Markenrecht

Bingener

4. Auflage 2022
ISBN 978-3-406-76621-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Bingener

Markenrecht

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Markenrecht

Strategie, Anmeldung, Schutz und Verteidigung von Marken

von

Dr. Senta Bingener

4. Auflage 2022

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

C.H.BECK

Zitiervorschlag:
Bingener MarkenR Kap. 1 Rn. 1

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

www.beck.de

ISBN 978 3 406 76621 3

© 2022 Verlag C.H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: 3w+p GmbH, Rimpar
Umschlaggestaltung: C.H. Beck, Nördlingen

CO2 neutral
chbeck.de/nachhaltig

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

Vorwort zur 4. Auflage

Auch die vierte Auflage dieses Buches verfolgt wieder primär das Ziel, die bewährten Inhalte auf den aktuellen Stand von Gesetz, Rechtsprechung und Amtspraxis zu bringen. Schon dies ist infolge der Europäischen Markenrechtsreform und der daraus resultierenden grundlegenden und umfangreichen Änderungen des nationalen Markenrechtes seit Anfang 2019 zumindest eine große Evolution und in mancher Hinsicht eine Revolution. Die verstrichene Zeit seit Inkrafttreten der Neuregelungen ermöglicht glücklicherweise schon wieder die besonders wichtigen Einblicke in deren praktische Auswirkungen. Hinzu treten natürlich auch diesmal wieder Neuerungen im expandierenden elektronischen Rechtsverkehr im weiteren Sinne sowie betreffend die Klassifikation der Waren/Dienstleistungen, die auch strukturelle Veränderungen und Neuorientierungen nach sich zogen. Weiter sollten erkannte Unzulänglich- und Ungenauigkeiten vermieden, sinnvolle Ergänzungen und Themen aufgenommen sowie die praktischen und taktischen Anregungen insbesondere betreffend die Themen Online und Social Media ausgebaut werden. Schließlich war es mir wieder ein besonderes Anliegen, die wertvollen Anregungen aus Leserschaft und Rezensionen aufzugreifen, soweit sie dem Charakter des Werkes entsprechen. All dies hat den Umfang des Buches leicht erhöht. Eine konzeptionelle Änderung besteht im überwiegenden Verzicht auf den Abdruck präziser Links über Websites hinaus, weil Links einem Printmedium eigentlich wesensfremd und zudem unpraktikabel sind, weil die Dynamik des Onlinegeschehens sie zu schnell veralten lässt. Am leichtesten findet man die entsprechenden Quellen, indem man passende Suchworte in eine Suchmaschine eingibt, also etwa *Marke, Anmeldung, DPMA, Formular* für das Markenanmeldeformular oder *OUI, BGH,* um die Entscheidung des BGH in der Sache *OUI* zu finden und wählt die einschlägige Quelle, also die Website des DPMA bzw. des Bundesgerichtshofes, um sofort den gewünschten Inhalt zu sehen.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Trotz der teils sehr guten markenrechtlichen Vorbildung meiner Leserschaft aus verschiedenen Gebieten der Rechtsanwendung sehe ich weiter davon ab, stärker die feineren Strukturen und abseitigeren Fragestellungen des Markenrechtes darzustellen. Denn das bisherige Konzept in seiner starken Orientierung an Strukturen, Grundzügen und praktischen Fragestellungen war das Konzept, das neben anderen Rezipienten auch diese Gruppe wohlwissender Leser angezogen hat, und bleibt das Konzept, das eine der wenigen Lücken in der markenrechtlichen Literatur besetzen kann.

Weil nichts und niemand frei von Fehlern oder Verbesserungspotential ist, freue ich mich wieder über Anregungen jeder Art, sei es Kritik oder Lob unter bingener@googlemail.com. Auch diesmal möchte ich mich bedanken: Zum einen für jede Inspiration, die mir meine belebte und unbelebte Umgebung in München, an anderen Orten sowie virtuell ständig zum Thema Marken und Wahrnehmung bietet. Ohne all das würden mir viele Anregungen, Denkanstöße und Erkenntnisse fehlen. Außerdem und insbesondere danke ich von Herzen den Menschen, die zum Gelingen dieser Auflage in verschiedenster Weise beigetragen haben. Es sind dies alle meine Freunde und Bekannten aus dem Grünen Bereich: Herr Patentanwalt Sven-Erik Braitmayer, der Vorauflagen akribisch auf Fehler, Unklarheiten und Unzulänglichkeiten durchgesehen hat, Rechtsanwältin Dr. Bettina Thalmaier, die mir den Blick auf

die Anwaltssicht öffnet, meine Kollegin Oberregierungsrätin Sara Bührer mit ihrem modernen, gleichermaßen dogmatischen, wie lebensnahen Blick auf verschiedenste markenrechtliche Fragen sowie mein Kollege Regierungsamtsrat Günther Rüdiger, der durch seine sorgfältige Zusammenstellung der aktuellen Rechtsprechung und seine generelle Aufmerksamkeit dieser gegenüber meinen Rechtsprechungsfundus stetig proaktiv bereichert. Vorsitzende Richterin am BPatG aD Marianne Grabrucker, Frau Dr. Mariam Schamlu sowie mein langjähriger Kollege Holger Schröder, die stets präsent sind. Last but not least die Teilnehmer meiner Seminare und Kurse sowie alle anderen Menschen, die durch ihre markenrechtlichen Fragen immer wieder erneut (Er-)Klärungsbedarf aufdecken und damit Inhalte schaffen. Den Kollegen in der Bibliothek des BPatG danke ich für die angenehme und inspirierende Aura ihrer wohlsortierten Bibliothek. Schließlich und vor allem gilt mein Dank meiner Mutter Ursula Bingener für das versierte Korrekturlesen der Druckfahnen, meinem Mann für die Grafiken, meiner Tochter Carla für Fröhlichkeit und optimistische Präsenz und der ganzen Familie, die auch diese Überarbeitung wieder mit Rat, Tat und Geduld gegenüber den entsprechenden Entbehrungen mitgetragen hat. Schließlich möchte ich dem Verlag C.H. Beck, insbesondere meiner Lektorin Sabrina Hollweck und allen Beteiligten für die freundliche und kompetente Begleitung und die immer wieder sehr ansprechende Gestaltung danken.

Abschließend sei gesagt, dass in dieser zauberbergartigen Atmosphäre nicht nur ich dem Buch, sondern auch das Buch mir Struktur gab.

München, Mai 2021 *Senta Bingener*

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis IX
Literaturverzeichnis XIX
Wichtige Gesetze und Vorschriften XXI
Abkürzungsverzeichnis XXIII

Einführung 1

Kapitel 1. Begriff. Arten von Marken 5

A. Der Begriff der Marke 5
B. Arten von Marken 7

Kapitel 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform) 15

A. Vorteile einer Markeneintragung 15
B. Wahl der passenden Marke 18
C. Wahl der passenden Markenform 21

Kapitel 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA 31

A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular 33
B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke 72

Kapitel 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps 177

A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens 177
B. Das Erinnerungsverfahren gemäß § 64 MarkenG gegen einen (Teil) Zurückweisungsbeschluss 181
C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG gemäß § 66 MarkenG 182
D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke 184

Kapitel 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken 193

A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen, § 42 Abs. 2 MarkenG, §§ 9 ff. MarkenG 195
B. Arten der Verwechslungsgefahr, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 197
C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungsgefahr 254

Kapitel 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke 275

A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken 275
B. Benutzungszwang betreffend die Marke 276
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke 282

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Kapitel 7. Die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem DPMA 285

A. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse 285
B. Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 MarkenG, § 41 MarkenV 288
C. Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach §§ 53, 51 MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV 289

Kapitel 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA 291

A. Verlängerungsverfahren, §§ 47 Abs. 2–4 MarkenG, §§ 37 f. MarkenV 291
B. Verzicht auf eine Marke, § 48 MarkenG, § 39 MarkenV 293
C. Teilung einer Marke, §§ 46, 40 MarkenG, §§ 36, 35 MarkenV 294
D. Umschreibung einer Marke, § 27 MarkenG, §§ 28 ff. DPMAV 295
E. Eintragung von Beschränkungen der Marke, § 29 MarkenG 296

Kapitel 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken 299

A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 453, 413, 398 ff. BGB 299
B. Lizenzierung von Marken 300
C. Bewertung von Marken 300

Kapitel 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen betreffend Registermarken 301

Kapitel 11. Checkliste 303

Sachregister 305

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis XIX
Wichtige Gesetze und Vorschriften XXI
Abkürzungsverzeichnis XXIII

Einführung

Kapitel 1. Begriff. Arten von Marken

A. Der Begriff der Marke 5

B. Arten von Marken 7
I. Marken kraft Verkehrsgeltung – nicht registrierte Marken 7
II. Eingetragene Marken – Registermarken 8
1. Die nationale Marke vor dem DPMA 8
2. Die international registrierte Marke (IR-Marke) – Marke nach dem Madrider System 8
3. Die Unionsmarke nach der Unionsmarkenverordnung (UMV) 9
4. Das Zusammenwirken dieser Registermarken 10
5. Marken in Abgrenzung zu anderen Rechten 10
a) Unternehmenskennzeichen, insbesondere Firmennamen 10
b) Namensrechte 11
c) Urheberrechte 11
d) Werktitel 11
e) Designs 11
f) Patente/Gebrauchsmuster 11
g) Wettbewerbsrecht 12
h) Domains 12
III. Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz 12
IV. Das Finden des richtigen Anwaltes 14

Kapitel 2. Wahl und Konzeption der passenden Marke(nform)

A. Vorteile einer Markeneintragung 15

B. Wahl der passenden Marke 18

C. Wahl der passenden Markenform 21
I. Wortmarken 22
II. Wort-/Bildmarken 23
III. Bildmarken 24
IV. Dreidimensionale Marken 25
V. Farbmarken 26
VI. Klangmarken 27

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

VII. Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken 27
1. Positionsmarken 27
2. Kennfadenmarken 28
3. Mustermarken 28
4. Bewegungsmarken 28
5. Multimediamarken 29
6. Hologrammmarken 29
VIII. Sonstige Markenformen 29
1. Mischformen aus den vorgenannten Markenformen 29
2. Marken mit transparenten Elementen 30
3. An andere Sinne als Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken 30
4. Weitere Markenformen 30

Kapitel 3. Das Markenregistrierungsverfahren vor dem DPMA

A. Formelle Voraussetzungen ausgehend vom Anmeldeformular 33
I. Die Anmeldewege 34
1. Elektronische Anmeldung 34
2. Papieranmeldung (Formular) 35
II. Allgemeine Formalien für alle Verfahrensschritte 35
III. Die Voraussetzungen anhand des Formulars 36
1. Anmelder (Formular Feld 3) 36
a) Natürliche Personen, § 7 Nr. 1 MarkenG 36
b) Juristische Personen, § 7 Nr. 2 MarkenG 38
c) Personengesellschaften, § 7 Nr. 3 MarkenG 38
d) Ausländische Gesellschaftsformen 39
2. Markenformen (Formular Feld 6) 39
a) Wortmarken, § 6 Nr. 1 MarkenV, § 7 MarkenV 39
b) Bildmarken, § 6 Nr. 2 MarkenV, § 8 MarkenV 40
c) Abgrenzung Wortmarke und Wort-/Bildmarke 41
d) Dreidimensionale Marken, § 6 Nr. 3 MarkenV, § 9 MarkenV 41
e) Farbmarken, § 6 Nr. 4 MarkenV, § 10 MarkenV 42
f) Klangmarken, § 6 Nr. 5 MarkenV, § 11 MarkenV 43
g) Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken 44
aa) Positionsmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 44
bb) Kennfadenmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 45
cc) Mustermarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 45
dd) Bewegungsmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 45
ee) Multimediamarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 46
ff) Hologrammmarken, § 6 Nr. 6 MarkenV, § 12 MarkenV 46
h) Sonstige Markenformen, § 6 Nr. 7 MarkenV, § 12a MarkenV 46
aa) Mischformen aus den benannten Markenformen 47
bb) Marken mit transparenten Elementen 47

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

cc) Lichtmarken 47
dd) An andere Sinne als Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken 48
ee) Weitere Markenformen 48
i) Kollektivmarken, § 97 MarkenG 49
j) Gewährleistungsmarken, § 106a MarkenG 49
3. Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (Formular Feld 9) 50
a) Waren und Dienstleistungen 50
b) Klasseneinteilung der Waren/Dienstleistungen – Nizza-Klassifikation 52
c) Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB/TMclass) 53
d) Konzeption des WDVZ 54
4. Vertretung (Formular Feld 4) 60
5. Gebühren, §§ 1 ff. PatKostG 61
6. Beschleunigungsantrag, § 38 MarkenG (Formular Feld 12) 65
7. Bedeutung und Begründung des Zeitrangs der Anmeldung 67
8. Änderung der Anmeldung 70

B. Materielle Anforderungen an die Eintragung einer Marke 72
I. Schutzausschlussgründe, § 3 MarkenG 74
1. Abstrakte Unterscheidungseignung, § 3 Abs. 1 MarkenG 74
2. Ausschlussgründe des § 3 Abs. 2 MarkenG 75
3. Darstellbarkeit zur Bestimmbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG 77
a) Unproblematisch: Klassische Markenformen 78
b) Anspruchsvoller, aber möglich: Ungewöhnliche Markenformen 78
aa) Klar und eindeutig darstellbare ungewöhnliche Markenformen 79
bb) Weiterhin nur schwer oder nicht darstellbare ungewöhnliche Markenformen 80
II. Schutzhindernisse, § 8 Abs. 2 MarkenG 81
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG – Fehlende Unterscheidungskraft 83
a) Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 83
b) Fallgruppen fehlender Unterscheidungskraft 85
c) Faustregel für die Bewertung der Unterscheidungskraft 92
d) Praxisrelevante Typen von Marken und ihre Unterscheidungskraft 93
aa) Wortmarken 93
(1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombinationen .. 93
(2) Deutsche Wortneuschöpfungen und -kombinationen 95
(3) Deutsche Slogans 97
(4) Fremdsprachige Worte und Wortkombinationen 99
(5) Fremdsprachige Slogans 103
(6) Funworte, -sprüche und Statements für Bekleidung, Taschen und andere Lifestyleprodukte 104
(7) Abwandlungen produktbeschreibender Angaben 106
(8) Domainartige Kombinationen 107

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

(9) Personennamen 108
(10) Buchstaben, Satzzeichen, Zahlen und ihre Kombinationen 108
(a) Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen 109
(b) Worte mit spezifischen Interpunktionen, Bindestrichen etc 110
(c) Zahlen 111
(d) Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben 112
bb) Bildmarken 113
(1) Grafisch und/oder farbig ausgestaltete Worte 113
(2) Kombinationen aus Wort- und Bildelementen 119
(3) Reine Bildmarken 120
(a) Einfache Formen und Gestaltungen 120
(b) Piktogramme 121
(c) Abbildungen von Gegenständen 122
(d) Abbildungen von Personen 123
cc) Dreidimensionale Gestaltungen 124
dd) Abstrakte Farbmarken 127
ee) Klangmarken 129
ff) Positionsmarken 129
gg) Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Hologrammmarken und sonstige Marken 130
2. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – Produktmerkmalsbeschreibende Angaben 130
a) Grundsätze für die Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ... 132
b) Anwendungsfälle 133
aa) Tatbestandliche Fallgruppen 133
(1) Art- und Beschaffenheitsangaben 133
(a) Ausgeschriebene Beschaffenheitsangaben 134
(b) Abgekürzte Beschaffenheitsangaben 136
(2) Bestimmungsangaben 137
(3) Geografische Herkunftsangaben 139
(4) Zeitangaben 142
(5) Mengen- und Wertangaben 142
(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Produkte 142
bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen 143
(1) Fremdsprachige Zeichen 144
(2) Wortneubildungen und -neukombinationen 147
(3) Kombinationsmarken jeder Art 149
(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen 151
(a) Buchstaben 151
(b) Zahlen 153
(c) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen 153
(5) Abwandlungen beschreibungsgeeigneter Angaben 154

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

(6) Bildmarken und dreidimensionale Marken 154
(7) Farbmarken 156
3. Beseitigung der Schutzhindernisse § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern 156
4. Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken 158
5. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG – Übliche Bezeichnungen 159
6. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Schutzhindernisse 160
7. Überwindung der § 8 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG 161
8. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG – Täuschungsgefahr 162
9. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG – Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 165
10. § 8 Abs. 2 Nr. 6, 7, 8 MarkenG, § 8 Abs. 4 MarkenG – Hoheits- und Gewährzeichen und andere 168
a) § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG – Staatswappen, Wappen der Bundesländer 169
b) § 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG – In- und ausländische Prüf- oder Gewährzeichen 170
c) § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG – Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen 170
11. § 8 Abs. 2 Nr. 9, 10, 11, 12 MarkenG – Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Spezialitäten, Wein- und Sortenbezeichnungen 170
a) § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG – Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben 171
b) § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG – Traditionelle Weinbezeichnungen 172
c) § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG – Garantiert traditionelle Spezialitäten 172
d) § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG – Sortenbezeichnung für Pflanzen 173
12. § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG – Sonstige Benutzungsverbote 173
13. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG – Ersichtlich bösgläubige Marken 174

Kapitel 4. Ablauf des Verfahrens beim DPMA und allgemeine Tipps

A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens 177

B. Das Erinnerungsverfahren gemäß § 64 MarkenG gegen einen (Teil) Zurückweisungsbeschluss 181

C. Das Beschwerdeverfahren zum BPatG gemäß § 66 MarkenG 182

D. Inhaltliche Argumente zur Schutzfähigkeit einer Marke 184
I. Zusammenstellung sinnvoller Argumente gegen Schutzunfähigkeit 184
1. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 185

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

2. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer produktbeschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 187
3. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer üblichen Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 189
4. Sinnvolle Argumente gegen den Einwand einer täuschenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG 189
II. Beispiel einer Erwiderung auf eine materielle Beanstandung einer Wortneukombination wegen absoluter Schutzhindernisse/einer Erinnerungs-/Beschwerdebegründung gegen einen Zurückweisungsbeschluss 189

Kapitel 5. Registerrechtlich relevante Kollisionen von Marken

A. Grundlagen der registerrechtlich relevanten Kollision von Zeichen, § 42 Abs. 2 MarkenG, §§ 9 ff. MarkenG 195

B. Arten der Verwechslungsgefahr, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 197
I. Unmittelbare Verwechslungsgefahr – Grundsätze und Elemente 200
1. Allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr 201
2. Die drei Faktoren – Grundsätzliches, Prüfung und „Berechnung“ ... 202
a) Faktor 1: Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen 202
aa) Ähnlichkeit von Waren untereinander 205
(1) Allgemeine Kriterien für die Warenähnlichkeit 206
(2) Bewertung von Spezialproblemen 209
(3) Rechtsprechung zur Warenähnlichkeit 210
bb) Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander 212
cc) Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen 214
dd) Ähnlichkeit mit Einzelhandelsdienstleistungen 216
b) Faktor 2: Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 216
aa) Komponenten der Kennzeichnungskraft 217
bb) Grade der Kennzeichnungskraft 218
(1) Normale/durchschnittliche Kennzeichnungskraft 218
(2) (Sehr) hohe/(weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft 219
(3) (Sehr) geringe, (weit) unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft 220
c) Faktor 3: Ähnlichkeit der Markenzeichen 222
aa) Allgemeine Beurteilungsgrundsätze 222
bb) Ähnlichkeitsarten von Markenzeichen 224
cc) Ähnlichkeiten einzelner Markenformen 225
(1) Ähnlichkeit von Markenzeichen in ihrer Gesamtheit 226
(a) Ähnlichkeit von Wortmarken 226
(aa) Allgemeine Grundsätze: 226
(bb) Grundsätze für die klangliche Ähnlichkeit 226

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

(cc) Grundsätze für die schriftbildliche Ähnlichkeit 228
(dd) Grundsätze für die begriffliche Ähnlichkeit 230
(ee) Ähnlichkeitsminderung durch Begriffsgehalte von Markenworten 230
(b) Ähnlichkeit von reinen Bildmarken 231
(c) Ähnlichkeit von Wortmarken und Bild- bzw. dreidimensionalen Marken 233
(d) Ähnlichkeit ungewöhnlicher Markenformen untereinander/mit anderen 233
(2) Ähnlichkeit mehrgliedriger Markenzeichen im Gesamteindruck aufgrund prägender Elemente 234
(a) Ähnlichkeit mehrgliedriger Markenzeichen aufgrund prägender Elemente nach klassischer Prägetheorie 234
(aa) Voraussetzung für die Anwendung der Prägetheorie 237
(bb) Rechtsgrundsätze der Prägetheorie – Grobablauf und Formeln 237
(cc) Tatsächliche Erfahrungssätze 239
(α) Allgemeine Erfahrungssätze: 239
(β) Speziellere Erfahrungssätze: 241
(b) Ähnlichkeit eines jüngeren Kombinationszeichens mit einem älterem Ein-Elementzeichen aufgrund Übereinstimmung des aus dem älteren Markenzeichen in das jüngere Markenzeichen übernommenen Elementes nach erweiterter Prägetheorie 246
(3) Ähnlichkeit einteiliger Markenzeichen infolge Abspaltung 247
II. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung, § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Hs. MarkenG 248
1. Mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens 248
2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne 251
a) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund Bekanntheit der älteren Marke als Unternehmenskennzeichen 251
b) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung 251
3. Sonstige Fälle von Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung 253
III. Entgegenstehende notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang, § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, §§ 10, 9 MarkenG 253

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

C. Praktisch relevante Situationen für die Berücksichtigung einer Verwechslungsgefahr 254
I. Recherche auf verwechselbare ältere Marken und Kennzeichen vor Anmeldung einer Marke 254
1. Ältere, eingetragene Registermarken 255
2. Ältere, nicht eingetragene Marken kraft Verkehrsgeltung und geschäftliche Bezeichnungen 260
II. Erhebung eines Widerspruches – der Markeninhaber als Widersprechender 261
1. Allgemeines zum Widerspruchsverfahren 262
2. Voraussetzungen eines zulässigen Widerspruchs, §§ 42–44 MarkenG, §§ 29 ff. MarkenV, DPMAV 263
a) Erhebung des Widerspruchs 263
b) Widerspruchskennzeichen, § 42 Abs. 1, 2 MarkenG 265
c) Widerspruchsberechtigter 265
d) Widerspruchsfrist, § 42 Abs. 1 MarkenG 265
e) Widerspruchsgebühr 266
3. Sonstige Verfahrensfragen 266
a) Fristverlängerungsgesuche 266
b) Übersendung von Eingaben/Rechtliches Gehör 267
c) Aussetzung von Widerspruchsverfahren 267
d) Wirkung der Insolvenz eines Beteiligten 267
4. Begründetheit des Widerspruches, § 43 Abs. 2 MarkenG, § 42 Abs. 2 MarkenG, §§ 9 ff. MarkenG 267
5. Sonstiges, insbesondere Kosten 270
III. Der Markeninhaber als Inhaber der angegriffenen Marke 271

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Kapitel 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke

A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken 275

B. Benutzungszwang betreffend die Marke 276
I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung 277
II. Benutzungszwang und Benutzungsschonfrist 281

C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke 282
I. Konsequente Verwendung der Marke als Marke durch ihren Inhaber 282
II. Ergreifen von Maßnahmen gegen die beschreibende Verwendung der eigenen Marke durch Dritte 283

Kapitel 7. Die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren vor dem DPMA

A. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse 285
I. Voraussetzungen eines zulässigen Nichtigkeitsantrages, §§ 53, 50 ff. MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV 286
1. Nichtigkeitsantrag, § 53 MarkenG 286
2. Nichtigkeitsgrund 286

3. Fristen 287
4. Gebühr 287
II. Entscheidung über einen zulässigen Nichtigkeitsantrag 287

B. Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 MarkenG, § 41 MarkenV 288

C. Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach §§ 53, 51 MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV 289
I. Voraussetzungen eines zulässigen Nichtigkeitsantrages, §§ 53, 51 ff. MarkenG, §§ 42, 41 MarkenV 289
II. Entscheidung über einen zulässigen Nichtigkeitsantrag 290

Kapitel 8. Die Nebenverfahren vor dem DPMA

A. Verlängerungsverfahren, §§ 47 Abs. 2–4 MarkenG, §§ 37 f. MarkenV 291
I. Verlängerung mit unverändertem Schutzumfang 292
II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzumfanges 292

B. Verzicht auf eine Marke, § 48 MarkenG, § 39 MarkenV 293

C. Teilung einer Marke, §§ 46, 40 MarkenG, §§ 36, 35 MarkenV 294

D. Umschreibung einer Marke, § 27 MarkenG, §§ 28 ff. DPMAV 295

E. Eintragung von Beschränkungen der Marke, § 29 MarkenG 296
I. Vertragliches Pfandrecht an der Marke, § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG 296
II. Sonstiges dingliches Recht an der Marke, § 29 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG – Nießbrauch 297
III. Zwangsvollstreckung, § 29 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 297

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Kapitel 9. Wirtschaftliche Transaktionen von Marken

A. Rechtsgeschäftliche Übertragung von Marken gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 453, 413, 398 ff. BGB 299

B. Lizenzierung von Marken 300

C. Bewertung von Marken 300

Kapitel 10. Außeramtliche (vor)gerichtliche Auseinandersetzungen betreffend Registermarken 301

Kapitel 11. Checkliste 303

Sachregister 305

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG