

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII
A. Grundlagen	1
I. Grundbegriffe	1
II. Das Markenrecht im System des Privatrechts	5
III. Marke und Wettbewerb	6
IV. Geschichtliche Entwicklungen	9
V. Zur Auslegung des MarkenG	18
VI. Funktionen der Marke	23
VII. Gang der Darstellung	28
B. Entstehung des Markenschutzes	31
I. Vorbemerkung	32
II. Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)	33
III. Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung)	106
IV. Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke)	113
V. Entstehung des sachlichen Markenschutzes	117
C. Erlöschen des Markenschutzes	121
I. Erlöschen eingetragener Marken	122
II. Der Benutzungzwang	131
III. Erlöschen des sachlichen Markenschutzes	168
D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes	169
I. Übersicht	171
II. Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung	174
III. Die Verletzungstatbestände	180
IV. Rechtsverletzende Benutzung	248
V. Freigestellte Benutzungshandlungen	259
E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen	273
I. Überblick	274
II. Unterlassungsanspruch	277
III. Beseitigungs- und Löschungsanspruch	284
IV. Schadensersatzanspruch	296
V. Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf	304

Inhaltsübersicht

VI. Vorbereitende Ansprüche	307
VII. Anspruchsschranken	310
VIII. Sonstige markenrechtliche Sanktionen	313
IX. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz ..	315
F. Marken als Gegenstand des Vermögens	323
I. Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	323
II. Die Markenlizenzen	329
G. Sonderformen der Marke	337
I. Kollektivmarken	337
II. Gewährleistungsmarken	338
H. Geschäftliche Bezeichnungen	341
I. Vorbemerkung	341
II. Unternehmenskennzeichen	342
III. Werktitel	354
I. Geographische Herkunftsangaben	365
I. Bedeutung, Rechtsnatur und Rechtsrahmen	366
II. Das nationale Schutzsystem	372
III. Sektorspezifischer Schutz nach EU-Recht	379
Anhang 1: Synopse zu den Übergangsvorschriften nach § 158 V – VIII MarkenG und Art. 5 III MaMoG	387
Stichwortverzeichnis	411

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXIII
A. Grundlagen	1
I. Grundbegriffe	1
1. Marken	1
2. Geschäftliche Bezeichnungen	3
a) Unternehmenskennzeichen	3
b) Werktitel	3
c) Verhältnis zum Markenschutz	4
3. Geographische Herkunftsangaben	4
4. Formale und sachliche Kennzeichenrechte	5
II. Das Markenrecht im System des Privatrechts	5
III. Marke und Wettbewerb	6
IV. Geschichtliche Entwicklungen	9
1. Anfänge	9
2. Das Gesetz über Markenschutz (MSchG) von 1874	11
3. Das Warenbezeichnungsgesetz (WbzG) von 1894	12
4. Deutsche Einheit	12
5. Einfluss des europäischen Rechts	13
6. Entwicklung eines europäischen Rechtsrahmens – 1. Phase	14
7. Das MarkenG vom 25. Oktober 1994	15
8. Die DurchsetzungsRL 2004/48/EG	15
9. Fortentwicklung des europäischen Rechtsrahmens	16
10. Das MarkenrechtsmodernisierungsG (MaMoG)	17
V. Zur Auslegung des MarkenG	18
1. Reichweite der europäischen Rechtsharmonisierung	18
2. Folgen für die Auslegung und Anwendung des MarkenG	18
a) Umsetzung zwingender Vorgaben	18
b) Gleichlaufende Vorschriften	20
c) Umsetzung fakultativer Vorgaben	21
d) Übrige Vorschriften	22
3. Vorlageverfahren	22
4. Verhältnis zum Unionsmarkenrecht	23
VI. Funktionen der Marke	23
1. Funktionenlehre unter dem WZG	23
2. Funktionenlehre unter dem MarkenG	24
VII. Gang der Darstellung	28
B. Entstehung des Markenschutzes	31
I. Vorbemerkung	32

Inhaltsverzeichnis

II.	Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung)	33
1.	Das Eintragungsverfahren	33
2.	a) Allgemeine Charakteristik	33
	b) Anmeldung, Anmeldetag, Priorität	34
	c) Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze	43
2.	Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes	43
3.	a) Markenfähigkeit	43
	b) Absolute Schutzhindernisse	57
3.	Entscheidung über die Markenanmeldung; Rechtsmittel	102
4.	a) Zurückweisung der Anmeldung	102
	b) Eintragung	104
III.	Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung)	106
1.	Grundzüge des internationalen Markenrechts	106
2.	a) Territorialitätsprinzip	106
	b) Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	106
	c) Das TRIPs-Übereinkommen	109
2.	Internationale Markenregistrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	109
3.	a) Grundsätzliche Funktionsweise	110
	b) Rechtsnatur der internationalen Registrierung	112
	c) Nachträgliche Schutzhaltigkeitsprüfung	113
IV.	Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke)	113
1.	Allgemeine Charakteristik	113
2.	Eintragungsverfahren	114
3.	a) Anmeldung	114
	b) Sachliches Prüfungsverfahren	115
	c) Rechtsmittel	116
3.	Verknüpfung der Unionsmarke mit dem System der internationalen Registrierung	116
V.	Entstehung des sachlichen Markenschutzes	117
1.	Markenfähigkeit	117
2.	Spezifische Schutzvoraussetzungen	117
3.	Insbesondere: die Verkehrsgeltung	118
C.	Erlöschen des Markenschutzes	121
I.	Erlöschen eingetragener Marken	122
1.	Übersicht	122
2.	Nichtigkeit der Marke	123
3.	a) Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse	123
	b) Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse	127
3.	Verfall der Marke	129
II.	Der Benutzungzwang	131
1.	Zweck und Wesen	131
2.	Übersicht über die gesetzliche Regelung	132
	a) Materiell-rechtlicher Ausgangspunkt	132

b)	Verfahrensrechtliche Ausgestaltung	133
c)	Nichtbenutzungseinrede	135
3.	Die maßgeblichen Benutzungszeiträume	136
a)	Benutzungsschonfrist	136
b)	Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung	139
c)	Heilung und Heilungsausschluss	140
d)	Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede	140
4.	Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG)	144
a)	Benutzung durch den Inhaber	144
b)	Benutzung der Marke	145
c)	Benutzung für die eingetragenen Waren/DL	159
d)	Benutzung im Inland	161
e)	Ernsthafte Benutzung	162
5.	Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises	163
6.	Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration	165
7.	Benutzungzwang im Unionsmarkenrecht	166
a)	Entsprechungen zum nationalen Recht	166
b)	Materiell-rechtliche Besonderheiten	167
c)	Verfahrensrechtliche Besonderheiten	167
III.	Erlöschen des sachlichen Markenschutzes	168
D.	Inhalt und Schranken des Markenschutzes	169
I.	Übersicht	171
1.	Deutsche Marken	171
2.	IR-Marken	173
3.	Unionsmarken	173
II.	Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung	174
1.	Gültige Marke	174
2.	Löschungsreife der Marke	174
a)	Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse	174
b)	Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse	176
c)	Löschungsreife der Klagemarke wegen Verfalls	177
3.	Handeln im geschäftlichen Verkehr	177
a)	Abgrenzung zu außergeschäftlichen Handlungen	177
b)	Notwendiger Inlandsbezug	179
III.	Die Verletzungstatbestände	180
1.	Gemeinsame Grundlagen	180
a)	Zeichenvergleich	181
b)	Waren/DL-Vergleich	184
2.	Doppelidentität	185
a)	Zeichenvergleich	185
b)	Produktvergleich	186
c)	Praktische Bedeutung	187
3.	Schutz gegen Verwechslungsgefahr	187
a)	Zum Wortlaut des § 14 II S. 1 Nr. 2 MarkenG	187

Inhaltsverzeichnis

b)	Definition der Verwechslungsgefahr	188
c)	Verwechslungsgefahr »für das Publikum«	188
d)	Struktur des Verwechslungstatbestandes	191
e)	Waren/DL-Ähnlichkeit	194
f)	Kennzeichnungskraft der Klagemarke	199
g)	Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit	209
h)	Gesamtabwägung	236
i)	Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungen	238
4.	Sonderschutz bekannter Marken	241
a)	Bekanntheit der Marke	243
b)	Zeichenähnlichkeit	245
c)	Unlautere Beeinträchtigung	246
d)	Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich	247
e)	Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung	247
IV.	Rechtsverletzende Benutzung	248
1.	Die gesetzlichen Benutzungstatbestände	248
2.	Einfuhr, Ausfuhr, Transit	250
3.	Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch	252
4.	Beseitigung fremder Marken als Verletzung?	258
V.	Freigestellte Benutzungshandlungen	259
1.	Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 14 UMV	259
a)	Allgemeines	259
b)	Freier Namensgebrauch	259
c)	Beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angaben	260
d)	Identifizierende Benutzung, Bestimmungsangaben	261
e)	Unlauterkeitsvorbehalt	263
2.	Markenrechtliche Erschöpfung	264
a)	Einführung	264
b)	Erschöpfungsgebiet	266
c)	Umgehung der territorialen Beschränkung durch Entfernung fremder Marken?	268
d)	Inverkehrbringen	268
e)	Wirkung der Erschöpfung	269
f)	Ausnahmen	270
g)	Unionsrechtliche Rückausnahme	271
E.	Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen	273
I.	Überblick	274
II.	Unterlassungsanspruch	277
1.	Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs	277
2.	Wiederholungsgefahr	278
3.	Erstbegehungsgefahr	279
4.	Gläubiger und Schuldner	280
a)	Gläubiger des Unterlassungsanspruchs	280
b)	Schuldner des Unterlassungsanspruchs	281

III.	Beseitigungs- und Löschungsanspruch	284
1.	Beseitigungsansprüche	284
2.	Löschungsanspruch	284
a)	Löschungsvoraussetzungen	285
b)	Gläubiger und Schuldner	286
3.	Nichtigkeitsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage, amtliches Nichtigkeitsverfahren	286
a)	Nichtigkeitsklage	286
b)	Widerspruchsverfahren	287
c)	Eintragungsbewilligungsklage	291
d)	Patentamtliches Nichtigkeitsverfahren nach § 53 MarkenG	292
4.	Vorgehen gegen störende jüngere Unionsmarken	296
IV.	Schadensersatzanspruch	296
1.	Verschulden	296
2.	Gläubiger und Schuldner	297
3.	Schadensberechnung	297
a)	Dreifache Schadensberechnung	297
b)	Ersatz des konkreten Schadens	298
c)	Herausgabe des Verletzergewinns	298
d)	Lizenzanalogie	301
e)	Marktverwirrungsschaden	301
4.	Hilfsansprüche	302
a)	Auskunft	302
b)	Sicherung des Schadensersatzes	304
V.	Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf	304
1.	Vernichtung von Waren	305
2.	Vernichtung von Materialien und Geräten	306
3.	Unverhältnismäßigkeit	306
4.	Das »Wie« der Vernichtung	306
5.	Rückrufanspruch	307
VI.	Vorbereitende Ansprüche	307
1.	Drittauskunft	307
a)	Auskunft über Waren/DL	308
b)	Umfang der Auskunft	308
c)	Schuldner der Auskunft	309
2.	Vorlage und Besichtigung	309
VII.	Anspruchsschranken	310
1.	Verjährung	310
2.	Verwirkung	311
VIII.	Sonstige markenrechtliche Sanktionen	313
1.	Strafbare Markenverletzungen	313
2.	Zollbehördliche Maßnahmen	314
IX.	Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz	315
1.	Grundfragen	315
2.	Einzelfälle	318
a)	Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken	318

Inhaltsverzeichnis

b)	Fehlender markenmäßiger oder sonst funktionsstörender Gebrauch...	319
c)	Entfernung fremder Marken	319
d)	Irreführung über die betriebliche Herkunft	319
e)	Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz.....	320
3.	Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz.....	321
4.	Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung	321
F.	Marken als Gegenstand des Vermögens	323
I.	Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	323
1.	Veräußerung	323
a)	Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke.....	323
b)	Einzelheiten	325
c)	Unionsmarken	328
2.	Dingliche Belastungen	329
II.	Die Markenlizenz.....	329
1.	Begriff der Lizenz	329
2.	Lizenztarten	330
3.	Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz.....	331
4.	Form und Inhalt des Lizenzvertrages.....	332
5.	Unionsmarken	335
G.	Sonderformen der Marke	337
I.	Kollektivmarken	337
1.	Allgemeines	337
2.	Begriff und Funktion der Kollektivmarke	338
3.	Regelungsmechanismus.....	338
4.	Insbesondere: Geographische Kollektivmarken	338
II.	Gewährleistungsmarken	338
1.	Allgemeines	338
2.	Begriff und Funktion der Gewährleistungsmarke	339
3.	Regelungsmechanismus.....	340
H.	Geschäftliche Bezeichnungen	341
I.	Vorbemerkung	341
II.	Unternehmenskennzeichen	342
1.	Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen.....	342
a)	Kennzeichen mit Namensfunktion.....	343
b)	Kennzeichen ohne Namensfunktion.....	344
2.	Schutzentstehung	344
a)	Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion.....	344
b)	Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	348
c)	Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens	348
3.	Erlöschen des Schutzes	349
4.	Inhalt und Schranken des Schutzes.....	350
a)	Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.....	350

b) Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmenskennzeichen.	353
c) Schutzschränken.	353
5. Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche	353
III. Werktitel	354
1. Begriff und Funktion	354
2. Schutzentstehung	355
a) Benutzungsaufnahme und Titelschutzzanzeige	355
b) Unterscheidungskraft	357
3. Berechtigter	359
4. Erlöschen des Schutzes	360
5. Inhalt des Werktitelschutzes	360
a) Verwechslungsgefahr bei Werktiteln	361
b) Werknähe	362
6. Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche	364
I. Geographische Herkunftsangaben	365
I. Bedeutung, Rechtsnatur und Rechtsrahmen	366
1. Wirtschaftliche Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben	366
2. Rechtsnatur und Schutz von gHA vor und unter dem MarkenG	366
a) Rechtsnatur des Schutzes	366
b) Ausgestaltung des Schutzes	368
c) Verhältnis zum UWG	368
3. Internationaler Schutz von geographischen Herkunftsangaben	369
a) PVÜ und TRIPs-Übk	369
b) Das Lissaboner Ursprungsabkommen (LUA)	369
4. Sektorspezifischer Schutz nach EU-Recht	370
5. Verknüpfung des EU-Schutzes mit dem LUA durch die Genfer Akte	371
II. Das nationale Schutzsystem	372
1. Begriff der geographischen Herkunftsangabe	372
a) Unmittelbare und mittelbare geographische Herkunftsangaben	372
b) Benutzung im geschäftlichen Verkehr	373
c) Inländische und ausländische Angaben	373
d) Kein Qualitätserfordernis	374
2. Gattungsbezeichnungen	374
3. Dreistufiger Schutz geographischer Herkunftsangaben	374
a) Schutz gegen Irreführung	374
b) Qualifizierte Herkunftsangaben	377
c) Geographische Herkunftsangaben mit besonderem Ruf	377
4. Rechtsfolgen und Anspruchsberechtigung	378
a) Unterlassungsanspruch	378
b) Schadensersatzanspruch	378
5. Markenschutz für geographische Herkunftsangaben	378
a) Individualmarken	378
b) Kollektivmarken	379
c) Gewährleistungsmarken	379

Inhaltsverzeichnis

III. Sektorspezifischer Schutz nach EU-Recht	379
1. Vorbemerkung	379
2. Grundsätzliche Funktionsweise	380
3. Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben	380
4. Das Schutzverfahren	381
a) Das nationale Vorverfahren	381
b) Das Verfahren auf EU-Ebene	382
5. Ausgestaltung des Schutzes	383
6. Rechtsfolgen	384
7. Verhältnis des EU-Schutzes zum nationalen Recht	384
a) Verhältnis zu den §§ 126 ff. MarkenG	384
b) Verhältnis zu nationalen Marken	385
Anhang 1: Synopse zu den Übergangsvorschriften nach § 158 V – VIII MarkenG und Art. 5 III MaMoG	387
Stichwortverzeichnis	411