

Deutsches und europäisches Markenrecht

Sosnitza

3. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-73126-6
C.H.BECK

Deutsches und europäisches Markenrecht

von

Dr. Olaf Sosnitza

o. Professor an der Universität Würzburg
Richter am Oberlandesgericht a.D.

3. Auflage 2023
beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



Zitiervorschlag: Sosnitzer MarkenR



www.beck.de

ISBN Print 978 3 406 73126 6
ISBN E-Book 978 3 406 75951 2

© 2023 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Druckerei C. H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

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

Vorwort

Für die dritte Auflage wurde das Buch wiederum umfassend überarbeitet und auf den aktuellen Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur gebracht. Im Vordergrund stand dabei das Markenrechtsmodernisierungsgesetz, das mit Wirkung zum 14.1.2019 die Reform des unionsrechtlichen Markenrechts umgesetzt hat. Die Konzeption des Werkes hat sich nicht geändert. Neben der Vermittlung der Grundstrukturen des Kennzeichenrechts wird an zentralen Stellen versucht, einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion um materielle Kernfragen beizusteuern.

Das Manuskript wurde am 30.11.2022 abgeschlossen. In einzelnen Fällen konnten spätere Rechtsprechung und Literatur noch in den Druckfahnen berücksichtigt werden. Zu danken habe ich erneut meiner Sekretärin, Frau Beatrice Spinner, für die sorgfältige Betreuung des Manuskripts. Anregungen und Kritik sind wie stets willkommen (olaf.sosnitza@uni-wuerzburg.de).

Würzburg, im Dezember 2022

 *Olaf Sosnitza*
beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

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. Unionsrecht	3
a) Markenrechtsrichtlinie	3
b) Unionsmarkenverordnung	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
VI. Die unionsrechtliche Entwicklung des Markenrechts	11

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	16
III. Bedeutung	19
§ 4. Schutzgegenstand	20
I. Markenarten	20
1. Die eingetragene Marke, § 4 Nr. 1 MarkenG	20
2. Die durch Verkehrsgeltung erlangte Marke, § 4 Nr. 2 MarkenG	20
3. Die notorisch bekannte Marke, § 4 Nr. 3 MarkenG	22
4. Waren- und Dienstleistungsmarken	22
5. Kollektivmarken	23
6. Gewährleistungsmarken	24

	Seite
II. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG	25
1. Selbständigkeit	25
2. Einheitlichkeit	26
3. Abstrakte Unterscheidungseignung	26
4. Ausschlussstatbestände, § 3 Abs. 2 MarkenG	27
a) Art der Ware	28
b) Technische Erforderlichkeit	28
c) Wesentlicher Wert der Ware	29
§ 5. Sachliche Schutzvoraussetzungen	32
I. Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG	32
1. Allgemeines	32
a) Normaufbau	32
b) Allgemeininteresse und Freihaltebedürfnis	33
2. Registerdarstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG	34
3. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	37
a) Unterscheidungskraft	37
b) Verkehrsauffassung	39
c) Fallgruppen	40
4. Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	44
5. Übliche Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	46
6. Täuschende Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	48
7. Öffentliche Ordnung und gute Sitten, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG	48
8. Sonstige Hindernisse	49
9. Ausnahmen bei Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG	51
II. Relative Schutzhindernisse	54
§ 6. Formelle Schutzvoraussetzungen – Das Eintragungsverfahren	56
I. Anmeldung	56
II. Prüfung und Entscheidung	56
III. Widerspruch	57
§ 7. Bestand der Marke	58
I. Schutzdauer der eingetragenen Marke	58
II. Teilung der Marke	58
III. Löschung der Marke	59
1. Nichtverlängerung	59
2. Verzicht, § 48 MarkenG	59
3. Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG	60
4. Verfallsverfahren, § 49 MarkenG	62
5. Nichtigkeitsverfahren, §§ 50, 51 MarkenG	64
6. Lauterkeitsrechtlicher Lösungsanspruch	67
§ 8. Inhalt des Markenrechts	69
I. Allgemeines	69
II. Das positive Nutzungsrecht	69
1. Vermögensbestandteil	70
2. Übertragung	70
3. Lizenzierung	71
a) Begriff und Arten der Lizenz	71

	Seite
b) Rechtsnatur der Markenlizenz	73
c) Zivilrechtliche Einordnung, Form und Inhalt des Lizenzvertrages	73
d) Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer	76
e) Ansprüche des Lizenznehmers gegen Dritte	76
f) Die Lizenz in der Insolvenz	78
g) Abgrenzungsvereinbarungen	79
III. Das negative Ausschlussrecht	80
1. Inhalt	80
2. Schutzbereich	81
a) Allgemeine Voraussetzungen	81
aa) Wirksame Marke	81
bb) Handeln im geschäftlichen Verkehr	82
cc) Markenmäßige Benutzung	83
b) Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	87
c) Ähnlichkeitsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	89
aa) Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren bzw. Dienstleistungen	90
bb) Publikum	90
cc) Verwechslungsgefahr	91
(1) Begriff	91
(a) Zeichenirrtum	93
(b) Inhaberirrtum	93
(c) Beziehungsirrtum	93
(2) Abgrenzung zur Irreführungsgefahr	93
(3) Kriterien	94
(a) Wechselwirkung	94
(b) Zeichenähnlichkeit	94
(aa) Klang	96
(bb) Bild	97
(cc) Sinn	99
(dd) Kollision verschiedener Kennzeichenformen	99
(c) Branchennähe	100
(d) Kennzeichnungskraft	102
(4) Insbesondere: Verwechslungsgefahr bei kombinierten Zeichen („Prägetheorie“)	104
(5) Gedankliches Inverbindungbringen	107
(a) Inhaberirrtum	108
(b) Beziehungsirrtum	109
d) Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	110
aa) Allgemeines	110
bb) Bekannte Marke	111
cc) Markenmäßige Benutzung?	112
dd) Ähnlichkeit der Zeichen oder der Waren bzw. Dienstleistungen	113
ee) Eingriffstatbestände	113
(1) Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“)	114
(2) Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“)	114
(3) Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“ oder „Verunglimpfung“)	115

	Seite
(4) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“)	115
ff) Rechtfertigungsgründe	116
§ 9. Schranken des Markenrechts	118
I. Verjährung, § 20 MarkenG	118
II. Verwirkung, § 21 MarkenG	119
III. Namen, beschreibende Angaben und referierender Gebrauch, § 23 MarkenG	120
1. Allgemeines	120
2. Bürgerlicher Name	121
a) Name und Anschrift	121
b) Recht der Gleichnamigen	121
3. Beschreibende Angaben und fehlende Unterscheidungskraft	122
4. Identifizierung oder Verweis	123
a) Allgemeines	123
b) Bestimmungshinweise, insbesondere Zubehör und Ersatzteile	124
c) Sonstige Fälle der referierenden Nutzung	125
d) Erforderlichkeit	126
5. Lauterkeitsvorbehalt	126
IV. Erschöpfung, § 24 MarkenG	127
1. Allgemeines	127
2. Territoriale Reichweite	128
3. Inverkehrbringen	129
4. Umfang	130
a) Weitervertrieb	130
b) Ankündigungsrecht	130
c) Ausnahmen	131
5. Beweislast	133
V. Benutzungszwang, §§ 25, 26 MarkenG	134
1. Zweck	134
2. Ernsthafte Benutzung	135
3. Abweichende Benutzung	137
§ 10. Konkurrenz zum UWG und BGB	141
I. Lauterkeitsrecht	141
1. Konfliktlagen	141
a) Grundsatz des Vorrangs markenrechtlicher Wertungen	141
b) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche des Kennzeicheninhabers	144
c) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter	145
2. Keine Konfliktlagen	146
a) Kein markenmäßiger Gebrauch	146
b) Bösgläubige Markenmeldung	146
c) Herabsetzung und Verunglimpfung von Kennzeichen	147
d) Vergleichende Werbung	147
II. Bürgerliches Recht	148
§ 11. Rechtsfolgen	149
I. Überblick	149
II. Unterlassungsanspruch	150

	Seite
1. Inhalt	150
2. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr	151
3. Gläubiger und Schuldner	152
III. Beseitigungsansprüche	156
1. Löschung, § 51 MarkenG	156
2. Vernichtung, § 18 MarkenG	156
3. Rückruf, § 18 MarkenG	157
4. Urteilsbekanntmachung, § 19c MarkenG	158
IV. Auskunftsansprüche	158
1. Eigenauskunft, § 242 BGB	159
2. Drittauskunft, § 19 MarkenG	160
3. Vorlage und Besichtigung, § 19a MarkenG	161
V. Schadensersatzanspruch	161
1. Voraussetzungen	161
2. Inhalt	162
a) Dreifache Schadensberechnung	162
b) Marktverwirrungsschaden	164
VI. Bereicherungsanspruch	164

3. Teil. Die Unionsmarke

§ 12. Allgemeines	165
I. Entstehungsgeschichte	165
II. Grundsätze des Unionsmarkenrechts	167
1. Grundsatz der Autonomie	167
2. Grundsatz der Einheitlichkeit	167
3. Grundsatz der Koexistenz	168
4. Grundsatz der Permeabilität	168
III. Weiterer Gang der Darstellung	168
§ 13. Materielles Markenrecht	170
I. Schutzvoraussetzungen	170
1. Markenformen	170
2. Inhaber	170
3. Erwerb	170
4. Absolute Eintragungshindernisse	171
5. Relative Eintragungshindernisse	172
II. Inhalt, Umfang und Schranken des Schutzes	172
1. Inhalt und Umfang	172
a) Verletzungstatbestände	172
b) Zivilrechtliche Ansprüche	173
2. Schranken	174
a) Namen, beschreibende Angaben und Identifizierung, Art. 14 UMV	174
b) Erschöpfung, Art. 15 UMV	174
c) Benutzungszwang, Art. 18 UMV	174
III. Unionsmarken als Vermögensgegenstände	176
IV. Dauer und Beendigung des Schutzes	178
§ 14. Verfahrensrecht	180
I. Eintragungsverfahren	180

	Seite
1. Anmeldung	180
2. Widerspruchsverfahren	182
II. Rechtsmittel	182
III. Kosten und Sprachen	183
IV. Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)	184
V. Unionsmarkengerichte	184
4. Teil. Geschäftliche Bezeichnungen	
§ 15. Allgemeines	187
§ 16. Schutzgegenstand	189
I. Unternehmenskennzeichen	189
II. Werktitel	191
§ 17. Entstehung und Erlöschen des Schutzes	193
§ 18. Inhalt des Schutzrechts	198
I. Allgemeines	198
II. Verwechslungsgefahr, § 15 Abs. 2 MarkenG	199
III. Rufausbeutung bzw. Verwässerungsgefahr, § 15 Abs. 3 MarkenG	202
IV. Das Recht der Gleichnamigen als Schranke nach § 23 Nr. 1 MarkenG	203
V. Geschäftliche Bezeichnungen als Vermögensgegenstände	205
1. Positives Benutzungsrecht	205
2. Übertragbarkeit	206
3. Lizenzierung	207
5. Teil. Geographische Herkunftsangaben	
§ 19. Überblick	209
§ 20. Schutz nach §§ 126 ff. MarkenG	211
I. Allgemeines	211
II. Schutzgegenstand	212
III. Inhalt des Schutzes	215
1. Irreführung über den Ort	215
2. Irreführung über die Qualität	216
3. Rufschutz	216
§ 21. Schutz nach der Verordnung Nr. 1151/2012	218
I. Allgemeines	218
II. Anwendungsbereich	219
III. Geschützte Bezeichnungen	220
IV. Das Eintragungsverfahren	222
1. Ablauf	222
2. Produktspezifikation	223
V. Inhalt des Schutzes	224
VI. Verhältnis zum nationalen Recht	226
6. Teil. Domain-Recht	
§ 22. Grundlagen des Domain-Name-Systems	229
I. Technischer Hintergrund	229
II. Vergabeverfahren	231

	Seite
§ 23. Deutsches Domain-Recht	232
I. Vergabeverfahren für „.de“-Domains	232
II. Kennzeichenschutz für Domains	233
1. Rechtsnatur von Domains	233
2. Kennzeichenerwerb	233
III. Verletzung von Marken durch Domains	234
1. Handeln im geschäftlichen Verkehr	234
2. Markenmäßige Benutzung	235
3. Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	237
4. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	237
5. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	238
IV. Verletzung von Unternehmenskennzeichen durch Domains	239
V. Verletzung sonstiger Rechtspositionen durch Domains	241
1. Werktitel	241
2. Geographische Herkunftsangaben	241
VI. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche	242
1. Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 10 UWG	242
2. Irreführung, § 5 UWG	243
VII. Deliktsrechtliche Ansprüche	244
VIII. Anspruch auf Übertragung oder Löschung einer Domain?	244
IX. Domains als Vermögensgegenstände	245
1. Übertragbarkeit	245
2. Zwangsvollstreckung	246
X. Passivlegitimation	246
Stichwortverzeichnis	249