
BERLINER RECHTSHANDBÜCHER

Dr. Hans-Werner Giefers

Rechtsanwalt in Köln

Wolfgang May

Rechtsanwalt in Solingen

MARKENSCHUTZ

Waren- und Dienstleistungsmarken
in der Unternehmens- und Rechtspraxis

5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

Haufe Mediengruppe

Freiburg • Berlin • München • Würzburg • Zürich

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	12
Vorwort	16
I Welche Bedeutung hat eine Marke?	19
1 Marken als Kennzeichen	19
1.1 Wörter	20
1.2 Personennamen	20
1.3 Werbeslogans	21
1.4 Buchstaben	21
1.5 Zahlen	21
1.6 Bilder, Embleme und andere graphische Gestaltungen	22
1.7 Farben und Farbzusammenstellungen	22
1.8 Dreidimensionale Gebilde	22
1.9 Zusammengesetzte Zeichen	26
1.10 Sonstige Aufmachungen	26
1.11 Melodien und Tonfolgen	27
1.12 Sonstige Markenformen	28
2 Begleitende Marke	29
3 Kollektivmarke	29
4 Marken und Unternehmenskennzeichen	30
5 Wert und Wirkung der Marke	30
6 Schutz der Marke	35
II Wer kann Markenrechte erwerben?	37
1 Zwei landläufige Irrtümer	37
2 Jedermann oder nur Gewerbetreibende?	37
3 Handelsmarken	39
4 Dienstleistungsmarken	40
III Einige Grundsätze des Markenrechts	41
1 Erster Grundsatz: Nur Phantasie wird belohnt (Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis)	41
1.1 Leitgedanke	41
1.2 Geographische Angaben	43
1.3 Beschreibende Angaben	45

1.4	Branchenbesonderheiten	49
1.5	Abwandlungen freizuhaltender Angaben	50
1.6	Zahlen und Buchstaben	51
1.7	Dreidimensionale Marken	52
1.8	Üblich gewordene Gattungsbezeichnungen	53
1.9	Benutzung freihaltebedürftiger Angaben	53
1.10	Verkehrsdurchsetzung	55
2	Zweiter Grundsatz: „Wer zuerst kommt zu der Mühlen, der mahlet zuerst“ (Priorität)	56
3	Dritter Grundsatz: „Gloria“ für Butter und „Glorio“ für Margarine (Verwechslungsgefahr)	59
3.1	Schutzbereich der Marke	59
3.2	Feststellung der Verwechslungsgefahr	60
3.2.1	Prüfungsmaßstäbe	60
3.2.2	Doppelidentität	61
3.2.3	Verwechslungsgefahr	61
3.3	Ähnlichkeit der Marken	64
3.3.1	Wortzeichen	64
3.3.2	Bildzeichen	66
3.3.3	Ähnlichkeit zwischen Wort und Bild	67
3.3.4	Zusammengesetzte Zeichen	68
3.3.5	Gefahr der gedanklichen Assoziation	74
3.4	Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	75
3.5	Verwechslungsgefahr zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen	79
4	Vierter Grundsatz: Marken sollen benutzt werden (Benutzungszwang)	79
4.1	Rechtsfolgen der Nichtbenutzung	79
4.1.1	Keine Verbotungsrechte	80
4.1.2	Kein Widerspruch	80
4.1.3	Löschungsgefahr	81
4.1.4	Keine Lösungsansprüche	82
4.1.5	„Dornröschenschlaf“	82
4.1.6	Wiederholungsanmeldung	83
4.1.7	Benutzung durch Dritte	83
4.2	Rechtserhaltende Benutzung	83

4.2.1	Form der Benutzung	84
4.2.1.1	Grundsatz	84
4.2.1.2	Abwandlung der eingetragenen Form	84
4.2.1.3	Hinzufügen nicht eingetragener Zusätze	87
4.2.1.4	Mehrfache Eintragungen	90
4.2.2	Art der Benutzung	91
4.2.3	Umfang und Dauer der Benutzung	95
4.2.4	Ort der Benutzung	97
4.2.5	Bezug zu Waren oder Dienstleistungen	98
4.3	Berechtigte Gründe für mangelnde Benutzung	98
IV	Wie wählt man ein Kennzeichen aus?	101
1	Unterscheidungskraft	101
2	Rechtliche Hindernisse	102
2.1	Weitere absolute Schutzhindernisse	103
2.1.1	Fehlende graphische Darstellbarkeit	103
2.1.2	Notorisch bekannte ältere Marke	103
2.1.3	Wappen und Hoheitszeichen	104
2.1.4	Amtliche Prüf- und Gewährzeichen	105
2.1.5	Anstößige Darstellungen	105
2.1.6	Irreführende Marken	106
2.2	Relative Eintragungshindernisse	111
V	Wie erwirbt man Schutzrechte an einer Marke?	115
1	Deutschland	115
1.1	Rechtsgrundlagen	115
1.2	Zwei Wege	115
1.3	Erster Weg: Verkehrsgeltung	116
1.3.1	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?	117
1.3.2	Welche Verkehrskreise sind beteiligt?	117
1.3.3	Welchen Grad muss die Verkehrsgeltung haben?	118
1.3.4	Wie kann man eine Verkehrsgeltung nachweisen?	120
1.4	Zweiter Weg: Anmeldung und Eintragung	122
1.4.1	Überblick	122
1.4.2	Was steht in der Anmeldung?	123
1.4.3	Gebühren	129
1.4.4	Was geschieht bis zur Eintragung?	131
1.4.5	Rechtsmittel im Eintragungsverfahren	135
1.4.5.1	Erinnerung	135
1.4.5.2	Beschwerde	136
1.4.5.3	Rechtsbeschwerde	137

1.4.6	Eintragung und Veröffentlichung	137
1.4.7	Widerspruchsverfahren	139
1.4.8	Die Widerspruchsmarke wird nicht benutzt	141
1.4.8.1	Bestreiten der Benutzung	141
1.4.8.2	Aufforderung zur Glaubhaftmachung	142
1.4.8.3	Glaubhaftmachung	143
1.4.8.4	Entscheidung	144
1.4.8.5	Löschungsantrag	145
1.4.9	Was ist bei Abgrenzungsvereinbarungen zu beachten?	145
1.4.10	Beschlüsse und Rechtsmittel im Widerspruchsverfahren	148
1.4.10.1	Beschluss der Markenstelle	148
1.4.10.2	Erinnerung	149
1.4.10.3	Beschwerde	150
1.4.10.4	Rechtsbeschwerde	151
1.4.11	Kostenentscheidungen	151
1.4.12	Löschen der Eintragung	152
1.4.13	Die Marke bleibt eingetragen	154
1.4.14	Einsicht in Akten und Register	154
1.4.15	Beschleunigte Prüfung	155
2	Gemeinschaftsmarke	156
2.1	Rechtsgrundlagen	156
2.2	Allgemeine Verfahrensgrundsätze	158
2.2.1	Anmeldung und Eintragung	158
2.2.2	Anmeldebehörden	159
2.2.3	Sprachenregelung	160
2.3	Das Anmeldeverfahren der Gemeinschaftsmarke	163
2.3.1	Was steht in der Anmeldung	163
2.3.2	Gebühren	169
2.3.3	Was geschieht nach der Anmeldung?	170
2.3.4	Recherche und Veröffentlichung	174
2.3.5	Widerspruch und Anmerkungen Dritter	178
2.3.6	Entscheidung und Rechtsmittel im Widerspruchsverfahren	184
2.3.7	Eintragung	190
2.3.8	Umwandlung	191
2.3.9	Einsicht in Akten und Register	193

3	Umfang der Schutzrechte	194
3.1	Welche Wirkung hat der Erwerb des Markenschutzes?	194
3.2	Auf welches Gebiet erstreckt sich der Markenschutz?	196
VI	Wie erhält man seine Markenrechte?	197
1	Erhaltung der Verkehrsgeltung	197
2	Verlängerung der Schutzdauer	197
2.1	Verlängerung der Schutzdauer einer deutschen Marke	197
2.2	Verlängerung der Schutzdauer einer Gemeinschaftsmarke	200
VII	Wie verteidigt man eine Marke?	203
1	Überblick	203
2	Was geschieht, wenn eine Marke nicht verteidigt wird?	203
3	Was kann man zur Überwachung tun?	205
4	Wie legt man Widerspruch ein?	207
4.1	Interne Überlegungen	207
4.2	Widerspruchsverfahren vor dem DPMA	208
4.2.1	Form und Frist	208
4.2.2	Einzelne Verfahrensfragen	211
4.2.3	Wie macht man die Benutzung glaubhaft?	212
4.2.4	Außeramtliche Einigung	215
4.2.5	Entscheidung über den Widerspruch	216
4.3	Widerspruchsverfahren vor dem HABM	216
4.3.1	Form und Frist	216
4.3.2	Einzelne Verfahrensfragen	220
4.3.3	Wie weist man die Benutzung nach?	222
4.3.4	Außeramtliche Einigung	223
4.3.5	Entscheidung über den Widerspruch	224
5	Die Marke wird widerrechtlich benutzt	224
5.1	Wann ist das Markenrecht verletzt?	224
5.1.1	Kennzeichen der Ware (§ 14 Abs. 3 Nr. 1)	224
5.1.2	Ersatzteilgeschäft	225
5.1.3	Begleitende Marke	226
5.1.4	Form der Ware oder ihrer Verpackung	226
5.1.5	Befüllen gebrauchter Behälter	226
5.1.6	Dienstleistungen	226
5.1.7	Handel mit rechtswidrig gekennzeichnete Ware	226
5.1.8	Sonderfall: Handel mit Originalware	227
5.1.9	Benutzung auf Geschäftspapieren	228

5.1.10	Herstellung und Vertrieb von Kennzeichnungsmitteln	228
5.1.11	Benutzung in der Werbung	228
5.1.12	Name und Firma	230
5.2	Ansprüche des Markeninhabers	230
5.2.1	Unterlassungsanspruch	230
5.2.2	Schadenersatzanspruch	231
5.2.3	Auskunftsanspruch	232
5.2.4	Vernichtungsanspruch	233
5.3	Schranken des Schutzes	233
5.3.1	Mangelnde Benutzung	233
5.3.2	Löschungsreife	234
5.3.3	Verwirkung	234
5.3.4	Verjährung	234
5.3.5	Ausgeschlossene Einwendungen	235
5.3.6	Duldung ehemaliger DDR-Marken	235
6	Sonderfälle	235
6.1	Überblick	235
6.2	Schmarotzen an fremder Leistung	236
6.3	Berühmte Marken	238
7	Wie geht man gegen Markenverletzer vor?	240
7.1	Abmahnung (Verwarnung)	240
7.2	Beschlagnahme an der Grenze	241
7.3	Zivilprozess	243
7.4	Besonderheiten bei Gemeinschaftsmarken	244
7.5	Strafverfahren	247
8	Löschungsverfahren	248
8.1	Überblick	248
8.2	Löschungsmöglichkeiten gegenüber deutschen Markeneintragungen	249
8.2.1	Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG)	249
8.2.2	Nichtigkeit wegen älterer Rechte (§ 51 MarkenG)	252
8.2.3	Löschung wegen Verfalls (§ 49 MarkenG)	252
8.2.4	Wirkung der Löschung	255

8.3	Löschungsmöglichkeiten gegenüber Gemeinschafts- marken	256
8.3.1	Löschung wegen Verfalls (Art. 50 GMV)	256
8.3.2	Löschung wegen absoluter Nichtigkeit (Art. 51 GMV)	256
8.3.3	Löschung wegen relativer Nichtigkeit (Art. 52 GMV)	257
8.3.4	Verfahren auf Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit	258
9	Internationale Marken	260
VIII	Wie kann man über vermögenswerte Marken verfügen?	261
1	Marken sind Vermögensgegenstände	261
2	Form der Übertragung	261
3	Inhalt eines Kaufvertrags	263
4	Umschreibung im Markenregister beim DPMA	265
5	Umschreibung beim HABM	265
6	Teilung und teilweise Übertragung einer Marke	266
6.1	Teilung und teilweise Übertragung einer deutschen Marke	267
6.2	Teilübertragung einer Gemeinschaftsmarke	268
7	Verpfändung und sonstige Verfügungen	268
7.1	Verpfändung	268
7.2	Pfändung	269
7.3	Insolvenz	270
7.4	Verfügungen über Anmeldungen	270
IX	Wie nimmt oder gewährt man eine Markenlizenz?	271
1	Markenlizenz oder Benutzungserlaubnis	271
2	Arten der Gebrauchsüberlassung	272
2.1	Eigene oder fremde Waren/Dienstleistungen	272
2.2	Ausschließliche oder nicht-ausschließliche Lizenz	273
3	Lizenz an nicht eingetragenen und an bekannten oder berühmten Marken	274
4	Inhalt eines Lizenzvertrags	274
5	Markenrechtliche Verpflichtungen des Lizenznehmers	276
6	Verteidigung der Marke	276
7	Schutz des Lizenznehmers	277
8	Alte Lizenzverträge	278

Inhalt	12
Anhang	279
Literaturverzeichnis	483
Sachregister	485

Beigefügte CD-ROM enthält den gesamten Buchinhalt verlinkt mit Gesetzen und Urteilen. Mit dem CD-ROM-Zeichen  versehene Muster stehen zusätzlich als Arbeitshilfen zur direkten Übernahme in eine Textverarbeitung zur Verfügung.