

Markenrecht

Bingener

5. Auflage 2026
ISBN 978-3-406-83148-5
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Bingener
Markenrecht



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Markenrecht

Strategie, Anmeldung,
Schutz und Verteidigung
von Marken

von

Dr. Senta Bingener

5. Auflage 2026


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG





beck.de

ISBN PRINT 978 3 406 83148 5

© 2026 Verlag C.H.Beck GmbH & Co, KG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
info@beck.de

Druck und Bindung: Westermann Druck Zwickau GmbH
Crimmitschauer Straße 43, 08058 Zwickau

Satz: Druckerei C.H.Beck Nördlingen
Umschlag: Druckerei C.H.Beck Nördlingen

chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Vorwort zur 5. Auflage

Auch die fünfte Auflage soll primär die bewährten Inhalte des Buches auf den aktuellen Stand von Gesetz, Rechtsprechung und Amtspraxis bringen. Mangels grundlegender materiell-rechtlicher Änderungen, wie zuletzt durch die Europäische Markenrechtsreform, verschiebt sich der Fokus auf die intensive Beleuchtung der Rechtsanwendung, inklusive der europäischen Konvergenz sowie die zunehmenden faktischen Einflüsse auf markenrechtliche Strategien, eine insoweit gleichsam post-juristische Situation wie in der Weltpolitik. Wieder sollen erkannte Unzulänglich- und Ungenauigkeiten vermieden sowie zielführende Ergänzungen und Themen aufgenommen und intensiviert werden, wie praktische und taktische Tipps im Allgemeinen und insbesondere zu Online-Marketing, Markenführung und Social Media. Schließlich wurde das komplexe, sehr dynamische Thema der künstlichen Intelligenz von deren sinnvoller Nutzung bis zu ihren Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Marken an den relevanten Stellen integriert. Daneben habe ich natürlich wieder wertvolle Anregungen aus Leserschaft und Rezensionen aufgegriffen, soweit sie dem Charakter des Werkes entsprechen. Der weitgehende Verzicht auf den Abdruck zwar präziser, aber zu schnelllebigem Links jenseits der Websites hat sich bewährt und wurde beibehalten; konkrete Quellen findet man besser durch Eingabe passender Suchwörter in eine Suchmaschine, also etwa *Marke*, *Anmeldung*, *DPMA*, *Formular* für das Anmeldeformular oder *OUI*, *BGH* für die Entscheidung des BGH in der Sache *OUI*, und Wahl der passenden Quelle, also der Website des DPMA bzw. des Bundesgerichtshofes, um den gewünschten – aktuellen – Inhalt zu sehen.

Trotz der teils sehr guten markenrechtlichen Vorbildung meiner Leserschaft aus diversen Gebieten der Rechtsanwendung sehe ich weiter davon ab, stärker die feineren Strukturen und abseitigeren Fragestellungen des Markenrechtes darzustellen. Das bisherige Konzept in seiner starken Fokussierung auf Strukturen, Grundzüge und praktische Fragestellungen war das Konzept, das neben anderen Rezipienten auch wissende Leser anziehen konnte, und bleibt das Konzept, das eine der wenigen Lücken in der markenrechtlichen Literatur besetzen kann.

Da nichts und niemand frei von Fehlern oder Verbesserungspotential ist und es viele Perspektiven gibt, freue ich mich immer über Anregungen, Kritik oder Lob unter bingener@googlemail.com.

Wieder danke ich: Zunächst für jede Inspiration, die mir meine (un)belebte Umgebung in München, insbesondere die Creative Business Week, und an anderen Orten sowie die digitale Welt zum Thema Marken und Wahrnehmung bietet – ohne all das würden mir Anregungen, Denkanstöße und Erkenntnisse fehlen. Außerdem und insbesondere danke ich von Herzen den Menschen, die zu diesem Werk in verschiedenster Weise beigetragen haben. Es sind dies alle meine Freunde und Bekannten aus dem Grünen Bereich: Herr Patentanwalt Sven-Erik Braitmayer, der Voraufgaben akribisch auf Fehler durchgesehen hat, Rechtsanwältin Dr. Bettina Thalmaier, die mir die Anwaltperspektive eröffnet sowie meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in stetigem dogmatischem wie praktischem Austausch stehe und mein inzwischen pensionierter Kollege Günter Rüdiger, dessen akribische Kompilation der Rechtsprechung meinen Rechtsprechungsfundus proaktiv bereicherte. Vorsitzende Richterin am BPatG aD Marianne Grabrucker, Frau Dr. Mariam Schamlu sowie mein ebenfalls pensionierter Kollege Holger Schröder, die immer präsent waren und an mich glaubten. Schließlich die Teilnehmer meiner Seminare, Kurse und Vorträge sowie alle Menschen, die durch ihre markenrechtlichen Fragen immer neuen (Er-) Klärungsbedarf aufdecken und so Inhalte schaffen. Den Kollegen in der Bibliothek des BPatG danke ich für die angenehme Aura ihrer wohlsortierten Bibliothek. Schließlich und

Vorwort zur 5. Auflage

vor allem gilt mein Dank meiner Mutter Ursula Bingener für das versierte Korrekturlesen der Druckfahnen, meinem Mann für den Relaunch der Grafiken, meiner Tochter Carla für ihren frischen Blick auf das Thema sowie der ganzen Familie, die auch diese Überarbeitung mit Rat, Tat und Geduld gegenüber den entsprechenden Entbehrungen mitgetragen hat. Schließlich danke ich dem Verlag C.H.Beck, insbesondere meiner Lektorin Johanna Schley für die freundliche, kompetente und inspirierende Begleitung und die wieder sehr ansprechende Gestaltung.

War die letzte Auflage noch in pandemischer, zauber(berg)hafter Atmosphäre entstanden, sind wir davon nun (welt)weit entfernt.

München, März 2026

Senta Bingener



beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

Einführung	1
A. Die perfekte Marke	1
B. Zur Arbeit mit diesem Buch	1
C. All about digital	3
Kapitel 1. Begriff. Arten von Marken	5
A. Der Begriff der Marke	5
B. Arten von Marken	7
Kapitel 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform)	17
A. Vorteile einer Markeneintragung	17
B. Wahl der passenden Marke	19
C. Wahl der passenden Markenform	22
Kapitel 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA	33
A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular	34
B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke	67
Kapitel 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps	161
A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	161
B. Das Erinnerungsverfahren gemäß § 64 MarkenG gegen einen (Teil)Zurück- weisungsbeschluss	165
C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG gemäß § 66 MarkenG	166
D. Inhaltliche Argumente zur Schutzzfähigkeit einer Marke	167
Kapitel 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken	175
A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen, § 42 Abs. 2 MarkenG, §§ 9 ff. MarkenG	176
B. Arten der Verwechslungsgefahr, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	178
C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungs- gefahr	226
Kapitel 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke	243
A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken	243
B. Benutzungszwang betreffend die Marke	244
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke	249
Kapitel 7. Die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem DPMA	251
A. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse	251
B. Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 MarkenG, § 41 MarkenV	253
C. Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach §§ 53, 51 MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV	254

Inhaltsübersicht

Kapitel 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA	257
A. Verlängerungsverfahren, § 47 Abs. 2–4 MarkenG, § 37 f. MarkenV	257
B. Verzicht auf eine Marke, § 48 MarkenG, § 39 MarkenV	258
C. Teilung einer Marke, §§ 46, 40 MarkenG, §§ 36, 35 MarkenV	259
D. Umschreibung einer Marke, § 27 MarkenG, §§ 28 ff. DPMAG	260
E. Eintragung von Beschränkungen der Marke, § 29 MarkenG	261
Kapitel 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken	263
A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 453, 413, 398 ff. BGB	263
B. Lizenzierung von Marken	263
C. Bewertung von Marken	264
Kapitel 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen betreffend Registermarken	267
Kapitel 11. Checkliste	269
Sachregister	271


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 5. Auflage	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XIX

Einführung

A. Die perfekte Marke	1
B. Zur Arbeit mit diesem Buch	1
C. All about digital	3

Kapitel 1. Begriff. Arten von Marken

A. Der Begriff der Marke	5
B. Arten von Marken	7
I. Marken kraft Verkehrsgeltung – nicht registrierte Marken	7
II. Eingetragene Marken – Registermarken	7
1. Die nationale Marke vor dem DPMA	8
2. Die international registrierte Marke (IR-MMarke) – Marke nach dem Madriider System	8
3. Die Unionsmarke nach der Unionsmarkenverordnung (UMV)	9
4. Das Zusammenwirken dieser Registermarken	9
5. Marken in Abgrenzung zu anderen Rechten des geistigen Eigentums	10
a) Unternehmenskennzeichen, insbesondere Firmennamen	10
b) Namensrechte	10
c) Urheberrechte	10
d) Werktitel	10
e) Designs	10
f) Patente/Gebrauchsmuster	11
g) Wettbewerbsrecht	11
h) Domains	11
6. Faktischer Markenschutz auf <i>amazon</i> via <i>amazon brand registry</i>	11
a) Was ist die <i>amazon brand registry</i> , was nicht?	11
b) Nutzer der <i>amazon brand registry</i>	12
c) Voraussetzungen der Nutzung der <i>amazon brand registry</i>	12
d) Nutzen und Gefahren der <i>amazon brand registry</i>	12
e) Strategie betreffend die <i>amazon brand registry</i>	13
III. Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz	14
IV. Das Finden des richtigen Anwaltes	15

Kapitel 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform)

A. Vorteile einer Markeneintragung	17
B. Wahl der passenden Marke	19
C. Wahl der passenden Markenform	22
I. Wortmarken	23
II. Wort-/Bildmarken	24
III. Bildmarken	26

IV. Dreidimensionale Marken	26
V. Farbmarken	27
VI. Klangmarken	28
VII. Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken	28
1. Positionsmarken	28
2. Kennfadenmarken	29
3. Mustermarken	29
4. Bewegungsmarken	29
5. Multimediamarken	29
6. Hologrammmarken	29
VIII. Sonstige Markenformen	30
1. Mischformen aus den vorgenannten Markenformen	30
2. Marken mit transparenten Elementen	30
3. An andere Sinne als Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken	30
4. Weitere Markenformen	31

Kapitel 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA

A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular	34
I. Die Anmeldewege	34
1. Elektronische Anmeldung	34
2. Papieranmeldung (Formular)	35
II. Allgemeine Formalien für alle Verfahrensschritte	35
III. Die Voraussetzungen anhand des Formulars	36
1. Anmelder (Formular Feld 3)	36
a) Natürliche Personen, § 7 Nr. 1 MarkenG	37
b) Juristische Personen, § 7 Nr. 2 MarkenG	38
c) Personengesellschaften, § 7 Nr. 3 MarkenG	38
d) Ausländische Gesellschaftsformen	38
2. Markenformen (Formular Feld 6)	39
a) Wortmarken, § 6 Nr. 1 MarkenV, § 7 MarkenV	39
b) Bildmarken, § 6 Nr. 2 MarkenV, § 8 MarkenV	39
c) Abgrenzung Wortmarke und Wort-/Bildmarke	40
d) Dreidimensionale Marken, § 6 Nr. 3 MarkenV, § 9 MarkenV	40
e) Farbmarken, § 6 Nr. 4 MarkenV, § 10 MarkenV	41
f) Klangmarken, § 6 Nr. 5 MarkenV, § 11 MarkenV	42
g) Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken	43
aa) Positionsmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV	43
bb) Kennfadenmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV	44
cc) Mustermarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV	44
dd) Bewegungsmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV	44
ee) Multimediamarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, 12 MarkenV	44
ff) Hologrammmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV	45
h) Sonstige Markenformen, § 6 Nr. 7 MarkenV, § 12a MarkenV	45
aa) Mischformen aus den benannten Markenformen	45
bb) Marken mit transparenten Elementen	46
cc) Lichtmarken	46
dd) An andere Sinne als Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken	46
ee) Weitere Markenformen	46
i) Kollektivmarken, § 97 MarkenG	47
j) Gewährleistungsmarken, § 106a MarkenG	47

3. Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (Formular Feld 9)	47
a) Waren und Dienstleistungen	48
b) Klasseneinteilung der Waren/Dienstleistungen – Nizza-Klassifikation	49
c) Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB/HDB)	50
d) Konzeption des WDVZ	51
4. Vertretung (Formular Feld 4)	57
5. Gebühren, §§ 1 ff. PatKostG	58
6. Beschleunigungsantrag, § 38 MarkenG (Formular Feld 12)	61
7. Bedeutung und Begründung des Zeitrangs der Anmeldung	63
8. Änderung der Anmeldung	66
B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke	67
I. Schutzausschlussgründe, § 3 MarkenG	69
1. Abstrakte Unterscheidungseignung, § 3 Abs. 1 MarkenG	69
2. Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG	70
3. Darstellbarkeit zur Bestimmbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG	72
a) Unproblematisch: Klassische Markenformen	72
b) Anspruchsvoll, aber möglich: Ungewöhnliche Markenformen	73
aa) Klar und eindeutig darstellbare ungewöhnliche Markenformen	73
bb) Weiterhin nur schwer/nicht darstellbare ungewöhnliche	
Markenformen	74
II. Schutzhindernisse, § 8 Abs. 2 MarkenG	75
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Fehlende Unterscheidungskraft	76
a) Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der	
Unterscheidungskraft	77
b) Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft	79
c) Faustregel für die Bewertung der Unterscheidungskraft	85
d) Praxisrelevante Typen von Marken und ihre Unterscheidungskraft	85
aa) Wortmarken	85
(1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombinationen ..	86
(2) Deutsche Wortneuschöpfungen und -kombinationen	87
(3) Deutsche Slogans	89
(4) Fremdsprachige Worte und Wortkombinationen	91
(5) Fremdsprachige Slogans	94
(6) Funworte, -sprüche und Statements für Bekleidung,	
Taschen und andere Lifestyleprodukte	96
(7) Abwandlungen produktbeschreibender Angaben	98
(8) Domainartige Kombinationen	99
(9) Personennamen	100
(10) Buchstaben, Satzzeichen, Zahlen und ihre Kombinationen	100
(a) Einzelebuchstaben und Buchstabenkombinationen	101
(b) Worte mit spezifischen Interpunktionen, Bindestrichen	
etc.	102
(c) Zahlen	103
(d) Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben	103
bb) Bildmarken	104
(1) Grafisch und/oder farbig ausgestaltete Worte(lemente) ...	105
(2) Kombinationen aus Wort- und Bildelementen	110
(3) Reine Bildmarken	111
(a) Einfache Formen und Gestaltungen	111
(b) Piktogramme	112
(c) Abbildungen von Gegenständen	113
(d) Abbildungen von Personen	114

cc) Dreidimensionale Gestaltungen	114
dd) Abstrakte Farbmarken	117
ee) Klangmarken	118
ff) Positionsmarken	119
gg) Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken und sonstige Marken	120
2. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – Produktmerkmalsbeschreibende Angaben	120
a) Grundsätze für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ...	122
b) Anwendungsfälle	123
aa) Tatbestandliche Fallgruppen	123
(1) Art- und Beschaffenheitsangaben	123
(a) Ausgeschriebene Beschaffenheitsangaben	123
(b) Abgekürzte Beschaffenheitsangaben	125
(2) Bestimmungsangaben	127
(3) Geografische Herkunftsangaben	128
(4) Zeitangaben	131
(5) Mengen- und Wertangaben	132
(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Produkte	132
bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen	133
(1) Fremdsprachige Zeichen	133
(2) Wortneubildungen und -neukombinationen	136
(3) Kombinationsmarken jeder Art	138
(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen	139
(a) Buchstaben	139
(b) Zahlen	141
(c) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen	141
(5) Abwandlungen beschreibungsgerechter Angaben	142
(6) Bildmarken und dreidimensionale Marken	142
(7) Farbmarken	144
3. Beseitigung der Schutzhindernisse § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern	144
4. Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken	146
5. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – Übliche Bezeichnungen	147
6. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Schutzhindernisse	148
7. Überwindung der § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG	148
8. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG – Täuschungsgefahr	149
9. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG – Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	152
10. § 8 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8 MarkenG, § 8 Abs. 4 MarkenG – Hoheits- und Gewährzeichen und andere	155
a) § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG – Staatswappen, Wappen der Bundesländer	155
b) § 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG – In- und ausländische Prüf- oder Gewährzeichen	156
c) § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG – Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen	156
11. § 8 Abs. 2 Nr. 9, 10, 11, 12 MarkenG – Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben, traditionelle Spezialitäten, Wein- und Sortenbezeichnungen	157
a) § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG – (geschützte) geografische Angaben (geographical Indications, GIs)	157

b) § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG – Traditionelle Weinbezeichnungen .	157
c) § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG – Garantiert traditionelle Spezialitäten	158
d) § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG – Sortenbezeichnung für Pflanzen ...	158
12. § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG – Sonstige Benutzungsverbote	159
13. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG – Ersichtlich bösgläubige Marken	159

Kapitel 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps

A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	161
B. Das Erinnerungsverfahren gemäß § 64 MarkenG gegen einen (Teil)Zurück- weisungsbeschluss	165
C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG gemäß § 66 MarkenG	166
D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke	167
I. Sinnvolle Argumente gegen Schutzunfähigkeit	167
1. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	168
2. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer unmittelbar produktbeschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ..	170
3. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer üblichen Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	171
4. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer täuschenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	171
II. Beispiel einer Erwiderung auf eine materielle Beanstandung einer Wortneukombination wegen absoluter Schutzhindernisse bzw. einer Erinnerungs-/Beschwerdebegründung gegen einen Zurückweisungsbeschluss	172

Kapitel 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken

A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen, § 42 Abs. 2 MarkenG, §§ 9 ff. MarkenG	176
B. Arten der Verwechslungsgefahr, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	178
I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr – Grundsätze und Elemente	180
1. Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr .	181
2. Die drei Faktoren – Grundsätzliches, Prüfung und „Berechnung“	182
a) Faktor 1: Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen	182
aa) Ähnlichkeit von Waren untereinander	185
(1) Allgemeine Kriterien für die Warenähnlichkeit	185
(2) Bewertung von Spezialproblemen	188
(3) Rechtsprechung zur Warenähnlichkeit	189
bb) Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander	191
cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen	192
dd) Ähnlichkeit mit Einzelhandelsdienstleistungen	194
b) Faktor 2: Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke	195
aa) Komponenten der Kennzeichnungskraft	196
bb) Grade der Kennzeichnungskraft	196
(1) Normale/durchschnittliche Kennzeichnungskraft	196
(2) (Sehr) hohe/(weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft	197
(3) (Sehr) geringe, (weit) unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft	198
c) Faktor 3: Ähnlichkeit der Markenzeichen	200
aa) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze	200
bb) Ähnlichkeitsarten von Markenzeichen	201

cc) Ähnlichkeiten einzelner Markenformen	203
(1) Ähnlichkeit von Markenzeichen in ihrer Gesamtheit	203
(a) Ähnlichkeit von Wortmarken	203
(aa) Allgemeine Grundsätze:	203
(bb) Grundsätze für die klangliche Ähnlichkeit	204
(cc) Grundsätze für die schriftbildliche Ähnlichkeit ...	205
(dd) Grundsätze für die begriffliche Ähnlichkeit	207
(ee) Ähnlichkeitsminderung durch Begriffsgehalte von Markenworten	207
(b) Ähnlichkeit von reinen Bildmarken	208
(c) Ähnlichkeit von Wortmarken mit Bild- bzw. dreidimensionalen Marken	209
(d) Ähnlichkeit ungewöhnlicher Markenformen untereinander/mit anderen	209
(2) Ähnlichkeit mehrgliedriger Markenzeichen im Gesamteindruck aufgrund prägender Elemente	210
(a) Ähnlichkeit mehrgliedriger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente nach klassischer Prägetheorie	210
(aa) Voraussetzung für die Anwendung der Prägetheorie	212
(bb) Rechtsgrundsätze der Prägetheorie – Grobablauf und Formeln	212
(cc) Tatsächliche Erfahrungssätze	213
(b) Ähnlichkeit eines jüngeren Kombinationszeichens mit einem älteren Ein-Elementzeichen aufgrund Übereinstimmung des aus dem älteren Zeichen in das jüngere Markenzeichen übernommen Elementes nach erweiterter Prägetheorie	219
(3) Ähnlichkeit einteiliger Markenzeichen infolge Abspaltung	220
II. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Hs. MarkenG	221
1. Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens	221
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	223
a) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund Bekanntheit der älteren Marke als Unternehmenskennzeichen	223
b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung	223
3. Sonstige Fälle von Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung	225
III. Entgegenstehende notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang, §§ 42 Abs. 2 Nr. 2, 10, 9 MarkenG	225
C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungs- gefahr	226
I. Recherche auf verwechselbare ältere Marken und Kennzeichen vor Anmeldung einer Marke	226
1. Ältere, eingetragene Registermarken	227
2. Ältere, nicht eingetragene Marken kraft Verkehrsgeltung und geschäftliche Bezeichnungen	231
II. Erhebung eines Widerspruchs – der Markeninhaber als Widersprechender .	232
1. Allgemeines zum Widerspruchsverfahren	233

2. Voraussetzungen eines zulässigen Widerspruchs, §§ 42–44 MarkenG, §§ 29 ff. MarkenV, DPMaV	233
a) Erhebung des Widerspruchs	233
b) Widerspruchskennzeichen, § 42 Abs. 1, 2 MarkenG	235
c) Widerspruchsberechtigter	235
d) Widerspruchsfrist, § 42 Abs. 1 MarkenG	235
e) Widerspruchsgebühr	236
3. Sonstige Verfahrensfragen	236
a) Fristverlängerungsgesuche	236
b) Übersendung von Eingaben/Rechtliches Gehör	236
c) Aussetzung von Widerspruchsverfahren	236
d) Wirkung der Insolvenz eines Beteiligten	236
4. Begründetheit des Widerspruchs, §§ 43 Abs. 2, 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG	237
5. Sonstiges, insbesondere Kosten	239
III. Der Markeninhaber als Inhaber der angegriffenen Marke	239

Kapitel 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke

A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken	243
B. Benutzungszwang betreffend die Marke	244
I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung	244
II. Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist	248
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke	249
I. Konsequente Verwendung der Marke als Marke durch ihren Inhaber	249
II. Ergreifen von Maßnahmen gegen die beschreibende Verwendung der eigenen Marke durch Dritte	250

Kapitel 7. Die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem DPMA

A. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse	251
I. Voraussetzungen eines zulässigen Nichtigkeitsantrages, §§ 53, 50 ff. MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV	251
1. Nichtigkeitsantrag, § 53 MarkenG	251
2. Nichtigkeitsgrund	252
3. Fristen	252
4. Gebühr	252
II. Entscheidung über einen zulässigen Nichtigkeitsantrag	252
B. Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 MarkenG, § 41 MarkenV	253
C. Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach §§ 53, 51 MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV	254
I. Voraussetzungen eines zulässigen Nichtigkeitsantrages, §§ 53, 51 ff. MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV	255
II. Entscheidung über einen zulässigen Nichtigkeitsantrag	255

Kapitel 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA

A. Verlängerungsverfahren, § 47 Abs. 2–4 MarkenG, § 37 f. MarkenV	257
I. Verlängerung mit unverändertem Schutzgegenstand	258
II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzgegenstandes	258
B. Verzicht auf eine Marke, § 48 MarkenG, § 39 MarkenV	258
C. Teilung einer Marke, §§ 46, 40 MarkenG, §§ 36, 35 MarkenV	259
D. Umschreibung einer Marke, § 27 MarkenG, §§ 28 ff. DPMaV	260

E. Eintragung von Beschränkungen der Marke, § 29 MarkenG	261
I. Vertragliches Pfandrecht an der Marke, § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG	261
II. Sonstiges dingliches Recht an der Marke, § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG – Nießbrauch	262
III. Zwangsvollstreckung, § 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	262

Kapitel 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken

A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 453, 413, 398 ff. BGB	263
B. Lizenzierung von Marken	263
C. Bewertung von Marken	264

Kapitel 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen betreffend Registermarken

267

Kapitel 11. Checkliste

269

Sachregister	271
--------------------	-----


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG