

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



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



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 Markenamml-deformular 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.

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

Vorwort zur 4. Auflage

die Anwaltsicht öffnet, meine Kollegin Oberregierungsäerin Sara Bührer mit ihrem modernen, gleichermaßen dogmatischen, wie lebensnahen Blick auf verschiedenste markenrechtliche Fragen sowie mein Kollege Regierungsamsrat 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

beck-shop.de Senta Bingener
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 Schutzhfähigkeit 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. Benutzungzwang betreffend die Marke	276
C. Vermeidung und Verfolgung beschreibender Verwendungen der Marke	282

Inhaltsübersicht

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, §§ 37f. 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, §§ 28ff. 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, 398ff. 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 Madrid 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

Inhaltsverzeichnis

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

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 Zeitraums 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 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 aa) Wortmarken	93
(1) Verständliche deutsche Worte und Wortkombinationen ..	93
(2) Deutsche Wortneuschöpfungen und -kombinationen ..	95
(3) Deutschen 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

Inhaltsverzeichnis

(9) Personennamen	108
(10) Buchstaben, Satzzeichen, Zahlen und ihre Kombinationen	108
(a) Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen	109
(b) Worte mit spezifischen Interpunktions-, 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) Kennfademarken, 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 beschreibungsgesetzlicher Angaben	154

(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 Schutzhfähigkeit 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

Inhaltsverzeichnis

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

(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
(a) Allgemeine Erfahrungssätze:	239
(b) 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 FACHBUCHHANDELUNG

Inhaltsverzeichnis

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

Kapitel 6. Die Pflege einer eingetragenen Marke

A. Überwachung der Register auf verwechselbare Marken	275
B. Benutzungzwang betreffend die Marke	276
I. Inhaltliche Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung	277
II. Benutzungzwang 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 Schutzzumfang	292
II. Verlängerung unter Einschränkung des Schutzzumfanges	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