

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Literaturverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Einführung	1
Teil 1. Begriff. Arten von Marken	5
A. Der Begriff der Marke	5
B. Arten von Marken	7
1. Die Benutzungsmarken – nicht registrierte Marken	7
2. Die eingetragenen Marken – Registermarken	8
a) Die nationale Marke vor dem DPMA	8
b) Die Marke nach dem Madrider Abkommen (MMA) – IR-Marke	9
c) Die Gemeinschaftsmarke nach der GMV (vor dem Har- monisierungsamt).	9
d) Das Zusammenwirken dieser Rechte	10
e) Marken in Abgrenzung zu anderen Rechten	10
aa) Unternehmenskennzeichen insbesondere Firmen- namen	10
bb) Namensrecht	10
cc) Urheberrecht	11
dd) Geschmacksmuster	11
ee) Patente/Gebrauchsmuster.	11
ff) Wettbewerbsrecht	11
3. Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz	11
4. Das Finden des richtigen Anwaltes	12
Teil 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform)	15
A. Die Vorteile einer Markeneintragung	15
B. Wahl der richtigen Marke	17
C. Wahl der passenden Markenform	19
I. Wortmarken	20
II. Wort-/Bildmarken	21
III. Bildmarken	22

Inhaltsverzeichnis

	Seite
IV. Dreidimensionale Marken	23
V. Kennfadenmarken	23
VI. Hörmarken (akustische Marke)	24
VII. Sonstige Markenformen	24
1. Abstrakte Farbmarken	24
2. Positionsmarken	25
3. Geruchsmarken (olfaktorische Marken)	25
4. Tastmarken (haptische Marken)	26
5. Bewegungsmarken (multimediale Marken)	26
6. Weitere Markenformen	26
Teil 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA	27
A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmelde- formular	29
I. Allgemeine Formalien für alle Verfahrensschritte	30
II. Die Voraussetzungen anhand des Formulars	30
1. Anmelder (Formular Feld 4)	30
a) Natürliche Personen § 7 Nr. 1 MarkenG	30
b) Juristische Person § 7 Nr. 2 MarkenG	31
c) Personengesellschaften § 7 Nr. 3 MarkenG	32
2. Markenformen (Formular Felder 5, 6)	33
a) Wortmarke §§ 6 Nr. 1 i.V.m. 7 MarkenV	33
b) Bildmarken §§ 6 Nr. 2 i.V.m. 8 MarkenV	34
c) Abgrenzung Wortmarke und Wort-/Bildmarke.	34
d) Dreidimensionale Marken §§ 6 Nr. 3, 9 MarkenV	35
e) Hörmarken §§ 6 Nr. 5, 11 MarkenV	35
f) Kennfadenmarken gemäß §§ 6 Nr. 4, 10 MarkenV	36
g) Sonstige Markenformen gemäß §§ 6 Nr. 6, 12 MarkenV	36
h) Positionsmarken	37
i) Geruchsmarken.	37
j) Tastmarken	38
k) Bewegungsmarken	38
3. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (Formular Feld 8)	38
4. Vertretung (Formular Feld 4)	47
5. Gebühren §§ 1 ff. PatKostG	48
6. Beschleunigungsantrag § 38 MarkenG (Formular Feld 7).	51
7. Bedeutung und Begründung des Zeitrangs einer Mar- kenanmeldung	53
8. Änderung der Anmeldung.	57

	Seite
B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke	58
I. Schutzausschließungsgründe des § 3 MarkenG	60
1. Abstrakte Unterscheidungseignung § 3 Abs. 1 MarkenG	60
2. Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG	61
3. Die grafische Darstellbarkeit § 8 Abs. 1 MarkenG	63
a) Unproblematisch: Klassische Markenformen	63
b) Problematischere moderne Markenformen	64
II. Die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG	67
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Die fehlende Unterscheidungskraft	68
a) Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Unterscheidungskraft	68
b) Die einzelnen Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft	70
c) Faustregel für die Prognose der Unterscheidungskraft	73
d) Praxisrelevante Typen von Marken und ihre Unterscheidungskraft	74
aa) Wortmarken	75
(1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombinationen	75
(2) Deutsche Wortneuschöpfungen oder -neukombinationen	76
(3) Deutsche Slogans	78
(4) Fremdsprachige Worte und Wortkombinationen	79
(5) Englische Slogans	81
(6) Abwandlungen beschreibender Angaben	81
(7) Domainartige Kombinationen	82
(8) Buchstaben und Zahlen	83
bb) Bildmarken	86
(1) Grafisch oder farbig ausgestaltete Worte	87
(2) Kombinationen aus Wort und Bild	90
(3) Reine Bildmarken	90
(α) Einfache Formen und Gestaltungen	91
(β) Piktogramme	92
cc) Dreidimensionale Gestaltungen	92
dd) Hörmarken	95
ee) Abstrakte Ein- oder Mehrfarbmarken	96
ff) Positionsmarken	97
e) Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken	97

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürfnis am Markenzeichen	98
a) Grundsätze für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	99
b) Anwendungsfälle	100
aa) Tatbestandliche Fallgruppen	100
(1) Art- und Beschaffenheitsangaben	100
(2) Bestimmungsangaben	102
(3) Geografische Herkunftsangaben	103
(4) Zeitangaben	105
(5) Mengen- und Wertangaben	105
(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Pro- dukte	105
bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen . .	106
(1) Fremdsprachige Marken	107
(2) Wortneubildungen und -neukombinatio- nen	109
(3) Kombinationsmarken jeder Art	110
(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombi- nationen	112
(5) Abwandlungen beschreibungsgerechter Angaben	113
(6) Bildmarken und dreidimensionale Marken .	114
(7) Farbmarken	114
c) Beseitigung der Erfüllung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 durch Beschränkung des Verzeichnisses (Disclaimer)	115
3. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Übliche Bezeichnungen . .	116
4. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Schutzhindernisse	117
5. Überwindung der § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 durch Ver- kehrsdurchsetzung	117
6. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Täuschungsgefahr	118
7. § 8 Abs. 2 Nr. 5 Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten	121
8. §§ 8 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8, Abs. 4 Hoheits- und Gewähr- zeichen und andere	122
9. § 8 Abs. 2 Nr. 9 Sonstige Benutzungsverbote	125
10. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG Ersichtlich bösgläubige Marken	125

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps	127
A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	127
B. Das Erinnerungsverfahren gegen einen Zurückwei- sungsbeschluss	130
C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG	131
D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke	131
I. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1	132
II. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand eines Freihal- tebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2	134
III. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer üblichen Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	135
IV. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer täu- schenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG	135
Teil 5. Die Verwechslungsgefahr zwischen Marken	137
A. Arten der Verwechslungsgefahr	139
I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr – Grundsätze und Elemente	142
1. Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr	143
2. Die drei Faktoren – Grundsätzliches, Prüfung und „Berechnung“	144
a) Faktor 1 Die Ähnlichkeit der Waren und Dienst- leistungen	144
aa) Die Ähnlichkeit von Waren untereinander	147
bb) Ähnlichkeit von Dienstleistungen zueinander ..	151
cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ..	152
b) Faktor 2 Kennzeichnungskraft der älteren Register- marke	154
c) Faktor 3 Die Ähnlichkeit der Markenzeichen	158
aa) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze	158
bb) Arten der Ähnlichkeit von Markenzeichen	159
cc) Die Ähnlichkeiten einzelner Markenformen ...	160
(1) Ähnlichkeiten von Marken in ihrer Gesamt- heit	160
(α) Die Ähnlichkeiten von Wortmarken	160
(β) Die Ähnlichkeit von reinen Bildmarken ..	163
(γ) Ähnlichkeit von Wort- und Bild-/drei- dimensionalen Marken	164

Inhaltsverzeichnis

	Seite
(δ) Ähnlichkeiten moderner Markenformen untereinander/mit anderen	164
(2) Ähnlichkeit von Marken auf Grund (prägender) Elemente – Prägetheorie	165
(3) Ähnlichkeit der Markenzeichen infolge Abspaltung bei einteiligen Marken	175
II. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz)	175
1. Mittelbare Verwechslungsgefahr oder Serienzeichen	176
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	178
3. Sonstige Verwechslungsfälle	178
III. Entgegenstehende notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang nach §§ 10 i.V.m. 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2	179
B. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungsgefahr	179
I. Recherche auf verwechselbare ältere Marken vor Anmeldung einer Marke	179
1. Ältere eingetragene Registermarken	180
2. Ältere nicht eingetragene Benutzungsmarken und andere Kennzeichenrechte	185
II. Die Einlegung eines Widerspruches – der Markeninhaber als Widersprechender	186
1. Allgemeines zum Widerspruchsverfahren	187
2. Voraussetzungen eines zulässigen Widerspruchs §§ 42–44 MarkenG, 29 ff. MarkenV und DPMVA	187
a) Erhebung des Widerspruchs	188
b) Widerspruchsgrund § 42 Abs. 1, 2 MarkenG	189
c) Widerspruchsfrist § 42 Abs. 1 MarkenG	189
d) Widerspruchsgebühr	189
e) Widerspruchsberechtigter	190
3. Sonstige Verfahrensfragen	190
a) Fristverlängerungsgesuche	190
b) Übersendung von Eingaben/Rechtliches Gehör	191
c) Die Aussetzung von Widerspruchsverfahren	191
d) Wirkungen von Insolvenz oder Tod eines Beteiligten	191
4. Begründetheit des Widerspruches §§ 42 Abs. 2, 9 ff. MarkenG	191
5. Sonstiges, insbesondere Kosten	194
III. Der Markeninhaber in der Rolle des Inhabers einer angegriffenen Marke	195

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke	199
A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken	199
B. Benutzungszwang betreffend die Marke	200
I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung	201
II. Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist	204
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke	205
I. Konsequente Verwendung der Marke als solche durch ihren Inhaber	205
II. Ergreifen von Maßnahmen gegen die beschreibende Verwendung seiner Marke durch Dritte	206
Teil 7. Das Lösungsverfahren vor dem DPMA	207
A. Voraussetzungen eines zulässigen Lösungsantrages – §§ 54, 50 ff. MarkenG, 29 ff. MarkenV	207
I. Lösungsantrag § 54 MarkenG	207
II. Lösungsgrund	208
III. Fristen	208
IV. Gebühr	208
B. Das Lösungsverfahren in inhaltlicher Hinsicht	209
Teil 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA	211
A. Das Verlängerungsverfahren §§ 47 Abs. 2–4 MarkenG	211
I. Verlängerung mit unverändertem Schutzzumfang	212
II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzzumfanges ..	212
B. Verzicht auf eine Marke §§ 48 MarkenG, 39 MarkenV	213
C. Teilung einer Marke §§ 46 MarkenG, 36 MarkenV	214
D. Umschreibung einer Marke §§ 27 MarkenG, 28 DPMAV	215
E. Eintragung von Beschränkungen der Marke § 29 MarkenG	216
I. Vertragliches Pfandrecht an der Marke § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG	216
II. Sonstiges dingliches Recht an der Marke § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG – Nießbrauch	217
III. Zwangsvollstreckung § 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG	217

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken	219
A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß § 27 Abs. 1 i.V.m. 453, 413, 398 ff. BGB	219
B. Die Lizenzierung von Marken	220
C. Die Bewertung von Marken	220
Teil 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinander- setzungen mit anderen Kennzeichenrechten	221
Teil 11. Checkliste	223
Sachregister	225