

# Inhaltsübersicht

Vorwort . . . . .	VII
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XVII
1. Kapitel Einführung . . . . .	1
2. Kapitel Markenrechtliche Grundlagen . . . . .	5
A. Historische Entwicklung der Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht . . . . .	5
B. Rechtsquellen . . . . .	16
C. Prinzipien des Markenrechts . . . . .	32
D. Verhältnis zwischen deutschem und europäischem Markenrecht . . .	39
3. Kapitel Zur Eintragungsfähigkeit von Zeichen . . . . .	46
A. Markenfähigkeit . . . . .	46
B. Absolute Eintragungshindernisse . . . . .	55
4. Kapitel Die Verkehrsdurchsetzung im materiellen Markenrecht . . . . .	89
A. Begriffsbestimmung . . . . .	89
B. Sinn und Zweck der Verkehrsdurchsetzung sowie rechtspolitische Rechtfertigung . . . . .	102
C. Systematische Verortung der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	106
D. Gegenstand der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	112
E. Anwendungsbereich der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	127
F. Zeitpunkt und Dauer der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	134
G. Durchsetzung für den Anmelder . . . . .	147
H. Durchsetzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen . . . . .	152
I. Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	158

J. Umfang und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	221
K. Schutzzumfang der verkehrsdurchgesetzten Marke . . . . .	346
 5. Kapitel Die Verkehrsdurchsetzung im Markenverfahren .	349
A. Eintragungsverfahren . . . . .	349
B. Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren . . . . .	358
 6. Kapitel Zusammenfassung und Ergebnisse . . . . .	380
 Literaturverzeichnis . . . . .	389
 Sachregister . . . . .	405

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	VII
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XVII
1. Kapitel Einführung . . . . .	1
2. Kapitel Markenrechtliche Grundlagen . . . . .	5
A. Historische Entwicklung der Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht . . . . .	5
B. Rechtsquellen . . . . .	16
I. Internationale Markenrechtsabkommen . . . . .	16
1. PVÜ – Pariser Verbandsübereinkunft . . . . .	16
2. TRIPS-Übereinkommen . . . . .	18
3. Weitere internationale Abkommen . . . . .	19
II. Europäisches Markenrecht . . . . .	20
1. Markenrichtlinie . . . . .	21
2. Durchsetzungsrichtlinie . . . . .	24
3. Unionsmarkenverordnung . . . . .	25
a) Relevante Regelungen für die Verkehrsdurchsetzung . . . . .	26
b) Reform des Unionsmarkenrechts durch die VO (EU) 2015/2424 . . . . .	28
4. Durchführungsverordnung (GMDV) . . . . .	29
III. Deutsches Markenrecht . . . . .	29
1. Markengesetz . . . . .	29
2. Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes . . . . .	32
C. Prinzipien des Markenrechts . . . . .	32
I. Gemeinsame Prinzipien . . . . .	32
1. Territorialitätsgrundsatz . . . . .	32
2. Prioritätsgrundsatz . . . . .	33
II. Spezifische Prinzipien des Unionsmarkenrechts . . . . .	34

1. Grundsatz der Autonomie . . . . .	34
2. Grundsatz der Einheitlichkeit . . . . .	36
3. Grundsatz der Koexistenz und Permeabilität . . . . .	37
D. Verhältnis zwischen deutschem und europäischem Markenrecht . . .	39
I. Gebot der richtlinienkonformen Auslegung . . . . .	40
II. Die Rolle des EuGH . . . . .	42
III. Verhältnis zwischen MarkenRL und dem Unionsmarkenrecht . .	43
 3. Kapitel Zur Eintragungsfähigkeit von Zeichen . . . . .	46
A. Markenfähigkeit . . . . .	46
I. Zeichen im markenrechtlichen Sinn . . . . .	47
II. Abstrakte Unterscheidungseignung . . . . .	49
III. Darstellbarkeit des Zeichens im Register . . . . .	51
1. Graphische Darstellbarkeit nach deutschem Markenrecht . . .	52
2. Hinreichend bestimmte Darstellbarkeit im Register nach (neuem) europäischen Markenrecht . . . . .	54
B. Absolute Eintragungshindernisse . . . . .	55
I. Rechtfertigung absoluter Eintragungshindernisse . . . . .	56
1. Das Allgemeininteresse als Auslegungsdirektive . . . . .	57
2. Strenger oder großzügiger Prüfungsmaßstab? . . . . .	59
II. Fehlende Unterscheidungskraft . . . . .	64
III. Beschreibende Angaben . . . . .	70
IV. Übliche Bezeichnungen . . . . .	77
V. Schutzfähigkeit ausgewählter besonderer Markenformen . . . .	79
1. Abstrakte Farbmarken . . . . .	80
2. Warenformmarken (3D-Marken) . . . . .	83
 4. Kapitel Die Verkehrsdurchsetzung im materiellen Markenrecht . . . . .	89
A. Begriffsbestimmung . . . . .	89
I. Die Verkehrsdurchsetzung im europäischen Kontext der „erlangten Unterscheidungskraft“ . . . . .	90
II. Das Begriffsverständnis in der Rechtsprechung . . . . .	93
1. Das Begriffsverständnis des EuGH . . . . .	93
2. Das Begriffsverständnis in der deutschen Rechtsprechung . .	96
III. Abgrenzung zur Verkehrsgeltung . . . . .	98
IV. Abgrenzung zum generellen Bedeutungswandel . . . . .	100

V. Abgrenzung zur bekannten Marke und notorisch bekannten Marke . . . . .	101
B. Sinn und Zweck der Verkehrsdurchsetzung sowie rechtspolitische Rechtfertigung . . . . .	102
C. Systematische Verortung der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	106
I. Die Verkehrsdurchsetzung im System der absoluten Schutzhindernisse . . . . .	106
II. Die Verkehrsdurchsetzung – Ein Ausnahmetatbestand? . . . . .	109
D. Gegenstand der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	112
I. Überwindbare und nicht überwindbare Schutzhindernisse . . . . .	112
II. Verkehrsdurchsetzung für telle-quelle-Marken . . . . .	115
1. Problemaufriss . . . . .	115
2. Stand der Diskussion . . . . .	118
3. Auslegung von Art. 6 <sup>quinquies</sup> PVÜ . . . . .	120
4. Ergebnis . . . . .	127
E. Anwendungsbereich der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	127
I. Eintragungsverfahren . . . . .	127
II. Widerspruchsverfahren . . . . .	130
III. Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse . . . . .	132
F. Zeitpunkt und Dauer der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	134
I. Eintragungsverfahren . . . . .	134
II. Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse . . . . .	143
G. Durchsetzung für den Anmelder . . . . .	147
H. Durchsetzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen . . . . .	152
I. Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	158
I. Durchsetzung der angemeldeten Marke . . . . .	158
1. Durchsetzung eines Bestandteils einer Zeichenkombination . . . . .	161
a) Farben als Bestandteile einer Gesamtaufmachung . . . . .	163
b) Warenformen als Bestandteile einer Gesamtaufmachung . . . . .	167
2. Eintragung einer Zeichenkombination . . . . .	168
II. Benutzung des Zeichens als Marke . . . . .	171
1. Definition . . . . .	171
2. Benutzung innerhalb eines Monopols . . . . .	174
a) Rechtsprechung . . . . .	174
b) Literatur . . . . .	177
c) Stellungnahme . . . . .	181

III. Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen . . . . .	186
1. Begriffsbestimmung . . . . .	186
2. Bestimmung der relevanten Abnehmer . . . . .	190
a) Rechtsprechung . . . . .	191
b) Literatur . . . . .	194
c) Stellungnahme . . . . .	196
3. Beschränkungen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis . . . . .	200
IV. Durchsetzungsgebiet . . . . .	202
1. Deutsche Marke . . . . .	202
2. Unionsmarke . . . . .	207
a) Grundsatz . . . . .	207
b) Durchsetzungsgebiet bei EU-weit homogenem Zeichen- verständnis . . . . .	210
aa) Rechtsprechung . . . . .	210
bb) Literatur . . . . .	214
cc) Stellungnahme und Lösungsvorschlag . . . . .	216
J. Umfang und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	221
I. Frühere deutsche Rechtspraxis . . . . .	222
II. Das „Chiemsee“-Urteil des EuGH . . . . .	224
III. Erforderlicher Durchsetzungsgrad . . . . .	226
1. Rechtsprechung des EuGH nach dem „Chiemsee“-Urteil . . . . .	226
2. Europäische Rechtspraxis . . . . .	228
3. Deutsche Rechtspraxis . . . . .	231
4. Literatur . . . . .	235
5. Stellungnahme und Lösungsvorschläge . . . . .	241
a) Bewertung der EuGH-Rechtsprechung . . . . .	241
b) Rechtfertigung eines Mindestdurchsetzungsgrades . . . . .	245
c) Bestimmung des Durchsetzungsgrades nach Art und Ausmaß des zu überwindenden Schutzhindernisses . . . . .	249
d) Abhängigkeit des Durchsetzungsgrades von der Art der Marke? . . . . .	256
IV. Ermittlung und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung . . . . .	256
1. Rechtsprechung des EuGH nach dem „Chiemsee“-Urteil . . . . .	257
a) Die Verkehrsdurchsetzung nach dem EuGH – Tatsache oder Rechtsfrage? . . . . .	258
b) Zur Rolle des demoskopischen Beweises nach dem EuGH . . . . .	259
2. Relevanz und Verhältnis direkter und indirekter Nachweise . . . . .	261
a) Europäische Rechtspraxis . . . . .	261
b) Deutsche Rechtspraxis . . . . .	266

c) Literatur . . . . .	270
d) Stellungnahme . . . . .	275
3. Indirekte, mittelbare Nachweiskriterien . . . . .	284
a) Marktanteil und Umsätze . . . . .	285
b) Dauer und Intensität der Zeichenbenutzung . . . . .	287
c) Geographische Verbreitung des Zeichens . . . . .	288
d) Werbeaufwand für das Zeichen . . . . .	289
e) Medienberichterstattung . . . . .	290
f) Markenvoreintragungen im In- und Ausland . . . . .	292
g) Ergebnisse aus Internetrecherchen . . . . .	293
h) Sonstige mittelbare Nachweiskriterien . . . . .	294
4. Verkehrsbefragungen (Demoskopie) . . . . .	295
a) Bedeutung und Beweiswert . . . . .	295
b) Anforderungen an den Inhalt des demoskopischen Gutachtens . . . . .	298
c) Anforderungen an den Gutachter . . . . .	299
d) Allgemeine Anforderungen an die Fragen . . . . .	301
e) Anforderungen an den Befragtenkreis . . . . .	302
f) Zeitpunkt der Verkehrsbefragung . . . . .	304
g) Offene oder geschlossene Fragemodelle? . . . . .	308
h) Etabliertes dreistufiges Testfragemodell . . . . .	312
aa) Bekanntheitsfrage (1. Stufe) . . . . .	314
bb) Kennzeichnungsfrage (2. Stufe) . . . . .	316
cc) Zuordnungsfrage (3. Stufe) . . . . .	318
dd) Zusatz- und Aufklärungsfragen . . . . .	321
ee) Erreichbare Prozentwerte . . . . .	322
i) Umgang mit Fehlertoleranzen . . . . .	324
j) Aufklärungsfragen in Monopolsituationen . . . . .	327
5. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, anderen Berufsverbänden und sonstigen Dritten . . . . .	329
V. Umfang und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für besondere Markenformen . . . . .	333
1. Abstrakte Farbmarken . . . . .	333
2. Warenformmarken . . . . .	341
K. Schutzzumfang der verkehrsdurchgesetzten Marke . . . . .	346
 5. Kapitel Die Verkehrsdurchsetzung im Markenverfahren . . . . .	349
A. Eintragungsverfahren . . . . .	349

I. Deutsche Marke . . . . .	349
II. Unionsmarke . . . . .	354
B. Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren . . . . .	358
I. Feststellungslast im Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren . . .	359
1. Deutsche Marke . . . . .	359
a) Rechtsprechung . . . . .	360
b) Literatur . . . . .	365
c) Stellungnahme . . . . .	368
2. Unionsmarke . . . . .	374
II. Problematik der Zwischenrechte . . . . .	375
1. Deutsche Marke . . . . .	375
2. Unionsmarke . . . . .	376
6. Kapitel Zusammenfassung und Ergebnisse . . . . .	380
Literaturverzeichnis . . . . .	389
Sachregister . . . . .	405