusammenhang zwischen Branchennähe und Kennzeichnungskraft	409
ee) Abweichende und fehlerhafte Praxis des HABM	410
b) Einzelheiten	410
aa) Begriff der Branche	410
bb) Maßgeblicher Tätigkeitsbereich	411
cc) Allgemeine Indizien für eine Branchennähe	413
dd) Ausweitungstendenzen	414
ee) Diversifikation und Lizenzierung	415
ff) Besonderheiten bei großen Handelsketten	417
c) Kasuistik	418
aa) Branchennähe bejaht	418
bb) Branchennähe verneint	420
III. Indizien für das Bestehen von Verwechslungsgefahr ohne Aussagewert für das bewegliche Sys- tem	422
1. Die Bedeutungslosigkeit tatsächlicher Verwechslungen	422
2. Die Absicht, Verwechslungen hervorzurufen	423

§ 14 Der erweiterte Schutz außerhalb der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG	424
A. Die Entwicklung des ergänzenden Kennzeichenschutzes vor 1995	425
I. Allgemeines	425
II. Das berühmte Kennzeichen und sein Schutz gegen »Verwässerung«	426
1. Erste Phase: Schutz über § 1 UWG a. F.	426
2. Zweite Phase: Schutz über §§ 12, 823 Abs. 1 BGB	427
III. Das bekannte Kennzeichen und sein Schutz gegen Rufausbeutung und Rufschädigung	428
B. Der erweiterte Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG	429
I. Gesetzgebungsziel und Verhältnis zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	429
1. Schutz des mit der bekannten Kennzeichnung verbundenen wettbewerblichen Besitzstandes in Fällen fehlender Verwechslungsgefahr	429
a) Schutz der Goodwill-Funktion außerhalb der Verwechslungsgefahr	429
b) Verhältnis zum Schutz gegen Verwechslungsgefahr	429
aa) Alternativität	429
bb) Schmaler Anwendungsbereich	430
c) Besitzstandsschutz	430
2. Verhältnis zu den §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sowie Art. 5 Abs. 2 MarkenRL und Bedeutung der BGH-Rechtsprechung zum ergänzenden Kennzeichenschutz	431
a) Kein Zwang zu richtlinienkonformer Interpretation	431
b) Ziel des weitgehenden Gleichlaufs mit dem erweiterten Markenschutz	431
c) Grenzen der einheitlichen und vereinheitlichenden Auslegung	432
II. Die Bekanntheit – Aufgreifkriterium für den erweiterten Zeichenschutz	433
1. Der Bezugspunkt der Bekanntheit	433
a) Aufgreifkriterium	433
b) Bekanntheit gerade als Unternehmenskennzeichen	433
2. Die Ermittlung der Bekanntheit	434
a) Rechtsfrage	434
b) Die für die Bekanntheit maßgeblichen Verkehrskreise	434
aa) Problemstellung	434
bb) Die Rechtsprechung des EuGH zur bekannten eingetragenen Marke	434
cc) Die relevanten Verkehrskreise beim Unternehmenskennzeichen	434
3. Das maßgebliche Gebiet	435
a) Inländische Bekanntheit	435
b) Unternehmenskennzeichen mit lokal oder regional begrenztem Schutz	435
c) Bundesweit geschützte Unternehmenskennzeichen	435
4. Der maßgebliche Zeitpunkt	436
a) Allgemeines	436
b) Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch	436
aa) Grundsatz	436
bb) Geschütztes jüngeres Zeichen	437
c) Bereicherungs-, Schadensersatz- und Auskunftsanspruch	437
5. Die Elemente der Bekanntheit	437
a) Allgemeines	437
b) Der Grad der Verkehrserkennung	437
aa) Der Zuordnungsgrad als theoretisch maßgebliches Kriterium	437
bb) Praktische Bedeutungslosigkeit eines festgestellten Zuordnungsgrades als Untergrenze	438
cc) Verkehrsgeltung als Untergrenze für ein bekanntes Unternehmenskennzeichen	439
c) Marktanteil bzw. Markterfolg	440
d) Intensität der Benutzung	440
e) Geographische Ausdehnung der Benutzung	440
f) Dauer der Benutzung	440

g) Werbe- und Vertriebsinvestitionen	440
h) Weitere Anhaltspunkte	441
6. Kasuistik	441
III. Identität bzw. Ähnlichkeit der Zeichen als Anknüpfungspunkt	442
1. Gleicher Zeichenähnlichkeitsbegriff wie bei der Verwechslungsgefahr	442
2. Zeichenähnlichkeit als faktischer Anknüpfungspunkt für die Tatbestände des erweiterten Schutzes	443
IV. Die gedankliche Verknüpfung zwischen dem älteren und dem jüngeren Zeichen als Bindeglied zwischen Nutzung eines ähnlichen Zeichens und den Tatbeständen des erweiterten Schutzes	444
1. Grundsatz	444
2. Kriterien für die gedankliche Verknüpfung	445
a) Gesamtbetrachtung	445
b) Die Kriterien für die gedankliche Verknüpfung zwischen jüngerem Zeichen und älterem Unternehmenskennzeichen im einzelnen	445
aa) Identität bzw. Grad der Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen und jüngerem Zeichen	445
bb) Gemeinsamkeiten in den angesprochenen Verkehrskreisen trotz Branchenferne	446
a) Allgemeines	446
β) Deckung und Überschneidung der Abnehmerkreise	446
γ) Unterschiedliche Abnehmerkreise	446
cc) Ausmaß der Bekanntheit des älteren Unternehmenskennzeichens	447
dd) Grad der Kennzeichnungskraft und Originalität des älteren Unternehmenskennzeichens	447
ee) Alleinstellung	448
c) Kasuistik	448
V. Die einzelnen Eingriffstatbestände	449
1. Allgemeines	449
a) Systematik	449
b) Ernsthafe Gefahr der Verwirklichung der Eingriffstatbestände	449
c) Umfassende Prüfung unter Berücksichtigung der Stärke und Wirkungsweise der gedanklichen Verknüpfung	450
2. Die Ausnutzungstatbestände	450
a) Allgemeines	450
b) Die Ausnutzung der Wertschätzung	451
aa) Der Begriff der Wertschätzung i. S. d. Ausnutzungstatbestands innerhalb des § 15 Abs. 3 MarkenG	451
α) Wertschätzung als Inbegriff positiver Publikumserwartungen	451
β) Rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Übertragbarkeit des Rufs	451
bb) Der Ausnutzungsvorgang	452
α) Allgemeines	452
β) Der Image transfer auf einen anderen Branchenbereich	453
γ) Kriterien für den Image transfer	454
αα) Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad des Branchenabstands	454
ββ) Art und Überschneidungen der Abnehmerkreise	455
γγ) Art des Rufinhalts	456
δ) Ausnutzung der Wertschätzung innerhalb derselben Branche	459
cc) Ausnutzung der Unterscheidungskraft	459
aa) Der Begriff der Unterscheidungskraft i. S. d. Ausnutzungstatbestands innerhalb des § 15 Abs. 3 MarkenG	459
bb) Der Ausnutzungsvorgang	460
α) Die Ausnutzung der Signalwirkung des bekannten Zeichens	460
β) Kriterien für die Ausnutzung der Unterscheidungskraft	461

αα) Alleinstellung und Drittverwendung	461
ββ) Kennzeichnungskraft und Originalität des bekannten Unternehmens- kennzeichens	462
γγ) Die Rolle der Zeichenähnlichkeit	462
3. Die Beeinträchtigungsstatbestände	463
a) Allgemeines	463
b) Beeinträchtigung der Wertschätzung	463
aa) Begriff der Wertschätzung i. S. d. Beeinträchtigungstatbestands innerhalb des § 15 Abs. 3 MarkenG	463
bb) Der Beeinträchtigungsvorgang	463
α) Das Wesen der Beeinträchtigung der Wertschätzung	463
β) Rufschädigung ohne Verwechslungsgefahr	464
γ) Fallgruppen	464
αα) Qualitativ minderwertige Produkte	464
ββ) Unternehmen mit schlechtem Ruf	464
γγ) Inkompatibler Zweitegebrauch	465
δδ) Kennzeichenverunglimpfung und Herabsetzung im Kontext	465
c) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft (Verwässerung)	466
aa) Der Begriff der Unterscheidungskraft i. S. d. Beeinträchtigungstatbestands inner- halb des § 15 Abs. 3 MarkenG	466
bb) Der Beeinträchtigungsvorgang	467
α) Die Verwässerung	467
αα) Allgemeines	467
ββ) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bekannter eingetragener Marken nach der Formel des EuGH	467
γγ) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft beim Unternehmens- kennzeichen	470
β) Kriterien für die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	471
αα) Alleinstellung und Drittverwendung	471
ββ) Umfang, Dauer und Nachhaltigkeit der Nutzung des jüngeren Zeichens ..	471
γγ) Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad des Bran- chenabstands	472
δδ) Art und Überschneidungen der Abnehmerkreise	472
εε) Eigenart des bekannten Unternehmenskennzeichens	472
ζζ) Die Rolle der Zeichenähnlichkeit	473
ηη) Grad der Bekanntheit und Kennzeichnungskraft des bekannten Unter- nehmenskennzeichens	473
VI. Das Tatbestandsmerkmal »ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise«	473
1. Allgemeines	473
2. Einzelne Rechtfertigungsgründe bzw. die Unlauterkeit ausschließende Umstände	474
a) Vergleichende Werbung	474
b) Nicht vermeidbare und beiläufige Tatbestandserfüllung	474
aa) Nutzung bekannter Zeichen auf Modellen und Spielzeugen	474
bb) Nutzung bekannter Zeichen in Ausführung eines gebilligten Geschäftsmodells ..	474
c) Keywords	475
d) Vorbenutzung	475
e) Grundrechte	476
aa) Meinungs- und Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG	476
bb) Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG	477
f) Gleichnamigkeit und Gleichgewichtslagen	479
3. Keine Rechtfertigung durch aufgedrängten »Werbeeffekt«	479

§ 15 Lizenzen an Unternehmenskennzeichen	481
A. Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung	481
B. Voraussetzungen und Reichweite	482
I. Form	482
II. Keine Irreführung	482
III. Vorübergehende und dauerhafte Nutzung	483
1. Allgemeines	483
a) Zeitliche Beschränkung	483
b) Erwerb und Rolle eigener Rechte des Lizenznehmers bzw. Gestaltungsempfängers während der erlaubten Nutzungsdauer	483
aa) Echter Lizenzvertrag	483
bb) Einseitige Gestaltung	484
2. Typische Konstellationen bei Lizenzverträgen	484
a) Auslegung durch Ermittlung des Parteiwillens	484
b) Franchising- und Handelsvertreterbeziehungen	484
c) Merchandising	485
d) Komplexe Kooperationsverträge, Joint Ventures, Konzernverbindungen	485
e) Namens- und Zeichenlizenz durch Gesellschafter	486
§ 16 Der verbleibende Anwendungsbereich außermarkenrechtlicher Normen	487
A. § 12 BGB	487
I. Allgemeines	487
II. Die Anwendung von § 12 BGB zum Schutz von Unternehmenskennzeichen vor 1995	487
III. Heutige Rechtslage: Spezialität der §§ 5, 15 MarkenG im geschäftlichen Verkehr	489
1. Verbleibende Bedeutung innerhalb des geschäftlichen Verkehrs	489
a) Grundsatz der Spezialität	489
b) Verwechslungsgefahr	490
c) Verwässerungsgefahr	491
d) Namensleugnung	491
e) Domainregistrierung	491
2. Anwendung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs	492
B. § 823 Abs. 1 BGB	493
C. § 37 Abs. 2 HGB	493
D. UWG	494
I. Verhältnis des MarkenG gegenüber dem Individualschutz des Zeicheninhabers durch das UWG	494
1. Grundsatz	494
2. Verbleibender Anwendungsbereich	494
a) Kein Kennzeichenschutz	494
b) Keine Bekanntheit	495
c) Behinderungswettbewerb außerhalb des § 15 Abs. 3 MarkenG	495
II. Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr bzw. Irreführung über Unternehmenszusammenhänge (§ 5 Abs. 2 UWG)	495
§ 17 Das Recht der Gleichnamigen und die weiteren Schutzschränken des § 23 MarkenG	496
A. Allgemeines	496
I. Ausgleich von Individualinteresse und freiem Wettbewerb	496
II. Umsetzung der MarkenRL	497
III. Rechtslage vor 1995	497
IV. Berücksichtigung auch im Rahmen des § 5 Abs. 2 UWG	497

B.	Das Recht zur Benutzung des eigenen Namens und Gleichgewichtslagen gemäß § 23 Nr. 1	498
	Alt. 1 MarkenG	498
I.	Begriff des Rechts der Gleichnamigen	498
II.	Rechtsentwicklung	499
III.	Die im Recht der Gleichnamigen entwickelten Lösungsmodelle	500
	1. Beschränkung auf den bürgerlichen Namen	500
	a) Der Familienname als Fundament des traditionellen Rechts der Gleichnamigen	500
	b) Abgrenzung zu freigewählten Handelsnamen	501
	c) Einrücken des Rechtsnachfolgers in das Namensführungrecht	503
	2. Grundregel des Rechts der Gleichnamigen	503
	a) Grundsatz	503
	b) Die Handhabung in der Praxis	504
	aa) Redlichkeit und schutzwürdiges Eigeninteresse	504
	bb) Interessenabwägung	505
	α) Verpflichtung zur Abgrenzung	505
	β) Art und Maß der Abgrenzung	506
	αα) Die in die Abwägung einzustellenden Interessen	506
	ββ) Ausrichtung an den Maßstäben der Verwechslungsgefahr	507
	γγ) Beurteilung durch das Verletzungsgericht	507
	δδ) Kasuistik	507
	γ) Hinnahme eines unvermeidlichen Rests an Verwechslungsgefahr	508
	δ) Bildung von Internet-Domainnamen	508
	c) Markenmäßige Benutzung und Namensmarke	509
	aa) Grundsätzlich kein Recht auf eine Namensmarke	509
	bb) Ausnahmefälle	509
IV.	Gleichgewichtslagen	510
	1. Entstehung von Gleichgewichtslagen	510
	a) Gleichgewichtslagen aus Konflikten zwischen Gleichnamigen	510
	b) Gleichgewichtslagen mit anderen Ursachen	511
	aa) Allgemeines	511
	bb) Dogmatische Fundierung	511
	cc) Anforderungen an den Besitzstand	512
	2. Störung und Austarieren von Gleichgewichtslagen	513
	a) Störung von Gleichgewichtslagen	513
	b) Rechtfertigung der Störung als Ergebnis einer Interessenabwägung	514
	aa) Schutzwürdiges Interesse	514
	bb) Maßnahmen der Abgrenzung	515
V.	Führung des Handelsnamens	516
C.	Das Recht zur Nutzung der eigenen Anschrift gemäß § 23 Nr. 1 Alt. 2 MarkenG	517
D.	Das Recht zur Nutzung beschreibender Angaben gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG	517
I.	Allgemeines	517
II.	Beschreibende Angabe	518
	1. Begriff der beschreibenden Angabe	518
	2. Keine Privilegierung von Abwandlungen beschreibender Angaben	521
	3. Beschreibende Angaben in Kombinationszeichen	521
III.	Schranken-Schranke der Sittenwidrigkeit	522
	1. Interessenabwägung am Maßstab der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel	522
	2. Relevante Gesichtspunkte	523
E.	Das Recht zur Nutzung notwendiger Bestimmungsangaben gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG	524
I.	Allgemeines	524
II.	Bestimmungsangaben	525
	1. Bestimmungsangaben bei Waren	525

2. Bestimmungsangaben bei Dienstleistungen	525
III. Notwenigkeit der Bestimmungsangabe	526
IV. Schranken-Schranke der Sittenwidrigkeit	527
1. Interessenabwägung am Maßstab der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel	527
2. Relevante Gesichtspunkte	527
a) Irreführung über Handelsbeziehungen	527
b) Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft	528
c) Herabsetzung	529
d) Imitationswerbung	529
§ 18 Die Erschöpfung des Rechts am Unternehmenskennzeichen	530
A. Begriff der Erschöpfung und Entwicklung der Rechtsprechung	530
B. Artt. 34, 36 AEUV und die MarkenRL in ihrer Auswirkung auf die Erschöpfung des Rechts am Unternehmenskennzeichen	531
C. Fehlende Bedeutung des Erschöpfungsgrundsatzes für das Recht am Unternehmenskennzeichen	532
I. Notwendigkeit eines vorgreiflichen Verletzungstatbestandes	532
II. Die Verletzungstatbestände des § 15 MarkenG	532
1. Der Schutz vor Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG	532
a) Keine Doppelidentität	532
b) Verwechslungsgefahr im engeren Sinne	532
aa) Originalwaren	532
bb) Produktfälschungen	533
c) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	534
aa) Normalfall	534
bb) Konstellationen von der Art des Falles »Schamotte-Einsätze«	534
2. Der erweiterte Schutz gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG	534
§ 19 Rechtsfolgen bei Verletzung von Unternehmenskennzeichen	536
A. Überblick	537
B. Der Unterlassungsanspruch	537
I. Allgemeines	537
1. Bedeutung	537
2. Reichweite	538
a) Beschränkung auf die konkrete Benutzungsform des verletzenden Zeichens	538
aa) Einzelfallabhängigkeit der Zeichenverletzung	538
bb) Regel: Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform	539
cc) Ausnahme: Schlechthin-Verbot des kollisionsbegründenden Bestandteils bei Per-se-Verletzung und Bösgläubigkeit	540
a) Per-se-Verletzung	540
b) Bösgläubigkeit	540
dd) Beschreibung des Branchenbereichs	541
ee) Örtlicher Schutzbereich	541
b) Kerntheorie und Erweiterung auf kerngleiche Verletzungshandlungen	541
3. Abwehr drohender Verletzungen	542
4. Zielrichtung	543
5. Voraussetzungen	543
a) Wiederholungsgefahr als Voraussetzung für den Verletzungsunterlassungsanspruch	543
aa) Entstehen einer Wiederholungsgefahr durch Zu widerhandlung	543
bb) Wegfall der Wiederholungsgefahr	544
a) Allgemeines	544

β) Wegfall der Wiederholungsgefahr durch strafbewehrte Unterlassungserklärung	544
γ) Wegfall der Wiederholungsgefahr durch rechtskräftigen Titel	546
δ) Andere Fälle, in denen ein Wegfall der Wiederholungsgefahr diskutiert wird	546
αα) Beteuerungen und Versprechen des Verletzers	546
ββ) Veränderung der Umstände	546
γγ) Tod	547
ε) Kein Wiederaufleben der Wiederholungsgefahr durch erneute Verletzung	547
b) Erstbegehungsgefahr als Voraussetzung für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch	547
aa) Drohen einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens	547
bb) Objektive Feststellung	547
cc) Berühmung	548
dd) Ankündigungen und Vorbereitungshandlungen	549
ee) Wegfall der Erstbegehungsgefahr	550
6. Aufbrauchsfrist (Umstellungsfrist)	551
a) Allgemeines	551
b) Interessenabwägung	552
7. Verhältnismäßigkeit	553
II. Aktiv- und Passivlegitimation	553
1. Aktivlegitimation	553
2. Passivlegitimation	554
a) Allgemeines	554
b) Haftung für eigenes Verhalten	555
aa) Täter	555
bb) Teilnehmer	555
cc) Haftung bei mittelbarer, unvorsätzlicher Ermöglichung und Förderung von Rechtsverletzungen	555
α) Interessenlage	555
β) Die Haftung des Störers	556
αα) Grundlagen	556
ββ) Prüfungspflichten	558
γγ) Insbesondere die Haftung der Betreiber von Handelsplattformen im Internet	561
δδ) Keine Besonderheiten bei der Tenorierung	563
γ) Die Haftung des Inhabers eines eBay-Accounts	563
δ) Die persönliche Haftung von Geschäftsführern und Vorständen sowie von Angestellten und Beauftragten	564
αα) Grundsatz	564
ββ) Geschäftsführer und Vorstände	564
γγ) Angestellte und Beauftragte	566
c) Haftung für fremdes Verhalten	567
aa) Allgemeines	567
bb) Haftung für Angestellte und Beauftragte	567
α) Grundlagen	567
β) Inhaber eines geschäftlichen Betriebes	569
αα) Begriff	569
ββ) Rechtliche Möglichkeit, die Geschicke des Unternehmens zu bestimmen .	569
γγ) Inhaberwechsel	569
δδ) Keine Entlastung durch faktischen Kontrollverlust	570
γ) Angestellter	570
δ) Beauftragter	570
ε) Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb	571
cc) Haftung für Repräsentanten	572
d) Haftung mehrerer Schuldner	572

e) Rechtsnachfolge auf der Schuldnerseite	572
C. Der Beseitigungsanspruch	572
I. Anspruch auf Löschung einer verletzenden Firma	572
II. Anspruch auf Löschung einer verletzenden Marke	574
III. Anspruch auf Freigabe einer verletzenden Domain	574
D. Der Bereicherungsanspruch	575
I. Allgemeines	575
II. Aktiv- und Passivlegitimation	575
1. Aktivlegitimation	575
2. Passivlegitimation	575
III. Umfang der Bereicherungsherausgabe	575
1. Ersparte Lizenzgebühren als Wert des Erlangten	575
2. Wegfall der Bereicherung	576
3. Mehrheit von Verletzern	576
E. Der Schadensersatzanspruch	577
I. Allgemeines	577
1. Der verschuldensabhängige Schadensersatzanspruch des § 15 Abs. 5 MarkenG	577
2. Einfluß des europäischen Rechts	577
II. Aktiv- und Passivlegitimation	577
1. Aktivlegitimation	577
2. Passivlegitimation	578
a) Allgemeines	578
b) Mehrheit von Verletzern	578
III. Schulhaftes Handeln	579
1. Allgemeines	579
2. Vorsätzliches Handeln	579
a) Definition des Vorsatzes	579
b) Vorsatzinhalt bei der Verletzung eines Unternehmenskennzeichens	579
c) Konkretheit des Vorsatzes	580
3. Fahrlässiges Handeln	581
a) Definition der Fahrlässigkeit	581
b) Sorgfaltsvorstoß bei Unkenntnis der Tatumstände	581
aa) Strenger Maßstab	581
bb) Ausschöpfung aller möglichen und zumutbaren Quellen	581
cc) Umfang und sachliche Reichweite der Überprüfungspflicht nach Branchen	582
dd) Umfang und sachliche Reichweite der Überprüfungspflicht nach Zeichen	583
ee) Untersuchung von Markenwaren	583
c) Sorgfaltsvorstoß bei der rechtlichen Bewertung	583
IV. Art und Umfang des Schadensersatzes	585
1. Konkreter Schaden	585
a) Grundlagen	585
b) Positiver Schaden	586
aa) Kosten der Rechtsverfolgung als Schaden	586
bb) Einzelne Schadenspositionen bei den Kosten der Rechtsverfolgung	586
α) Testkäufe und Detektivkosten	586
β) Rechtsanwaltskosten	586
αα) Rechtsanwaltskosten der Abmahnung	586
ββ) Weitere Rechtsanwaltskosten	587
γγ) Umfang des Ersatzes von Rechtsanwaltskosten	587
γ) Gutachten	588
δ) Prozeßfinanzierung	588
ε) Außergerichtliche Mühwaltung	588
ζ) Vorsorgeaufwendungen	589

η) Der sogenannte »Marktverwirrungsschaden«	589
αα) Allgemeines	589
ββ) Ermittlung des Marktverwirrungsschadens	590
c) Entgangener Gewinn	591
2. Objektive Schadensberechnung	593
a) Grundlagen der traditionellen »dreifachen« Schadensberechnung	593
b) Kritik	593
c) Neuordnung nach der Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie	594
d) Lizenzanalogie bzw. Pauschalbetrag auf der Grundlage einer angemessenen Lizenzgebühr	595
aa) Grundlagen der Lizenzanalogie	595
bb) Gegenstand der hypothetischen Lizenz	595
cc) Erste Stufe der Berechnung: angemessene Lizenzgebühr	596
α) Allgemeines	596
β) Faktoren zur Bemessung der Lizenzgebühr	597
αα) Umfang und Dauer der Zeichennutzung	597
ββ) Rahmen üblicher Lizenzgebühren	598
γγ) Übliche Lizenzsätze des Zeicheninhabers	599
δδ) Bekanntheitsgrad und Ruf des verletzten Zeichens	599
εε) Intensität der Beeinträchtigung bzw. Maß der Verwechslungsgefahr	599
ζζ) Mehrfachkennzeichnung	600
ηη) Bedeutung des verletzten Zeichens aus Sicht der Marktgegenseite	600
θθ) Nutzung des verletzten Zeichens durch Dritte	600
ιι) Branchentypische Umsatzrendite	601
κκ) Minderung des Prestigewerts und Marktverwirrung	601
dd) Zweite Stufe der Berechnung: Erhöhung der angemessenen Lizenzgebühr	601
α) Angemessene Lizenzgebühr als Untergrenze	601
β) Berücksichtigung des konkreten Schadens	602
γ) Eigene Mühewaltung	602
δ) Verletzerzuschlag	602
ε) Kein Strafzuschlag für Vorsatz	603
e) Berücksichtigung des Verletzergewinns	603
aa) Grundlagen	603
bb) Berücksichtigung aller Umstände	604
cc) Grundsätze der Gewinnermittlung	605
α) Begriff des Gewinns in Abgrenzung zur traditionellen Praxis der Abschöpfung des Verletzergewinns	605
β) Der Gewinn des Verletzten nach der Durchsetzungsrichtlinie	605
dd) Umfang der Gewinnherausgabe und »Verletzeranteil«	607
α) Der »Kausalanteil« bzw. »Verletzeranteil«	607
β) Ermittlung des »Kausalanteils« bzw. »Verletzeranteils«	608
γ) Kasuistik	609
3. Wahlrecht und Vermengungsverbot	610
a) Elektive Konkurrenz	610
b) Wechsel der Berechnungsart im Prozeß	610
c) Das Vermengungs- und Additionsverbot	611
V. Mehrheit von Verletzern	612
1. Allgemeines	612
2. Voneinander unabhängige Verletzungshandlungen	613
3. Zusammenwirken bei einer einheitlichen schädigenden Handlung	613
4. Schadensausgleich in der Verletzerkette	613
a) Keine Gesamtschuld	613
b) Keine Genehmigungswirkung	614
c) Abzugsmöglichkeiten für den Verletzer	614

aa) Verletzergewinn.....	614
bb) Pauschalbetrag auf Basis einer angemessenen Lizenzgebühr.....	614
F. Die Ansprüche auf Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen.....	615
I. Der Anspruch auf Vernichtung	615
1. Allgemeines	615
2. Aktiv- und Passivlegitimation.....	615
a) Aktivlegitimation	615
b) Passivlegitimation	616
3. Voraussetzungen.....	616
a) Verletzung des Unternehmenskennzeichens	616
b) Widerrechtlich gekennzeichnete Waren.....	617
c) Ware und Verpackung.....	617
d) Materialien und Geräte.....	617
4. Verhältnismäßigkeit	618
II. Der Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen.....	618
G. Der Anspruch auf Auskunft gemäß § 19 MarkenG	618
I. Allgemeines	618
II. Aktiv- und Passivlegitimation	619
1. Aktivlegitimation	619
2. Passivlegitimation	619
a) Verletzer	619
b) Unbeteiligte Dritte	620
III. Art und Umfang der Auskunft.....	620
IV. Verhältnismäßigkeit	621
H. Der allgemeine Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB	622
I. Allgemeines	622
II. Aktiv- und Passivlegitimation	622
1. Aktivlegitimation	622
2. Passivlegitimation	622
III. Voraussetzungen	622
1. Verletzung des Unternehmenskennzeichens	622
2. Möglichkeit und Erforderlichkeit der Auskunftserteilung	623
a) Allgemeines	623
b) Unverschuldeten Unkenntnis des Gläubigers	623
c) Möglichkeit der Auskunftserteilung für den Schuldner	623
d) Erforderlichkeit	624
aa) Bereicherungsanspruch als Hauptanspruch	624
bb) Schadensersatzanspruch als Hauptanspruch	624
IV. Art und Umfang der Auskunft.....	625
V. Verhältnismäßigkeit	625
I. Der Anspruch auf Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sachen gemäß § 19a MarkenG	627
J. Der Anspruch auf Sicherung gemäß § 19b MarkenG	627
K. Der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung gemäß § 19c MarkenG	627
I. Allgemeines	627
II. Aktiv- und Passivlegitimation	628
1. Aktivlegitimation	628
2. Passivlegitimation	628
III. Voraussetzungen	628
1. Urteil nach Klage gestützt auf das MarkenG	628
2. Berechtigtes Interesse der obsiegenden Partei an der Bekanntmachung	629
a) Bedeutung des Tatbestandsmerkmals	629
b) Interesse des Rechtsinhabers	629
c) Interesse des (mutmaßlichen) Verletzers	631

Inhaltsverzeichnis

IV. Art und Umfang der Bekanntmachung	631
V. Erlöschen der Bekanntmachungsbefugnis	631
L. Die Verwirkung von Ansprüchen	632
I. Allgemeines	632
II. Verwirkung gegenüber einer jüngeren eingetragenen Marke gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG	632
1. Regelungsbereich	632
2. Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in der eingetragenen Form	632
3. Fünfjährige Kenntnis	633
4. Fünfjährige Duldung	633
5. Keine Bösgläubigkeit	634
III. Verwirkung gegenüber sonstigen jüngeren Rechten nach § 21 Abs. 2 MarkenG	634
IV. Koexistenz gemäß § 21 Abs. 3 MarkenG	635
V. Die Verwirkung nach den allgemeinen Grundsätzen gemäß §§ 21 Abs. 4 MarkenG, 242 BGB	635
1. Verhältnis zu § 21 Abs. 1 und 2 MarkenG	635
2. Allgemeines	635
3. Die Voraussetzungen der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs gemäß § 242 BGB im einzelnen	636
a) Länger andauernde redliche Nutzung	636
aa) Längere Dauer	636
a) Rolle des Kriteriums	636
β) Kasuistik	637
bb) Redlichkeit	639
b) Wertvoller Besitzstand	640
aa) Allgemeines	640
bb) Inländischer Besitzstand	641
cc) Kriterien für die Bemessung des Besitzstandes	641
dd) Schutzwürdigkeit des Besitzstands	642
ee) Darlegungslast	642
c) Anschein der Duldung durch den Zeicheninhaber	642
aa) Allgemeines	642
bb) Innere Einstellung des Zeicheninhabers	643
a) Kenntnis des Zeicheninhabers	643
β) Sorgfaltswidrige Unkenntnis des Zeicheninhabers	643
γ) Unkenntnis des Zeicheninhabers ohne Obliegenheitsverstoß	643
cc) Untätigkeit	644
d) Berechtigtes Vertrauen des Verletzers	644
e) Erhalt des status quo	645
f) Beschränkung der Verwirkung auf Unterlassungsansprüchen gegen konkrete abgeschlossene Handlungen und gegen Dauerhandlungen	646
g) Grenzen der Verwirkung im Allgemeininteresse	647
Anhang Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG)	649
Entscheidungsregister	655
Sachregister	699