

Studium und Praxis

# Deutsches und europäisches Markenrecht

von  
Prof. Dr. Olaf Sosnitza

2. Auflage



Verlag C.H. Beck München 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:  
[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 67468 6

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

# beck-shop.de

Studium und Praxis

---

Olaf Sosnitza  
Deutsches und europäisches Markenrecht

**beck-shop.de**

# beck-shop.de

## Deutsches und europäisches Markenrecht

von

Dr. Olaf Sosnitza

o. Professor an der Universität Würzburg  
Richter am Oberlandesgericht a.D.

2. Auflage  
2015



# beck-shop.de

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 9783406674686

© 2015 Verlag C. H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München  
Druck: Druckhaus Nomos Verlagsgesellschaft  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Druckerei C. H. Beck Nördlingen  
(Adresse wie Verlag)

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

# beck-shop.de

## Vorwort

Für die zweite Auflage wurde das Buch gründlich überarbeitet und vor allem im Hinblick auf die stetig anschwellende Rechtsprechung auf den neuesten Stand gebracht. Daneben wurde der Stoff an ausgewählten Stellen erweitert, ohne das Anliegen des Werkes, die Grundstrukturen des Markenrechts zu vermitteln, in Frage zu stellen. Der aktuellen Entwicklung in Gestalt der Reform des europäischen Markenrechts trägt die Neuauflage bereits dadurch Rechnung, dass an den wichtigsten Stellen auf den jeweils letzten Diskussions- und Gesetzgebungsstand eingegangen wird.

Das Manuskript wurde am 25.11.2014 abgeschlossen. In einzelnen Fällen konnten spätere Rechtsprechung und Literatur noch in den Druckfahnen berücksichtigt werden. Ich danke – wie stets – meiner Sekretärin, Frau Beatrice Spinner, für die sorgsame Betreuung des Manuskripts. Anregungen und Kritik nehme ich gerne entgegen (olaf.sosnitza@uni-wuerzburg.de).

Würzburg, im November 2014

*Olaf Sosnitza*

# beck-shop.de

## Vorwort zur 1. Auflage

Das Markenrecht ist ein faszinierender Teil des Wirtschaftsrechts. Im System der geistigen Eigentumsrechte weist es Besonderheiten auf, die es dogmatisch schwer fassbar machen. Zugleich ist das Recht der Kennzeichen bunt wie das Leben und stark von der Rechtsprechung geprägt. Wer sich mit Marken und anderen Kennzeichen erstmals näher befasst, muss daher aufpassen, nicht von der Fülle der Detailfragen „erschlagen“ zu werden und den Überblick zu verlieren. Das vorliegende Buch will die Grundstrukturen des Markenrechts vermitteln und dabei auch auf grundlegende Fragen des Kennzeichenschutzes Antwort geben. Es wendet sich sowohl an Studenten, die das Markenrecht im Schwerpunktbereich belegen, als auch an Rechtsanwälte, Richter und sonstige Juristen, die sich erstmals in die Materie näher einarbeiten wollen. Zugleich soll an zentralen Punkten ein Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion um materiellrechtliche Kernfragen beigesteuert werden.

Der Text wurde am 30.6.2010 abgeschlossen. Vereinzelt konnte Rechtsprechung und Literatur nachgetragen werden. Zu danken habe ich meiner Sekretärin, Frau Beatrice Spinner, für die verlässliche Betreuung des Manuskripts. Anregungen und Kritik nehme ich gerne entgegen (olaf.sosnitza@uni-wuerzburg.de).

Würzburg, im August 2010

*Olaf Sosnitza*

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis .....	XV
Literaturverzeichnis .....	XVII

### 1. Teil. Einleitung

<b>§ 1. Überblick über das Rechtsgebiet .....</b>	<b>1</b>
I. Die Marke im System der Kennzeichenrechte .....	1
II. Schutzrechtsebenen .....	2
1. Nationales Recht .....	2
2. Unionsrecht .....	3
a) Markenrechtsrichtlinie .....	3
b) Gemeinschaftsmarkenverordnung .....	4
c) Reform des europäischen Markenrechts .....	4
3. Internationales Recht .....	5
a) Pariser Verbandsübereinkunft .....	5
b) Madrider Markenabkommen .....	6
c) Protokoll zum Madrider Markenabkommen .....	6
d) Sonstige Abkommen .....	8
<b>§ 2. Geschichte des Markenrechts .....</b>	<b>9</b>
I. Anfänge .....	9
II. Das Markenschutzgesetz von 1874 .....	10
III. Das Gesetz zum Schutz von Warenbezeichnungen von 1894 .....	11
IV. Das Warenzeichengesetz von 1936 .....	11
V. Das Markenrecht nach dem Krieg .....	11

### 2. Teil. Marken

<b>§ 3. Allgemeines .....</b>	<b>13</b>
I. Begriff und Funktionen der Marke .....	13
1. Herkunftsfunktion .....	13
2. Qualitäts- und Werbefunktion .....	13
3. Weitere Funktionen .....	14
II. Rechtsnatur und sachliche Rechtfertigung .....	16
III. Bedeutung .....	19
<b>§ 4. Schutzgegenstand .....</b>	<b>20</b>
I. Markenarten .....	20
1. Die eingetragene Marke, § 4 Nr. 1 MarkenG .....	20
2. Die durch Verkehrsgeltung erlangte Marke, § 4 Nr. 2 MarkenG .....	20
3. Die notorisch bekannte Marke, § 4 Nr. 3 MarkenG .....	21
4. Waren- und Dienstleistungsmarken .....	22
5. Kollektivmarken .....	22



	Seite
II. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG .....	23
1. Selbständigkeit .....	23
2. Einheitlichkeit .....	24
3. Abstrakte Unterscheidungseignung .....	24
4. Ausschlussstatbestände, § 3 Abs. 2 MarkenG .....	25
a) Art der Ware .....	26
b) Technische Erforderlichkeit .....	26
c) Wesentlicher Wert der Ware .....	27
<b>§ 5. Sachliche Schutzvoraussetzungen</b> .....	<b>29</b>
I. Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG .....	29
1. Graphische Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG .....	29
a) Bisherige Praxis .....	29
b) Reform .....	31
2. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG .....	31
a) Unterscheidungskraft .....	31
b) Unterscheidungskraft und Allgemeininteresse .....	33
c) Verkehrsauffassung .....	34
d) Fallgruppen .....	35
3. Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	38
4. Übliche Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	41
5. Täuschende Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG .....	41
6. Öffentliche Ordnung und gute Sitten, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG .....	42
7. Sonstige Hindernisse .....	43
8. Ausnahmen bei Verkehrsdurchsetzung, § 8 Abs. 3 MarkenG .....	45
II. Relative Schutzhindernisse .....	48
<b>§ 6. Formelle Schutzvoraussetzungen – Das Eintragungsverfahren</b> .....	<b>49</b>
I. Anmeldung .....	49
II. Prüfung und Entscheidung .....	49
III. Widerspruch .....	50
<b>§ 7. Bestand der Marke</b> .....	<b>51</b>
I. Schutzdauer der eingetragenen Marke .....	51
II. Teilung der Marke .....	51
III. Löschung der Marke .....	52
1. Nichtverlängerung .....	52
2. Verzicht, § 48 MarkenG .....	52
3. Widerspruchsverfahren, § 42 MarkenG .....	53
4. Verfallsverfahren, § 49 MarkenG .....	54
5. Nichtigkeitsverfahren, §§ 50, 51 MarkenG .....	55
6. Lauterkeitsrechtlicher Löschungsanspruch .....	57
<b>§ 8. Inhalt des Markenrechts</b> .....	<b>60</b>
I. Allgemeines .....	60
II. Das positive Nutzungsrecht .....	60
1. Vermögensbestandteil .....	61
2. Übertragung .....	61
3. Lizenzierung .....	62
a) Begriff und Arten der Lizenz .....	62

	Seite
b) Rechtsnatur der Markenlizenz .....	63
c) Rechtsnatur, Form und Inhalt des Lizenzvertrages .....	64
d) Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer .....	66
e) Ansprüche des Lizenznehmers gegen Dritte .....	67
f) Die Lizenz in der Insolvenz .....	68
g) Abgrenzungsvereinbarungen .....	69
III. Das negative Ausschlussrecht .....	70
1. Inhalt .....	71
2. Schutzbereich .....	71
a) Allgemeine Voraussetzungen .....	71
aa) Wirksame Marke .....	71
bb) Handeln im geschäftlichen Verkehr .....	72
cc) Markenmäßige Benutzung .....	73
b) Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG .....	76
c) Ähnlichkeitsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	78
aa) Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren bzw. Dienstleistungen .....	78
bb) Publikum .....	79
cc) Verwechslungsgefahr .....	79
(1) Begriff .....	79
(a) Zeichenirrtum .....	81
(b) Inhaberirrtum .....	81
(c) Beziehungsirrtum .....	81
(2) Abgrenzung zur Irreführungsgefahr .....	82
(3) Kriterien .....	82
(a) Wechselwirkung .....	82
(b) Zeichenähnlichkeit .....	83
(aa) Klang .....	84
(bb) Bild .....	85
(cc) Sinn .....	86
(dd) Kollision verschiedener Kennzeichenformen .....	87
(c) Branchennähe .....	87
(d) Kennzeichnungskraft .....	88
(4) Insbesondere: Verwechslungsgefahr bei kombinierten Zeichen („Prägetheorie“) .....	90
(5) Gedankliches Inverbindungbringen .....	93
(a) Inhaberirrtum .....	94
(b) Beziehungsirrtum .....	94
d) Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	95
aa) Allgemeines .....	96
bb) Bekannte Marke .....	96
cc) Markenmäßige Benutzung? .....	97
dd) Ähnlichkeit der Zeichen oder der Waren bzw. Dienstleistungen .....	98
ee) Eingriffstatbestände .....	99
(1) Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“) .....	99
(2) Ausnutzung der Unterscheidungskraft („Aufmerksamkeitsausbeutung“) .....	100
(3) Beeinträchtigung der Wertschätzung („Rufschädigung“ oder „Verunglimpfung“) .....	100

	Seite
(4) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft („Verwässerung“)	100
ff) Rechtfertigungsgründe	101
<b>§ 9. Schranken des Markenrechts</b>	<b>103</b>
I. Verjährung, § 20 MarkenG	103
II. Verwirkung, § 21 MarkenG	104
III. Namen und beschreibende Angaben, § 23 MarkenG	105
1. Allgemeines	105
2. Bürgerlicher Name	106
a) Name und Anschrift	106
b) Recht der Gleichnamigen	106
3. Beschreibende Angaben	107
4. Hinweis auf Bestimmung	107
5. Lauterkeitsvorbehalt	108
IV. Erschöpfung, § 24 MarkenG	109
1. Allgemeines	109
2. Territoriale Reichweite	110
3. Inverkehrbringen	111
4. Umfang	111
a) Weitervertrieb	111
b) Ankündigungsrecht	111
c) Ausnahmen	112
5. Beweislast	114
V. Benutzungszwang, §§ 25, 26 MarkenG	115
1. Zweck	115
2. Ernsthafte Benutzung	116
3. Abweichende Benutzung	118
<b>§ 10. Konkurrenz zum UWG und BGB</b>	<b>122</b>
I. Lauterkeitsrecht	122
1. Konfliktlagen	122
a) Grundsatz des Vorrangs markenrechtlicher Wertungen	122
b) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche des Kennzeicheninhabers	124
c) Lauterkeitsrechtliche Ansprüche Dritter	125
2. Keine Konfliktlagen	126
a) Kein markenmäßiger Gebrauch	126
b) Bösgläubige Markenmeldung	126
c) Herabsetzung und Verunglimpfung von Kennzeichen	127
d) Vergleichende Werbung	127
II. Bürgerliches Recht	128
<b>§ 11. Rechtsfolgen</b>	<b>129</b>
I. Überblick	129
II. Unterlassungsanspruch	130
1. Inhalt	130
2. Wiederholungs- und Erstbegehungsgefahr	131
3. Gläubiger und Schuldner	132

	Seite
III. Beseitigungsansprüche .....	135
1. Löschung, § 51 MarkenG .....	135
2. Vernichtung, § 18 MarkenG .....	136
3. Rückruf, § 18 MarkenG .....	137
4. Urteilsbekanntmachung, § 19c MarkenG .....	137
IV. Auskunftsansprüche .....	138
1. Eigenauskunft, § 242 BGB .....	138
2. Drittauskunft, § 19 MarkenG .....	139
3. Vorlage und Besichtigung, § 19a MarkenG .....	140
V. Schadensersatzanspruch .....	140
1. Voraussetzungen .....	140
2. Inhalt .....	141
a) Dreifache Schadensberechnung .....	141
b) Marktverwirrungsschaden .....	143
VI. Bereicherungsanspruch .....	143

### 3. Teil. Die Gemeinschaftsmarke

§ 12. Allgemeines .....	145
I. Entstehungsgeschichte .....	145
II. Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts .....	146
1. Grundsatz der Autonomie .....	146
2. Grundsatz der Einheitlichkeit .....	147
3. Grundsatz der Koexistenz .....	148
4. Grundsatz der Permeabilität .....	148
III. Weiterer Gang der Darstellung .....	148
§ 13. Materielles Markenrecht .....	149
I. Schutzvoraussetzungen .....	149
1. Markenformen .....	149
2. Inhaber .....	149
3. Erwerb .....	149
4. Absolute Eintragungshindernisse .....	150
5. Relative Eintragungshindernisse .....	150
II. Inhalt, Umfang und Schranken des Schutzes .....	151
1. Inhalt und Umfang .....	151
a) Verletzungstatbestände .....	151
b) Zivilrechtliche Ansprüche .....	151
2. Schranken .....	152
a) Namen und beschreibende Angaben, Art. 12 GMVO .....	152
b) Erschöpfung, Art. 13 GMVO .....	152
c) Benutzungszwang, Art. 15 GMVO .....	153
III. Gemeinschaftsmarken als Vermögensgegenstände .....	154
IV. Dauer und Beendigung des Schutzes .....	156
§ 14. Verfahrensrecht .....	158
I. Eintragungsverfahren .....	158
1. Anmeldung .....	158
2. Widerspruchsverfahren .....	160

	Seite
II. Rechtsmittel .....	160
III. Kosten und Sprachen .....	161
IV. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) .....	162
V. Gemeinschaftsmarkengerichte .....	162
<b>4. Teil. Geschäftliche Bezeichnungen</b>	
§ 15. Allgemeines .....	165
§ 16. Schutzgegenstand .....	167
I. Unternehmenskennzeichen .....	167
II. Werktitel .....	169
§ 17. Entstehung und Erlöschen des Schutzes .....	171
§ 18. Inhalt des Schutzrechts .....	176
I. Allgemeines .....	176
II. Verwechslungsgefahr, § 15 Abs. 2 MarkenG .....	177
III. Rufausbeutung bzw. Verwässerungsgefahr, § 15 Abs. 3 MarkenG .....	180
IV. Das Recht der Gleichnamigen als Schranke nach § 23 Nr. 1 MarkenG ....	181
V. Geschäftliche Bezeichnungen als Vermögensgegenstände .....	183
1. Positives Benutzungsrecht .....	183
2. Übertragbarkeit .....	183
3. Lizenzierung .....	184
<b>5. Teil. Geographische Herkunftsangaben</b>	
§ 19. Überblick .....	187
§ 20. Schutz nach §§ 126 ff. MarkenG .....	189
I. Allgemeines .....	189
II. Schutzgegenstand .....	190
III. Inhalt des Schutzes .....	192
1. Irreführung über den Ort .....	193
2. Irreführung über die Qualität .....	194
3. Rufschutz .....	194
§ 21. Schutz nach der Verordnung 1151/2012 .....	196
I. Allgemeines .....	196
II. Anwendungsbereich .....	196
III. Geschützte Bezeichnungen .....	197
IV. Das Eintragungsverfahren .....	199
1. Ablauf .....	199
2. Produktspezifikation .....	200
V. Inhalt des Schutzes .....	201
VI. Verhältnis zum nationalen Recht .....	202
<b>6. Teil. Domain-Recht</b>	
§ 22. Grundlagen des Domain-Name-Systems .....	207
I. Technischer Hintergrund .....	207
II. Vergabeverfahren .....	209

<b>§ 23. Deutsches Domain-Recht</b> .....	210
I. Vergabeverfahren für „.de“-Domains .....	210
II. Kennzeichenschutz für Domains .....	211
1. Rechtsnatur von Domains .....	211
2. Kennzeichenerwerb .....	211
III. Verletzung von Marken durch Domains .....	212
1. Handeln im geschäftlichen Verkehr .....	213
2. Markenmäßige Benutzung .....	213
3. Identitätsbereich, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG .....	215
4. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG .....	215
5. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG .....	216
IV. Verletzung von Unternehmenskennzeichen durch Domains .....	217
V. Verletzung sonstiger Rechtspositionen durch Domains .....	219
1. Werktitel .....	219
2. Geographische Herkunftsangaben .....	219
VI. Lauterkeitsrechtliche Ansprüche .....	220
1. Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 10 UWG .....	220
2. Irreführung, § 5 UWG .....	221
VII. Deliktsrechtliche Ansprüche .....	222
VIII. Anspruch auf Übertragung oder Löschung einer Domain? .....	222
IX. Domains als Vermögensgegenstände .....	224
1. Übertragbarkeit .....	224
2. Zwangsvollstreckung .....	224
X. Passivlegitimation .....	224
Stichwortverzeichnis .....	227

**beck-shop.de**