

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Abkürzungsverzeichnis | XV |
| Literaturverzeichnis | XVII |

1. Teil. Einleitung

| | |
|----------------------------------------------------|---|
| § 1. Überblick über das Rechtsgebiet | 1 |
| I. Die Marke im System der Kennzeichenrechte | 1 |
| II. Schutzrechtsebenen | 2 |
| 1. Nationales Recht | 2 |
| 2. Gemeinschaftsrecht | 3 |
| a) Markenrechtsrichtlinie | 3 |
| b) Gemeinschaftsmarkenverordnung | 4 |
| 3. Internationales Recht | 4 |
| a) Pariser Verbandsübereinkunft | 4 |
| b) Madrider Markenabkommen | 5 |
| c) Protokoll zum Madrider Markenabkommen | 6 |
| d) Sonstige Abkommen | 7 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| § 2. Geschichte des Markenrechts | 8 |
| I. Anfänge | 8 |
| II. Das Markenschutzgesetz von 1874 | 9 |
| III. Das Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen von 1894 | 10 |
| IV. Das Warenzeichengesetz von 1936 | 10 |
| V. Das Markenrecht nach dem Krieg | 10 |

2. Teil. Marken

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| § 3. Allgemeines | 13 |
| I. Begriff und Funktionen der Marke | 13 |
| 1. Herkunftsfunktion | 13 |
| 2. Qualitäts- und Werbefunktion | 13 |
| 3. Weitere „Funktionen“ | 14 |
| II. Rechtsnatur und sachliche Rechtfertigung | 15 |
| III. Bedeutung | 17 |
| § 4. Schutzgegenstand | 19 |
| I. Markenarten | 19 |
| 1. Die eingetragene Marke, § 4 Nr. 1 MarkenG | 19 |
| 2. Die durch Verkehrsgeltung erlangte Marke, § 4 Nr. 2 MarkenG | 19 |
| 3. Die notorisch bekannte Marke, § 4 Nr. 3 MarkenG | 20 |
| II. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG | 21 |
| 1. Selbständigkeit | 21 |
| 2. Einheitlichkeit | 21 |
| 3. Abstrakte Unterscheidungseignung | 22 |

| | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Ausschlusstatbestände, § 3 Abs. 2 MarkenG | 23 |
| a) Art der Ware | 23 |
| b) Technische Erforderlichkeit | 24 |
| c) Wesentlicher Wert der Ware | 24 |
| § 5. Sachliche Schutzhindernisse | 26 |
| I. Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG | 26 |
| 1. Graphische Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG | 26 |
| 2. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG | 28 |
| a) Unterscheidungskraft | 28 |
| b) Unterscheidungskraft und Allgemeininteresse | 29 |
| c) Verkehrsauffassung | 30 |
| d) Fallgruppen | 31 |
| 3. Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG | 33 |
| 4. Übliche Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG | 35 |
| 5. Täuschende Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG | 36 |
| 6. Öffentliche Ordnung und gute Sitten, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG | 37 |
| 7. Sonstige Hindernisse | 38 |
| 8. Ausnahmen bei Verkehrs durchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG | 39 |
| II. Relative Schutzhindernisse, § 9 MarkenG | 41 |
| § 6. Formelle Schutzhindernisse – Das Eintragungsverfahren | 42 |
| I. Anmeldung | 42 |
| II. Prüfung und Entscheidung | 42 |
| III. Widerspruch | 43 |
| § 7. Bestand der Marke | 44 |
| I. Schutzdauer der eingetragenen Marke | 44 |
| II. Teilung der Marke | 44 |
| III. Löschung der Marke | 45 |
| 1. Nichtverlängerung | 45 |
| 2. Verzicht, § 48 MarkenG | 45 |
| 3. Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG | 46 |
| 4. Verfallsverfahren, § 49 MarkenG | 47 |
| 5. Nichtigkeitsverfahren, §§ 50, 51 MarkenG | 48 |
| 6. Lauterkeitsrechtlicher Löschungsanspruch | 50 |
| § 8. Inhalt des Markenrechts | 52 |
| I. Allgemeines | 52 |
| II. Das positive Nutzungsrecht | 52 |
| 1. Vermögensbestandteil | 52 |
| 2. Übertragung | 52 |
| 3. Lizenzierung | 53 |
| a) Begriff und Arten der Lizenz | 53 |
| b) Rechtsnatur der Markenlizenz | 54 |
| c) Form und Inhalt des Lizenzvertrages | 55 |
| d) Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer | 55 |
| e) Die Lizenz in der Insolvenz | 56 |
| III. Das negative Ausschlussrecht | 56 |
| 1. Inhalt | 57 |

| | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Schutzbereich | 57 |
| a) Allgemeine Voraussetzungen | 57 |
| aa) Wirksame Marke | 57 |
| bb) Handeln im geschäftlichen Verkehr | 58 |
| cc) Markenmäßige Benutzung | 59 |
| b) Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG | 61 |
| c) Ähnlichkeitsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG | 61 |
| aa) Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren bzw. Dienstleistungen | 61 |
| bb) Publikum | 62 |
| cc) Verwechslungsgefahr | 62 |
| aaa) Begriff | 62 |
| (1) Zeichenirrtum | 63 |
| (2) Inhaberirrtum | 63 |
| (3) Beziehungsirrtum | 63 |
| bbb) Kriterien | 63 |
| (1) Wechselwirkung | 63 |
| (2) Zeichenähnlichkeit | 64 |
| (a) Klang | 65 |
| (b) Bild | 65 |
| (c) Sinn | 67 |
| (3) Branchennähe | 67 |
| (4) Kennzeichnungskraft | 68 |
| ccc) Insbesondere: Verwechslungsgefahr bei kombinierten Zeichen („Prägetheorie“) | 70 |
| ddd) Gedankliches Inverbindungbringen | 72 |
| (1) Inhaberirrtum | 73 |
| (2) Beziehungsirrtum | 73 |
| d) Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG | 74 |
| aa) Allgemeines | 74 |
| bb) Bekannte Marke | 75 |
| cc) Markenmäßige Benutzung? | 75 |
| dd) Ähnlichkeit der Zeichen oder der Waren- bzw. Dienstleistungen | 76 |
| ee) Eingriffstatbestände | 76 |
| aaa) Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“) | 76 |
| bbb) Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“) | 77 |
| ccc) Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“) | 77 |
| ddd) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“) | 77 |
| ff) Rechtfertigungsgründe | 77 |
| § 9. Schranken des Markenrechts | 79 |
| I. Verjährung, § 20 MarkenG | 79 |
| II. Verwirkung, § 21 MarkenG | 80 |
| III. Namen und beschreibende Angaben, § 23 MarkenG | 81 |
| 1. Allgemeines | 81 |

| | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Bürgerlicher Name | 81 |
| a) Name und Anschrift | 81 |
| b) Recht der Gleichnamigen | 82 |
| 3. Beschreibende Angaben | 83 |
| 4. Hinweis auf Bestimmung | 83 |
| 5. Lauterkeitsvorbehalt | 84 |
| IV. Erschöpfung, § 24 MarkenG | 84 |
| 1. Allgemeines | 84 |
| 2. Territoriale Reichweite | 85 |
| 3. Inverkehrbringen | 86 |
| 4. Umfang | 86 |
| a) Weitervertrieb | 86 |
| b) Ankündigungsrecht | 86 |
| c) Ausnahmen | 87 |
| 5. Beweislast | 89 |
| V. Benutzungzwang, §§ 25, 26 MarkenG | 90 |
| 1. Zweck | 90 |
| 2. Ernsthafte Benutzung | 90 |
| 3. Abweichende Benutzung | 91 |
| § 10. Konkurrenz zum UWG und BGB | 94 |
| I. Lauterkeitsrecht | 94 |
| 1. Vorrang des MarkenG | 94 |
| a) Vorrangthese | 94 |
| b) Kein Verwechslungsschutz nicht eingetragener Marken | 95 |
| c) Kein Rufschutz unbekannter Marken | 96 |
| 2. Anwendbarkeit des UWG | 96 |
| a) Kein markenmäßiger Gebrauch | 96 |
| b) Bösgläubige Markenanmeldung | 97 |
| c) Irreführung der Verbraucher über die betriebliche Herkunft | 97 |
| d) Herabsetzung und Verunglimpfung von Kennzeichen | 97 |
| e) Vergleichende Werbung | 98 |
| II. Bürgerliches Recht | 99 |
| § 11. Rechtsfolgen | 100 |
| I. Überblick | 100 |
| II. Unterlassungsanspruch | 101 |
| 1. Inhalt | 101 |
| 2. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr | 102 |
| 3. Gläubiger und Schuldner | 103 |
| III. Beseitigungsansprüche | 104 |
| 1. Löschung, § 51 MarkenG | 104 |
| 2. Vernichtung, § 18 MarkenG | 105 |
| 3. Rückruf, § 18 MarkenG | 106 |
| 4. Urteilsbekanntmachung, § 19 c MarkenG | 106 |
| IV. Auskunftsansprüche | 107 |
| 1. Eigenauskunft, § 242 BGB | 107 |
| 2. Drittauskunft, § 19 MarkenG | 108 |
| 3. Vorlage und Besichtigung, § 19 a MarkenG | 109 |

| | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| V. Schadensersatzanspruch | 109 |
| 1. Voraussetzungen | 109 |
| 2. Inhalt | 110 |
| a) Dreifache Schadensberechnung | 110 |
| b) Marktverwirrungsschaden | 112 |
| VI. Bereicherungsanspruch | 112 |

3. Teil. Die Gemeinschaftsmarke

| | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| § 12. Allgemeines | 113 |
| I. Entstehungsgeschichte | 113 |
| II. Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts | 114 |
| 1. Grundsatz der Autonomie | 114 |
| 2. Grundsatz der Einheitlichkeit | 115 |
| 3. Grundsatz der Koexistenz | 115 |
| 4. Grundsatz der Permeabilität | 115 |
| III. Weiterer Gang der Darstellung | 116 |
| § 13. Materielles Markenrecht | 117 |
| I. Schutzvoraussetzungen | 117 |
| 1. Markenformen | 117 |
| 2. Inhaber | 117 |
| 3. Erwerb | 117 |
| 4. Absolute Eintragungshindernisse | 118 |
| 5. Relative Eintragungshindernisse | 118 |
| II. Inhalt, Umfang und Schranken des Schutzes | 119 |
| 1. Inhalt und Umfang | 119 |
| a) Verletzungstatbestände | 119 |
| b) Zivilrechtliche Ansprüche | 119 |
| 2. Schranken | 119 |
| a) Namen und beschreibende Angaben, Art. 12 GMVO | 119 |
| b) Erschöpfung, Art. 13 GMVO | 120 |
| c) Benutzungzwang, Art. 15 GMVO | 120 |
| III. Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstände | 121 |
| IV. Dauer und Beendigung des Schutzes | 123 |
| § 14. Verfahrensrecht | 125 |
| I. Eintragungsverfahren | 125 |
| 1. Anmeldung | 125 |
| 2. Widerspruchsverfahren | 127 |
| II. Rechtsmittel | 127 |
| III. Kosten und Sprachen | 128 |
| IV. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) | 129 |
| V. Gemeinschaftsmarkengerichte | 129 |

| | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4. Teil. Geschäftliche Bezeichnungen | |
| § 15. Allgemeines | 133 |
| § 16. Schutzgegenstand | 135 |
| I. Unternehmenskennzeichen | 135 |
| II. Werktitel | 137 |
| § 17. Entstehung und Erlöschen des Schutzes | 138 |
| § 18. Inhalt des Schutzrechts | 142 |
| I. Allgemeines | 142 |
| II. Verwechslungsgefahr, § 15 Abs. 2 MarkenG | 142 |
| III. Rufausbeutung bzw. Verwässerungsgefahr, § 15 Abs. 3 MarkenG | 145 |
| IV. Geschäftliche Bezeichnungen als Vermögensgegenstände | 146 |
| 1. Positives Benutzungsrecht | 146 |
| 2. Übertragbarkeit | 146 |
| 3. Lizenzierung | 147 |
| 5. Teil. Geografische Herkunftsangaben | |
| § 19. Überblick | 149 |
| § 20. Schutz nach §§ 126 ff. MarkenG | 151 |
| I. Allgemeines | 151 |
| II. Schutzgegenstand | 152 |
| III. Inhalt des Schutzes | 154 |
| 1. Irreführung über den Ort | 155 |
| 2. Irreführung über die Qualität | 155 |
| 3. Rufschutz | 156 |
| § 21. Schutz nach der Verordnung 510/2006 | 157 |
| I. Allgemeines | 157 |
| II. Anwendungsbereich | 157 |
| III. Geschützte Bezeichnungen | 158 |
| IV. Das Eintragungsverfahren | 160 |
| 1. Ablauf | 160 |
| 2. Spezifikation | 161 |
| V. Inhalt des Schutzes | 162 |
| VI. Verhältnis zum nationalen Recht | 163 |
| 6. Teil. Domain-Recht | |
| § 22. Grundlagen des Domain-Name-Systems | 167 |
| I. Technischer Hintergrund | 167 |
| II. Vergabeverfahren | 168 |
| § 23. Deutsches Domain-Recht | 169 |
| I. Vergabeverfahren für „.de“-Domains | 169 |
| II. Kennzeichenschutz für Domains | 169 |
| 1. Rechtsnatur von Domains | 169 |
| 2. Kennzeichenerwerb | 170 |

| | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| III. Verletzung von Marken durch Domains | 171 |
| 1. Handeln im geschäftlichen Verkehr | 171 |
| 2. Markenmäßige Benutzung | 172 |
| 3. Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG | 174 |
| 4. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG | 174 |
| 5. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG | 175 |
| IV. Verletzung von Unternehmenskennzeichen durch Domains | 176 |
| V. Verletzung sonstiger Rechtspositionen durch Domains | 177 |
| 1. Werktitel | 177 |
| 2. Geografische Herkunftsangaben | 178 |
| VI. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche | 178 |
| 1. Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 10 UWG | 178 |
| 2. Irreführung, § 5 UWG | 179 |
| VII. Deliktsrechtliche Ansprüche | 180 |
| VIII. Domains als Vermögensgegenstände | 180 |
| 1. Übertragbarkeit | 180 |
| 2. Zwangsvollstreckung | 181 |
| IX. Passivlegitimation | 181 |
| Stichwortverzeichnis | 183 |