

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 24

VII. Gang der Darstellung. 29

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) 111

IV. Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke). 118

V. Entstehung des sachlichen Markenschutzes 122

C. Erlöschen des Markenschutzes 127

I. Erlöschen eingetragener Marken 128

II. Der Benutzungszwang 137

III. Erlöschen des sachlichen Markenschutzes. 175

D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes 177

I. Übersicht 179

II. Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung 182

III. Die Verletzungstatbestände. 188

IV. Rechtsverletzende Benutzung. 262

V. Freigestellte Benutzungshandlungen. 276

E. Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen 291

I. Überblick. 292

II. Unterlassungsanspruch 295

III. Beseitigungs- und Löschungsanspruch 303

IV. Schadensersatzanspruch 317

V. Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf. 325

VI. Vorbereitende Ansprüche 328

Inhaltsübersicht

VII. Anspruchsschranken.	331
VIII. Sonstige markenrechtliche Sanktionen.	334
IX. Ergänzendes wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz ..	335
F. Marken als Gegenstand des Vermögens	345
I. Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	345
II. Die Markenlizenz.	351
G. Sonderformen der Marke	359
I. Kollektivmarken.	359
II. Gewährleistungsmarken	361
H. Geschäftliche Bezeichnungen	365
I. Vorbemerkung	365
II. Unternehmenskennzeichen	366
III. Werktitel	378
I. Geographische Herkunftsangaben	391
I. Bedeutung, Rechtsnatur und Rechtsrahmen.	392
II. Das nationale Schutzsystem	399
III. Das EU-Schutzsystem	406
Stichwortverzeichnis.	415

Inhaltsverzeichnis

Vorwort V

Inhaltsübersicht VII

Abkürzungsverzeichnis XVII

Literaturverzeichnis XXIII

A. Grundlagen 1

I. Grundbegriffe..... 1

1. Marken 2

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. MarkenrechtsmodernisierungG (MaMoG) und GeoschutzreformG..... 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) Vorgaben der DurchsetzungsRL..... 22

 e) Übrige Vorschriften 22

3. Vorlageverfahren 23

4. Verhältnis zum Unionsmarkenrecht..... 23

VI. Funktionen der Marke 24

1. Funktionenlehre unter dem WZG..... 24

2. Funktionenlehre unter dem MarkenG..... 24

VII. Gang der Darstellung..... 29

B. Entstehung des Markenschutzes..... 31

I. Vorbemerkung 32

Inhaltsverzeichnis

- II. Entstehung des formalen Markenschutzes I (nationale Registrierung) 33
 - 1. Das Eintragungsverfahren 33
 - a) Allgemeine Charakteristik 33
 - b) Anmeldung, Anmeldetag, Priorität. 34
 - c) Weiterer Gang des Eintragungsverfahrens; Verfahrensgrundsätze 43
 - 2. Materielle Voraussetzungen des Markenschutzes 43
 - a) Markenfähigkeit. 43
 - b) Absolute Schutzhindernisse 59
 - 3. Entscheidung über die Markenanmeldung; Rechtsmittel. 108
 - a) Zurückweisung der Anmeldung. 108
 - b) Eintragung. 109
- III. Entstehung des formalen Markenschutzes II (internationale Registrierung) 111
 - 1. Grundzüge des internationalen Markenrechts 111
 - a) Territorialitätsprinzip 111
 - b) Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). 112
 - c) Das TRIPs-Übereinkommen 114
 - 2. Internationale Markenregistrierung nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) 114
 - a) Grundsätzliche Funktionsweise 115
 - b) Rechtsnatur der internationalen Registrierung 117
 - c) Nachträgliche Schutzfähigkeitsprüfung 118
- IV. Entstehung des formalen Markenschutzes III (Unionsmarke). 118
 - 1. Allgemeine Charakteristik 118
 - 2. Eintragungsverfahren. 119
 - a) Anmeldung 119
 - b) Sachliches Prüfungsverfahren 120
 - c) Rechtsmittel. 122
 - 3. Verknüpfung der Unionsmarke mit dem System der internationalen Registrierung. 122
- V. Entstehung des sachlichen Markenschutzes 122
 - 1. Markenfähigkeit 123
 - 2. Spezifische Schutzvoraussetzungen. 123
 - 3. Insbesondere: die Verkehrsgeltung. 124
- C. Erlöschen des Markenschutzes 127**
 - I. Erlöschen eingetragener Marken 128
 - 1. Übersicht. 128
 - 2. Nichtigkeit der Marke. 129
 - a) Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse 129
 - b) Nichtigkeit wegen relativer Schutzhindernisse 133
 - 3. Verfall der Marke. 135
 - II. Der Benutzungszwang 137
 - 1. Zweck und Wesen 137
 - 2. Übersicht über die gesetzliche Regelung 138
 - a) Materiell-rechtlicher Ausgangspunkt 138

b) Verfahrensrechtliche Ausgestaltung.	139
c) Nichtbenutzungseinrede.	141
3. Die maßgeblichen Benutzungszeiträume.	142
a) Benutzungsschonfrist.	142
b) Andere Zeiträume fünfjähriger Nichtbenutzung.	145
c) Heilung und Heilungsausschluss.	145
d) Benutzungszeiträume bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede.	146
4. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung (§ 26 MarkenG).	149
a) Benutzung durch den Inhaber.	149
b) Benutzung der Marke.	150
c) Benutzung für die eingetragenen Waren/DL.	166
d) Benutzung im Inland.	168
e) Ernsthafte Benutzung.	169
5. Verfahrensrechtliche Probleme des Benutzungsnachweises.	170
6. Rechtsfolgen: Löschung, Rechtserhaltung, Integration.	172
7. Benutzungszwang im Unionsmarkenrecht.	174
a) Entsprechungen zum nationalen Recht.	174
b) Materiell-rechtliche Besonderheiten.	174
c) Verfahrensrechtliche Besonderheiten.	175
III. Erlöschen des sachlichen Markenschutzes.	175
D. Inhalt und Schranken des Markenschutzes.	177
I. Übersicht.	179
1. Deutsche Marken.	179
2. IR-Marken.	181
3. Unionsmarken.	181
II. Allgemeine Voraussetzungen der Markenverletzung.	182
1. Gültige Marke.	182
2. Lösungsreife der Marke.	182
a) Nichtigkeit der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse.	182
b) Nichtigkeit der Marke wegen relativer Schutzhindernisse.	184
c) Lösungsreife der Klagemarke wegen Verfalls.	185
3. Handeln im geschäftlichen Verkehr.	185
a) Abgrenzung zu außergeschäftlichen Handlungen.	185
b) Notwendiger Inlandsbezug.	187
III. Die Verletzungstatbestände.	188
1. Gemeinsame Grundlagen.	188
a) Zeichenvergleich.	189
b) Waren/DL-Vergleich.	192
2. Doppelidentität.	193
a) Zeichenvergleich.	193
b) Produktvergleich.	194
c) Praktische Bedeutung.	195
3. Schutz gegen Verwechslungsgefahr.	195
a) Zum Wortlaut des § 14 II S. 1 Nr. 2 MarkenG.	196

Inhaltsverzeichnis

b)	Definition der Verwechslungsgefahr	196
c)	Verwechslungsgefahr »für das Publikum«	197
d)	Struktur des Verwechslungstatbestandes	199
e)	Waren/DL-Ähnlichkeit	202
f)	Kennzeichnungskraft der Klagemarke	207
g)	Zeichenvergleich und Grad der Zeichenähnlichkeit	219
h)	Gesamtabwägung	250
i)	Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen	252
4.	Sonderschutz bekannter Marken	256
a)	Bekanntheit der Marke	257
b)	Zeichenähnlichkeit	259
c)	Unlautere Beeinträchtigung	260
d)	Bekanntheitsschutz im Waren/DL-Ähnlichkeitsbereich	261
e)	Rechtfertigung der unlauteren Beeinträchtigung	262
IV.	Rechtsverletzende Benutzung	262
1.	Die gesetzlichen Benutzungstatbestände	262
2.	Einfuhr, Ausfuhr, Transit	265
3.	Markenmäßige Benutzung und funktionsverletzender Gebrauch	267
4.	Insbesondere: Die markenmäßige Benutzung als Voraussetzung für die Annahme einer Verwechslungsgefahr	273
a)	Grundsätze	273
b)	Beispiele	274
5.	Beseitigung fremder Marken als Verletzung?	276
V.	Freigestellte Benutzungshandlungen	276
1.	Der Freistellungskatalog nach § 23 MarkenG/Art. 14 UMV	276
a)	Allgemeines	276
b)	Freier Namensgebrauch	277
c)	Beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angaben	277
d)	Identifizierende Benutzung, Bestimmungsangaben	279
e)	Unlauterkeitsvorbehalt	281
2.	Markenrechtliche Erschöpfung	282
a)	Einführung	282
b)	Erschöpfungsgebiet	283
c)	Umgehung der territorialen Beschränkung durch Entfernung fremder Marken?	285
d)	Inverkehrbringen	286
e)	Wirkung der Erschöpfung	287
f)	Ausnahmen	288
g)	Unionsrechtliche Rückausnahme	288
E.	Markenrechtliche Ansprüche und Sanktionen	291
I.	Überblick	292
II.	Unterlassungsanspruch	295
1.	Inhalt und Zukunftsorientierung des Unterlassungsanspruchs	295
2.	Wiederholungsgefahr	296

3.	Erstbegehungsgefahr	297
4.	Territoriale Reichweite.....	298
a)	Deutsche Marken.....	298
b)	Unionsmarken	299
5.	Gläubiger und Schuldner.....	299
a)	Gläubiger des Unterlassungsanspruchs.....	299
b)	Schuldner des Unterlassungsanspruchs.....	300
III.	Beseitigungs- und Löschungsanspruch	303
1.	Beseitigungsansprüche.....	303
2.	Löschungsanspruch	303
a)	Löschungsvoraussetzungen.....	304
b)	Gläubiger und Schuldner.....	305
3.	Nichtigkeitsklage, Widerspruchsverfahren, Eintragungsbewilligungsklage, amtliches Nichtigkeitsverfahren.....	305
a)	Nichtigkeitsklage	305
b)	Widerspruchsverfahren.....	306
c)	Eintragungsbewilligungsklage.....	310
d)	Patentamtliches Nichtigkeitsverfahren nach § 53 MarkenG.....	311
4.	Vorgehen gegen störende jüngere Unionsmarken.....	317
IV.	Schadensersatzanspruch	317
1.	Verschulden.....	317
2.	Gläubiger und Schuldner.....	317
3.	Schadensberechnung	318
a)	Dreifache Schadensberechnung	318
b)	Ersatz des konkreten Schadens.....	319
c)	Herausgabe des Verletzergewinns	319
d)	Lizenzanalogie	321
e)	Marktverwirrungsschaden	322
4.	Hilfsansprüche.....	323
a)	Auskunft	323
b)	Sicherung des Schadensersatzes	325
V.	Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf.....	325
1.	Vernichtung von Waren.....	325
2.	Vernichtung von Materialien und Geräten	326
3.	Unverhältnismäßigkeit.....	327
4.	Das »Wie« der Vernichtung.....	327
5.	Rückrufanspruch.....	328
VI.	Vorbereitende Ansprüche	328
1.	Drittauskunft.....	328
a)	Auskunft über Waren/DL.....	329
b)	Umfang der Auskunft.....	329
c)	Schuldner der Auskunft	330
2.	Vorlage und Besichtigung	330
VII.	Anspruchsschranken.....	331
1.	Verjährung.....	331
2.	Verwirkung	332

Inhaltsverzeichnis

VIII. Sonstige markenrechtliche Sanktionen	334
1. Strafbare Markenverletzungen	334
2. Zollbehördliche Maßnahmen	335
IX. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher und bürgerlich-rechtlicher Markenschutz ..	335
1. Grundfragen	335
2. Einzelfälle	339
a) Vorrang des Sonderschutzes bekannter Marken	339
b) Fehlender markenmäßiger oder sonst funktionsstörender Gebrauch.	340
c) Entfernung fremder Marken	340
d) Irreführung über die betriebliche Herkunft	340
e) Spezifisch lauterkeitsrechtlicher Zeichenschutz	340
3. Ergänzender bürgerlich-rechtlicher Markenschutz	342
4. Ergänzende Schutzrechtsbeschränkung	342
F. Marken als Gegenstand des Vermögens	345
I. Veräußerung und dingliche Belastung von Marken	345
1. Veräußerung	345
a) Von der Akzessorietät zur Nichtakzessorietät der Marke.	345
b) Einzelheiten	347
c) Unionsmarken	350
2. Dingliche Belastungen	351
II. Die Markenlizenz	351
1. Begriff der Lizenz	351
2. Lizenzarten	352
3. Rechtsnatur der Markenlizenz; Sukzessionsschutz	353
4. Form und Inhalt des Lizenzvertrages	354
5. Unionsmarken	357
G. Sonderformen der Marke	359
I. Kollektivmarken	359
1. Allgemeines	359
2. Begriff und Funktion der Kollektivmarke	360
3. Regelungsmechanismus	360
4. Insbesondere: Geographische Kollektivmarken	360
II. Gewährleistungsmarken	361
1. Allgemeines	361
2. Begriff und Funktion der Gewährleistungsmarke	361
3. Regelungsmechanismus	363
4. Wettbewerbsrechtliche Schranken für Gewährleistungsmarken	363
H. Geschäftliche Bezeichnungen	365
I. Vorbemerkung	365
II. Unternehmenskennzeichen	366
1. Begriff und Arten der Unternehmenskennzeichen	366
a) Kennzeichen mit Namensfunktion	367
b) Kennzeichen ohne Namensfunktion	368

2.	Schutzentstehung	368
a)	Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion.....	368
b)	Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion	372
c)	Räumlicher Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens	372
3.	Erlöschen des Schutzes	373
4.	Inhalt und Schranken des Schutzes	374
a)	Branchennähe und Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.....	374
b)	Verwechslungsgefahr bei mehrbestandteiligen Unternehmens-	
	kennzeichen	377
c)	Schutzschranken.....	377
5.	Unternehmenskennzeichenrechtliche Verletzungsansprüche	377
III.	Werktitel	378
1.	Begriff und Funktion.....	378
2.	Schutzentstehung	379
a)	Benutzungsaufnahme und Titelschutzanzeige.....	380
b)	Unterscheidungskraft	381
3.	Berechtigter	384
4.	Erlöschen des Schutzes	385
5.	Inhalt des Werktitelschutzes.....	385
a)	Verwechslungsgefahr bei Werktiteln.....	385
b)	Werknähe.....	387
6.	Werktitelrechtliche Verletzungsansprüche	389
I.	Geographische Herkunftsangaben	391
I.	Bedeutung, Rechtsnatur und Rechtsrahmen.....	392
1.	Wirtschaftliche Bedeutung von geographischen Herkunftsangaben.....	392
2.	Rechtsnatur und Schutz von gHA vor und unter dem MarkenG.....	392
a)	Rechtsnatur des Schutzes	392
b)	Ausgestaltung des Schutzes.....	394
c)	Verhältnis zum UWG	395
3.	Internationaler Schutz von geographischen Herkunftsangaben	395
a)	PVÜ und TRIPs-Übk	395
b)	Das Lissaboner Ursprungsabkommen (LUA)	395
4.	Sektorspezifischer Schutz nach EU-Recht	396
a)	Landwirtschaft	396
b)	Handwerkliche und industrielle Erzeugnisse	398
5.	Verknüpfung des EU-Schutzes mit dem LUA durch die Genfer Akte	398
II.	Das nationale Schutzsystem	399
1.	Begriff der geographischen Herkunftsangabe.....	399
a)	Unmittelbare und mittelbare geographische Herkunftsangaben	399
b)	Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	400
c)	Inländische und ausländische Angaben.....	400
d)	Kein Qualitätserfordernis	400
2.	Gattungsbezeichnungen.....	401
3.	Dreistufiger Schutz geographischer Herkunftsangaben	401
a)	Schutz gegen Irreführung.....	401

Inhaltsverzeichnis

b) Qualifizierte Herkunftsangaben	404
c) Geographische Herkunftsangaben mit besonderem Ruf	404
4. Rechtsfolgen und Anspruchsberechtigung	405
a) Unterlassungsanspruch	405
b) Schadensersatzanspruch	405
5. Markenschutz für geographische Herkunftsangaben	405
a) Individualmarken	405
b) Kollektivmarken	406
c) Gewährleistungsmarken	406
III. Das EU-Schutzsystem	406
1. Vorbemerkung	406
2. Grundsätzliche Funktionsweise	406
3. Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben	407
4. Das Schutzverfahren	408
a) Die nationale Phase	408
b) Die Unionsphase	410
5. Ausgestaltung des Schutzes	411
6. Rechtsfolgen	412
7. Verhältnis des EU-Schutzes zum nationalen Recht	413
a) Verhältnis zu den §§ 126 ff. MarkenG	413
b) Verhältnis zu Marken	413
Stichwortverzeichnis	415