

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Bearbeiterverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	LXIX
Literaturverzeichnis	LXXXIII

Kurzübersicht

Band I. Markenverfahrensrecht

Einleitung	1
1. Teil. Nationales Markenverfahren	35
Kapitel 1. Das Markenverfahren vor dem DPMA	35
Kapitel 2. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG	209
2. Teil. Gemeinschaftsmarkenverfahren	433
Kapitel 1. Überblick, Organisation und allgemeine Verfahrenshinweise.....	433
Kapitel 2. Anmeldung, Widerspruch und Löschung vor dem HABM.....	512
Kapitel 3. Beschwerde	695
Kapitel 4. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof	791
Kapitel 5. Gemeinsame Verfahrensvorschriften und Register	813
3. Teil. IR-Markenverfahren	865
4. Teil. Markenverletzungsverfahren	1089
Sach- und Fällerverzeichnis	1325

Band II. Markenvertragsrecht

Markenrechtsverträge

A. Einfache Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung	1
B. Ausschließlicher Lizenzvertrag über eine deutsche Marke	19
C. Lizenzvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	64
D. Einfache Lizenz (mit Auslandsbezug) einschließlich Steuerproblematik	93
E. Nutzungsgestattung (begleitende Marke)	118
F. Nießbrauchstellung an Marken	130
G. Markenlizenzvertrag zur Beilegung einer markenrechtlichen Auseinandersetzung	143
H. Outsourcing-Vertrag	149
I. Einfacher Common Law Lizenzvertrag nach U.S-amerikanischem Recht	158
J. Umfangreicher Common Law Lizenzvertrag	177
K. Kollektivmarkensatzung	217
L. Kaufvertrag über eine deutsche Marke	229
M. Kaufvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	246
N. Kaufvertrag über eine Internationale Marke	254
O. Vorkaufsrecht an einer Marke	268

Inhaltsverzeichnis

P. Sicherungsübertragung	275
Q. IP-Backed Securitisation und IP-Backed Equity	294
R. Sicherungsverpfändung einer Marke	298
S. Einbringen einer Marke als Sacheinlage	313
T. Die Marke in der Pre-Acquisition Review im Unternehmenskauf	325
U. Die Marke beim Anteilskauf („Share Purchase Agreement“)	337
V. Die Marke beim Kauf einzelner Unternehmensteile („Asset Purchase Agreement“)	355
W. Markenkreationsvertrag	377
X. Markenrecherche	397

Dokumentation	421
A. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Ausführungsbestimmungen	423
B. Übersicht über Mustertexte, Formulare und sonstige Dokumente, die innerhalb des Textes von Band I Markenverfahrensrecht und Band II Markenvertragsrecht abgedruckt sind	815

Sach- und Fälleverzeichnis	823
---	-----

Inhaltsverzeichnis

Gesamtübersicht Band I und II

Band I. Markenverfahrensrecht

Einleitung zum Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht

Rechtsgrundlagen, Systematik und Grundsätze des nationalen, europäischen und internationalen Markenverfahrensrechts und der markenrechtlichen Vertragsgestaltung

A. Rechtsgrundlagen	1
I. Nationales Markenrecht	1
1. Markengesetz (MarkenG)	3
a) Rechtsvereinheitlichung	3
b) Regelungsgegenstand	4
c) Kennzeichen im Sinne des MarkenG	4
d) Registermarken, Benutzungsmarken und Notorietätsmarken	5
e) Funktion und Rechtsnatur der Kennzeichenrechte	5
2. Markenverordnung (MarkenV)	5
a) Verfahren in Markenangelegenheiten	5
b) Regelungsgegenstand	6
3. Richtlinien zu den Verfahren in Markenangelegenheiten	6
4. Deutsches Patent- und Markenamt-Verordnung (DPMAMV)	6
II. Gemeinschaftsmarkenrecht	7
1. Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)	7
a) Rechtseinheitliches Gemeinschaftsmarkenrecht	7
b) Regelungsgegenstand	7
c) Gemeinschaftsregistermarken	8
d) Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts	8
aa) Grundsatz der Einheitlichkeit	8
bb) Grundsatz der primären Geltung	8
cc) Grundsatz der freien Übertragbarkeit	8
dd) Grundsatz der Koexistenz	9
2. Gemeinschaftsmarkendurchführungsverordnung (GMDV)	9
III. Internationales Markenrecht	9
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	9
a) Rechtsentwicklung	9
b) Kennzeichenrechte	10
2. Madrider Markenabkommen (MMA)	11
a) Rechtsentwicklung	11
b) International registrierte Marken	11
3. Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	12
a) Rechtsentwicklung	12
b) International registrierte Marken	12
4. TRIPS-Abkommen	13
a) Rechtsentwicklung	13
b) Markenrechtlicher Mindeststandard	13
c) Verhältnis zur PVÜ	13
B. Die Marke als ein Immaterialgut	13
I. Das Markenrecht als ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs	13

Inhaltsverzeichnis

II. Markenmodell eines investiven Immaterialgüterrechtsschutzes	14
III. Die Funktionen der Marke	15
1. Paradigmenwechsel in der Funktionenlehre des Markenrechts.....	15
2. Die Funktionen der Marke in der Rechtsprechung des EuGH	15
IV. Kommunikationsfunktion der Marke und Marketing	16
1. Kommunikationsfunktion und klassische Funktionenlehre.....	16
2. Vertriebssteuerungsrecht.....	16
3. Marketingstrategie als Markeninhalt	17
C. Die Marke als ein selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens	17
I. Die Marke als ein fungibles Wirtschaftsgut	17
II. Die dingliche Belastbarkeit eines Markenrechts durch Rechtsgeschäft	18
III. Markenlizenzrecht	18
1. Materielles Markenlizenzvertragsrecht	18
a) Regelung im MarkenG	18
b) Regelung in der GMV	19
2. Rechtsnatur der Markenlizenz.....	19
a) Dingliche Markenlizenz und schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung	19
b) Rechtswirkungen der Dinglichkeit einer Markenlizenz	20
c) Rechtswirkungen einer schuldrechtlichen Gebrauchsüberlassung.....	21
3. Rechtsverletzungen eines dinglichen Markenlizenzrechts	21
a) Vertragsverletzung und Markenrechtsverletzung	21
b) Markenlizenzvertragsverletzungen	21
c) Warenverkehrsrechtliche Schranken nach den Artt. 28 und 30 EGV	22
D. Die Marke als ein kommerzielles Kommunikationszeichen	23
I. Rechtliche Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Registermarkenrechts	23
1. Unterscheidung zwischen Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit	23
a) Rechtssystematik der §§ 3 und 8 MarkenG, Artt. 2 und 3 MRL und Artt. 4 und 7 GMV	23
b) Zwei-Schritte-Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens als Marke	24
c) Markenfähigkeit als unüberwindbares Eintragungshindernis.....	24
2. Begriff der Markenfähigkeit.....	25
a) Drei Voraussetzungen der Markenfähigkeit.....	25
b) Die drei Eintragungsverbote des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG	25
II. Begriff des Zeichens im Rechtssinne	26
1. Von der statischen zur dynamischen Marke als einem kommerziellen Kommunikationszeichen.....	26
2. Die Konzeption der nichtkonventionellen Zeichen in der Rechtsprechung des EuGH	26
III. Die Markenfähigkeit von konventionellen und nichtkonventionellen Markenformen als Zeichen im Rechtssinne	27
1. Wortmarken	27
2. Buchstabenmarken, Zahlenmarken, Buchstabenmarken.....	27
3. Bildmarken	27
4. Farbmarken.....	27
5. Mustermarken.....	27
6. Kennfadenmarken.....	28
7. Hologrammmarken.....	28

Inhaltsverzeichnis

8. Dreidimensionale Marken	28
9. Positionsmarken	28
10. Hörmarken	28
11. Olfaktorische Marken	28
12. Haptische Marken	29
13. Gustatorische Marken	29
14. Bewegungsmarken, virtuelle Marken, Lichtmarken	29
IV. Grafische Darstellbarkeit einer Marke	29
1. Materiellrechtliches Kriterium der Markenfähigkeit	29
2. Registerrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz	30
3. Feststellung der grafischen Darstellbarkeit eines Zeichens	30
a) Die Art der grafischen Darstellungsmittel nach der „insbesondere“ Formel des EuGH	30
b) Technische Adäquanz der grafischen Darstellbarkeit zu den nicht- konventionellen Kommunikationszeichen	30
4. Die Rechtsqualität der grafischen Darstellung	31
5. Das Markenformat eines markenfähigen Zeichens	31
E. Der Schutzzumfang des Markenrechts	32
I. Vergleichbare Regelungen für alle Kennzeichenrechte	32
II. Markenkollisionen als Markenrechtsverletzungen	32
1. Identitätsschutz der Marke	32
a) Identitätsschutz ohne Nachweis einer Verwechslungsgefahr	32
b) Fallkonstellationen der Doppelidentität	32
aa) Allgemeine Markenkollisionen	32
bb) Marken- und Produktpiraterie	32
cc) Markenkopien bei Produktreplikaten	32
2. Verwechslungsschutz der Marke	33
a) Relativer Markenschutz	33
b) Prüfungsschema zur Verwechslungsgefahr	33
3. Bekanntheitsschutz der Marke	34
a) Markenschutz ohne Verwechslungsgefahr	34
b) Markenausbeutung und Markenverwässerung	34

1. Teil. Nationales Markenverfahren

Kapitel 1. Das Markenverfahren vor dem DPMA

Abschnitt 1. Organisation und Verfahren

A. Der Markenbereich des DPMA	40
I. Überblick	40
1. Gesetzliche Zuständigkeitsregelung	41
2. Organisation des Markenbereichs	43
3. Geschäftsverteilung	43
4. Veröffentlichungen des DPMA	44
a) Markenblatt	44
b) DPINFO	45
c) Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen	46
d) www.dpma.de	46
II. Texte und Erläuterungen	46
1. Dienststellen des DPMA	46
2. Zur Entgegennahme von Schutzrechtsanmeldungen befugte Patent- informationszentren	48

Inhaltsverzeichnis

3. Organigramm	50
4. Markenblatt	51
5. DPINFO	53
B. Allgemeine Verfahrensvorschriften	54
I. Überblick	54
1. Formvorschriften	54
a) Schriftstücke der Verfahrensbeteiligten	54
b) Fremdsprachige Eingaben	54
c) Amtliche Schriftstücke	55
2. Übermittlung von Schriftstücken	56
a) Schriftstücke der Verfahrensbeteiligten	56
b) Formlose Übermittlung amtlicher Schriftstücke	56
c) Förmliche Zustellung amtlicher Schriftstücke	57
aa) Zustellungsadressat	57
bb) Zustellungen im Inland	57
cc) Auslandszustellungen	58
d) Elektronischer Rechtsverkehr	59
3. Bevollmächtigung eines Vertreters	59
a) Hinterlegung einer Allgemeinen Vollmacht	60
b) Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigung	60
c) Inlandsvertreter	61
4. Fristsetzung	62
a) Fristberechnung	62
b) Fristverlängerung	62
c) Verspätete Eingaben	63
5. Wiedereinsetzung	63
a) Wiedereinsetzungsfähige Fristen	63
b) Wiedereinsetzungsverfahren	64
6. Weiterbehandlung der Anmeldung	64
7. Erinnerung	65
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen	65
b) Verfahrensablauf	66
8. Akteneinsicht	67
a) Einsicht in die Akten eingetragener Marken	67
b) Einsicht in die Akten angemeldeter Marken	67
9. Registereinsicht	68
II. Texte und Erläuterungen	69
1. Vollmachten	69
a) Allgemeine Vollmacht	69
b) Angestelltenvollmacht	70
c) Beanstandung der Vollmacht	71
2. Gewährung der Akteneinsicht	71
3. Antrag auf Registerauszug	72
C. Gebühren	74
I. Überblick	74
1. Gebührenzahlung	74
a) Einzugsermächtigung	74
b) Überweisung	75
c) Bareinzahlung	76
2. Zahlungsfristen	76

Inhaltsverzeichnis

3. Kostenpflichtiger	77
4. Rückerstattung von Kosten	77
II. Texte und Erläuterungen	78

Abschnitt 2. Anmeldeverfahren

A. Antrag auf Eintragung einer Marke	80
I. Überblick	80
II. Antragsformblatt	82
III. Erläuterungen	84
1. Zustellungsanschrift	84
2. Geschäftszeichen	84
3. Anmelder und Vertreter	84
4. Wiedergabe der Marke	85
a) Allgemeine Anforderungen	85
b) Anforderungen bei besonderen Markenformen	86
aa) Dreidimensionale Marken	86
bb) Hörmarken	86
cc) Sonstige Markenformen	87
c) Markenbeschreibung	88
d) Farbige Eintragung	89
5. Angaben zur Markenform	90
a) Wortmarken	90
b) Bildmarken und Wort-/Bildmarken	91
c) Dreidimensionale Marken	91
d) Hörmarken und Kennfadenmarken	91
e) Sonstige Markenformen	91
6. Antrag auf beschleunigte Prüfung	92
7. Gruppiertes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	93
a) Leitklassenvorschlag	93
b) Aktenzeichen eines bereits eingetragenen Verzeichnisses	94
8. Kollektivmarke	94
9. Inanspruchnahme einer Priorität	95
a) Ausländische Priorität	95
b) Ausstellungspriorität	96
c) Teilpriorität	96
10. Serienanmeldung	96
11. Gebühren	97
12. Unterschrift	97
13. Einreichung per Telefax	98
B. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	98
I. Überblick	98
1. Klassifizierung	99
a) Klasseneinteilung	99
b) Nizzaer Klassifikation	99
c) Entscheidung über die Klassifizierung	100
2. Formulierung des Verzeichnisses	100
a) Abgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung	101
b) Verwendung von Oberbegriffen	102
c) Verkehrsübliche Begriffe	103
d) Klassenvermerke	103
e) Ausnahmevermerke	104

Inhaltsverzeichnis

3. Gruppierung	104
4. Einschränkung des Verzeichnisses	105
II. Texte und Erläuterungen	105
1. Suchmaschine	105
2. Einschränkung eines Oberbegriffs	107
C. Ablauf des Anmeldeverfahrens	107
I. Überblick	107
1. Eingangsbearbeitung	107
a) Empfangsbescheinigung	108
b) Veröffentlichung der Anmeldung	108
2. Prüfungsverfahren	108
a) Reihenfolge der Bearbeitung	108
b) Anmeldeerfordernisse	109
c) Absolute Eintragungshindernisse	109
3. Recherche	110
4. Beanstandung der Anmeldung	110
a) Beanstandung des Verzeichnisses	111
b) Nachforderung von Klassengebühren	112
c) Beanstandung absoluter Eintragungshindernisse	112
d) Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid	112
5. Eintragung der Marke	112
a) Eintragung im Register	112
b) Veröffentlichung und Urkunde	113
6. Zurückweisung der Anmeldung	114
7. Rücknahme der Anmeldung	114
a) Rücknahmefiktion bei Fehlen der Mindestanforderungen	114
b) Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung der Anmeldegebühr	114
c) Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung von Klassengebühren	115
d) Rücknahmeerklärung	115
8. Abschluss des Anmeldeverfahrens	116
a) Eingetragene Marken	116
b) Zurückgewiesene und zurückgenommene Anmeldungen	116
II. Texte und Erläuterungen	116
1. Empfangsbescheinigung	116
2. Veröffentlichung der Anmeldung	117
3. Beanstandung fehlender Mindestanforderungen	117
4. Beanstandung weiterer Anmeldeerfordernisse	119
a) Anmelderangabe	119
b) Markenwiedergabe	119
5. Beanstandung des Verzeichnisses	119
a) Fehlerhafte Gruppierung	119
b) Unklare Waren- oder Dienstleistungsbegriffe	120
c) Nachforderung von Klassengebühren	120
d) Unzulässige Erweiterung	121
6. Beanstandung absoluter Schutzhindernisse	121
D. Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung	122
I. Überblick	122
1. Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung	123
a) Benutzung als Marke	123
b) Benutzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen	123
c) Beteiligte Verkehrskreise	123

Inhaltsverzeichnis

d) Durchsetzung für die Anmelderin	124
e) Zeitpunkt der Durchsetzung	124
f) Durchsetzungsgrad	125
2. Einleitung des Verfahrens	125
3. Schlüssiger Sachvortrag zur Verkehrsdurchsetzung	126
4. Einschränkung des Verzeichnisses	126
5. Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	126
a) Demoskopisches Gutachten	126
b) Amtliche Ermittlungen bei den Industrie- und Handelskammern	127
6. Zeitrangverschiebung	127
7. Abschluss des Verfahrens	128
II. Texte und Erläuterungen	128
1. Aufforderung zur Glaubhaftmachung	128
2. Schlüssiger Vortrag zur Verkehrsdurchsetzung	130
3. Fragenkatalog für Verkehrsbefragung	130
4. Anfrage bei den Industrie- und Handelskammern	133

Abschnitt 3. Zweiseitiges Verfahren

A. Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke	134
I. Überblick	134
1. Statthaftigkeit	134
2. Widerspruchsfrist	134
3. Widerspruchsgebühr	135
4. Widerspruchsgrund	135
5. Widerspruchsberechtigung	136
6. Mehrere Widersprüche	136
7. Beschränkung des Widerspruchs	136
8. Widerspruchserklärung	137
II. Texte und Erläuterungen	138
1. Widerspruchsformblatt	138
a) Registernummer der angegriffenen Marke	141
b) Widerspruchsmarke	141
c) Einreichung per Telefax	142
d) Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke	142
e) Länderteil einer international registrierten Widerspruchsmarke	142
f) Angaben zum Widersprechenden	142
g) Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet	142
h) Inhaber der angegriffenen Marke	142
i) Widerspruchsgebühr	143
j) Unterschrift	143
2. Formloser Widerspruch	143
B. Ablauf des Widerspruchsverfahrens	144
I. Überblick	144
1. Eingangsprüfung	144
2. Abschließende Zulässigkeitsprüfung	145
3. Aussetzung wegen Sachdienlichkeit	145
4. Rechtsübergang während des Widerspruchsverfahrens	146
5. Verfahrensbeendigung ohne Sachentscheidung	146
a) Rücknahme des Widerspruchs	146
b) Löschung der angegriffenen Marke	147
c) Löschung der Widerspruchsmarke	147

Inhaltsverzeichnis

6. Einrede der Nichtbenutzung	147
a) Zulässigkeit	147
b) Berechnung der Benutzungsschonfrist	148
7. Glaubhaftmachung der Benutzung	148
8. Begründetheitsprüfung	149
9. Sachentscheidung	150
10. Kostenentscheidung	150
11. Abschluss des Widerspruchsverfahrens	151
II. Texte und Erläuterungen	152
1. Benachrichtigung der Markeninhaberin	152
2. Fehlende Widerspruchsberechtigung	152
3. Nichtbenutzungseinrede	152
a) Unterrichtung der Widersprechenden	152
b) Unzulässigkeit der Einrede	153
c) Berechnung des Benutzungszeitraums	153
4. Verfahrensabschluss	154
a) Ohne Auswirkung auf die Marke	154
b) Teillöschung	154
c) Vollständige Löschung	155
C. Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse	155
I. Überblick	155
1. Löschungsantrag	156
2. Antragsfrist	156
3. Amtslöschung	157
II. Texte und Erläuterungen	157
1. Antragsformblatt	157
2. Formloser Löschungsantrag	162
D. Ablauf des Löschungsverfahrens	162
I. Überblick	162
1. Eingangsbearbeitung	162
2. Widerspruch der Markeninhaberin	163
3. Rücknahme des Löschungsantrags	163
4. Verzicht auf die angegriffene Marke	163
5. Sachentscheidung	163
a) Ohne Widerspruch	163
b) Nach Widerspruch	163
6. Kostenentscheidung	164
7. Abschluss des Löschungsverfahrens	164
II. Texte und Erläuterungen	165
1. Benachrichtigung der Markeninhaberin	165
2. Löschungswiderspruch	165
E. Löschung einer Marke wegen Verfalls	166
I. Überblick	166
a) Voraussetzungen	166
b) Verfahrensablauf	166
II. Texte und Erläuterungen	167
1. Antragsformblatt	167
2. Formloser Antrag	170
3. Benachrichtigung der Markeninhaberin	170
4. Mitteilung eines Widerspruchs	171

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 4. Nebenverfahren

A. Verlängerung einer Marke	171
I. Überblick	171
1. Ablauf der Schutzdauer	172
2. Gebührenzahlung	172
3. Zahlungsfrist	172
4. Zahlungspflichtiger	173
5. Vorauszahlung	173
6. Durchführung der Verlängerung	173
7. Nachzahlung bei Änderung der Klassifizierung	174
8. Löschung bei Nichtverlängerung	175
II. Texte und Erläuterungen	175
1. Formblatt für die vollständige Verlängerung	175
2. Antragsformblatt für die Teilverlängerung	178
3. Amtliches Informationsschreiben	178
4. Gebührennachforderung wegen Änderung der Klassifikation	182
B. Umschreibung	182
I. Überblick	182
1. Änderung von Namen und Anschriften	182
2. Eintragung eines Rechtsübergangs	183
a) Nachweis des Rechtsübergangs	184
b) Eintragung des Rechtsübergangs	184
c) Teilübergang	185
d) Rückgängigmachung der Umschreibung	185
3. Sammelumschreibung	185
II. Texte und Erläuterungen	186
1. Antragsformblatt für Namens- und Anschriftenänderung	186
2. Antragsformblatt für die Eintragung eines Rechtsübergangs	186
3. Formloser Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs	191
C. Teilung	192
I. Überblick	192
1. Teilung der Anmeldung	192
a) Voraussetzungen	193
b) Verfahrensablauf	193
2. Teilung der Marke	194
a) Voraussetzungen	195
b) Verfahrensablauf	195
II. Texte und Erläuterungen	196
1. Antragsformblatt	196
2. Teilung eines Oberbegriffs	196
3. Mitteilung über den Vollzug der Teilung	201
4. Aufforderung der Widersprechenden bei Teilung der Marke	201
5. Benachrichtigung der Markeninhaberin	202
D. Insolvenz	202
I. Überblick	202
1. Mitteilung eines Verfahrensbeteiligten	202
2. Amtliche Ermittlungen	203
3. Eintragung des Insolvenzverwalters als Zustellungsempfänger	203
4. Insolvenz im Anmeldeverfahren	204

Inhaltsverzeichnis

5. Insolvenz im zweiseitigen Verfahren	204
6. Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens	205
II. Texte und Erläuterungen	206
1. Mitteilung der Insolvenz	206
a) Zu einem Aktenzeichen	206
b) Zu mehreren Aktenzeichen	206
2. Hinweis des DPMA auf die Eintragung der Insolvenz	207
3. Mitteilung über die Unterbrechung des Verfahrens	207
a) An die Gegenseite	207
b) An den Insolvenzverwalter	207
4. Antrag auf Eintragung einer Insolvenz	207

Kapitel 2. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG

Abschnitt 1. Verfahrensarten

A. Beschwerden in Markensachen	215
I. Beschwerdemöglichkeiten	215
1. Überblick	215
a) Allgemeines	215
b) Beschwerde gegen sachliche Beschlüsse in Markenverfahren	215
c) Beschwerde gegen sonstige Verwaltungsakte	217
d) Beschwerde bei formeller Beschwer	218
2. Texte und Erläuterungen	218
II. Allgemeine Grundsätze	219
1. Suspensiveffekt der Beschwerde	219
2. Devolutiveffekt	220
3. Abhilfeverfahren	221
B. Nebenverfahren in Kosten	222
I. Verfahren gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA	222
1. Überblick	222
2. Texte und Erläuterungen	223
II. Kostenfestsetzungsantrag im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht	225
1. Überblick	225
a) Allgemeines	225
b) Antrag	225
c) Rechtliches Gehör	225
d) Rechtsbehelf	225
2. Texte und Erläuterungen	226
III. Festsetzung des Gegenstandswerts	228
1. Überblick	228
a) Allgemeines	228
b) Antrag	228
c) Festsetzung nach billigem Ermessen	228
d) Beschluss des Senats	230
e) Rechtsbehelf	230
2. Texte und Erläuterungen	230
C. Andere Nebenverfahren	232
I. Akteneinsichtsverfahren	232
1. Überblick	232
a) Allgemeines	232

Inhaltsverzeichnis

b) Rechtshilfeersuchen	232
c) Antrag	232
d) Akteneinsicht für Verfahrensbeteiligte	233
e) Akteneinsicht von Dritten	233
f) Ablehnung der Akteneinsicht beim DPMA	234
g) Ort der Einsichtnahme	234
2. Texte und Erläuterungen	234
II. Abschriften von Entscheidungen	235
1. Überblick	235
2. Texte und Erläuterungen	237
III. Berichtigungsanträge	237
1. Überblick	237
a) Allgemeines	237
b) Berichtigung von Amts wegen nach § 80 Abs. 1	238
c) Berichtigung des Tatbestandes nach § 80 Abs. 2	238
2. Texte und Erläuterungen	239
IV. Prozesskostenhilfe	240
1. Überblick	240
a) Allgemeines	240
b) Antrag	241
2. Texte und Erläuterungen	242

Abschnitt 2. Erhebung der Beschwerde

A. Form	243
I. Adressat und Schriftform	243
1. Überblick	243
a) Adressat	243
b) Schriftform	244
2. Texte und Erläuterungen	245
II. Elektronischer Rechtsverkehr	246
1. Überblick	246
a) Gesetzliche Voraussetzungen	246
b) Rechtliche Problematik der Signatur	248
c) Praxis am Bundespatentgericht	248
2. Texte und Erläuterungen	250
III. Beteiligtenfähigkeit	251
1. Überblick	251
2. Texte und Erläuterungen	255
IV. Anträge und Begründung	257
1. Überblick	257
a) Allgemeines	257
b) Sachantrag	257
c) Beschwerdebegründung	258
d) Antrag auf mündliche Verhandlung	259
2. Texte und Erläuterungen	261
V. Prozessvertretung	263
1. Überblick	263
a) Prozessbevollmächtigung	263
b) Anordnung des Gerichts zur Bestellung eines Bevollmächtigten	264
c) Inlandsvertreter	264
2. Texte und Erläuterungen	268

Inhaltsverzeichnis

B. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen	270
I. Beschwerdefrist	270
1. Allgemeines	270
2. Fristberechnung	270
II. Beschwerdegebühr	271
1. Überblick	271
a) Allgemeines	271
b) Fälligkeit und Zahlungsfrist	271
c) Zahlungsart	272
d) Nichtbezahlung der Beschwerdegebühr	273
2. Texte und Erläuterungen	274
III. Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	275
1. Überblick	275
a) Wiedereinsetzung	275
b) Weiterbehandlung nach § 91 a	279
2. Texte und Erläuterungen	281
C. Besonderheiten im einseitigen Verfahren	282
I. Das Abhilfeverfahren vor dem DPMA	282
1. Überblick	282
a) Allgemeines	282
b) Durchführung des Verfahrens	282
c) Umfang der Abhilfe	282
2. Texte und Erläuterungen	284
II. Rechtsübergang	284
1. Überblick	284
2. Texte und Erläuterungen	285
D. Besonderheiten im zweiseitigen Verfahren	286
I. Rechtsübergang	286
II. Mehrzahl von Widersprüchen	286
1. Überblick	286
a) Mehrere Widersprechende aus verschiedenen Marken	287
b) Mehrere Widersprüche desselben Widersprechenden	287
c) Markeninhabergemeinschaft als Widersprechende	287
2. Texte und Erläuterungen	288
III. Anschlussbeschwerde	288
1. Überblick	288
2. Texte und Erläuterungen	289

Abschnitt 3. Durchführung des Verfahrens

A. Allgemeines	290
I. Amtsermittlung	290
1. Überblick	290
a) Verfahrensprinzip	290
b) Grenze der Amtsermittlung	292
c) Beibringungsgrundsatz	293
d) Beweislast	293
e) Verhältnis zur Dispositionsmaxime	294
f) Beweiserhebung	294
g) Sonstige Ermittlungen	295
2. Texte und Erläuterungen	296

Inhaltsverzeichnis

II. Hinweis des Gerichts	297
1. Überblick	297
a) Verhältnis zu Amtsermittlung und Beibringungsgrundsatz	297
b) Im einseitigen Verfahren	298
c) Im zweiseitigen Verfahren	299
2. Texte und Erläuterungen	302
III. Verfahrensstillstand	302
1. Überblick	302
a) Abgrenzung der Möglichkeiten	302
b) Aussetzung des Verfahrens	302
c) Die Unterbrechung des Verfahrens kraft Gesetzes	303
d) Ruhen des Verfahrens	303
2. Texte und Erläuterungen	303
IV. Insolvenz	305
1. Überblick	305
a) Verfügungsbeschränkung über die Marke	305
b) Eintrag der Insolvenz im Register	307
c) Unterbrechung des Verfahrens	307
d) Marke als Teil der Insolvenzmasse	308
e) Beschwerde gegen einen nach Insolvenz erlassenen Beschluss des DPMA	309
f) Insolvenz zwischen den Instanzen	309
g) Eintritt der Insolvenz während des gerichtlichen Verfahrens	310
h) Fortsetzung des Verfahrens	310
aa) Die Marke in der Insolvenzmasse auf der Aktivseite	310
bb) Die Marke in der Insolvenz auf der Passivseite	312
cc) Die Fortsetzung des Verfahrens ohne Aufnahmeerklärung	312
i) Insolvenz einer Marke im EU-Ausland	312
2. Texte und Erläuterungen	313
V. Zustellungen	315
1. Überblick	315
a) Zustellungszweck	315
b) Zustellungserfordernis	316
c) Zustellungsadressat	316
d) Zustellungsarten	317
e) Öffentliche Zustellung	318
f) Heilung von Zustellungsmängeln	318
2. Texte und Erläuterungen	318
VI. Kosten des Verfahrens	319
1. Überblick	319
a) Grundsatz der eigenen Kostentragung	319
b) Kostendefinition	319
c) Kostenausspruch im einseitigen Verfahren	320
d) Kostenausspruch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren	320
e) Kostenausspruch im Löschungsverfahren	321
f) Kostenausspruch bei Beteiligung des Präsidenten des DPMA	321
g) Isolierter Kostenausspruch bei Erledigung der Hauptsache	321
h) Rückbezahlung der Beschwerdegebühr	321
2. Texte und Erläuterungen	323
VII. Verfahrensbeendende Erklärungen	327
1. Überblick	327
a) Allgemeines	327

Inhaltsverzeichnis

b) Im einseitigen Verfahren	330
c) Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren	331
d) Im Löschungsverfahren	332
2. Texte und Erläuterungen	332
B. Das schriftliche Verfahren	334
C. Das mündliche Verfahren	336
I. Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen	336
1. Überblick	336
a) Allgemeines	337
b) Ladung	338
c) Ladungsfrist und -zustellung	338
d) Verlegung des Termins	338
e) Anwesenheit der Beteiligten	339
f) Ladungszusatz	339
2. Texte und Erläuterungen	339
II. Die mündliche Verhandlung	340
1. Überblick	340
a) Eröffnung der Sitzung	340
b) Erscheinen der Parteien	341
c) Sachvorträge	341
d) Erörterung der Sach- und Rechtslage	341
e) Befangenheit	342
f) Teilungserklärungen	344
g) Anregung zur Beiladung des Präsidenten des DPMA	345
h) Anregung zur Zulassung der Rechtsbeschwerde	346
i) Anträge	347
j) Schluss der mündlichen Verhandlung	348
k) Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung	348
l) Protokoll	349
2. Texte und Erläuterungen	350
D. Entscheidung des Gerichts	354
I. Verfahrensleitende Entscheidungen	354
1. Überblick	354
a) Zwischenentscheidungen während des Verfahrens	354
b) Beweisbeschlüsse	354
c) Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung	355
d) Verfahrensstillstand	355
e) Möglichkeiten der Entscheidungsbekanntgabe	355
aa) Termin zur Verkündung einer Entscheidung	355
bb) Zustellung der Entscheidung an Verkündungs Statt	355
2. Texte und Erläuterungen	356
II. Richterwechsel	356
1. Überblick	356
2. Verfassungsrechtlich erheblicher Richterwechsel	357
III. Sachentscheidungen	357
1. Überblick	357
a) Selbstbindung des Gerichts	357
b) Entscheidung nach § 70 Abs. 1	359
2. Texte und Erläuterungen	360
IV. Veröffentlichung der Entscheidung	364

Inhaltsverzeichnis

E. Besonderheiten im einseitigen Verfahren	365
I. Verkehrsdurchsetzung	365
1. Überblick	365
a) Rechtliche Voraussetzungen	365
b) Antrag und Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung	368
c) Feststellung der Verkehrsdurchsetzung	368
2. Texte und Erläuterungen	372
II. Rechtsübergang im einseitigen Verfahren	374
1. Überblick	374
2. Texte und Erläuterungen	376
III. Teilungserklärung im einseitigen Verfahren	376
1. Überblick	376
2. Texte und Erläuterungen	377
F. Besonderheiten des Widerspruchsbeschwerdeverfahrens	377
I. Rechtsqualität	377
II. Rechtsübergang im zweiseitigen Verfahren	378
III. Mehrzahl von Widersprüchen	379
1. Überblick	379
a) Mehrheit von Widersprechenden aus verschiedenen Marken	379
b) Mehrheit von Marken bei einem Widersprechenden	381
2. Texte und Erläuterungen	381
IV. Teilungserklärung im zweiseitigen Verfahren	383
V. Erhebung der Nichtbenutzungseinrede	384
1. Überblick	384
a) Allgemeines	384
b) Echtes Parteiverfahren	384
c) Zulässigkeit der Einrede	385
d) Unterschiedliche Einrede nach Benutzungszeitraum	385
e) Einwand des verspäteten Vorbringens der Nichtbenutzungseinrede	386
f) Glaubhaftmachung der Benutzung	388
g) Fallenlassen und Verzicht der Nichtbenutzungseinrede	391
2. Texte und Erläuterungen	392
VI. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke	396
1. Überblick	396
a) Allgemeines	396
b) Zeitpunkt der Bestimmung der Kennzeichnungskraft	397
c) Kriterien der Feststellung	397
d) Verfahren zur Feststellung der Kennzeichnungskraft	398
e) Bezug zwischen Kennzeichnungskraft und Ware/Dienstleistung	401
2. Texte und Erläuterungen	401
VII. Beendigung des Verfahrens durch Vergleich	403
1. Überblick	403
a) Allgemeines	403
b) Ausgangsüberlegungen	403
c) Verfahrenssituation	404
d) Prozessklärungen	405
e) Vergleichsinhalt	406
2. Texte und Erläuterungen	407
a) Grundtext einer Vorrechtsvereinbarung	407
b) Grundtext einer Vereinbarung zum konkreten Auftritt der jüngeren Marke	409

Inhaltsverzeichnis

c) Grundtext einer Vorrechtsvereinbarung wie a) mit beidseitigen Einschränkungen bzw. einem Angriffsvorbehalt bei einer einzelnen Dienstleistung zugunsten der Anmelderin	410
d) Grundtext einer Vereinbarung, die das Nebeneinander von Marken regelt, die einen kollidierenden jedoch nicht prägenden Markenbestandteil aufweisen. Es ist unklar, ob eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs. 2 zu bejahen ist	410
e) Text für den Kauf der jüngeren Marke durch die Widersprechende, wenn sie entweder zu befürchten hat, dass ihr Widerspruch erfolglos sein wird, sie aber dennoch den Konkurrenten nicht neben sich dulden will oder aber wenn sie zum Erhalt der Kennzeichnungskraft ihrer Marke den Schutzzumfang möglichst groß halten will und daher versucht, ähnliche Zeichen aufzukaufen um sie nicht zu benutzen oder sich selbst zuzurechnen	411
f) Text für gegenüberstehende mehrgliedrige Marken, die mit ihrem Stammbestandteil als Markenfamilie auftreten und im internationalen Wettbewerb zueinander stehen	412
g) Text einer umfassenden Kooperation zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucherverein	413
G. Besonderheiten des Löschungsverfahrens nach § 50	415
I. Allgemeines	415
II. Anträge und Beschwerdebefugnis	416
III. Prüfungsumfang	417
IV. Verfahrensbeendende Erklärungen	417
1. Überblick	417
a) Rücknahme des Löschungsantrages	417
b) Teilungserklärung	418
c) Markenverzicht und Fortsetzungsfeststellungsantrag	418
2. Texte und Erläuterungen	419
V. Zweigleisigkeit des Verfahrens	419
VI. Insolvenz	420
VII. Kostenentscheidung nach § 71	420
VIII. Festsetzung des Gegenstandswerts	420
 Abschnitt 4. Vorlageverfahren an den Europäischen Gerichtshof nach Art. 234 EG	
I. Allgemeines	421
1. Überblick	421
a) Markenrechtliche Verfahren am EuGH	421
b) Zweck des Vorabentscheidungsverfahrens	421
c) Auslegungsgegenstand	422
d) Vorlagerecht und Vorlagepflicht	423
e) Unzulässigkeit der Vorlage	424
f) Gesetzlicher Richter	425
g) Anregung auf Vorlage	425
h) Aufbauschema einer Vorlage	426
i) Kosten	426
II. Der Verfahrensablauf beim Gerichtshof	427
1. Überblick	427
a) Vertretung	427

Inhaltsverzeichnis

b) Vorbereitung des Verfahrensablaufs	427
c) Beteiligung der Kommission und der Mitgliedstaaten	427
d) Antrag auf mündliche Verhandlung	427
e) Vorlage des Sitzungsberichts	428
f) Mündliche Verhandlung	428
g) Generalanwaltschaft	428
h) Verkündung der Entscheidung	428
i) Fortsetzung des nationalen Verfahrens	429
2. Texte und Erläuterungen	429
a) Anregung eines Verfahrensbeteiligten	429
b) Hinweise des EuGH (C-143/01) zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen Gerichte i. d. F. vom 11. Juni 2005 (ABl. EG C-143/01; abrufbar unter: www.curia.eu.int)	429
c) Vorlagebeschluss eines Senats	430
d) Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten während des Verfahrens am EuGH	432
aa) Nach Mitteilung vom Eingehen des Vorlagegesuchs und Aufforderung des Kanzlers zu einer Stellungnahme	432
bb) Antrag auf mündliche Verhandlung	432
cc) Auf die Mitteilung des Termins der mündlichen Verhandlung durch den Kanzler erfolgt die Erklärung zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am	432

2. Teil. Gemeinschaftsmarkenverfahren

Kapitel 1. Überblick, Organisation und allgemeine Verfahrenshinweise

A. Überblick über das Verfahren

I. Anmeldung	434
II. Anmeldetag	440
III. Klassifizierung	441
IV. Recherchenberichte	442
V. Formalprüfung, Priorität, Seniorität	442
VI. Prüfung von absoluten Eintragungshindernissen	443
VII. Übersetzung	444
VIII. Veröffentlichung	444
IX. Bemerkungen Dritter	445
X. Widerspruch	446
1. Zulässigkeit	446
2. „Cooling-off“	447
3. Streitiger Teil	447
XI. Einschränkung, Änderung, Teilung, Rechtsübergang	449
XII. Eintragung und Verlängerung	450
XIII. Verzicht, Änderung, Teilung, Rechtsübergang, andere Eintragungen	450
XIV. Löschung	451
XV. Rechtsweg	452
XVI. Umwandlung	453

B. Die Organisation des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt

I. Allgemeines	454
II. Das institutionelle Umfeld	455
III. Kooperation mit nationalen Ämtern und Verwaltungen	455

Inhaltsverzeichnis

IV. Der Aufbau des HABM	456
1. Hauptabteilungen im Markenbereich	457
a) Hauptabteilung Marken und Nichtigkeit	459
b) Hauptabteilung Marken und Register	459
2. Hauptabteilung Geschmacksmuster	460
3. Hauptabteilung Politik des industriellen Eigentums	461
4. Abteilung Gerichtsverfahren im Bereich gewerblicher Rechtsschutz	461
5. Beschwerdekammern	461
6. Hauptabteilung allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen (GAERD)	465
7. Hauptabteilung Humanressourcen	466
8. Hauptabteilung Informationstechnologien und Gebäudeverwaltung	466
9. Hauptabteilung Qualitätsmanagement	466
10. Hauptabteilung Finanzen	466
C. Allgemeine Verfahrenshinweise	467
I. Informationsquellen und Veröffentlichungen des HABM	467
II. Formblätter des HABM	468
III. Anlagen und Kopien von Schriftstücken	470
IV. Übersetzungen	471
V. Übermittlungen von Sendungen an das HABM	471
1. Übermittlungsarten	471
2. Übermittlungsfehler	474
VI. Zustellungen durch das HABM	475
1. Allgemeine Vorschriften über Zustellungen	475
2. Arten der Zustellungen	475
3. Zustellungen an Vertreter	478
4. Sonstige Regelungen zur Zustellung	479
VII. Fristen	479
1. Dauer und Verlängerung von Fristen	479
2. Fristbeginn	480
3. Fristende	481
VIII. Vertretung vor dem HABM	482
1. Vertretungsberechtigung	482
2. Rechtliche Wirkung der Vertretung	483
3. Die vor dem HABM zugelassenen Vertreter	483
4. Antragstellung	484
5. Änderungen und Streichungen in der Liste	484
6. Text des Antragsformulars samt anliegender Bescheinigung	485
7. Erläuterungen	490
IX. Vollmacht vor dem HABM	490
1. Systematische Darstellung	490
2. Text des Vollmachtsformulars	491
3. Erläuterungen	491
X. Zahlungen	493
1. Zahlungsadressat und Währung	493
2. Zahlungsmodalitäten	494
3. Relevanter Zahlungstag	495
XI. Verfahren vor dem HABM	496
1. Begründungspflicht für Entscheidungen	496
2. Wahrung des rechtlichen Gehörs	496
3. Amtsermittlungsprinzip und Dispositionsmaxime	497

Inhaltsverzeichnis

4. Entscheidung innerhalb angemessener Zeit	498
5. Berücksichtigung verspäteten Vorbringens	498
6. Unparteilichkeit des HABM	501
7. Verfahrenssprachen	501
8. Verfahrensarten	503
9. Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme	504
10. Form von Entscheidungen	506
11. Heranziehung allgemein anerkannter Grundsätze	506
XII. Kostenentscheidungen	507
1. Kostenverteilung	507
2. Kostenfestsetzung	509
3. Überprüfung der Kostenfestsetzung	510
4. Kostenvollstreckung	510

Kapitel 2. Anmeldung, Widerspruch und Löschung vor dem HABM

A. Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke	515
I. Systematische Darstellung	517
1. Einreichung der Anmeldung	517
a) beim HABM	517
b) über die nationalen Ämter der Mitgliedstaaten	518
c) Einreichung direkt beim HABM ist der schnellste und sicherste Weg	520
2. Zwingende Mindestanforderungen der Anmeldung	520
3. Anmeldetag	521
4. Klassifizierung	521
5. Notwendiger Inhalt	524
6. Wiedergabe der Marke	526
7. Recherchen	527
8. Verfahrensprinzipien	529
II. Text des Anmeldeformulars	532
III. Erläuterungen	534
1. Vorbemerkungen	534
2. Hinweise zum Ausfüllen	535
IV. Besonderheiten bei der elektronischen Anmeldung (e-filing)	554
V. Schutzerstreckung der Gemeinschaftsmarke	560
1. Die Gemeinschaftsmarke und die Internationale Registrierung	560
2. Internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder einer Gemeinschaftsmarke	561
3. Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist	564
4. Formblätter	573
VI. Verkehrsdurchsetzung	573
1. Rechtliche Grundsätze	573
2. Relevanter Zeitraum	574
3. Relevantes Territorium	574
4. Relevante Anmeldung	575
5. Beurteilungskriterien	576
6. Nachweismittel	576
7. Häufige Fehler	578
8. Beispiele aus der Rechtsprechung des EuG	578

Inhaltsverzeichnis

VII. Bemerkungen Dritter	579
1. Recht Dritter auf Bemerkungen	579
2. Verfahren vor dem HABM	580
VIII. Änderung der Anmeldung	581
1. Rücknahme der Anmeldung und Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	581
2. Änderung der Anmeldung	582
3. Änderungsantrag bzgl. der Anmeldung	582
4. Entscheidung über den Antrag	583
5. Änderungen des Namens, der Adresse des Anmelders oder seines ein- getragenen Vertreters, Änderungsantrag und Entscheidung darüber	583
6. Formular für den Änderungsantrag	584
7. Fehlerhafte Veröffentlichung durch das HABM	584
IX. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	584
1. Formale Prüfung der Anmeldeerfordernisse	584
2. Inhaltliche Prüfung	585
B. Widerspruch	587
I. Systematische Darstellung	588
1. Einreichung des Widerspruchs	588
2. Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung	589
3. Widerspruchsberechtigung	589
4. Widerspruchsgründe	591
a) Doppelte Identität	591
b) Verwechslungsgefahr	591
c) Bekannte Marke	595
d) Markenmeldungen ungetreuer Vertreter	596
e) Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte	596
5. Inhalt der Widerspruchsschrift	598
a) Zwingende Anforderungen an die Widerspruchsschrift (Abs. 2)	598
aa) Angaben in Bezug auf die angefochtene Anmeldung	598
bb) Angaben in Bezug auf das Widerspruchsrecht	598
cc) Angaben in Bezug auf den Widersprechenden (Regel 15 Abs. 2 lit. h GMDV)	599
b) Freigestellte Angaben in der Widerspruchsschrift (Abs. 3)	600
6. Sprachenregelung	601
7. Widerspruchsgebühr	602
8. Unzulässigkeitsgründe	603
9. Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist	603
II. Text des Widerspruchsformulars	604
III. Erläuterungen	609
1. Vorbemerkungen	609
2. Hinweise zum Ausfüllen	610
IV. Widerspruchsverfahren und Substantiierungspflicht der Beteiligten	617
1. Grundsätze für das Widerspruchsverfahren	617
2. Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens	618
a) Zulässigkeit des Widerspruchs	618
b) Cooling-off-Periode	618
c) Streitiges Verfahren	619
d) Kostenentscheidung	622

Inhaltsverzeichnis

3. Formular der Widerspruchsabteilung (Mitteilung an den Widersprechenden)	622
a) falls die Akte noch nicht vollständig ist (Fassung A – sechs Monate)	623
b) falls die Akte vollständig ist (Fassung B – vier Monate)	625
c) Merkblatt des HABM über Beweismittel und Wichtige Hinweise	626
4. Anmerkungen zum Verständnis	628
5. Häufige Fehler	629
V. Besonderheiten beim elektronischen Widerspruch (e-opposition)	630
VI. Benutzungsnachweis	642
1. Rechtliche Grundsätze	642
2. Einrede der Nichtbenutzung	643
3. Voraussetzung der Nichtbenutzungseinrede	644
4. Nachweis der Benutzung	645
5. Notwendige Angaben für den Benutzungsnachweis	645
6. Art der Beweismittel	646
7. Häufige Fehler	648
C. Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke	648
I. Eintragung der Gemeinschaftsmarke	648
II. Änderung der Eintragung	651
1. Änderungssperre	651
2. Änderung des in der Marke enthaltenen Namens und der Adresse ihres Inhabers	651
3. Antrag auf Änderung des in der Marke enthaltenen Namens, der Adresse ihres Inhabers und Entscheidung darüber	651
4. Änderung des Namens, der Adresse des Markeninhabers oder seines eingetragenen Vertreters im Register	652
5. Antrag auf Änderung des Namens, der Adresse des Markeninhabers oder seines eingetragenen Vertreters im Register und Entscheidung darüber	652
6. Formulare	653
III. Berichtigung von Fehlern	653
1. Löschung oder Widerruf bei offensichtlichen Verfahrensfehlern	653
2. Verfahren des Widerrufs einer Entscheidung bzw. der Löschung einer Registereintragung	653
3. Sonstige Fehlerberichtigung	654
4. Antrag und Formular	654
IV. Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	655
1. Die Voraussetzungen der Verlängerung	655
2. Der Antrag auf Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	656
3. Entscheidung über den Verlängerungsantrag	657
4. Text des Antragsformulars auf Verlängerung	657
V. Erläuterungen	657
1. Vorbemerkungen	657
2. Hinweise zum Ausfüllen	657
VI. Elektronische Verlängerung der Gemeinschaftsmarke (e-renewal)	660
VII. Verzicht auf die Gemeinschaftsmarke	662
D. Verfall	663
I. Systematische Darstellung	663
1. Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Gemeinschaftsmarke	663
2. Verfallsgründe	663

Inhaltsverzeichnis

3. Antragsberechtigung	664
4. Inhalt des Antrags auf Verfallserklärung	664
a) Angaben hinsichtlich der Eintragung, für die eine Verfallserklärung beantragt wird	664
b) Angaben hinsichtlich der Gründe für den Antrag	664
c) Angaben hinsichtlich des Antragstellers	664
5. Sprachregelung	665
6. Antragsgebühr	666
7. Unzulässigkeitsgründe	666
8. Verfallsverfahren	666
9. Wirkung des Verfalls	668
II. Text des Antragsformulars auf Erklärung des Verfalls	668
III. Erläuterungen	668
1. Vorbemerkungen	668
2. Hinweise zum Ausfüllen	668
E. Nichtigkeit	673
I. Systematische Darstellung	673
1. Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit einer Gemein- schaftsmarke	673
2. Nichtigkeitsgründe	673
a) Absolute Nichtigkeitsgründe nach Art. 51 Abs. 1 GMV	673
b) Relative Nichtigkeitsgründe nach Art. 52 Abs. 1 GMV	674
c) Relative Nichtigkeitsgründe nach Art. 52 Abs. 2 GMV	674
d) Besondere Nichtigkeitsgründe bei der Gemeinschaftskollektiv- marke	675
3. Antragsberechtigung	675
4. Inhalt des Antrags auf Nichtigkeitserklärung	675
a) Angaben hinsichtlich der Eintragung, für die eine Nichtigkeits- erklärung beantragt wird	675
b) Angaben hinsichtlich der Antragsgründe	676
c) Angaben hinsichtlich des Antragstellers	676
5. Sprachregelung	676
6. Antragsgebühr	677
7. Unzulässigkeitsgründe	677
8. Nichtigkeitsverfahren	678
9. Wirkung der Nichtigkeit	680
II. Text des Antragsformulars auf Erklärung der Nichtigkeit	681
III. Erläuterungen	688
1. Vorbemerkungen	688
2. Hinweise zum Ausfüllen	688

Kapitel 3. Beschwerde

A. Beschwerde in den einzelnen Verfahrensstadien	698
I. Allgemeines	698
1. Rechtsgrundlagen	699
2. Aufgaben und Position der Beschwerdekammer	699
a) Selbstkorrektur der Ausgangsinstanz	699
b) Organisatorisch	700
c) Befugnisse	700
d) Strenge Theorie der funktionalen Kontinuität	700
e) Theorie der Option der funktionalen Kontinuität	700
f) Gerichtliche Aufgaben	702

Inhaltsverzeichnis

g) Die vermittelnde Position des EuGH und die Auswirkungen der unterschiedlichen Positionen	702
3. Verfahren	703
a) Aufschiebende Wirkung und Wirksamkeit der Entscheidung	703
b) Zuweisung der Verfahren	704
c) Abhilfeverfahren	705
d) Verfahren und Entscheidung	706
4. Formblatt zur Einlegung einer Beschwerde	709
II. Die Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung wegen abso- luter Eintragungshindernisse	710
1. Zulässigkeit einer Beschwerde (absolute Eintragungshindernisse)	710
a) Fristen	711
b) Zahlung der Beschwerdegebühr	712
c) Sprache	712
aa) Die Sprache der Beschwerdeschrift	713
bb) Die Sprache der Beschwerdebegründung	714
d) Versandhinweise	714
e) Beschwerdeführer	714
aa) Beschwerdeberechtigung	714
bb) Beschwer	715
cc) Angaben	715
f) Vertreter	716
aa) Vertretung und Vollmacht	716
bb) Angaben	717
g) Die Unterschrift	717
h) Angefochtene Entscheidung und Zuständigkeit der BK	718
aa) Entscheidung	718
bb) Stelle, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat	719
cc) Angabe	719
i) Beschwerdeanträge	720
aa) Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der angegriffenen Entscheidung	720
bb) Teilbeschwerde	721
cc) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen	721
(1) Beschwerde	721
(2) Anmeldung	721
(3) Rücknahme der Rücknahme	722
(4) Zeitpunkt	722
dd) Hilfsanträge	723
ee) Kostenanträge	724
ff) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Weiterbehandlung	724
gg) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	725
hh) Antrag auf mündliche Verhandlungen	726
ii) Befangenheitsantrag	726
jj) Antrag auf vertrauliche Behandlung	726
j) Beschwerdebegründung	727
2. Begründetheit einer Beschwerde (absolute Eintragungshindernisse)	728
a) Formelle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	728
aa) Zuständigkeit	728
bb) Form	728
cc) Sprache	728
dd) Verfahren	729

Inhaltsverzeichnis

b) Materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	730
aa) Prüfung absoluter Eintragungshindernisse von Amts wegen	730
bb) Neuer Vortrag vor den Beschwerdekammern	731
(1) Wortlaut von Artikel 74 Abs. 2 GMV	732
(2) Nicht alles neu innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist?	732
(3) Amtsermittlungspflicht und Beanstandungen	733
(4) Verschiedene Arten von Fristen	733
(5) Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	733
(6) Der Zweck von Fristen	734
(7) Verkehrsdurchsetzung	735
cc) Nachbeanstandungen	736
III. Beschwerden gegen Entscheidungen der Widerspruchsabteilung	737
1. Zulässigkeit einer Beschwerde (Widerspruchsverfahren)	738
a) Fristen	738
b) Zahlung der Beschwerdegebühr	738
c) Sprache	738
d) Versandhinweise	738
e) Beschwerdeführer	738
aa) Beschwerdeberechtigung	738
bb) Beschwer	738
cc) Angaben	739
f) Vertreter	739
g) Die Unterschrift	739
h) Angefochtene Entscheidung und Zuständigkeit der BK	740
aa) Entscheidung	740
bb) Stelle, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat	740
cc) Angabe	740
i) Beschwerdeanträge	740
aa) Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der angegriffenen Entscheidung	740
bb) Teilbeschwerde	741
cc) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen	741
(1) Beschwerde	741
(2) Anmeldung	741
(3) Widerspruch	742
(4) Nichtbenutzungseinrede	743
(5) Rücknahme der Rücknahme	743
(6) Zeitpunkt	743
dd) Hilfsanträge	743
ee) Kostenanträge	744
(1) Kostenverteilung	744
(2) Erstattung der Beschwerdegebühr	746
(3) Schadensersatz	746
ff) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Weiterbehandlung und Widerruf	747
gg) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	747
hh) Antrag auf mündliche Verhandlungen	748
ii) Befangenheitsantrag	748
jj) Antrag auf vertrauliche Behandlung	748
j) Beschwerdebegründung	748
2. Begründetheit einer Beschwerde (Widerspruchsverfahren)	751
a) Formelle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	752

Inhaltsverzeichnis

aa) Zuständigkeit	752
bb) Form	753
cc) Sprache	753
dd) Verfahren	753
(1) Bindung an den Vortrag der Beteiligten	754
(2) Eigene Kenntnis des Amtes von offenkundigen Tatsachen	754
(3) Rechtliche Bewertung	755
(4) Aufforderungen zur Stellungnahme so oft wie erforderlich, Artikel 43 Absatz 1 GMV	756
b) Materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	759
c) Wann besteht die Möglichkeit von neuem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln vor den BK?	759
aa) Wortlaut von Artikel 74 Absatz 2 GMV	759
bb) Nicht alles neu innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist?	760
cc) Verfahren mit und ohne Amtsermittlungspflicht	761
dd) Verschiedene Arten von Fristen	761
(1) „Harte“ Fristen, die in den Verordnungen bestimmt sind	761
(2) „Weiche“ Fristen, die verlängerbar sind	762
(3) Sonderfall Nichtbenutzungseinrede	762
(4) Sonderfall Benutzungsnachweis	762
ee) Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	762
ff) Der Zweck von Fristen	763
(1) Schutz des Gegners	763
(2) Interessen des Amtes	764
gg) Zusätzliche und ergänzende Tatsachen und Beweismittel, Regel 50 Abs. 1 S. 3 GMDV	764
hh) Einzelfälle	765
(1) Voraussetzungen der Zulässigkeit des Widerspruchs und neue Widerspruchsgründe	766
(2) Nachweis der älteren Marke	767
(3) Nichtbenutzungseinrede	768
(4) Benutzungsnachweise	769
(5) Erhöhte Kennzeichnungskraft, Bekanntheit	771
(6) Originäre und geringe Kennzeichnungskraft	772
(7) Identität und Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen oder von Marken	773
(8) Aufmerksamkeit des relevanten Publikums	773
(9) Widerspruch, Beschwerdeschrift, Beschwerdebegründung	774
(10) Übersetzungen	774
(11) Vortrag, zu dem keine Gelegenheit gegeben wurde	776
(12) Vortrag, der nicht früher gemacht werden konnte	776
(13) Zusätzlicher bzw. ergänzender Vortrag	776
(14) Berichtiger Vortrag	776
(15) Angekündigtes Beweismittel	777
(16) Parteiendisposition über Tatsachen und Beweismittel	777
(17) Parteiendisposition über Fristen	778
(18) Bekannte Tatsachen	778
(19) Beschleunigungsgrundsatz	778
(20) Verhältnismäßigkeit, Equity	778
IV. Beschwerden gegen Entscheidungen in Lösungsverfahren	778
1. Zulässigkeit	779
2. Begründetheit	779

Inhaltsverzeichnis

V. Beschwerden wegen Zurückweisung auf Grund von Formalvorschriften	781
1. Zulässigkeit	781
2. Begründetheit	781
VI. Beschwerdeerwidern und weiterer Austausch von Stellungnahmen	781
1. Beschwerdegegner	781
2. Anschlussbeschwerde	782
3. Zustimmung im Rahmen der Abhilfe	782
4. Stellungnahme des Beschwerdegegners	783
a) Fristen	783
b) Sprache	783
c) Versandhinweise	783
d) Angaben zur Identität	783
e) Vertreter	783
f) Unterschrift	783
g) Angaben zur Beschwerde	783
h) Anträge	783
aa) Beschwerdeabweisung	783
bb) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen	783
(1) Anmeldung	784
(2) Widerspruch	784
(3) Nichtbenutzungseinrede	784
(4) Rücknahme der Rücknahme	784
cc) Hilfsanträge	784
dd) Antrag auf Aufhebung bzw. Abänderung der angegriffenen Entscheidung (Anschlussbeschwerde)	784
ee) Kostenanträge	786
ff) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	786
gg) Antrag auf mündliche Verhandlungen	786
hh) Befangenheitsantrag	786
ii) Antrag auf vertrauliche Behandlung	786
i) Begründung der Beschwerdeerwidern	786
5. Replik, Duplik, weitere Schriftsätze	786
B. Kostenfestsetzung und Vollstreckung	787
I. Festsetzung der Kosten	787
II. Vollstreckung	788
Kapitel 4. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof	
A. Systematische Darstellung und Quellen	791
B. Klageschrift	792
I. Text eines Schriftsatzes	792
II. Erläuterungen	794
1. Zu (1) Allgemeines	794
2. Zu (2) Versandadresse und Datum	794
3. Zu (3) Natur des Schriftsatzes	795
4. Zu (4) Kläger und Parteiwechsel	795
5. Zu (5) Beklagter: das HABM	796
6. Zu (6) Anderer Beteiligter/Streithelfer	798
7. Zu (7) Prozessbevollmächtigter	798
8. Zu (8) Zustellungsanschrift	799
9. Zu (9) Angefochtene Entscheidung	799
10. Zu (10) Frist und Angaben zur Zustellung der angegriffenen Entscheidung	800

Inhaltsverzeichnis

11. Zu (11) Verfahrenssprache	800
12. Zu (12) Kopien	801
13. Zu (13) Anträge	801
a) Zeitpunkt, Streitgegenstand, Rücknahme	801
b) Antrag auf Aufhebung der Entscheidung/Klageabweisung	802
c) Antrag auf Abänderung der Entscheidung	802
d) Antrag auf Schadensersatz	803
14. Zu (14) Kostenanträge	804
15. Zu (15) Zusammenfassung	805
16. Zu (16) Sachverhalt	805
17. Zu (17) Klagegründe und Rechtsausführungen	806
a) Verletzungen von Gemeinschaftsrecht	806
b) Verfahrensfehler	806
c) Ermessen, Ermessensmissbrauch und Vertrauensschutz	807
d) Streitgegenstand und neuer Vortrag oder neue Anträge	808
18. Zu (18) Beweismittel	810
19. Zu (19) Unterschrift	810
20. Zu (20) Anlagen- und Materialienverzeichnis	810
III. Rechtsmittel zum EuGH	811

Kapitel 5. Gemeinsame Verfahrensvorschriften und Register

A. Sonstige Verfahrenshandlungen	814
I. Weiterbehandlung	814
1. Gesetzeszweck	814
2. Voraussetzung der Weiterbehandlung	814
3. Die von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen	815
4. Entscheidung über die Weiterbehandlung und andere Rechtsbehelfe ...	819
II. Wiedereinsetzung	819
1. Gesetzeszweck	819
2. Voraussetzung der Wiedereinsetzung	820
3. Entscheidung über die Wiedereinsetzung und die Rechtsfolgen ihrer Gewährung	820
III. Teilung der Anmeldung	824
1. Zweck der neuen Teilungsmöglichkeit	824
2. Umfang der Teilung der Anmeldung	824
3. Unzulässigkeit der Teilung der Anmeldung	824
4. Erklärung der Teilung der Anmeldung	825
5. Wirkung der Teilung der Anmeldung	826
IV. Teilung der Eintragung	826
1. Zweck der neuen Teilungsmöglichkeit	826
2. Umfang der Teilung der Eintragung	826
3. Unzulässigkeit der Teilung der Eintragung	827
4. Erklärung der Teilung der Eintragung	827
5. Wirkung der Teilung der Eintragung	828
V. Umwandlung	828
1. Zweck der Umwandlung	828
2. Voraussetzungen für die Umwandlung	829
3. Der Antrag auf Umwandlung	831
4. Prüfung des Umwandlungsantrags	831
5. Übermittlung an die Bestimmungsämter	832
6. Texte der Umwandlungsanträge	833

Inhaltsverzeichnis

7. Erläuterungen	841
a) Vorbemerkungen	841
b) Hinweise zum Ausfüllen	841
B. Register	843
I. Unterbrechung und Aussetzung des Registerverfahrens	843
1. Unterbrechung	843
2. Aussetzung	844
II. Rechtsübergang	845
1. Übergang des Rechts an der Gemeinschaftsmarke(nanmeldung)	845
2. Antrag auf Rechtsübergang	846
3. Text des Antragsformulars auf Eintragung des Rechtsübergangs, sonstiger Rechte und Änderungen (Eintragungsantrag)	848
4. Erläuterungen	850
III. Lizenzen und andere Rechte	854
1. Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren	854
2. Lizenzen	855
3. Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten sowie deren Löschung	855
4. Text des Antragsformulars und Erläuterungen	857
IV. Nachträgliche Inanspruchnahme von Zeitrang (Seniorität)	857
1. Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke	857
2. Text des Antragsformulars und Erläuterungen	859
V. Akteneinsicht	859
1. Gegenstand der Akteneinsicht	859
2. Arten der Akteneinsicht	859
3. Gebühren für die Akteneinsicht	860
4. Text des Antragsformulars auf Akteneinsicht	861
5. Erläuterungen	862

3. Teil. IR-Markenverfahren

A. Rechtsquellen Madrid System	871
I. Entstehungsgeschichte	871
II. Vergleich MMA und PMMA	873
III. Ausführungsvorschriften	874
IV. Nationale Umsetzungsvorschriften	875
B. Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung	876
I. Systematische Darstellung	876
1. Einleitung	876
2. Basismarken	876
3. Hinterlegungsbefugnis	877
a) Hinterlegung aufgrund des MMA	877
b) Hinterlegung aufgrund des PMMA	877
c) Hinterlegung aufgrund des MMA und des PMMA	878
d) Hinterleger	878
4. Vertreter des Hinterlegers	879
5. Sprache	880
a) Sprachregeln für die Hinterlegung des Gesuchs um Internationale Registrierung	880
b) Sprachregeln für die Eintragung und Veröffentlichung	880

Inhaltsverzeichnis

6. Adressat	881
7. Form des Hinterlegungsgesuch	882
8. Inhalt des Internationalen Gesuchs	883
a) Name des Hinterlegers	883
b) Anschrift	883
c) Basismarke	883
d) Priorität	884
e) Seniorität	884
f) Wiedergabe der Marke	886
g) Besonderheiten bei der Gemeinschaftsmarke	887
h) Beschreibung der Marke	888
i) Übersetzung der Marke	888
j) Waren und Dienstleistungen	888
aa) Übersetzung der Waren/Dienstleistungen	888
bb) Klassifizierung der Waren/Dienstleistungen	889
k) Bestätigung der Ursprungsbehörde	890
l) Benennung der Vertragsparteien	891
9. Gebühren	891
a) Nationale Gebühr	891
b) Supranationale Gebühr	892
c) Internationale Gebühr	892
d) Individuelle Gebühr	893
e) Zahlungsweise	894
f) Gebührenangabe	894
10. Weitere Angaben	894
a) Angabe des Staats der Nationalität des Hinterlegers	894
b) Disclaimer	895
c) Benutzungsabsichtserklärung	895
11. Formulare	895
II. Formulare	896
1. Formular MM1: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung auf der Grundlage des MMA	896
2. Formular MM2 und EM2: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke auf der Grundlage des PMMA (WIPO-Formular und HABM-Formular V.3/04 EM 2 DE)	905
3. Formular MM3: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke sowohl auf der Basis des MMA als auch des PMMA	918
4. Formular MM17: Beanspruchung der Seniorität bei Benennung der EU	926
5. Formular MM18: Benutzungsabsichtserklärung für die Benennung der Vereinigten Staaten von Amerika	929
III. Erläuterung der Formulare	931
1. Erläuterung Formular MM1: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung auf der Grundlage des MMA	931
a) Ursprungsstaat	931
b) Angaben zum Hinterleger	931
c) Angaben zum Sitz des Hinterlegers	931
d) Angaben zum Vertreter	932
e) Angaben zur Basismarke	932
f) Angaben zur Inanspruchnahme einer Priorität	932
g) Wiedergabe der Marke	932

Inhaltsverzeichnis

h) Angaben zur Beanspruchung von Farben	933
i) Verschiedene Angaben	933
j) Angabe der Waren und Dienstleistungen	933
k) Benennung der Vertragsparteien	934
l) Unterschrift	934
m) Bestätigung der Ursprungsbehörde	934
n) Gebühren	934
2. Erläuterung Formular MM2 und EM2: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke auf der Grundlage des PMMA	935
a) Verhältnis Hinterlegungsgesuch MM2 zu Hinterlegungsgesuch MM1 sowie HABM-Formular EM2	935
b) Erläuterungen Formular MM2	936
c) Erläuterungen Besonderheiten Formular HABM EM2	937
3. Erläuterung Formular MM3: Hinterlegung eines Gesuchs um Internat- ionale Registrierung einer Marke sowohl auf der Basis des MMA als auch des PMMA	938
4. Erläuterung Formular MM17: Beanspruchung der Seniorität bei Be- nennung der EU	938
5. Erläuterung Formular MM18: Benutzungsabsichtserklärung für die Be- nennung der Vereinigten Staaten von Amerika	939
C. Registrierung	940
I. Systematische Darstellung	940
1. Rechtsnatur	940
2. Internationales Register	941
3. Veröffentlichung der Internationalen Registrierung	941
a) Veröffentlichung durch das Internationale Büro	941
aa) Datenerfassung	942
bb) Wiedergabe der Marke	946
cc) Elektronische Datenbank (Regel 33 AusfVO)	946
b) Veröffentlichung durch die einzelnen Vertragsparteien	947
4. Registrierungsdatum	947
a) Vorschriftsmäßiges Gesuch	947
aa) Eingang des Gesuchs beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten, nach Eingang des Gesuchs bei der Ursprungs- behörde	947
bb) Eingang des Gesuchs beim Internationalen Büro nach Ablauf von zwei Monaten, nach Eingang des Gesuchs bei der Ur- sprungsbehörde	947
b) Nicht vorschriftsmäßiges Gesuch	948
aa) Fehlen einer elementaren Angabe	948
bb) Sonstige Mängel	949
cc) Sonderfälle	951
5. Datum der Mitteilung der Registrierung	953
6. Gebühren	953
7. Sprache der Registrierung und Veröffentlichung	953
8. Geltungsdauer	954
a) MMA	954
b) PMMA	954
9. Abhängigkeit und Zentralangriff	955
a) Wegfall des Schutzes der Basisanmeldungen oder Basisregistrierung	955

Inhaltsverzeichnis

b) Vergleich Art. 6 Abs. 3 MMA und Art. 6 Abs. 3 PMMA	955
c) Verfahren	957
10. Umwandlung in nationale Marken	958
11. Besonderheiten der Umwandlung bei der Benennung der EU	960
a) Umwandlung einer EU-Benennung in nationale Anmeldung in EU-Mitgliedstaaten	961
b) Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in die nachträgliche Benennung von Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des MMA oder des PMMA sind (opting-back)	962
c) Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, in eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke	962
12. Übertragung der Basismarke	963
13. Änderung des Inhabers, des Namens oder der Anschrift des Inhabers	964
14. Eintragung von Lizenzen	966
15. Eintragung von Verfügungsbeschränkungen	967
II. Formulare	969
1. Formular MM5: Antrag auf Eintragung eines Inhaberwechsels	969
2. Formular MM9: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung des Inhabers	974
3. Formular MM12: Bestellung eines Vertreters	979
4. Formular MM10: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung eines Vertreters	982
5. Formular MM13: Antrag auf Eintragung einer Lizenz	985
6. Formular MM14: Antrag auf Änderung der Eintragung einer Lizenz	991
7. Formular MM15: Antrag auf Löschung einer eingetragenen einer Lizenz	995
8. Formular MM19: Antrag auf Eintragung einer Verfügungsbeschränkung	998
III. Erläuterung der Formulare	1001
1. Formular MM5: Antrag auf Eintragung eines Inhaberwechsels	1001
a) Hinweise	1001
b) Registrierungsnummer	1001
c) Name des Inhabers	1001
d) Erwerber	1001
e) Berechtigung des Erwerbers	1001
f) Bestellung eines Vertreters	1001
g) Umfang des Inhaberwechsels	1001
h) Verschiedene Angaben	1001
i) Unterschrift	1002
j) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1002
k) Gebührenberechnung	1002
2. Formular MM9: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung des Inhabers	1002
a) Hinweise	1002
b) Registrierungsnummer	1002
c) Name des Inhabers	1002
d) Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers	1002
e) Korrespondenzanschrift	1002
f) Bestellung eines Vertreters	1002
g) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1002
h) Angaben der den Antrag vorlegenden Behörde	1003
i) Gebührenberechnung	1003
3. Formular MM12: Bestellung eines Vertreters	1003

Inhaltsverzeichnis

4. Formular MM10: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung eines Vertreters	1003
5. Formular MM13: Antrag auf Eintragung einer Lizenz	1003
a) Hinweise	1003
b) Registrierungsnummer	1004
c) Name des Inhabers	1004
d) Lizenznehmer	1004
e) Vertreter des Lizenznehmers	1004
f) Vertragsparteien	1004
g) Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wird	1004
h) Verschiedene Angaben	1004
i) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1004
j) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1005
k) Gebührenberechnung	1005
6. Formular MM14: Antrag auf Änderung der Eintragung einer Lizenz	1005
a) Allgemeiner Hinweis	1005
b) Registrierungsnummer	1005
c) Name des Inhabers	1005
d) Lizenznehmer	1005
e) Änderungen	1005
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1005
g) Angaben bezüglich des den Antrag vorlegenden Amts	1006
h) Gebührenberechnung	1006
7. Formular MM15: Antrag auf Löschung einer eingetragenen Lizenz	1006
a) Allgemeine Hinweise	1006
b) Registrierungsnummer	1006
c) Name des Inhabers	1006
d) Lizenznehmer	1006
e) Zu löschende Lizenzen	1006
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1006
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1007
8. Formular MM19: Antrag auf Eintragung einer Verfügungsbeschränkung	1007
a) Hinweise	1007
b) Registrierungsnummer	1007
c) Name des Inhabers	1007
d) Vertragsparteien	1007
e) Sachverhalt	1007
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1007
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1007

D. Einschränkung, Löschung, Verzicht 1008

I. Systematische Darstellung	1008
1. Einschränkung	1008
2. Löschung	1009
3. Verzicht	1009
4. Verfahren	1010
II. Formulare	1011
1. Formular MM6: Antrag auf Eintragung einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	1011
2. Formular MM8: Antrag auf Eintragung einer Löschung der Internationalen Registrierung	1016
3. Formular MM7: Antrag auf Eintragung eines Verzichts	1020

Inhaltsverzeichnis

III. Erläuterung der Formulare	1024
1. Formular MM6: Antrag auf Eintragung einer Einschränkung des Wa-	
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses	1024
a) Hinweise	1024
b) Registrierungsnummer	1024
c) Name des Inhabers	1024
d) Bestellung eines Vertreters	1024
e) Vertragsparteien	1024
f) Waren und Dienstleistungen	1024
g) Unterschrift des Inhabers oder des Vertreters	1025
h) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1025
i) Gebührenberechnung	1025
2. Formular MM8: Antrag auf Eintragung einer Löschung der Internatio-	
nalen Registrierung	1025
a) Hinweise	1025
b) Registrierungsnummer	1025
c) Name des Inhabers	1025
d) Bestellung eines Vertreters	1026
e) Waren und Dienstleistungen	1026
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1026
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1026
3. Formular MM7: Antrag auf Eintragung eines Verzichts	1026
a) Hinweise	1026
b) Registrierungsnummer	1026
c) Name des Inhabers	1026
d) Bestellung eines Vertreters	1026
e) Vertragsparteien	1027
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1027
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1027
E. Schutzverweigerung	1027
I. Systematische Darstellung	1027
1. Gründe für eine Schutzverweigerung (Art. 5 MMA/PMMA)	1027
a) Absolute Schutzverweigerungsgründe	1028
aa) Mangelnde Unterscheidungskraft	1028
bb) Freihaltebedürfnis	1030
cc) Deskriptive/Beschreibende Angaben/Üblich gewordene Be-	
zeichnung/Gattungsbezeichnungen	1031
dd) Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung ..	1031
b) Relative Schutzverweigerungsgründe	1032
2. Fristen für Schutzverweigerungen	1032
a) MMA	1033
b) PMMA	1033
c) Zusammenfassung	1034
3. Verspätete Schutzverweigerungsmitteilung	1034
4. Adressat	1035
5. Unterrichtung	1035
6. Inhalt	1036
a) Schutzverweigerung, die nicht aufgrund eines Widerspruchs er-	
folgt	1036
b) Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchs	1037
7. Form	1037

Inhaltsverzeichnis

8. Eintragung und Veröffentlichung der vorläufigen Schutzverweigerungen	1037
9. Sprache der Schutzverweigerung	1038
a) MMA	1038
b) PMMA bzw. PMMA und MMA	1038
10. Mängel der vorläufigen Schutzverweigerung	1038
a) Nicht heilbare Mängel	1038
b) Heilbare Mängel (Regel 18 Abs. 1 (b) und 18 Abs. 2 (c) AusfVO)	1039
c) Unterrichtung des Inhabers	1040
11. Verfahren nach Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	1041
12. Wirkung der Schutzverweigerung	1041
13. Bestätigung oder Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung	1042
14. Schutzgewährung einer Internationalen Registrierung in der Bundesrepublik Deutschland	1042
15. Schutzbestätigung durch Vertragspartei ("Statement of Grant of Protection"; Regel 17 Abs. 6 AusfVO)	1043
II. Formular	1044
F. Nachträgliche Benennungen	1046
I. Systematische Darstellung	1046
1. Voraussetzungen	1046
a) Inhaber	1046
b) Vertragsparteien	1046
2. Ausnahmen	1047
3. Verfahren	1048
a) Adressat des Gesuchs um nachträgliche Benennung	1048
b) Kommunikationsmöglichkeiten	1049
4. Waren und Dienstleistungen	1049
5. Sprache	1049
6. Gebühren	1049
7. Datum der nachträglichen Schutzbenennung	1050
a) Vorschriftsmäßige Benennung	1050
b) Nicht vorschriftsmäßige nachträgliche Benennung	1051
c) Adressat einer Mängelbehebung	1052
8. Registrierung, Mitteilung und Veröffentlichung	1052
a) MMA	1052
b) PMMA	1053
9. Schutzzeitraum	1053
10. Schutzverweigerung	1054
II. Formular MM4 (WIPO), EM4 (HABM) und MM16	1054
III. Erläuterung der Formulare	1070
1. MM4 und EM4: Beantragung einer nachträglichen Benennung	1070
a) Feld 1: Internationale Registrierungsnummer	1070
b) Feld 2: Name und Anschrift des Inhabers	1070
c) Feld 3: Vertreter	1070
aa) Vertreter ist bereits bestellt	1070
bb) Erstmalige oder neue Vertreterbestellung	1070
d) Feld 4: Zu benennende Vertragsparteien	1070
e) Feld 5: Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die nachträgliche Benennung gelten soll	1071
f) Feld 6: Verschiedene Angaben	1071
aa) Inhaberangaben	1071
bb) Farbige Bestandteile	1071
cc) Übersetzung der Marke	1071

Inhaltsverzeichnis

g) Feld 7: Bestimmung des Datums, an dem die nachträgliche Benennung Schutz entfalten soll	1071
h) Feld 8: Unterschrift des Inhabers oder seines Vertreters (Regel 24 Abs. 2 (b) AusfVO)	1071
i) Feld 9: Datum des Erhalts der nachträglichen Benennung	1072
j) Gebührenberechnung	1072
k) Besonderheiten des HABM-Formulars EM4	1072
2. MM16: Beantragung einer nachträglichen Benennung infolge Umwandlung der Benennung der EU (opting back)	1073
a) Feld 1: Internationale Registrierungsnummer	1073
b) Feld 2: Name und Anschrift des Inhabers.....	1073
c) Feld 3: Vertreter	1073
d) Feld 4: Grund für die Umwandlung der Benennung der EU	1073
e) Feld 5: Zu benennende Vertragsparteien	1073
f) Feld 6: Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die nachträgliche Benennung gelten soll	1073
g) Feld 7: Unterschrift und Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1074
h) Gebührenberechnung	1074
G. Erstreckung von Internationalen Registrierungen auf die Bundesrepublik Deutschland	1074
I. Widerspruch gegen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckte Internationale Registrierungen	1075
II. Verfahren	1076
III. Nachträgliche Schutzentziehung	1077
H. Widerspruch gegen auf die EU erstreckte Internationale Registrierungen	1078
I. Erneuerung der Internationalen Registrierung	1078
I. Systematische Darstellung	1078
1. Form	1079
2. Gebühren	1080
3. Eintragung und Veröffentlichung der Erneuerung	1082
II. Formular MM11: Erneuerung	1083
III. Erläuterung Formular MM11: Erneuerung	1087
1. Hinweise	1087
2. Registrierungsnummer	1087
3. Vertragsparteien	1087
4. Antragsteller	1087
5. Gebührenzahlung	1087
6. Gebührenberechnung	1087
7. Ergänzende Erklärungen	1088
 4. Teil. Markenverletzungsverfahren	
A. Berechtigungsanfrage	1089
I. Systematische Darstellung	1096
1. Einführung	1096
2. Kostenerstattung	1097
II. Mustertext	1097

Inhaltsverzeichnis

III. Anmerkungen	1098
1. Zugang der Berechtigungsanfrage	1098
2. Vollmachtsnachweis	1098
3. Antwort des Anspruchsgegners	1098
B. Verlangen eines Hinweises bei Verwendung eingetragener Marken in Nachschlagewerken	1099
I. Systematische Darstellung	1099
1. Einführung	1099
2. Kostenerstattung	1099
II. Mustertext	1100
III. Anmerkungen	1100
1. Zugang des Schreibens	1100
2. Aktiv- und Passivlegitimation	1100
3. Vollmachtsnachweis	1101
4. Beschränkung auf eingetragene Marken	1101
5. Nachschlagewerke	1102
6. Art des Hinweises	1102
7. Unterlassungsanspruch bei fehlender Bestätigung	1102
C. Abmahnung	1102
I. Systematische Darstellung	1103
1. Wesen und Bedeutung der Abmahnung	1103
2. Entbehrlichkeit der Abmahnung	1104
3. Inhalt und Form der Abmahnung	1104
4. Reaktionsmöglichkeiten und Ansprüche des Anspruchsgegners	1105
II. Mustertext	1107
III. Anmerkungen	1109
1. Zugang der Abmahnung	1109
2. Anspruchsgegner und Störerhaftung	1110
3. Nachweis einer (Original-)Vollmacht	1110
4. Aktivlegitimation	1111
5. Benutzung der Marke	1111
6. Bezeichnung der Verletzungshandlung	1111
7. Verletzung einer Gemeinschaftsmarke	1111
8. Notwendigkeit einer rechtlichen Würdigung	1112
9. Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr	1112
10. Vernichtungsanspruch	1112
11. Auskunftsanspruch	1113
12. Schadensersatz	1113
13. Die Kosten der Abmahnung	1113
a) Höhe der anfallenden Rechtsanwaltsgebühren	1113
b) Erstattungsfähigkeit	1113
aa) Anspruchsgrundlagen	1116
bb) Prozessuale Geltendmachung	1117
c) Abmahnung durch die Rechtsabteilung des Unternehmens	1119
d) Kosten des Patentanwalts	1119
14. Reichweite der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1120
15. Beifügen einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1120
16. Frist zur Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1120
17. Frist zur Erfüllung der weiteren Ansprüche	1121
18. Hinweis auf Klageauftrag	1121

Inhaltsverzeichnis

D. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1121
I. Systematische Darstellung	1122
1. Wesen und Bedeutung der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1122
2. Zustandekommen eines Unterlassungsvertrages	1124
3. Inhalt der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1126
4. Form der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1126
5. Gewähren einer Aufbrauchsfrist	1127
6. Pflichten des Anspruchsgegners nach Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1128
7. Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung im Verfügungs- oder Hauptsacheverfahren	1129
II. Mustertext	1129
III. Anmerkungen	1130
1. Fall der Zuwiderhandlung	1130
2. Schuldhaftige Zuwiderhandlung	1130
3. Die Vertragsstrafe	1131
4. Reichweite des Unterlassungsanspruchs und der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1134
5. Erschöpfung	1135
6. Auskunftsanspruch des Anspruchstellers	1135
7. Vernichtungsanspruch des Anspruchstellers	1135
8. Schadensersatzanspruch des Anspruchstellers	1136
9. Gebühren der anwaltlichen Tätigkeit	1136
10. Erstattung der Abmahnkosten	1136
11. Einwilligung in die Herausgabe der Produkte an den Anspruchsteller	1136
E. Abschlussschreiben	1136
I. Systematische Darstellung	1137
1. Begriff und Bedeutung des Abschlussschreibens	1137
2. Erforderlichkeit des Abschlussschreibens	1137
3. Das zweite Abschlussschreiben	1138
4. Das Verhältnis des Abschlussverfahrens zur Unterwerfung	1138
II. Mustertext	1139
III. Anmerkungen	1140
1. Zur Form des Abschlussschreibens	1140
2. Zugang des Abschlussschreibens	1140
3. Adressat des Abschlussschreibens	1140
4. Zeitpunkt der Versendung des Abschlussschreibens	1140
5. Vorlage einer Vollmacht	1140
6. Inhalt des Abschlussschreibens	1141
7. Weitergehende Ansprüche	1141
8. Kosten des Abschlussschreibens	1142
9. Frist zur Abgabe der Abschlusserklärung	1143
10. Androhung der Klageerhebung	1144
F. Abschlusserklärung	1144
I. Systematische Darstellung	1144
1. Begriff und Bedeutung der Abschlusserklärung	1144
2. Adressat, Zugang und Annahmefähigkeit der Erklärung	1145
II. Mustertext	1146

Inhaltsverzeichnis

III. Anmerkungen	1146
1. Form der Abschlusserklärung	1146
2. Umfang der Abschlusserklärung	1146
3. Verzicht auf Rechtsbehelfe	1146
4. Weitergehende Ansprüche	1148
G. Grenzbeschlagnahmeverfahren	1149
I. Systematische Darstellung	1149
1. Einführung	1149
2. Marken- und Produktpiraterie	1149
3. Das Grenzbeschlagnahmeverfahren	1150
a) Rechtsgrundlagen	1150
b) Marken als Grundlage der Grenzbeschlagnahme	1151
4. Der Grenzbeschlagnahmeantrag	1152
a) Grenzbeschlagnahmeanträge nach der ProduktpiraterieVO	1152
b) Grenzbeschlagnahmeanträge nach den §§ 146 ff MarkenG	1154
5. Verfahren im Fall von Aufgriffen	1155
a) Verfahren nach der ProduktpiraterieVO	1155
b) Verfahren nach den §§ 146 ff MarkenG	1157
c) Kostenerstattung	1158
II. Formulare	1159
1. Nummer 1: Formular nach Art. 5 Abs. 1 ProduktpiraterieVO	1159
2. Nummer 2: Formular nach Art. 5 Abs. 4 ProduktpiraterieVO	1162
3. Nummer 3: Formulare Verpflichtungserklärung, Art. 6 ProduktpiraterieVO	1167
4. Nummer 4: Formular Zusatzantrag zum Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gem. Art. 5 ProduktpiraterieVO	1168
5. Nummer 5: Formular Antrag auf Grenzbeschlagnahme nach § 146 Abs. 1 MarkenG	1169
6. Nummer 6: Formular Bürgschaftserklärung	1171
III. Erläuterungen	1173
1. Erläuterungen zu den Formularen nach der ProduktpiraterieVO	1173
a) Formular Nummer 1: Antrag nach Art. 5 Abs. 1 ProduktpiraterieVO	1173
b) Formular Nummer 2: Antrag nach Art. 5 Abs. 4 ProduktpiraterieVO	1174
c) Formular Nummer 3: Verpflichtungserklärung, Art. 6 ProduktpiraterieVO	1175
d) Formular Nummer 4: Zusatzantrag zum Antrag auf Tätigwerden der Zollbehörden gem. Art. 5 ProduktpiraterieVO	1175
2. Erläuterungen zu den Formularen nach den §§ 146 ff MarkenG	1175
H. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung	1176
I. Systematische Darstellung	1177
1. Bedeutung des einstweiligen Verfügungsverfahrens	1177
2. Voraussetzungen und Gang des Verfahrens	1178
3. Vollziehung der einstweiligen Verfügung	1180
4. Aussetzung wegen Vorlage an den EuGH	1181
5. Aufbrauchsfrist	1181
6. Zustellung, Anerkennung und Vollstreckung der einstweiligen Verfügung im Ausland	1182
a) Problemstellung	1182

Inhaltsverzeichnis

b) Zustellung einstweiliger Verfügungen im Ausland	1182
aa) Zustellung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union	1184
bb) Zustellungen im außereuropäischen Ausland	1187
c) Anerkennung und Vollstreckung deutscher Entscheidungen im Ausland	1188
aa) Anerkennung und Vollstreckung in der Europäischen Union ..	1188
bb) Anerkennung und Vollstreckung deutscher Entscheidungen in Nicht-EU-Staaten	1191
II. Mustertext	1192
III. Anmerkungen	1195
1. Zuständiges Gericht	1195
2. Anwaltszwang	1195
3. Aktiv- und Passivlegitimation	1196
4. Streitwert	1196
5. Erlass ohne mündliche Verhandlung	1197
6. Ordnungsmittellandrohung	1197
7. Antragsfassung	1198
a) Übersicht	1198
b) Bestimmtheitsgebot	1199
c) Konkretisierungsgebot	1201
d) (Quasi-)Hilfsanträge und echte Hilfsanträge	1204
8. Auskunftsanspruch	1204
9. Herausgabeanspruch an den Gerichtsvollzieher	1205
10. Bestellung eines inländischen Vertreters	1206
11. Erfordernis einer vorangehenden Abmahnung	1206
12. Unterlassungsanspruch	1207
13. Dringlichkeit	1208
14. Arrest	1210
I. Eidesstattliche Versicherung	1211
I. Systematische Darstellung	1211
1. Begriff und Anwendungsbereich der eidesstattlichen Versicherung	1211
2. Beweiswert der eidesstattlichen Versicherung	1212
II. Mustertext	1213
III. Anmerkungen	1213
1. Zur Form der eidesstattlichen Versicherung	1213
2. Strafbarkeit der falschen eidesstattlichen Versicherung	1214
3. Erklärung zur Vorlage bei Gericht	1214
4. Erklärung an Eides Statt	1215
5. Person des Erklärenden und sein Verhältnis zu den Parteien	1215
6. Inhaltliche Anforderungen an die eidesstattliche Versicherung	1215
7. Persönliche Unterzeichnung der Erklärung	1216
J. Zustellungsauftrag an den Gerichtsvollzieher	1216
I. Systematische Darstellung	1216
1. Einleitung	1216
2. Ablauf der Zustellung im Parteibetrieb	1217
3. Mängel der Zustellung und ihre Heilung	1217
II. Mustertext	1218
III. Anmerkungen	1218
1. Zuständigkeit	1218
2. Form des Zustellungsauftrags	1218

Inhaltsverzeichnis

3. Die dem Gerichtsvollzieher zu übergebenden Dokumente	1218
a) Ausfertigung der Entscheidung	1218
b) Erforderliche Abschriften	1219
4. Zustellungsadressat	1220
a) Zustellung an die Partei selbst	1220
b) Zustellung an den Prozessbevollmächtigten	1220
aa) Voraussetzungen des § 172 ZPO	1220
bb) Zustellung von Anwalt zu Anwalt (§ 195 ZPO)	1221
5. Kein Anwaltszwang	1222
K. Schutzschrift	1222
I. Systematische Darstellung	1223
1. Begriff und Bedeutung der Schutzschrift	1223
2. Berücksichtigung der Schutzschrift durch das Gericht	1224
3. Recht des Antragsgegners auf Akteneinsicht	1224
4. Die Kosten der Schutzschrift	1224
a) Erstattungsanspruch für die Kosten	1224
b) Notwendigkeit und Höhe der Kosten	1225
II. Mustertext	1226
III. Anmerkungen	1229
1. Form der Schutzschrift	1229
2. Zuständiges Gericht	1229
3. Bezeichnung als Schutzschrift	1230
4. Adressat der Schutzschrift	1230
5. Bezeichnung der Parteien	1231
6. Vertretung bei der Schutzschrift	1231
7. Stellung von Anträgen	1231
8. Mitteilung an Antragsteller	1232
9. Begründung der Schutzschrift	1233
10. Mögliche Einwendungen gegen den Verfügungsanspruch	1233
a) Fehlende Verwechslungsgefahr	1233
b) Verjährung (§ 20 MarkenG)	1233
c) Verwirkung (§ 21 MarkenG)	1234
d) Bestandskraft (§ 22 MarkenG)	1234
e) Namen und beschreibende Angaben (§ 23 MarkenG)	1235
f) Erschöpfung (§ 24 MarkenG)	1236
g) Mangelnde Benutzung (§ 25 MarkenG)	1238
h) (Anfängliche) absolute Schutzhindernisse	1239
i) (Nachträgliche) Verfallsgründe	1239
j) Eigene Gegenrechte des Verletzers	1239
k) Berufung auf Rechte Dritter	1239
l) Rechtsmissbrauch und Unverhältnismäßigkeit	1239
L. Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung	1240
I. Systematische Darstellung	1240
1. Einleitung	1240
2. Zulässigkeit des Widerspruchs und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1240
3. Entscheidung des Gerichts	1242
a) Anberaumung mündlicher Verhandlung	1242
b) Prüfungsmaßstab	1242
c) Entscheidung des Gerichts	1242
d) Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1243

Inhaltsverzeichnis

4. Der Kostenwiderspruch	1243
5. Der „Unterwerfungswiderspruch“	1245
II. Mustertext	1246
III. Anmerkungen	1247
1. Form des Widerspruchs	1247
2. Zuständiges Gericht	1247
3. Parteien	1247
4. Anwaltszwang	1247
5. Begründung	1248
M. Klage bei Verletzung einer deutschen Marke	1248
I. Systematische Darstellung	1249
1. Markenverletzung – Überblick	1249
2. Doppelidentität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	1250
3. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	1250
4. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	1250
5. Unzulässige Benutzungshandlungen, § 14 Abs. 3 MarkenG	1251
6. Schranken des Schutzes, §§ 20 ff MarkenG	1251
7. Zustellung, Anerkennung und Vollstreckung im Ausland	1251
II. Mustertext	1252
III. Anmerkungen	1256
1. Zuständiges Gericht	1256
a) Sachliche Zuständigkeit	1256
b) Örtliche Zuständigkeit	1256
c) Funktionelle Zuständigkeit	1258
d) Internationale Zuständigkeit	1258
2. Aktivlegitimation	1260
3. Passivlegitimation	1260
4. Streitwert	1262
5. Ordnungsmittellandrohung	1262
6. Antragsfassung	1262
7. Auskunftsanspruch	1263
a) Anspruch nach § 19 MarkenG	1263
b) Hilfsanspruch auf weitergehende Auskunft und Rechnungslegung	1264
c) Vollstreckung und Vollziehung des Auskunftsanspruchs	1265
8. Vernichtungsanspruch	1265
a) Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG	1265
b) Beseitigungsanspruch nach § 18 Abs. 3 MarkenG	1266
9. Feststellungsklage	1266
10. Schadensersatzanspruch, § 14 Abs. 6 MarkenG	1267
11. Bereicherungsanspruch	1269
12. Ergänzende Ansprüche nach UWG	1270
N. Klage wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke	1271
I. Systematische Darstellung	1271
1. Einleitung	1271
2. Verletzungsklage	1271
a) Prozessuale Aspekte	1271
b) Materielles Recht	1272
aa) Die Verletzungstatbestände im Überblick	1272
bb) Die Ansprüche des Gemeinschaftsmarkeninhabers und anwendbares Recht	1272
cc) Territorialer Schutzzumfang der Gemeinschaftsmarke	1273

Inhaltsverzeichnis

c) Verteidigungsstrategien des Beklagten	1274
aa) Löschungswiderklage	1274
bb) Nichtbenutzungseinrede und prioritätsältere Rechte	1275
cc) Verjährung	1275
dd) Sonstige Einwendungen	1275
d) Gleichzeitige Klagen aus Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken	1276
3. Rechtsmittel	1276
4. Vollstreckung	1277
5. Besonderheiten beim vorläufigen Rechtsschutz	1277
II. Mustertext	1278
III. Anmerkungen	1280
1. Zuständigkeit	1280
a) Internationale Zuständigkeit	1280
b) Gemeinschaftsmarkengerichte	1281
c) Sachliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1281
d) Örtliche Zuständigkeit	1282
e) Reichweite der Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1282
f) Keine grenzüberschreitende Verweisung bei Unzuständigkeit	1282
2. Postulationsfähigkeit	1282
3. Antragsfassung	1283
O. Negative Feststellungsklage	1283
I. Systematische Darstellung	1283
1. Bedeutung der negativen Feststellungsklage	1283
2. Verhältnis zur Leistungsklage umgekehrten Rubrums	1284
3. Ausländische Feststellungsklage – Torpedo und Forum Shopping	1284
4. Gegenabmahnung	1286
II. Mustertext	1287
III. Anmerkungen	1288
1. Zuständigkeit des Gerichts	1288
2. Parteien des Rechtsstreits	1288
3. Anwaltszwang	1289
4. Streitwert	1289
5. Antrag der negativen Feststellungsklage	1289
6. Beweislast	1289
7. Einwendungen	1290
8. Anspruchskonkurrenzen	1290
9. Feststellungsinteresse	1290
P. Antrag auf Anordnung der Erhebung der Hauptsacheklage und Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen versäumter Klage- erhebung zur Hauptsache nach §§ 926, 936 ZPO	1291
I. Systematische Darstellung	1291
1. Bedeutung des Verfahrens nach § 926 ZPO und sein Anwendungsbe- reich	1291
2. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1292
3. Antrag auf Anordnung der Klageerhebung (§ 926 Abs. 1 ZPO)	1292
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen des Antrags	1292
b) Entscheidung des Gerichts	1293
c) Rechtsbehelfe	1294

Inhaltsverzeichnis

4. Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§ 926 Abs. 2 ZPO)	1294
a) Zulässigkeit und Begründetheit des Aufhebungsantrags	1294
b) Entscheidung des Gerichts	1294
5. Folgen der Aufhebung	1295
II. Mustertext: Antrag auf Anordnung der Erhebung der Hauptsacheklage (§§ 926 Abs. 1, 936 ZPO)	1296
III. Anmerkungen	1296
1. Zuständiges Gericht	1296
2. Aktenzeichen	1296
3. Antragserfordernis	1296
4. Bezeichnung der Parteien	1297
5. Kein Anwaltszwang	1297
6. Fristsetzung zur Klageerhebung	1297
IV. Mustertext: Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§§ 926 Abs. 2, 936 ZPO)	1297
V. Anmerkungen	1298
1. Zuständiges Gericht	1298
2. Aktenzeichen	1298
3. Antrag	1298
4. Bezeichnung der Parteien	1298
5. Anwaltszwang	1298
6. Rechtzeitige Erhebung der Hauptsacheklage	1298
Q. Zwangsmittelantrag nach § 888 ZPO	1300
I. Systematische Darstellung	1300
1. Bedeutung und Anwendungsbereich des Zwangsmittelantrags	1300
2. Voraussetzungen des Zwangsmittelantrags	1301
II. Mustertext	1303
III. Anmerkungen	1304
1. Zuständiges Gericht	1304
2. Anwaltszwang	1304
3. Vollstreckung gegen ausländische Schuldner	1304
4. Antragsfassung	1305
5. Darlegungs- und Beweislast	1305
6. Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft	1305
7. Vollstreckung der festgesetzten Zwangsmittel	1306
R. Ordnungsmittelantrag nach § 890 ZPO	1307
I. Systematische Darstellung	1307
1. Wesen und Anwendungsbereich des Ordnungsmittelantrages	1307
2. Voraussetzungen des Ordnungsmittelantrages	1309
3. Prämissen für das Muster	1312
II. Mustertext	1313
III. Anmerkungen	1314
1. Zuständiges Gericht	1314
2. Anwaltszwang	1314
3. Zustellungsadressat	1314
4. Bestrafungsantrag	1315
5. Verschulden	1315

Inhaltsverzeichnis

S. Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände nach § 927 ZPO	1316
I. Systematische Darstellung	1316
1. Bedeutung des § 927 ZPO und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1316
2. Entscheidung über den Aufhebungsantrag	1317
3. Folgen der Aufhebung	1318
II. Mustertext	1319
III. Anmerkungen	1320
1. Zuständigkeit	1320
2. Aufhebungsantrag des Schuldners	1320
3. Bezeichnung der Parteien	1320
4. Anwaltszwang	1321
5. Veränderte Umstände	1321
a) Keine Überprüfung der ursprünglichen Rechtmäßigkeit	1321
b) Mögliche veränderte Umstände	1321
6. Die Kostenentscheidung	1322
7. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1323
8. Glaubhaftmachung	1324
Sach- und Fälleverzeichnis	1325

Band II. Markenvertragsrecht

Markenrechtsverträge

A. Einfache Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung	1
I. Systematische Darstellung	2
1. Einführung	2
2. Begriffsbestimmungen und Rechtsnatur	2
3. Typische Inhalte	3
4. Gemeinschaftsmarkenrecht	3
5. Kartellrecht	4
II. Mustertext	7
1. Deutscher Mustertext	7
2. Englischer Mustertext	8
III. Anmerkungen	9
1. Inhalt	9
2. Bezeichnung der Parteien	9
3. Hinreichende Bestimmung der Marken (zu § 1)	10
4. Vorrechtsvereinbarung (zu § 2)	10
5. Beschränkung des Warenverzeichnisses (zu § 3)	12
6. Rücknahme des Widerspruchs (zu § 4)	13
7. Nichtangriffsabrede (zu § 4)	14
8. Rechtsnachfolger und verbundene Unternehmen (zu § 5)	15
9. Territoriale Reichweite	16
10. Anwendbares Recht	16
11. Gerichtsstandsvereinbarung (zu § 6)	17
12. Salvatorische Klausel (zu § 7)	17
B. Ausschließlicher Lizenzvertrag über eine deutsche Marke	19
I. Systematische Darstellung	20
1. Einführung	20

Inhaltsverzeichnis

2. Kernregelungen des § 30 MarkenG	22
3. Rechtsnatur der Markenlizenz	22
II. Mustertext	23
1. Deutscher Mustertext	23
2. Englischer Mustertext	30
III. Anmerkungen	36
1. Ausgangssituation	36
2. Präambel	37
3. Rechtsstand (zu § 2)	39
4. Lizenzeinräumung (zu § 3)	39
5. Umfang der Lizenz (zu § 3 Abs. 2 und Abs. 3)	40
a) Begriff der Ausschließlichkeit	40
b) Kartellrecht der Markenlizenz	40
c) Lizenzierung einer Marke als Firma	41
6. Erweiterung der Vertragsprodukte und des Vertragsgebiets (zu § 4)	42
7. Unterlizenz (zu § 5)	43
8. Verfügungen des Lizenznehmers (zu § 6)	44
9. Benutzungsform und Lizenzvermerke (zu § 7)	45
10. Qualitätssicherung (zu § 8)	46
11. Produkthaftpflicht (zu § 9)	47
12. Gewährleistung des Lizenzgebers und Haftungsausschluss (zu § 10)	47
a) Haftung des Lizenzgebers für den Bestand des lizenzierten Rechts ..	47
b) Vertragliche Regelungen	48
c) Regelungen im Einzelnen	49
d) Gewährleistungsausschluss	50
13. Weitere Pflichten des Lizenzgebers (zu § 11)	50
14. Lizenzgebühren (zu § 12)	51
15. Buchführungspflicht (zu § 13)	51
16. Abrechnung und Fälligkeit (zu § 14)	52
17. Steuern (zu § 15)	52
18. Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte (zu § 16)	53
19. Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken (zu § 17)	54
20. Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken (zu § 18)	54
21. Widersprüche, Löschungsanträge und Löschungsklagen (zu § 19)	55
22. Aufrechterhaltung der Lizenzmarken (zu § 20)	55
23. Nichtangriffsklausel (zu § 21)	56
24. Verletzungen des Lizenzvertrages (zu § 22)	56
a) Qualifizierte Vertragsverletzungen	56
b) Vertragliche Regelung	57
c) Abmahnung	58
25. Weitergabe von Rechten und Pflichten (zu § 23)	58
26. Vertragsdauer (zu § 24)	58
27. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers bei Vertragsbeendigung (zu § 25)	59
a) Ende des Benutzungsrechts	59
b) Abverkaufsrecht	60
c) Ausgleichsanspruch des Markenlizenznehmers	61
28. Übertragung des durch Benutzung erworbenen Rechts (zu § 26)	61
29. Streitschlichtung (zu § 27)	62

Inhaltsverzeichnis

C. Lizenzvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	64
I. Systematische Darstellung	65
1. Einführung	65
2. Besonderheiten des Gemeinschaftsmarkenrechts	65
3. Kartellrecht der Gemeinschaftsmarkenlizenz	66
4. Kartellrecht der Markenlizenz	67
a) Gemeinschaftskartellrecht	67
aa) Systematik	67
bb) Wettbewerbsbeschränkungen durch Markenlizenzen	67
(1) Keine Unterscheidung zwischen vertikalen und horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen	67
(2) Begriff der Wettbewerbsbeschränkung	68
(3) Funktionale Beschränkung der Anwendung des Art. 81 Abs. 1 EG durch die Immanenzlehre	69
(4) Typische Wettbewerbsbeschränkungen in Markenlizenzverträgen	71
(5) Spürbarkeit	73
cc) Zwischenstaatlichkeitsklausel	75
(1) Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	75
(2) Spürbarkeit der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	76
dd) Freistellung	76
(1) Unanwendbarkeit der Gruppenfreistellungsverordnungen	77
(2) Freistellung in direkter Anwendung von Art. 81 Abs. 3	78
(3) Freistellung in Entsprechung zur Vertikal-GVO	79
b) Deutsches Kartellrecht	80
aa) Nach Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle	80
bb) Vor Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle	81
II. Mustertext	82
III. Anmerkungen	85
1. Die vertragliche Regelung der Besonderheiten der Lizenzierung von Gemeinschaftsmarken (zu §§ 1, 4, 17)	85
2. Die kautelarjuristische Gestaltung von Wettbewerbsbeschränkungen in Markenlizenzverträgen (zu §§ 3, 5, 6, 7)	86
3. Die vertragliche Absicherung der Kartellrechtswirksamkeit (zu Präambel und § 24)	88
4. Gerichtsstandsvereinbarung	90
D. Einfache Lizenz (mit Auslandsbezug) einschließlich Steuerproblematik	93
I. Systematische Darstellung	94
1. Lizenzverträge und Steuern	94
2. Bilanzierung	94
3. Abgrenzung zwischen Lizenzierung und Verkauf	95
a) Grund der Differenzierung	95
b) Wirtschaftliche Betrachtungsweise	95
c) Anwendung auf Lizenzen und Rechtsfolgen	96
4. Ertragssteuern (Inlandssachverhalte)	96
a) Besteuerung beim Lizenzgeber	96
b) Besteuerung beim Lizenznehmer	97
5. Ertragssteuern (Grenzüberschreitende Sachverhalte)	97
a) Grundsätze des Doppelbesteuerungsrechts	97
b) Abzugsteuer nach OECD-MA	98

Inhaltsverzeichnis

c) Fallkonstellationen	99
aa) Lizenzgeber im Ausland	99
bb) Lizenznehmer im Ausland	101
cc) Beide Vertragsparteien im Ausland	101
6. Lizenzierung zwischen nahestehenden Personen	101
a) Inländischer Sachverhalt	101
b) Grenzüberschreitender Sachverhalt (Verrechnungspreisproblematik – „Transfer Pricing“	102
aa) Überblick	102
bb) Verrechnungspreise	103
7. Markenlizenz über Konzernnamen	105
8. Umsatzsteuer	106
a) Grundsätze	106
b) Fallkonstellationen	107
aa) Inländischer Lizenzgeber und inländischer Lizenznehmer	107
bb) Lizenzgeber im Ausland	108
cc) Lizenznehmer im Ausland	109
9. Zölle	109
a) Grundsätze	109
b) Definition von Lizenzgebühren	109
c) Zahlung der Lizenzgebühr für die zu bewertende Ware	110
d) Zahlung der Lizenzgebühr als Bedingung des Kaufgeschäftes	110
II. Mustertext	111
III. Anmerkungen	114
1. Ausgangssituation	114
2. Anmerkungen zu einzelnen Vertragsbestimmungen	114
3. Gerichtsstandsvereinbarung	115
a) Allgemeines zur Gerichtsstandsvereinbarung	115
b) Gerichtsstandsvereinbarungen und einstweiliger Rechtsschutz	117
c) Obligatorische Wirkung der Gerichtsstandsvereinbarung	117
E. Nutzungsgestattung (begleitende Marke)	118
I. Systematische Darstellung	118
1. Genese und Zweck des Ingredient Branding	118
2. Rechtliche Problemstellung	119
3. Aufbau des Vertragsmusters	120
II. Mustertext	121
III. Anmerkungen	127
1. Fallgestaltung	127
2. Lizenzmarken	127
3. Vertragsgebiet	127
4. Lizenzeinräumung	127
5. Verdinglichung der Lizenz	127
6. Ausübungsverpflichtung	128
7. Beschränkungen der Benutzung der Lizenzmarken	128
8. Benutzung der Lizenzmarke in der Werbung	128
9. Zustimmungserfordernisse	129
10. Bezugsverpflichtung	129
11. Produkthaftung	129

Inhaltsverzeichnis

F. Nießbrauchbestellung an Marken	130
I. Systematische Darstellung	130
1. Einführung	130
a) Marken als Gegenstand des Vermögens	130
b) Markenlizenzen in der Insolvenz	131
c) Lizenznehmerinsolvenz	131
d) Lizenzgeberinsolvenz	133
e) Nießbrauchbestellung als Insolvenzabsicherung	133
2. Allgemeines zum Nießbrauch	134
a) Begriff und Rechtsnatur	134
b) Nießbrauch an Rechten	134
c) Ausgestaltung des Nießbrauchs	135
II. Mustertext	136
1. Deutscher Mustertext	136
a) Vereinbarung über die Bestellung eines Nießbrauchs an einer Marke	136
b) Vereinbarung des Lizenzvertrages mit Bezug auf die Nießbrauchbestellung	137
2. Englischer Mustertext	137
a) Agreement on the Granting of a Usufruct on a Trademark	137
b) Covenants of a License Agreement with Reference to the Granting of a Usufruct	138
III. Anmerkungen	138
1. Inhalt der Einigung, Form- und Eintragungserfordernisse (zu §§ 2, 3)	138
2. Bezeichnung der Parteien und der belasteten Marke (zu § 1)	139
3. Der Markennießbrauch (zu § 2)	139
4. Das Nebeneinander von Nießbrauchbestellung und Lizenz- und Sicherungsabrede (zur Präambel)	140
G. Markenlizenzvertrag zur Beilegung einer markenrechtlichen Auseinandersetzung	143
I. Systematische Darstellung	143
1. Bedeutung	143
2. Besonderheiten	143
II. Mustertext	144
III. Anmerkungen	147
1. Vergleich (zur Präambel und § 1 Abs. 4)	147
2. Lizenzierung (zu § 1)	147
3. Keine Beschränkung in der Benutzung (zu § 2 Abs. 1)	148
4. Keine Ausübungsverpflichtung (zu § 2 Abs. 2)	148
5. Keine Gewährleistung (zu § 4)	148
6. Vertragslaufzeit (zu § 9)	148
H. Outsourcing-Vertrag	149
I. Systematische Darstellung	149
1. Typik und Regelungszusammenhang	149
2. Standard- oder Individualvertrag	150
II. Mustertext	151
III. Anmerkungen	155
1. Individualvertrag und wirksame Einbeziehung der Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers (zu § 1)	155
2. Produktionsfreigabe und Mängelhaftung (zu § 2)	156
3. Abrufe für die Serienlieferung (zu § 3 Abs. 3)	156

Inhaltsverzeichnis

4. Eigentum an Betriebsmitteln (zu § 7)	156
5. Vertragsstrafe (zu § 10 Abs. 2)	156
6. Form der Kündigung (zu § 12 Abs. 4)	157
7. Übertragbarkeit (zu § 13)	157
I. Einfacher Common Law Lizenzvertrag nach U.S.-amerikanischem Recht	158
I. Systematische Darstellung	158
1. Amerikanisches Markenrecht: Eine Einführung	158
2. U.S. Markenrecht: Geschichte	159
a) Die Ursprünge im Common Law	159
b) Gesetzesrecht vor dem Lanham Act	160
c) Der Lanham Trademark Act von 1946	161
3. Grundbegriffe und wesentliche Konzepte des U.S. Markenrechts	161
a) Trademark	161
b) Service Mark	162
c) Trade Names	162
d) Certification Mark	163
e) Collective Mark	163
4. Grundsätze des U.S. Markenrechts	164
a) Good Will	164
b) Benutzung und Eintragung	164
5. Markenlizenzen	165
a) Die Traditionelle Theorie: Die Marke als Herkunftshinweis	165
b) Die Moderne Theorie: Die Marke als Qualitätshinweis	165
c) Qualitätskontrolle	166
d) Die „Naked License“	166
e) Benutzung der lizenzierten Marke durch den Lizenznehmer zum Vorteil des Lizenzgebers	167
f) Formvorschriften	167
g) Besondere Rechtsinstitute des Common Law	167
6. Einfache U.S. Federal Trademark License	168
II. Mustertext	168
1. Englischer Mustertext	168
2. Deutscher Mustertext	170
III. Anmerkungen	171
1. Lizenzeinräumung (zu § 1)	171
2. Qualitätskontrolle (zu § 2)	171
3. Anerkennung der Rechte des Lizenznehmers/Rechtsverletzung (zu § 3)	172
4. Laufzeit und Beendigung (zu § 4)	172
5. Checklisten für den Entwurf von Common Law Lizenzverträgen	172
a) Vorvertragliche Checkliste	172
b) Deutsche Checkliste	173
c) Englische Checkliste	175
J. Umfangreicher Common Law-Lizenzvertrag	177
I. Systematische Darstellung	177
1. Allgemeine Einführung	178
2. Das Markenrecht im Vereinigten Königreich	178
a) Die Ursprünge des Common Law Markenrechts	178
b) Gesetzesrecht: Der Trade Mark Registration Act von 1875	179
c) Der Trade Marks Act von 1994	179
d) „Passing Off“ im Fall von Markenverletzungen	179

Inhaltsverzeichnis

3. Die Lizenzierung von Marken	180
a) Grundsätzliche Regeln	180
b) Formelle Voraussetzungen	180
c) Ausschließliche Lizenz	180
d) Markenverletzung	180
e) Qualitätskontrolle	180
f) Eintragung einer Lizenz	181
4. Besondere Rechtsinstitute des Common Law	181
a) Parole Evidence Rule	181
b) Pretrial Discovery	183
5. Umfangreicher Markenlizenzvertrag	183
II. Mustertext	184
1. Englischer Mustertext	184
2. Deutscher Mustertext	194
III. Anmerkungen	208
1. Parteien	208
2. Präambel	208
3. Definitionen und Begriffsbestimmungen (zu § 1)	208
4. Lizenzeinräumung (zu § 2)	208
5. Vereinbarung über eingetragene Benutzer (zu § 2.2)	209
6. Unterlizenzierung (zu § 3)	209
7. Art der Benutzung und Qualitätskontrolle (zu § 4)	210
8. Lizenzgebühren und Buchhaltung (zu § 5)	210
9. Verletzung (zu § 6)	211
10. Vertraulichkeit (zu § 7)	212
11. Gewährleistungen des Lizenzgebers (zu § 8)	212
12. Gewährleistungen des Lizenznehmers (zu § 9)	213
13. Anerkennung der Rechte des Lizenzgebers (zu § 10)	213
14. Haftung (zu § 11)	213
15. Vertragsdauer und Kündigung (zu § 12)	214
16. Verschiedenes (zu §§ 13–19)	214
17. Checkliste für den Entwurf von Common Law Lizenzverträgen	215
a) Deutsche Checkliste	215
b) Englische Checkliste	216
K. Kollektivmarkensatzung	217
I. Systematische Darstellung	217
1. Der Begriff der Kollektivmarke	217
2. Wirtschaftliche Bedeutung der Kollektivmarke	218
3. Entstehung und Inhaberschaft	219
4. Benutzung, Übertragung und Lizenzierung	220
5. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften des MarkenG und Sonderregelungen (§ 97 Abs. 2 MarkenG)	220
II. Mustertext	222
1. Deutscher Mustertext	222
2. Englischer Mustertext	223
III. Anmerkungen	224
1. Beifügen einer Markensatzung zur Anmeldung	224
2. Mindestinhalt der Markensatzung	225
a) Angaben zum Kollektiv (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG)	226
b) Mitgliedschaft (§ 103 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	226
c) Benutzungsberechtigte (§ 102 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	226

Inhaltsverzeichnis

d) Benutzungsbedingungen (§ 102 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	227
e) Die Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzungen der Kollektivmarke (§ 102 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)	227
3. Etwaiger zusätzlicher Inhalt der Markensatzung	228
L. Kaufvertrag über eine deutsche Marke	229
I. Systematische Darstellung	229
1. Marken als Gegenstand des Vermögens	230
2. Kauf und Abtretung einer Marke	230
3. Übertragung einer Marke	230
4. Übertragung einer Gemeinschaftsmarke	232
5. Übertragung der Markenmeldung	232
6. Markenkauf und Fusionskontrolle	233
7. Markenkauf und Allgemeine Geschäftsbedingungen	234
8. Darstellung des Sachverhalts	235
II. Mustertext	236
1. Deutscher Mustertext	236
2. Englischer Mustertext	237
III. Anmerkungen	238
1. Gemischter Kauf- und Übertragungsvertrag	238
2. Bezeichnung der Vertragsparteien	239
3. Form	239
4. Hauptpflichten des Rechtskaufes (zu § 1)	239
5. Übertragung der Vertragsmarke (zu § 2 Abs. 1)	240
6. Nebenpflichten (zu § 2 Abs. 2)	240
7. Umschreibung der Vertragsmarke (zu § 2 Abs. 3)	241
8. Zusicherung und Gewährleistungen (zu § 3)	242
9. Kaufpreis und Kosten (zu § 4)	244
10. Kosten und Gebühren (zu § 4 Abs. 3)	245
11. Sonstiges (zu § 6)	245
M. Kaufvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	246
I. Systematische Darstellung	246
1. Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens	246
2. Kauf und Abtretung von Gemeinschaftsmarken	246
3. Übertragung der Gemeinschaftsmarke	247
4. Übertragung der Markenmeldung	247
5. Darstellung des Sachverhalts	247
II. Mustertext	248
1. Deutscher Mustertext	248
2. Englischer Mustertext	249
III. Anmerkungen	251
1. Gemischter Kauf- und Übertragungsvertrag	251
2. Bezeichnung der Gemeinschaftsmarke (zu § 1)	251
3. Übertragung und Umschreibung der Marke (zu § 2)	251
4. Rechtsmängelhaftung	252
5. Rechtswahl	253
N. Kaufvertrag über eine Internationale Marke	254
I. Systematische Darstellung	254
1. Internationale Registrierung einer Marke	254
2. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen – MMA) und das Protokoll zu diesem Abkommen (Madrider Protokoll – PMMA)	256

Inhaltsverzeichnis

3. Übertragung einer IR-Marke	257
4. Umschreibung der IR-Marke im Internationalen Register	259
5. Darstellung des Sachverhalts	260
II. Mustertext	260
1. Deutscher Mustertext	260
2. Englischer Mustertext	262
III. Anmerkungen	264
1. Verkauf der Marken	264
2. Übertragung und Umschreibung	265
3. Unterlagen und Schriftverkehr bezüglich der Marken	266
4. Nachweis über die Benutzung der Vertragsmarke	266
5. Zusicherungen und Gewährleistung	266
6. Streitbeilegung	266
7. Rechtswahlklausel	267
8. Allgemeine Bemerkungen	267
O. Vorkaufsrecht an einer Marke	268
I. Systematische Darstellung	268
1. Einführung	268
2. Varianten der Absicherung	269
II. Mustertext	270
III. Anmerkungen	271
1. Rechtsnatur der Vorkaufsrechtsvereinbarung	271
2. Vorkaufsfall (zu § 1)	271
3. Kein Vorkaufsfall bei Lizenzierung (zu § 1)	272
4. Mitteilungspflicht (zu § 2)	272
5. Umfang der Ausübungspflicht (zu § 3 Abs. 2 und Abs. 3)	272
6. Rechtsfolgen bei wirksamer Ausübung (zu § 4)	273
P. Sicherungsübertragung	275
I. Systematische Darstellung	275
1. Die Bedeutung gewerblicher Schutzrechte, insbesondere Kennzeichen, als Sicherungsmittel	275
2. Eignung von Kennzeichenrechten zur Besicherung	276
3. Gegenüberstellung der Sicherungsübertragung und Sicherungsver- pfändung	278
4. Probleme transnationaler Sicherungsgeschäfte	279
II. Mustertext	280
1. Deutscher Mustertext	280
2. Englischer Mustertext	284
III. Anmerkungen	288
1. Terminologie	288
2. Isolierte Übertragung von Marken	288
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen	288
4. Übersicherung (zu § 1)	289
5. Sicherungsübertragung (zu § 2)	289
6. Sicherungszession (zu § 2 Abs. 1 Nr. 5)	290
7. Eigentum an den Markenunterlagen (zu § 2 Abs. 4)	291
8. Verdeckte Sicherungsübertragung (zu § 3)	291
9. Einziehungsbefugnis (zu § 4)	291
10. Zustimmungsvorbehalt (zu § 4 Abs. 1)	292
11. Verwertung (zu § 8)	292

Inhaltsverzeichnis

12. Rückübertragung (zu § 10)	293
13. Haftungsausschluss, Haftungsfreistellung (zu § 12)	293
14. Salvatorische Klausel	293
Q. IP-Backed Securitisation und IP-Backed Equity	294
I. Systematische Darstellung der IP-backed Securitisation	294
1. Die Verbriefung von Zahlungsströmen aus Marken als Mittel der Unternehmensfinanzierung	294
2. Struktur einer IP-backed Securitisation	295
II. Alternative Gestaltungen, insbesondere IP-backed Equity	296
R. Sicherungsverpfändung einer Marke	298
I. Systematische Darstellung	298
1. Bedeutung von Marken als Vertragspfandrechte	298
2. Verwertung der Vertragspfandrechte	299
II. Mustertext	300
1. Vertrag über die Verpfändung von Marken, verwandten Rechten und Forderungen aus Markenlizenzverträgen	300
2. Pledge Agreement regarding Trademarks, Related Rights and Claims arising from Trademark License Agreements for Security Purposes	304
3. Notarielle Urkunde über die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung	308
III. Anmerkungen	309
1. Sicherungsabrede (zu § 1)	309
2. Begründung des Vertragspfandrechts (zu § 2)	309
3. Verpfändung von Forderungen (zu § 2 Abs. 1 Nr. 5)	310
4. Einziehungsbefugnis des Schuldners (zu § 4)	310
5. Eintragung der Verpfändung, Übereignung der Markenakten (zu § 5)	311
6. Rechtsstellung des Pfandgläubigers (zu § 7)	311
7. Unterwerfungserklärung	312
S. Einbringen einer Marke als Sacheinlage	313
I. Systematische Darstellung	314
1. Der wirtschaftliche Wert der Marken für Unternehmen	314
2. Marken und -lizenzen als Gegenstand der Sacheinlage	314
a) Begriffsbestimmung	314
b) Die Marke als Gegenstand von Sacheinlagen	315
c) Die Markenlizenz als Gegenstand einer Sacheinlage	315
3. Bewertung der Sacheinlage	317
4. Überblick zu den Formen der Kapitalaufbringung	318
5. Sachverhalt des Musters	318
II. Mustertext	319
1. Notarielle Urkunde mit Gesellschafterbeschluss	319
2. Notariell beglaubigte Übernahmeerklärung	319
3. Handelsregisteranmeldung	320
4. Werthaltigkeitsbescheinigung	320
III. Anmerkungen	321
1. Durchführung der Kapitalerhöhung	321
2. Form und Inhalt des Kapitalerhöhungsbeschlusses	321
3. Übnahmevereinbarung	322
4. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung	322
5. Eintragung und Bekanntmachung der Kapitalerhöhung	322
6. Werthaltigkeit	323

Inhaltsverzeichnis

T. Die Marke in der Pre-Acquisition Review beim Unternehmenskauf	325
I. Systematische Darstellung	326
1. Versuch einer Typologie der Marke beim Unternehmenskauf	326
2. Rechtssystematische Typologie des Unternehmenskaufs	328
3. Zeitlicher Ablauf eines Unternehmenskaufs	329
4. Bedeutung der Due Diligence	330
a) Haftungs- und Gewährleistungssystem	331
b) Kenntnis des Käufers	332
c) Zusammenfassung	333
II. Mustertext	333
1. Deutscher Mustertext	333
2. Englischer Mustertext	334
III. Anmerkungen	334
U. Die Marke beim Anteilskauf („Share Purchase Agreement“)	337
I. Systematische Darstellung	338
1. Einleitung	338
2. Haftung und Gewährleistung	338
II. Mustertext	340
1. Englischsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf von Geschäftsanteilen	340
2. Deutschsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf von Geschäftsanteilen	344
III. Anmerkungen	348
1. Einführung (zu Präambel und § 1 Definitionen)	348
2. Kaufgegenstand (zu § 2)	349
3. Kaufpreis (zu § 3)	349
4. Kaufpreiszahlung, Durchführung und Abschluss der Transaktion (zu §§ 4, 5 und 6)	349
5. Gewährleistungskatalog (zu § 7)	349
6. Gewerbliche Schutzrechte (zu § 7 Abs. 6 (a))	350
7. Eigentum an den gewerblichen Schutzrechten (zu § 7 Abs. 6 (b))	351
8. Bestand und Aufrechterhaltung der Rechte (zu § 7 Abs. 6 (c))	351
9. Benutzungserfordernis (zu § 7 Abs. 6 (d))	351
10. Lizenzen (zu § 7 Abs. 6 (e) und § 7 Abs. 6 (f))	351
11. Know-how (zu § 7 Abs. 6 (g))	351
12. Vollständigkeit (zu § 7 Abs. 6 (h))	352
13. Arbeitnehmererfindungen (zu § 7 Abs. 6 (i))	352
14. Keine Angriffe und keine Verletzungen (zu § 7 Abs. 6 (j) und (k))	352
15. Informationstechnologie (zu § 7 Abs. 7)	352
16. Wissensgewährleistung (zu § 7 Abs. 8)	352
17. Rechtsfolgen (zu § 8)	353
18. Freistellungen (zu § 9)	353
19. Vertragliche Verpflichtungen (zu § 10)	353
20. Wettbewerbsklausel (zu § 11)	353
21. Kartellrechtliche Zusammenschlusskontrolle (zu § 12)	354
22. Übergang des Zielunternehmens (zu § 13)	354
23. Vertraulichkeit (zu § 14)	354
24. Schlussbestimmungen (zu § 15)	354

Inhaltsverzeichnis

V. Die Marke beim Kauf einzelner Unternehmensteile („Asset Purchase Agreement“)	355
I. Systematische Darstellung	355
II. Mustertext	358
1. Englischsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf bestimmter Unternehmensteile	358
2. Deutschsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf bestimmter Unternehmensteile	364
III. Anmerkungen	371
1. Einführung (zu Präambel und § 1 Definitionen)	371
2. Verkauf und Übertragung des Unternehmens (zu § 2)	372
3. Verkauf und Übertragung der Vermögensgegenstände (zu § 3)	372
4. Überleitung von Verbindlichkeiten (zu § 4)	374
5. Überleitung der Rechte und Pflichten aus Arbeitsverhältnissen (zu § 5)	374
6. Überleitung von Verträgen (zu § 6)	374
7. Zustimmung von Dritten (zu § 7)	374
8. Kaufpreis (zu § 8)	374
9. Gewährleistung (zu § 9)	375
10. Rechtsfolgen (zu § 10)	376
11. Geheimhaltung und Wettbewerbsverbot (zu §§ 13 und 15)	376
W. Markenkreationsvertrag	377
I. Systematische Darstellung	377
1. Hintergrund	377
2. Vertragsverhältnisse mit Werbeagenturen	378
a) Zweistufige Vertragsstruktur	378
b) Besonderheiten des Markenkreationsvertrages	379
c) Rechtliche Einordnung des Markenkreationsvertrages	379
d) Einräumung von Nutzungsrechten	380
II. Mustertext	380
III. Anmerkungen	383
1. Konturierung des Vertragsinhalts (zu Präambel, §§ 1, 2, 3 und 4)	383
2. Vergütung (zu § 5)	384
a) Werkvertragliche Vergütung	384
b) Vergütung für die Einräumung von Nutzungsrechten	385
3. Rechtseinräumung (zu § 7)	386
a) Schutzzfähigkeit der Marke	386
aa) Urheberrechtlicher Schutz	386
bb) Geschmacksmusterrechtlicher Schutz	388
cc) Schutzunfähigkeit	390
dd) Die vereinbarte Geltung urheberrechtlichen Schutzes	390
b) Reichweite der Nutzungseinräumung	391
aa) Einfache und ausschließliche Nutzungsrechte	391
bb) Die einzelnen Nutzungsrechte	391
cc) Die Rechte der Agentur	394
4. Vertraulichkeit (zu § 8)	394
5. Gewährleistung (zu § 9)	394
a) Reichweite der Ansprüche	396
b) Umfang der Gewährleistungsrechte	396

Inhaltsverzeichnis

X. Markenrecherche	397
I. Systematische Darstellung	397
1. Einführung	397
2. Begriff der Markenrecherche	399
3. Prioritätsprinzip	400
4. Rechercheumfang	400
5. Anspruchsgegner bei Markenverletzungen	403
6. Anwaltshaftung	404
7. Durchführung von Markenrecherchen	405
8. Analyse der Rechercheergebnisse	406
9. Beurteilung des Kollisionsrisikos	406
10. Kriterien der Verwechslungsgefahr	407
11. Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff	409
12. Maßnahmen im Anschluss an die Beurteilung des Kollisionsrisikos	409
13. Benutzungsrechte	410
14. Ergänzende Recherchen	410
II. Mustertext	410
III. Anmerkungen	415
1. Rechercheauftrag	415
2. Zusammenfassung	415
3. Umfang der Recherche	415
4. Ausdrücklicher Hinweis auf Möglichkeiten und Grenzen einer Markenrecherche	416
5. Beurteilung der Marken- und Eintragungsfähigkeit	416
6. Fehlende Unterscheidungskraft/Freihaltebedürfnis	416
7. Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch grafische Elemente	416
8. Kollisionsfälle	416
9. Angabe von Daten	417
10. Beurteilung des Kollisionsrisikos im Einzelfall	417
11. Benutzungsschonfrist	417
12. Beurteilung ausländischer Marken	417
13. Lösungswege	417
14. Firmenrecherche	418
15. Domainrecherche	418
16. Titelrecherche	418
17. Gesamteinschätzung	418
18. Weitere Recherchemaßnahmen	418
IV. Hinweis auf Umfang der Markenrecherche und bestehende Grenzen und Risiken	419
V. Note regarding scope of trademark availability searches and inherent limitations	420

Inhaltsverzeichnis

Dokumentation zum Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht

A. Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Ausführungsbestimmungen

I. Nationale Rechtsvorschriften

1. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) vom 25. Oktober 1994	426
2. Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV) vom 11. Mai 2004	472
3. Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen (Richtlinie Markenmeldungen) vom 13. Juni 2005	485
4. Richtlinie für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren (Richtlinie Widerspruchsverfahren) vom 17. November 1997	503
5. Richtlinien für die Umschreibung von Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen in der Patentreolle, der Gebrauchsmusterrolle, dem Markenregister und der Topographierolle (Umschreibungsrichtlinien) vom 15. November 1996	515
6a. Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen mit erläuternden Anmerkungen	519
6b. Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen (mit Vermerk unbestimmter Angaben).....	532
7. Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung – WahrnV) vom 14. Dezember 1994	548
8. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) vom 26. September 2006	553
9. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundespatentgericht und beim Bundesgerichtshof (ERVBpatGBGHV) vom 5. August 2003	555
10. Gesetz über die Kosten des Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostG) vom 13. Dezember 2001	557
11. Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung – PatKostZV) vom 15. Oktober 2003	568
12. Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV) vom 14. Juli 2006	569
13. Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV) vom 1. April 2004	574
14a. Anschriften von Behörden für gewerblichen Rechtsschutz und von Gerichten ...	582
14b. Verzeichnis der Patentinformationszentren	588

II. Europäische Rechtsvorschriften

1. Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21. Dezember 1988	604
Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988	611
2. Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20. Dezember 1993	612

Inhaltsverzeichnis

Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke	654
3. Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 13. Dezember 1995	657
4. Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren vom 13. Dezember 1995	699
5. Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 5. Februar 1996	705

III. Internationale Rechtsvorschriften

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) vom 20. März 1883	712
2a. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) vom 14. April 1891	727
2b. Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) vom 27. Juni 1989	736
2c. Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen (AusfO MMA/PMMA) vom 18. Januar 1996	745
3. Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) vom 15. April 1994	779
4a. Markenrechtsvertrag (TLT) vom 27. Oktober 1994	811
4b. Ausführungsordnung zum Markenrechtsvertrag (AusfO TLT) vom 27. Oktober 1994	814

B. Übersicht über Mustertexte, Formulare und sonstige Dokumente, die innerhalb des Textes von Band I Markenverfahrensrecht und Band II Markenvertragsrecht abgedruckt sind

Band I. Markenverfahrensrecht

I. Markenverfahren vor dem DPMA	816
II. Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG	817
III. Gemeinschaftsmarkenverfahren	819
IV. IR-Markenverfahren	820
V. Markenverletzungsverfahren	820

Band II. Markenvertragsrecht

Markenrechtsverträge	821
----------------------------	-----

Sach- und Fälleverzeichnis	823
----------------------------------	-----