

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Kapitel 1: Die Bedeutung der Dienstleistungsmarke im deutschen Markenrechtssystem	5
A. Dienstleistungen als Wirtschaftsgut.....	6
B. Markenrechtlicher Schutz für Dienstleistungen – eine Bestandsaufnahme	8
I. Abgrenzung der Dienstleistung zu einer Ware.....	11
1. Der markenrechtliche Warenbegriff.....	14
2. Die Betrachtung der Dienstleistung im Markenrecht.....	15
a) Problem der fehlenden positiven Definition	19
aa) Ökonomische Ansätze.....	20
bb) Juristische Ansätze	22
cc) Enumerative Ansätze.....	23
b) Zwischenstand der Betrachtung	27
3. Bestimmungsansatz anhand konstitutiver Dienstleistungselemente	28
a) Immaterialität der Dienstleistungen	28
b) Wegfall des zur Marke akzessorischen Geschäftsbetriebserfordernisses	30
c) Sicht des Verbrauchers und allgemeiner Sprachgebrauch als grundlegende Bestimmungsmerkmale	31
d) Abgrenzungskriterium des selbständigen wirtschaftlichen Werts.....	32
4. Zwischenergebnis	33
II. Abstrakte Arbeitsdefinition als Ausgangspunkt der Bearbeitung	33
C. Resümee	34
Kapitel 2: Die Einzelhandelsdienstleistung als Markenrecht	36
A. Allgemeine Grundlagen zum Einzelhandel	37
I. Der Einzelhandel als Teil des Handels	37

1. Entwicklung durch neue Kommunikationstechnologien.....	38
2. Markt- und Kundenorientierung als Grundlage fortschreitender Entwicklung.....	40
II. Schlussfolgerungen	41
B. Entwicklungslinien in der Rechtsprechung	42
I. Rechtslage zur Eintragungspraxis vor 2005	42
II. Die „Lodenfrey“-Rechtsprechung	43
1. Dienstleistungen als „Hilfsprodukte“?	46
a) Gegenstand der Hilfsware	47
b) Inhalt einer Hilfsdienstleistung.....	48
2. Fortführung dieser Rechtsprechung.....	50
III. Die Einzelhandelsdienstleistung im Gemeinschaftsmarkenrecht.....	54
1. Die Entscheidung „GIACOMELLI SPORT“	54
2. Rezeption innerhalb der Mitgliedstaaten	56
IV. Der Rechtsstreit „Praktiker“	57
1. Das EuGH-Urteil vom 7. Juli 2005	58
2. Schutzhalt der Einzelhandelsdienstleistungen.....	60
3. Folgerungen im Sinne der markenrechtlichen Dienstleistungsdefinition	63
4. Bewertung des Urteils.....	64
5. Alternative Schutzmöglichkeiten.....	64
a) Abgrenzung zum Rechtsinstitut der geschäftlichen Bezeichnung	65
aa) Verhältnis zum Schutz als Marke.....	66
bb) Übertragung auf Einzelhandelsdienstleistungen	67
cc) Vorteile der Markenanmeldung	70
b) Abgrenzung zum wettbewerbsrechtlichen Schutz	71
c) Sonstiger privatrechtlicher Schutz für Einzelhandelsdienstleistungen.....	73
d) Resümee.....	76
C. Zusammenfassung der bisher gewonnenen Ergebnisse.....	76

Kapitel 3: Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke im Eintragungsverfahren	78
A. Grundlagen.....	78
I. Markenrechtlich geschützte Funktionen der Einzelhandelsdienstleistungsmarke	79
1. Herkunftsfunktion.....	81
2. Unterscheidungsfunktion.....	83
3. Qualitäts- oder Vertrauensfunktion	84
4. Werbe- und Investitionsfunktion.....	85
5. Kommunikationsfunktion	87
II. Ergebnis	87
B. Beginn des Markenschutzes.....	89
I. Markenfähigkeit.....	89
II. Markenschutzentstehung	92
III. Absolute Schutzhindernisse	93
1. Konkrete Unterscheidungskraft.....	93
2. Freihaltebedürfnis	98
3. Täuschungsgefahr	102
4. Sonstige Eintragungshindernisse	104
IV. Überwindung absoluter Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung	106
V. Anforderungen an das Dienstleistungsverzeichnis.....	108
1. Grundsätzliches.....	110
2. Bedeutung der Klassenzuordnung für die Einzelhandelsdienstleistungsmarke	112
a) Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis	113
b) Besonderheiten in Bezug auf die Einzelhandelsdienstleistungsmarke	115
c) Derzeitige Handhabungspraxis.....	120
d) Öffentlich-rechtliche Grundlagen.....	124
aa) Ungleichbehandlung im Vergleich zu Warenmarkenanmeldern	125
bb) Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts	126
cc) Fazit	127

e) Möglichkeiten für eine Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses	128
aa) Konkretisierung anhand von Klassenziffern	128
bb) Begrenzung auf jegliche Waren oder Warengruppen	132
cc) Eingrenzung anhand der Klassenüberschriften	133
dd) Konkretisierung anhand des Distributionsmittels	135
ee) Präzisierungen in Bezug auf die Vertriebsstätte	135
ff) Konkretisierung im Hinblick auf den betroffenen Tätigkeitsbereich	137
gg) Kumulative Konkretisierungsversuche	138
3. Lösungsansatz	140
4. Zusammenfassung	146
 Kapitel 4: Die Einzelhandelsdienstleistungsmarke im Verletzungsverfahren	147
A. Handeln im geschäftlichen Verkehr	148
B. Rechtsverletzende Benutzung als Marke	149
C. Fälle der „Doppelidentität“	156
D. Fallgruppe der Verwechslungsgefahr	157
I. Grundsatz	158
II. Grundstruktur	161
1. Bestimmtheit und Bestimmbarkeit des Prüfungsgegenstandes	163
2. Sicht der angesprochenen Verkehrskreise	165
III. Fallstudien zur Verwechslungsgefahr	166
1. Verwechslungsgefahr in Bezug auf Warenzeichen	166
a) Ähnlichkeit zu unternehmenseigenen Waren	169
aa) Art, Verwendungszweck und Nutzung	174
bb) Eigenart	175
cc) Zwischenergebnis und Kritik	179
b) Entscheidungshilfen zur Bestimmung der Ähnlichkeit	181
2. Ähnlichkeit in Bezug auf Dienstleistungen	191
a) Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen zueinander	192
b) Ähnlichkeit gegenüber sonstigen Handelstätigkeiten	198

c) Ähnlichkeitsbereich zu „herkömmlichen“ Dienstleistungen	203
d) Einzelhandel und Großhandel	204
e) Verwechslungsgefahr in Bezug auf bestimmte Vertriebskonzepte.....	205
3. Verwechslungsgefahr in Bezug auf Unternehmenskennzeichen?	206
E. Bekanntheitsschutz.....	207
F. Ergebnis.....	208
 Kapitel 5: Schutzschränken der Einzelhandelsdienstleistungsmarke	211
A. Rechtserhaltende Benutzung.....	211
I. Grundlagen.....	212
II. Besonderheiten im Falle einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke	217
1. Form der Benutzung	221
a) Benutzung des Zeichens innerhalb des Geschäftsbereichs	224
b) Rechtserhaltende Benutzung durch Werbemaßnahmen.....	226
c) Benutzungsanforderungen bei Fernabsatzgeschäften	228
2. Benutzung des Zeichens als Marke und geschäftliche Bezeichnung.....	231
3. Auswertung der Ergebnisse und Klärung offener Problemkreise	233
a) Reichweite der Benutzungshandlungen	234
b) Benutzung von Einzelhandelsdienstleistungszeichen für vertriebene Waren?.....	237
c) Beziehung zwischen Verletzungsverfahren und Benutzung	239
B. Markenrechtliche Erschöpfung von Einzelhandelsdienstleistungen?	242
I. Besonderheit bei Dienstleistungsmarken.....	243
II. Schlussfolgerungen für die Einzelhandelsdienstleistungsmarke	244
 Kapitel 6: Zusammenfassung der Thesen	247
A. Der markenrechtliche Dienstleistungsbeigiff	247
B. Das Bedürfnis der Verbraucher am Einzelhandelsschutz.....	247
C. Die Eintragungsfähigkeit von Einzelhandelsdienstleistungen.....	247

D. Schutzhindernisse für Einzelhandelsdienstleistungsmarken	248
E. Der Anspruch an das Dienstleistungsverzeichnis.....	248
F. Verletzung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke	249
I. Verwechslungsgefahr im Verhältnis zu Warenzeichen.....	249
II. Verwechslungsgefahr zu Dienstleistungsmarken	250
III. Praxisrelevante Lösungen im Ähnlichkeitsbereich	250
G. Die rechtserhaltende Benutzung der Einzelhandelsdienstleistungsmarke	251
H. Die markenrechtliche Erschöpfung von Einzelhandelsdienstleistungsmarken	252
I. Fortschritte durch die Einzelhandelsdienstleistungsmarke.....	252
J. Ausblick für die Zukunft.....	252
Literaturverzeichnis.....	254