

ESV

# Berliner Handbücher

# Handbuch Marken- und Designrecht

Herausgegeben von

**Maximiliane Stöckel**

Rechtsanwältin, Mediatorin

mit Beiträgen von

**Dr. Thomas E. Deigendesch**, Unternehmensberater

**Dr. Richard Dissmann**, Rechtsanwalt

**Sebastian Fiscoeder**, LL.M., Rechtsanwalt

**Dr. Henning Frase**, LL.M., Rechtsanwalt und Steuerberater,  
Fachanwalt für Steuerrecht

**Dr. Uwe Lüken**, Rechtsanwalt

**Dr. Michael Nielsen**, Rechtsanwalt

**Marc Pütz-Poulalion**, Rechtsanwalt

**Micaela Schork**, LL.M., Rechtsanwältin

**Prof. Dr. Patrick Sinewe**, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater

**Maximiliane Stöckel**, Rechtsanwältin, Mediatorin

**Nik Stucky**, Unternehmensberater

3., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

---

ERICH SCHMIDT VERLAG

**Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek**

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

**Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter**  
ESV.info/978 3 503 14154 8

**Hinweise zum Add-on**

Mit dem Erwerb des Buches erhalten Sie Zugriff auf editierbare Vertragsmuster, die Ihre praktische Arbeit erleichtern.

Informationen zum Zugang erhalten Sie auf Seite 893 in diesem Buch.

Zitiervorschlag:

Bearbeiter, in: Stöckel, Handbuch Marken- und Designrecht, Seite ...

Die 1. Auflage ist unter dem Titel „Handbuch Markenrecht“ erschienen

1. Auflage 2003
2. Auflage 2006
3. Auflage 2013

Gedrucktes Werk: ISBN 978 3 503 14154 8

eBook: ISBN 978 3 503 14155 5

ISSN 1865-4185

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2013

[www.ESV.info](http://www.ESV.info)

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Nationalbibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Gesetzt aus der Stempel Garamond, 9/11 Punkt

Satz: multitext, Berlin

Druck und Bindung: Kösel, Altusried-Krugzell

## Vorwort

Vor sechs Jahren ist die zweite Auflage dieses Handbuchs erschienen. Seitdem hat es in der Rechtspraxis wieder viele Änderungen gegeben. Diesen Änderungen will die dritte Auflage Rechnung tragen. Dabei handelt es sich vorliegend nicht bloß um eine durchgesehene und aktualisierte Auflage, vielmehr wurden zwei neue Teile aufgenommen: Das Steuerrecht und die Markenführung.

So, wie mit der zweiten Auflage die wachsende Bedeutung des Geschmacksmusterrechtes berücksichtigt wurde, soll nunmehr der Blick auf die im Zusammenhang mit den immateriellen Vermögenswerten verbundenen steuerrechtlichen Implikationen gerichtet werden. Dabei wurde versucht, den Ansatz des Praktiker-Handbuchs auch für diesen komplizierten Bereich beizubehalten. Ich denke, das ist sehr gut gelungen.

Die zunehmende Bedeutung der immateriellen Vermögenswerte macht es auch notwendig, dass sich Unternehmen vermehrt Gedanken über ihre Markenstrategie und deren konsequente Umsetzung machen. Ein guter Grund, das Thema Markenführung in das Handbuch zu integrieren.

Auch das Team der dritten Auflage hat sich verändert. Mein geschätzter Mitstreiter, Dr. Uwe Lüken, hat sich aus der Herausgeberschaft zurückgezogen, ist als Autor jedoch „an Bord“ geblieben. Autoren der zweiten Auflage sind ausgeschieden, neue Autoren sind hinzugekommen.

Die Herausgeberin dankt allen Autoren und Helfern, nicht zuletzt Christian Sohns, Maximilian Hartlieb und Paul Stöckel sowie Sebastian Pollmeier, die auch in den hektischen Phasen der Projektrealisierung ihre stoische Ruhe bewahrten.

Düsseldorf, im Dezember 2012

Die Herausgeberin

## Inhaltsübersicht

Vorwort .....	5
Inhaltsverzeichnis .....	11
<b>Einleitung (Lüken) .....</b>	<b>41</b>
<b>Teil 1</b>	
<b>Markenrecht</b>	
	45
A. Einführung (Lüken) .....	47
B. Anmeldeverfahren (Schork) .....	56
C. Dauerüberwachung (Stöckel) .....	205
D. Widerspruchsverfahren (Stöckel/Schork) .....	208
E. Lösungsverfahren (Stöckel) .....	261
F. Recherche (Schork) .....	277
G. Zivilrechtliches Verfahren (Nielen/Schork) .....	287
<b>Teil 2</b>	
<b>Sonstige Kennzeichen</b>	
	343
A. Unternehmenskennzeichen (Lüken) .....	345
B. Werktitel (Lüken) .....	351
C. Geographische Herkunftsangaben (Lüken) .....	353
<b>Teil 3</b>	
<b>Grenzbeschlagnahme</b>	
	359
A. Gesetzliche Grundlagen (Dissmann) .....	361
B. Übersicht: Bedeutung der Grenzbeschlagnahme nach europäischem und nationalem Recht (Dissmann) .....	362
C. Die Grenzbeschlagnahme nach europäischem Recht (Dissmann) ..	363
D. Grenzbeschlagnahme nach nationalem Recht (Dissmann) .....	377
E. Strategische Anwendung des Grenzbeschlagnahmeantrags (Dissmann) .....	381
<b>Teil 4</b>	
<b>Kennzeichen im Internet</b>	
	385
A. Einleitung (Pütz-Poulalion) .....	387
B. Registrierung von Domains (Pütz-Poulalion) .....	397
C. Begründung von Rechten durch die Registrierung und Benutzung von Domains (Pütz-Poulalion) .....	426
D. Rechtsverletzung durch Domainnamen (Pütz-Poulalion) .....	432
E. Sonstige Kennzeichenverletzungen im Internet (Pütz-Poulalion) ..	497

F. Prozessuale Aspekte ( <i>Pütz-Poulalion</i> ) .....	516
G. Das ICANN-/UDRP-Verfahren ( <i>Pütz-Poulalion</i> ) .....	530

**Teil 5**

**Lizenzen** 537

A. Einführung ( <i>Nielen</i> ) .....	539
B. Geltungsbereich der Marken- und Geschmacksmusterlizenzen ( <i>Nielen</i> ) .....	540
C. Markenlizenzverträge ( <i>Nielen</i> ) .....	542
D. Wirkung der Markenlizenz auf die Kennzeichnungskraft der Marke ( <i>Nielen</i> ) .....	554
E. Besonderheiten bei Geschmacksmusterlizenzverträgen ( <i>Nielen</i> ) ..	554

**Teil 6**

**Designs** 557

A. Einführung ( <i>Lüken</i> ) .....	559
B. Das Urheberrecht ( <i>Fischoeder</i> ) .....	565
C. Überblick über das Geschmacksmusterrecht ( <i>Fischoeder</i> ) .....	575
D. Deutsches Geschmacksmusterrecht ( <i>Fischoeder</i> ) .....	580
E. Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht ( <i>Fischoeder</i> ) .....	632
F. Anmeldeverfahren ( <i>Schorck</i> ) .....	645
G. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz ( <i>Dissmann</i> )	678
H. Prozessuales ( <i>Dissmann</i> ) .....	695

**Teil 7**

**Steuerrecht** 699

A. Marken und verwandte Schutzrechte im Steuerrecht ( <i>Sinewe/Frase</i> ) .....	701
B. Einkommensteuerliche und gewerbsteuerliche Implikationen der Markennutzung ( <i>Sinewe/Frase</i> ) .....	711
C. Umsatzsteuerliche Implikationen ( <i>Sinewe/Frase</i> ) .....	724
D. Steuerrechtliche Anerkennung grenzüberschreitender Markenverwertung ( <i>Sinewe/Frase</i> ) .....	729
E. Internationale Steuerplanung ( <i>Sinewe/Frase</i> ) .....	736

**Teil 8**

**Markenbewertung** 745

Die Marke als Vermögenswert: Die finanzielle Bewertung und deren Nutzen ( <i>Stucky</i> ) .....	747
---	-----

<b>Teil 9</b>	
<b>Markenführung</b>	765
A. <b>Die Bedeutung von Marken</b> ( <i>Deigendesch</i> ).....	767
B. <b>Marke</b> ( <i>Deigendesch</i> ) .....	768
C. <b>Markenführung</b> ( <i>Deigendesch</i> ) .....	772
D. <b>Fazit</b> ( <i>Deigendesch</i> ) .....	782
 <b>Teil 10</b>	
<b>Muster</b>	783
Muster 1: Berechtigungsanfrage.....	785
Muster 2: Abmahnung (Kennzeichenverletzung) .....	786
Muster 3: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen)..	788
Muster 4: Abmahnung (Kennzeichenverletzung – englisch) .....	789
Muster 5: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen – englisch).....	792
Muster 6: Abmahnung wegen Nichtbenutzung einer Marke.....	793
Muster 7: Abmahnung (Design).....	795
Muster 8: Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Design).....	798
Muster 9: Widerspruchsbegründung.....	800
Muster 10: Widerspruchserwiderung .....	803
Muster 11: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.....	806
Muster 12: Abschlusschreiben .....	812
Muster 13: Abschlusserklärung .....	814
Muster 14: Markenverletzungsklage .....	815
Muster 15: Geschmacksmusterklage .....	822
Muster 16: Abgrenzungsvereinbarung .....	829
Muster 17: Einfacher Markenlizenzvertrag.....	832
Muster 18: Markenkauf- und Übertragungsvertrag.....	836
Muster 19: Entwurf eines Domain-Kaufvertrages.....	839
 Anhang .....	 843
Nizza-Klassifizierung .....	845
Literaturverzeichnis .....	857
Autorenverzeichnis .....	863
Stichwortverzeichnis .....	869



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Inhaltsübersicht .....	7
<b>Einleitung (<i>Lücken</i>) .....</b>	<b>41</b>

### Teil 1 Markenrecht 45

<b>A. Einführung (<i>Lücken</i>) .....</b>	<b>47</b>
I. Was ist eine Marke? .....	47
1. Markenformen .....	47
2. Der Produktbezug der Marke .....	47
II. Wie erhalte ich Markenschutz? .....	48
1. Eingetragene Marken .....	48
2. Benutzungsmarken .....	50
III. Markeninhaberschaft .....	50
IV. Andere Schutzrechte .....	51
1. Sonstige Kennzeichenrechte .....	51
a) Unternehmenskennzeichen .....	51
b) Werktitel .....	51
c) Geographische Herkunftsangabe .....	51
d) Domains .....	52
2. Namensrecht .....	52
3. Urheberrecht .....	52
4. Geschmacksmusterrecht .....	53
5. Patentrecht/Gebrauchsmusterrecht .....	53
6. Wettbewerbsrecht .....	54
V. Global Brands und Markenrecht .....	54
VI. Die zeitliche Dimension .....	54
VII. Das Prioritätsprinzip .....	55
<b>B. Anmeldeverfahren (<i>Schorke</i>) .....</b>	<b>56</b>
I. Einführung .....	56
II. Entstehung des Markenschutzes .....	58
1. Entstehungstatbestände .....	58
a) Markenschutz durch Eintragung in das Markenregister .....	58
b) Markenschutz durch Benutzung einer Marke (Verkehrsgeltung) .....	59
c) Markenschutz aufgrund notorischer Bekanntheit .....	62
2. Allgemeine materielle Voraussetzungen des Markenschutzes .....	63
a) Markenfähigkeit .....	64
b) Graphische Darstellbarkeit .....	64
c) Unterscheidungskraft .....	65

aa)	Abstrakte Unterscheidungskraft .....	65
bb)	Konkrete Unterscheidungskraft .....	65
(1)	Betrachtungsweise .....	66
(2)	Prüfungsmaßstäbe .....	67
(3)	Konkreter Waren- und Dienstleistungsbezug .....	69
d)	Beschreibende Angaben .....	70
aa)	Freihaltebedürfnis .....	71
bb)	Übliche Bezeichnungen .....	73
e)	Sonstige Schutzhindernisse .....	74
f)	Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) .....	75
aa)	Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung .....	77
bb)	Art der Verkehrskreise bei der Verkehrsdurchsetzung ..	78
cc)	Durchsetzungsgrad .....	78
(1)	Deutsche Rechtspraxis .....	78
(2)	Die Chiemsee-Entscheidung .....	78
dd)	Verkehrsbefragung .....	80
3.	Die einzelnen Markentypen .....	81
a)	Wortmarken .....	81
aa)	Mehrwortzeichen .....	83
bb)	Buchstaben und Zahlen .....	85
(1)	Buchstaben .....	85
(2)	Kombination aus Buchstaben und Zahlen .....	87
(3)	Zahlen .....	87
(4)	Zahlwörter oder Kombination aus Zahlen und Wörtern .....	88
cc)	Slogans .....	88
dd)	Farbangaben als Wortmarken .....	90
ee)	Personennamen .....	91
b)	Bildmarken .....	92
aa)	Allgemeine Voraussetzungen an die Schutzfähigkeit .....	92
bb)	Farbige Bildmarken .....	95
c)	Dreidimensionale Marken .....	96
aa)	Formmarke oder Warenformmarke .....	98
bb)	Warenverpackungsformmarken .....	102
d)	Abstrakte Farbmarken .....	104
aa)	Graphische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG ..	105
bb)	Schutzhindernisse .....	105
e)	Klang- oder Hörmarken .....	110
f)	Geruchsmarke .....	112
g)	Sonstige Marken .....	114
aa)	Sensorische Marken .....	114
bb)	Tastmarken .....	115
cc)	Bewegungsmarke .....	116
dd)	Kennfadenmarke .....	116
ee)	Positionsmarke .....	117

	ff) Virtuelle Marke .....	117
	gg) Lichtmarke .....	118
	hh) Variable Marke .....	118
III.	Anmeldestrategien .....	118
	1. Warum soll eine Marke registriert werden? .....	119
	2. Wie wird ein möglichst breiter Schutz erreicht? .....	119
	3. Kann eine Marke nachträglich geändert werden? .....	120
	4. Geographischer Umfang einer Marke .....	120
	5. Markenstruktur .....	121
IV.	Deutsche Markenmeldung .....	122
	1. Einleitung .....	122
	2. Die Anmeldung .....	123
	a) Identität des Anmelders .....	123
	b) Wiedergabe der anzumeldenden Marke .....	125
	c) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen .....	128
	aa) Auswirkungen der Klasseneinteilung .....	129
	bb) Erstellen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses .....	130
	cc) Händlermarke .....	133
	d) Zahlung der Anmeldegebühr .....	135
	e) Priorität .....	136
	aa) Ausländische Priorität .....	136
	bb) Ausstellungspriorität .....	137
	f) Antrag auf beschleunigte Prüfung .....	137
	g) Anmeldung einer Kollektivmarke .....	138
	h) Telle-Quelle-Schutz .....	138
	i) Serie von Markenmeldungen .....	139
	j) Unterschrift .....	140
	3. Das Verfahren .....	140
	a) Erstprüfung .....	141
	b) Erinnerung .....	142
	c) Beschwerde .....	142
	d) Wahlrecht zwischen Erinnerung und Beschwerde .....	143
	4. Zu den Eintragungsvoraussetzungen .....	143
	a) Graphische Darstellbarkeit .....	144
	b) Abstrakte Unterscheidungskraft .....	144
	c) Konkrete Unterscheidungskraft .....	144
	d) Freihaltebedürfnis .....	145
	e) Übliche Bezeichnung .....	145
	f) Voreintragungen .....	145
	5. Eintragung und weitere Schutzerhaltung der Marke .....	147
V.	Anmeldungen beim Markenamt in Alicante .....	148
	1. Die Gemeinschaftsmarke .....	148
	2. Die Anmeldung .....	149
	a) Personenbezogene Voraussetzung für den Erwerb einer Gemeinschaftsmarke .....	149

b)	Vertretung.....	151
c)	Verfahrenssprache .....	151
d)	Wiedergabe der anzumeldenden Marke.....	151
e)	Kollektivmarke.....	152
f)	Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen .....	152
g)	Priorität .....	154
h)	Zeitrang .....	155
i)	Gebühren .....	156
j)	e-Filing .....	156
k)	Unterschrift.....	156
3.	Das Verfahren .....	156
4.	Zu den Eintragungsvoraussetzungen.....	161
a)	Markenfähigkeit.....	161
b)	Absolute Schutzhindernisse des Art. 7 GMVO .....	162
aa)	Fehlende Markenfähigkeit .....	162
bb)	Fehlende Unterscheidungskraft .....	162
cc)	Beschreibende Angaben .....	165
dd)	Gattungsbezeichnung .....	166
ee)	Form oder Aufmachung der Ware.....	167
ff)	Sonstige Eintragungshindernisse .....	168
c)	Eintragungshindernis in nur einem Teil der Gemeinschaft ..	169
d)	Überwindung der Eintragungshindernisse durch Benutzung der Marke .....	169
5.	Die Erweiterung der Europäischen Union .....	171
a)	Einführung .....	171
b)	Unmittelbare Wirkung des Gemeinschaftsmarken- systems in den Beitrittsländern .....	171
c)	Auswirkungen der EU-Erweiterung auf die Gemeinschaftsmarke .....	172
aa)	Erstreckung .....	172
bb)	Seniorität .....	172
cc)	Absolute Eintragungshindernisse.....	172
dd)	Relative Hindernisse .....	173
d)	Umgang mit bösgläubig vorgenommenen Anmeldungen ...	174
VI.	Hinterlegung einer Internationalen Registrierung .....	176
1.	Die Internationale Registrierung .....	176
2.	Das System der internationalen Registrierung .....	176
a)	Das Madrider Markenabkommen (MMA oder Abkommen)	177
b)	Das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA oder Protokoll) .....	178
c)	Unterschiede zwischen dem MMA und dem PMMA .....	178
aa)	Basisanmeldung/-eintragung .....	178
bb)	Individuelle Gebühren .....	179
cc)	Prüfungsfrist.....	179
dd)	Schutzdauer .....	179

e)	Abhängigkeit von der Basismarke . . . . .	179
d)	Auswirkungen . . . . .	180
e)	Anwendbarkeit des Madrider Markenabkommens bzw. des Protokolls . . . . .	180
3.	Die Anmeldung . . . . .	182
a)	Das Madrider Markenabkommen als internationales Registrierungssystem . . . . .	183
aa)	Antragsformular . . . . .	183
bb)	Sprache . . . . .	183
cc)	Das Gesuch . . . . .	183
dd)	Anmeldeberechtigung oder Hinterlegungsbefugnis . . . . .	183
ee)	Vertretung . . . . .	184
ff)	Basismarke . . . . .	184
gg)	Priorität . . . . .	184
hh)	Angaben zur Marke . . . . .	185
ii)	Waren und Dienstleistungen . . . . .	185
jj)	Angaben zur Schutzerstreckung . . . . .	186
kk)	Gebühren . . . . .	186
ll)	Disclaimer . . . . .	186
b)	Die internationale Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen . . . . .	186
aa)	Antragsformular . . . . .	187
bb)	Sprache . . . . .	187
cc)	Anmeldeberechtigung . . . . .	187
dd)	Basisanmeldung . . . . .	187
ee)	Individuelle Gebühr . . . . .	187
ff)	Umwandlung der Internationalen Registrierung in nationalen Markenschutz . . . . .	188
c)	Anmeldung einer Internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen . . . . .	188
4.	Das Anmeldeverfahren . . . . .	189
a)	Anmeldung bei der nationalen Behörde . . . . .	189
b)	Einschaltung des internationalen Büros . . . . .	189
c)	Veröffentlichung des angemeldeten Zeichens . . . . .	189
d)	Nationales Schutzerteilungsverfahren . . . . .	189
5.	Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zum Madrider Protokoll . . . . .	192
a)	Ausdehnung des Schutzes einer Gemeinschaftsmarke im Wege einer Internationalen Registrierung . . . . .	192
aa)	Anmeldeformular . . . . .	192
bb)	Sprache . . . . .	192
cc)	Basismarke . . . . .	192
dd)	Zuständige Behörde . . . . .	192
ee)	Hinterlegungsbefugnis . . . . .	193

ff) Gebühren .....	193
gg) Verfahren .....	193
b) Benennung der Europäischen Gemeinschaft in einer Internationalen Registrierung .....	193
aa) Anmeldeformular .....	193
bb) Sprache .....	193
cc) Basismarke .....	194
dd) Zuständige Behörde .....	194
ee) Hinterlegungsbefugnis .....	194
ff) Gebühren .....	194
gg) Verfahren .....	194
c) Strategische Überlegungen .....	196
6. Beitritt der USA zum Madrider Protokoll .....	197
a) Formelle Anforderungen .....	198
b) Gebühr .....	199
c) Priorität .....	199
d) Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen .....	199
e) Verfahren .....	200
f) Verlängerung .....	201
7. Nachträgliche Schutzerstreckung .....	201
8. Die Übertragung einer Internationalen Registrierung .....	201
VII. Vergleich Gemeinschaftsmarke/Internationale Registrierung .....	202
VIII. Nationale Markenmeldung im Ausland .....	202
1. Angabe des Zeichens .....	203
2. Weitere Angaben .....	203
3. Priorität .....	203
<b>C. Dauerüberwachung (Stöckel) .....</b>	<b>205</b>
I. Gegenstand der Überwachung .....	205
II. Umfang der Überwachung .....	206
III. Instrumente der Überwachung .....	206
IV. Inhalt und Ergebnis der Überwachung .....	206
V. Zeitraum der Überwachung .....	207
VI. Überwachung von Geschmacksmustern .....	207
<b>D. Widerspruchsverfahren (Stöckel) .....</b>	<b>208</b>
I. Schutzzumfang .....	208
1. Allgemeines .....	208
2. Doppelidentität .....	209
3. Die Verwechslungsgefahr .....	209
a) Kennzeichnungskraft und Feststellung der Kennzeichnungsstärke .....	210
aa) durchschnittliche Kennzeichnungskraft .....	211
bb) Gesteigerte Kennzeichnungskraft .....	212
cc) schwache Kennzeichnungskraft .....	212
b) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen .....	213

c)	Ähnlichkeit der Marken . . . . .	215
aa)	Gesamteindruck und dominierende Zeichenelemente (Prägetheorie) . . . . .	216
bb)	Klangliche Zeichenähnlichkeit. . . . .	218
cc)	Bildliche Zeichenähnlichkeit . . . . .	218
dd)	Begriffliche Zeichenähnlichkeit . . . . .	218
(1)	Sinnzusammenhang bei Synonymen. . . . .	219
(2)	Sinnzusammenhang bei Zeichen mit gegen- sätzlichem Bedeutungsinhalt . . . . .	220
(3)	Anspielung auf denselben semantischen Begriff (Oberbegriff) oder bloße Variation eines Begriffs . . .	220
(4)	Ein Bildzeichen wird durch Wortbestandteil der anderen Marke unmittelbar bezeichnet . . . . .	220
(5)	Zeichenähnlichkeit kraft Sinnzusammenhang zwischen Bildbestandteilen sich gegenüberstehender Zeichen . . . . .	221
4.	Besonderheiten bei den einzelnen Markenformen . . . . .	221
a)	Wortmarken. . . . .	221
b)	Wortbildmarken . . . . .	223
c)	Bildmarken. . . . .	224
d)	Farbmarken . . . . .	226
e)	Klangmarke . . . . .	226
f)	Dreidimensionale Marken . . . . .	227
g)	Sonstige Markenformen . . . . .	228
5.	Der Bekanntheitsschutz . . . . .	228
6.	Einwendungen . . . . .	229
a)	Kennzeichnungsschwäche . . . . .	229
b)	Verjährung/Verwirkung. . . . .	230
c)	Benutzung . . . . .	231
7.	Strategische Überlegungen: Pro und kontra Widerspruchs- verfahren/Löschungsklage. . . . .	231
II.	Das deutsche Widerspruchsverfahren ( <i>Schorke</i> ). . . . .	232
1.	Formelle Anforderungen (§ 27 Markenverordnung) . . . . .	232
a)	Widerspruchsberechtigung. . . . .	232
b)	Vertretung . . . . .	233
c)	Widerspruchsfrist . . . . .	233
d)	Form und Inhalt des Widerspruchs. . . . .	233
e)	Antrag. . . . .	234
f)	Keine Begründungspflicht . . . . .	234
g)	Widerspruchsgebühr. . . . .	234
2.	Materielle Anforderungen . . . . .	234
a)	Widerspruchsmarke . . . . .	235
b)	Die Widerspruchsgründe . . . . .	236
c)	Unbeachtliche Gründe . . . . .	242

	d) Erwiderung und Einreden des Inhabers der angegriffenen Marke . . . . .	242
	3. Verfahrensablauf . . . . .	244
	4. Rechtsmittel . . . . .	245
III.	Das Widerspruchsverfahren in Alicante . . . . .	245
	1. Formelle Anforderungen . . . . .	246
	a) Widerspruchsgesuch . . . . .	246
	b) Sprache . . . . .	246
	c) Widerspruchsfrist . . . . .	247
	d) Antrag . . . . .	247
	e) Das Widerspruchszeichen . . . . .	248
	f) Weitere Angaben . . . . .	248
	g) Vertreter . . . . .	249
	h) Gebühren . . . . .	250
	i) Widerspruchsbegründung . . . . .	250
	2. Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes in Alicante . . . . .	250
	3. Verfahrensverlauf . . . . .	251
	a) Cooling-off . . . . .	251
	b) Kontradiktorisches Verfahren . . . . .	252
	4. Materiell-rechtliche Vorgaben im Widerspruchsverfahren . . . . .	253
	a) Widerspruchsbegründung oder -erwiderung . . . . .	253
	b) Einreden des Anmelders . . . . .	254
	c) Widerspruchsentscheidung . . . . .	256
	5. Beschwerdeverfahren . . . . .	257
	a) Beschwerdebefugnis . . . . .	257
	b) Beschwerdefrist . . . . .	257
	c) Beschwerdeformular . . . . .	258
	d) Sprachregelung . . . . .	258
	e) Verfahren . . . . .	258
IV.	Sonstige Widerspruchsverfahren . . . . .	258
	1. Widerspruch gegen Schutzanteile der Internationalen Registrierung . . . . .	258
	2. Nationale Widerspruchsverfahren . . . . .	259
<b>E.</b>	<b>Löschungsverfahren (Stöckel)</b> . . . . .	261
I.	Allgemeines . . . . .	261
	1. Nichtbenutzung . . . . .	261
	a) Grundsätzliche Anforderungen an die Benutzung aus Sicht der Rechtsprechung . . . . .	262
	aa) Tatsächlich ernsthafte Benutzung . . . . .	262
	bb) Gesamtbetrachtung (Wechselwirkung) . . . . .	264
	b) Art der Benutzung . . . . .	264
	aa) Grundsatz . . . . .	264
	bb) Benutzung in eingetragener Form und abweichender Form . . . . .	266
	c) Umfang der Benutzung . . . . .	269



	d) Dauer der Benutzung .....	270
	e) Benutzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen .....	270
	f) Person des Benutzers .....	271
	g) Benutzungsgebiet .....	271
	h) Benutzungszeitraum .....	272
	i) Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung .....	272
	2. Absolutes Eintragungshindernis .....	272
II.	Das Deutsche Lösungsverfahren .....	273
	1. Verfall (§ 49 MarkenG) .....	273
	2. Nichtigkeit (§ 50 MarkenG) .....	274
	3. Verfahrensablauf .....	274
III.	EU-Lösungsverfahren .....	275
	1. Verfall (Art. 51 GMV) .....	275
	2. Nichtigkeit (Art. 52, 53 GMV) .....	276
	3. Das Verfahrensablauf .....	276
IV.	Das IR-Lösungsverfahren .....	276
<b>F. Recherche (Schork)</b> .....		277
I.	Einleitung .....	277
	1. Grundsätzliche Bedeutung der Recherche – „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ .....	277
	2. Unterscheidung zwischen der Vorab-Recherche und der Kollisionsüberwachung .....	278
II.	Grundlagen des Recherchierens .....	279
	1. Recherche-Arten .....	279
	a) Verfügbarkeitsrecherchen (Ähnlichkeitsrecherchen) .....	279
	b) Identitätsrecherchen .....	279
	c) Inhaberrecherchen .....	279
	d) Einzel- oder Detailabfragen .....	279
	e) Benutzungsrecherchen .....	279
	f) Allgemeine Internetrecherche/Zufallsrecherche .....	280
	2. Interne oder externe Recherchen .....	280
	3. Recherche-Quellen .....	281
	a) Marken-Datenbanken – online und gebührenfrei .....	281
	b) Marken-Datenbanken – online und gebührenpflichtig .....	282
	c) Domain-Datenbanken (Online) .....	282
	d) Recherche Institute (= Fremd-Recherchen) .....	282
III.	Vorbereitung und Durchführung der Recherche .....	282
	a) Feststellung der Zielvorgaben .....	282
	b) Festlegung der Recherche-Strategie .....	283
IV.	Auswertung der Recherche-Ergebnisse .....	284
	a) Vorauswahl .....	284
	b) Auswertung .....	285
	c) Erstellen des Recherche-(End-)Reports .....	285
V.	Geschmacksmuster-Recherchen .....	285
	1. Online-Recherchen .....	286

a)	Deutsches Geschmacksmuster .....	286
b)	Gemeinschaftsgeschmacksmuster.....	286
c)	Internationales Geschmacksmuster .....	286
2.	Verfügbarkeitsrecherchen.....	286
<b>G.</b>	<b>Zivilrechtliches Verfahren (Nielen) .....</b>	<b>287</b>
<b>I.</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>287</b>
1.	Schutz- und Zielrichtung .....	287
2.	Wirtschaftliche und rechtliche Vorteile der Markenverteidigung	288
a)	Verhinderung von Verwechslungen und wirtschaftlicher Schwächung .....	288
b)	Erhaltung des rechtlichen Schutzzumfangs.....	288
3.	Parteien des Verfahrens.....	289
4.	Ermittlung prioritätsälterer Kennzeichenrechte.....	289
5.	Überblick zu den Verfahrensstadien .....	290
a)	Vorprozessuale Abmahnung.....	290
b)	Einstweiliger Rechtsschutz .....	292
c)	Hauptsacheverfahren .....	293
d)	Vollstreckungsverfahren .....	293
6.	Zusätzliche taktische Überlegungen vor Einleitung eines Verfahrens.....	293
a)	Allgemeine Risiken eines Vorgehens .....	294
b)	Wahl zwischen Amts- oder ordentlichem Gerichtsverfahren	294
c)	Wahl zwischen einstweiligem Rechtsschutz oder Hauptsacheverfahren .....	294
d)	Wahl des Gerichtsstands .....	295
<b>II.</b>	<b>Das Hauptsacheverfahren .....</b>	<b>296</b>
1.	Überblick zu den Anspruchsgrundlagen und -voraussetzungen	296
a)	Markenrechtliche Ansprüche .....	296
b)	Ergänzende wettbewerbs- und zivilrechtliche Ansprüche..	296
2.	Unterlassung .....	297
a)	Anspruchsvoraussetzungen des § 14 Abs. 2 MarkenG.....	297
aa)	Keine Zustimmung des Markeninhabers.....	298
bb)	Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr .....	298
cc)	Inlandsbezug .....	299
dd)	Markenmäßiger Gebrauch .....	299
b)	Wiederholungsgefahr/Erstbegehungsgefahr .....	300
c)	Antragsfassung .....	301
d)	Vollstreckung .....	302
3.	Schadensersatz .....	303
a)	Gläubiger und Schuldner des Schadensersatzanspruchs....	304
b)	Verschulden .....	305
c)	Dreistufiges Verfahren zur Feststellung des Schadens .....	305
d)	Berechnung der Schadenshöhe .....	306
e)	Ergänzender Bereicherungsanspruch.....	307

f)	Sicherung von Schadensersatzansprüchen gemäß § 19 b MarkenG .....	307
4.	Auskunft .....	308
a)	Allgemeiner zivilrechtlicher Auskunftsanspruch gemäß § 242 BGB .....	308
b)	Spezieller markenrechtlicher Auskunftsanspruch gemäß § 19 MarkenG .....	309
c)	Vorlage- und Besichtigungsanspruch gemäß § 19 a MarkenG .....	310
d)	Antrag und Durchsetzung der Auskunftsansprüche im Vollstreckungsverfahren .....	310
5.	Löschung .....	311
6.	Vernichtung oder Beseitigung .....	311
7.	Gerichtszuständigkeit .....	313
8.	Rechtsmittel .....	313
9.	Aussetzung des Verfahrens .....	314
10.	Streitwert .....	315
11.	Verfahrensbesonderheiten bei Gemeinschaftsmarken und IR-Marken .....	316
III.	Einstweiliger Rechtsschutz .....	317
1.	Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung .	317
2.	Verfahrensbesonderheiten .....	318
a)	Glaubhaftmachung der Anspruchsvoraussetzungen .....	318
b)	Entscheidung ohne mündliche Verhandlung .....	319
c)	Vollziehung der einstweiligen Verfügung .....	319
d)	Korrekturen bei der Antragsfassung .....	319
3.	Prozessuale Möglichkeiten des Antragsgegners .....	320
a)	Hinterlegung einer Schutzschrift .....	320
b)	Einlegung eines Widerspruchs (§ 924 ZPO) .....	320
c)	Antrag auf Aufhebung wegen veränderter Umstände (§ 927 ZPO) .....	321
d)	Antrag auf Anordnung der Klageerhebung (§ 926 ZPO) . . . .	321
e)	Abgabe einer Abschlusserklärung .....	321
4.	Verschuldensunabhängiger Schadensersatzanspruch .....	322
IV.	Verfahren vor den Europäischen Gerichten in Luxemburg ( <i>Schorke</i> ) .....	322
1.	Normenhierarchie .....	323
2.	Zuständigkeit Gerichtshof (EuGH) und Gericht (Erster Instanz, EuG) .....	323
3.	Verfahren vor den Europäischen Gerichten .....	325
a)	Verfahren vor dem Gericht (EuG) .....	325
aa)	Zulässigkeit der Klage .....	325
bb)	Begründetheit der Klage .....	329
cc)	Erstellung der Klageschrift .....	332
dd)	Anforderungen in materiell-rechtlicher Hinsicht .....	334

ee) Das mündliche Verfahren . . . . .	335
ff) Kosten . . . . .	336
b) Verfahren vor dem Gerichtshof oder EuGH . . . . .	338
aa) Rechtsmittelgründe . . . . .	339
bb) Rechtsmittelberechtigung . . . . .	339
cc) Rechtsmittelfrist . . . . .	340
dd) Formelle Anforderungen an die Rechtsmittelschrift . . . . .	340
ee) Verfahrensverlauf . . . . .	340
ff) Urteil des Gerichtshofs . . . . .	341

## Teil 2

### Sonstige Kennzeichen 343

<b>A. Unternehmenskennzeichen (<i>Lücken</i>) . . . . .</b>	<b>345</b>
I. Allgemeines . . . . .	345
II. Begründung von Rechten . . . . .	346
1. Durch Aufnahme der Benutzung . . . . .	346
a) Arten der Unternehmenskennzeichen . . . . .	346
aa) Name . . . . .	346
bb) Firma . . . . .	346
cc) Besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens . . . . .	346
(1) Etablissementbezeichnung . . . . .	347
(2) Firmenbestandteile bzw. Abkürzungen . . . . .	347
b) Benutzung als Unternehmenskennzeichen . . . . .	347
c) Originäre Unterscheidungskraft . . . . .	347
2. Mit Verkehrsgeltung . . . . .	348
III. Beendigung der Rechte . . . . .	349
IV. Inhalt der Rechte . . . . .	349
1. Allgemeine Voraussetzungen . . . . .	349
2. Schutzzumfang . . . . .	349
3. Das Recht der Gleichnamigen . . . . .	350
V. Strategische Überlegung . . . . .	350
<b>B. Werktitel (<i>Lücken</i>) . . . . .</b>	<b>351</b>
I. Allgemeines . . . . .	351
II. Entstehung des Kennzeichenschutzes . . . . .	351
1. Schutzgegenstand . . . . .	351
2. Besonderheiten bezüglich der Unterscheidungskraft . . . . .	351
3. Entstehungszeitpunkt . . . . .	352
III. Schutzzumfang . . . . .	352
<b>C. Geographische Herkunftsangaben (<i>Lücken</i>) . . . . .</b>	<b>353</b>
I. Allgemeines . . . . .	353
II. Schutzvoraussetzungen . . . . .	353
1. Geographische Herkunftsangabe . . . . .	353

a) Unmittelbare und mittelbare geographische Herkunftsangaben . . . . .	353
b) Einfache und qualifizierte Herkunftsangabe . . . . .	354
2. Keine Gattungsbezeichnung . . . . .	354
III. Ausgestaltung des Schutzes. . . . .	355
1. Anspruchsvoraussetzung . . . . .	355
a) Irreführungsausschließende Zusätze . . . . .	355
b) Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeit . . . . .	356
2. Geltendmachung der Ansprüche. . . . .	356
IV. Besonderheiten auf der EU-Ebene. . . . .	356
V. Geographische Herkunftsangaben als Marken . . . . .	357

### Teil 3

## Grenzbeschlagnahme 359

A. Gesetzliche Grundlagen ( <i>Dissmann</i> ). . . . .	361
B. Übersicht: Bedeutung der Grenzbeschlagnahme nach europäischem und nationalem Recht ( <i>Dissmann</i> ). . . . .	362
C. Die Grenzbeschlagnahme nach europäischem Recht ( <i>Dissmann</i> ). . . . .	363
I. Übersicht . . . . .	363
II. Im Einzelnen . . . . .	364
1. Anwendungsbereich . . . . .	364
2. Antragsfordernis . . . . .	364
a) Allgemeines . . . . .	365
b) Antragsberechtigung . . . . .	365
c) Inhalt des Antrags . . . . .	365
aa) Adressat . . . . .	365
bb) Schutzrechte . . . . .	366
cc) Räumlicher Umfang des Beschlagnahmeantrags . . . . .	367
dd) Freistellung . . . . .	367
ee) Kontaktperson. . . . .	368
ff) Anhänge . . . . .	368
d) Praktische Erwägungen. . . . .	369
e) Ausnahme: Tätigwerden der Zollbehörden ohne Antrag . . . . .	370
3. Zurückhaltung bzw. Aussetzung der Überlassung . . . . .	370
4. Ausnahme: Waren, die am Zoll vorbei eingeführt werden . . . . .	371
5. Vernichtungsverfahren . . . . .	372
a) Vereinfachtes Vernichtungsverfahren . . . . .	372
b) Gerichtsverfahren . . . . .	374
6. Freigabe gegen Leistung einer Sicherheit . . . . .	376
III. Transitverkehr . . . . .	377
D. Grenzbeschlagnahme nach nationalem Recht ( <i>Dissmann</i> ). . . . .	377
I. Allgemeines . . . . .	377
II. Im Einzelnen . . . . .	378

1. Anwendungsbereich .....	378
2. Antragserfordernis.....	378
3. Sicherheitsleistung .....	379
4. Beschlagnahme.....	379
5. Einziehung .....	380
<b>E. Strategische Anwendung des Grenzbeschlagnahmeantrags.....</b>	<b>381</b>
I. Einsatz des Antrags auf Grenzbeschlagnahme als Mittel zur Stärkung der eigenen Marktposition .....	381
II. Gefahren und Risiken.....	381
III. Abwehrmöglichkeiten gegen eine Grenzbeschlagnahme .....	382

**Teil 4**

**Kennzeichen im Internet 385**

<b>A. Einleitung (Pütz-Poulalion).....</b>	<b>387</b>
I. Wirtschaftliche Bedeutung des Internet .....	387
II. Wirtschaftliche Bedeutung von Domains.....	388
III. Funktionsweise des Internets und Beteiligte .....	389
1. Struktur des Internets .....	389
2. Das System der Domainnamen (DNS) .....	390
a) Domains und IP-Adressen .....	390
b) Struktur von Domains .....	391
3. Beteiligte und Rechtsverhältnisse.....	393
a) Internet Service Provider (ISP) .....	393
b) Registrierungsstelle .....	395
c) ICANN, IANA, RIPE und Co.....	396
d) Internetnutzer.....	397
<b>B. Registrierung von Domains (Pütz-Poulalion) .....</b>	<b>397</b>
I. Domainkategorien .....	398
1. gTLDs und ccTLDs .....	398
a) Generic Top-Level Domains (gTLDs).....	399
b) ccTLDs .....	400
c) Zweckentfremdungen als Mischformen.....	401
2. Restricted, partly restricted und unrestricted .....	402
3. Gattungsbezeichnungen, Namensdomains und Phantasiebezeichnungen .....	402
II. Vergabeverfahren und Anmeldevoraussetzungen.....	403
1. Zuständigkeiten .....	403
2. Die Top-Level Domain .de.....	404
a) Zuständigkeit der DENIC .....	404
b) Zulässige Zeichenfolge.....	404
aa) Zulässige Zeichen.....	404
bb) Mindest- und Höchstlänge .....	405
cc) Freihaltebedürfnis .....	405

c)	Notwendige Angaben zur Domain und Whois-Auszug . . . . .	406
aa)	Inhaber . . . . .	406
bb)	Admin-C . . . . .	407
cc)	Tech-C . . . . .	407
d)	Technische Voraussetzungen . . . . .	408
e)	Gebühren . . . . .	408
f)	Verlängerung . . . . .	408
3.	Generische Top-Level Domains . . . . .	409
4.	Die Top-Level Domain .eu . . . . .	410
III.	Übertragung von Domains . . . . .	411
1.	Inhaberwechsel . . . . .	411
2.	Nachrücken aufgrund Berechtigung aus DISPUTE-Eintrag . . . . .	412
3.	Providerwechsel: KK-Antrag . . . . .	413
IV.	Löschung einer Domain . . . . .	414
V.	Rechtliche Aspekte der Registrierung . . . . .	415
1.	Rechtsnatur des Domainnamens . . . . .	415
a)	Kein absolutes Recht . . . . .	415
b)	Sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB . . . . .	416
c)	Pfändbarkeit des Domainnamens . . . . .	416
2.	Rechtliche Beziehungen zwischen den Beteiligten . . . . .	417
a)	Inhaber – DENIC . . . . .	417
b)	Inhaber – Provider . . . . .	419
c)	Provider – DENIC . . . . .	421
VI.	Anmeldestrategie . . . . .	421
1.	Sachliche Bedarfsanalyse: Was soll angemeldet werden? . . . . .	422
a)	Marken . . . . .	422
b)	Unternehmensname & Unternehmenskennzeichen . . . . .	422
c)	Gattungsbezeichnungen . . . . .	422
d)	Sonstige . . . . .	422
2.	Räumliche Bedarfsanalyse: Wo soll angemeldet werden? . . . . .	423
a)	gTLDs – Generic Top-Level Domains . . . . .	423
b)	ccTLDs – Country Code Top-Level Domains . . . . .	423
3.	Defensivanmeldungen, Schreibvarianten & Vertipp-Domains . . . . .	423
4.	Technische und regulatorische Einschränkungen . . . . .	424
5.	Angaben zur Registrierung . . . . .	424
a)	Wer meldet an? . . . . .	424
b)	Wer ist Admin-C? . . . . .	424
6.	Auf welche Seite wird geroutet? . . . . .	425
7.	Integrierte Verwaltung von Domainportfolios . . . . .	425
a)	Gemeinsame oder getrennte Marken- und Domain- verwaltung? . . . . .	425
b)	Bündelung aller Domainnamen . . . . .	425
<b>C. Begründung von Rechten durch die Registrierung und Benutzung von Domains (<i>Pütz-Poulalion</i>) . . . . .</b>		<b>426</b>
I.	Namensrecht (§ 12 BGB) . . . . .	427

II.	Unternehmenskennzeichen . . . . .	428
1.	Kennzeichnende Funktion . . . . .	428
2.	Unterscheidungskraft . . . . .	429
3.	Benutzung im geschäftlichen Verkehr . . . . .	430
4.	Bezug zur Firma? . . . . .	430
III.	Werktitel . . . . .	430
IV.	Marken . . . . .	432
V.	Einwendung: Domainregistrierung im Vorfeld einer erlaubten Benutzung . . . . .	432
<b>D. Rechtsverletzung durch Domainnamen (<i>Pütz-Poulalion</i>) . . . . .</b>		<b>432</b>
I.	Verhältnis namens- und kennzeichenrechtlicher Unterlassungs- ansprüche . . . . .	433
1.	Verhältnis von § 12 BGB zu den §§ 14, 15 MarkenG . . . . .	433
2.	Anwendbarkeit von §§ 14, 15 MarkenG . . . . .	435
3.	Anwendbarkeit von § 12 BGB . . . . .	436
4.	Anwendbarkeit des UWG . . . . .	437
a)	Behinderung . . . . .	437
b)	Irreführung . . . . .	438
II.	Verletzung von Namensrechten durch Domainnamen, § 12 BGB . . . . .	438
1.	Namensanmaßung, § 12 BGB . . . . .	439
2.	Begriff des Namens . . . . .	439
a)	Natürliche Personen . . . . .	439
b)	Juristische Personen . . . . .	440
aa)	Gebietskörperschaften . . . . .	440
bb)	Juristische Personen des Privatrechts . . . . .	442
3.	Gebrauch des Namens . . . . .	442
4.	Unbefugter Gebrauch . . . . .	443
a)	Eigenes Recht des Domaininhabers . . . . .	443
b)	Berufung auf Recht eines Dritten . . . . .	444
c)	Gleichnamigkeit . . . . .	445
aa)	Grundsatz: First come, first served . . . . .	445
bb)	Ausnahme: Überraschende Bekanntheit des Namensträgers . . . . .	446
5.	Zuordnungsverwirrung . . . . .	447
6.	Verletzung schutzwürdiger Interessen des Namensträgers . . . . .	448
a)	Top-Level Domain . . . . .	448
b)	Second-Level Domain . . . . .	448
c)	Reihenfolge Rechtserwerb/Domainregistrierung . . . . .	449
d)	Domains für kritische Websites . . . . .	450
III.	Markenverletzung durch Domainnamen . . . . .	450
1.	Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 1 MarkenG . . . . .	451
2.	Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 MarkenG . . . . .	451
a)	Rechtsverletzende Benutzung . . . . .	451
aa)	Benutzung für eine aktive Website . . . . .	452



bb) Registrierung ohne (weitere) technische Nutzung . . . . .	452
cc) Nutzung zur Weiterleitung . . . . .	454
dd) Nutzung zum sog. Domain-Parking . . . . .	455
ee) Nutzung für E-Mail-Dienst . . . . .	455
ff) Nutzung auf Third-Level und im Post-Domain-Pfad . . .	456
b) Handeln im geschäftlichen Verkehr . . . . .	456
aa) Grundsätze . . . . .	457
bb) Leere Homepage . . . . .	458
cc) Werbung auf privater Website und Domain-Parking . . .	458
dd) Domaingrabbing . . . . .	459
ee) Sonstiges . . . . .	459
c) Verwechslungsgefahr . . . . .	460
aa) Zeichenähnlichkeit . . . . .	460
(1) Beschränkung von Domains auf Buchstaben und Zahlen . . . . .	461
(2) Maßgeblichkeit der Top-Level Domain . . . . .	461
(3) Tippfehler-Domains . . . . .	462
bb) Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit . . . . .	463
d) Schutzschranken (§§ 23, 24 MarkenG) . . . . .	464
IV. Verletzung von Unternehmenskennzeichen durch Domainnamen, § 15 Abs. 2 MarkenG . . . . .	464
1. Rechtsverletzende Benutzung . . . . .	465
2. Verwechslungsgefahr . . . . .	466
V. Titelverletzung durch Domainnamen . . . . .	466
1. Rechtsverletzende Benutzung . . . . .	466
2. Verwechslungsgefahr . . . . .	467
VI. Geographische Herkunftsangaben . . . . .	468
VII. Mögliche Einwendungen des Domaininhabers . . . . .	469
1. Inhaberschaft zugunsten dritter Namensträger . . . . .	469
2. Ausschluss der Zuordnungsverwirrung durch Inhalt der Website . . . . .	469
3. Registrierung im Vorfeld der eigene Rechte begründenden Benutzungsaufnahme . . . . .	469
VIII. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche gegen Domainnamen . . . . .	470
1. Allgemeine Tatbestandsvoraussetzungen . . . . .	470
2. Wettbewerbswidrige Behinderung, § 4 Nr. 10 UWG . . . . .	471
a) Grundsatz . . . . .	471
b) Gezielte Behinderung . . . . .	472
aa) Gattungsbegriff . . . . .	472
bb) Kennzeichen . . . . .	474
3. Irreführende Werbung, §§ 3, 5 Abs. 1, 2 Nr. 3 UWG . . . . .	476
a) Einzelner Anbieter unter Gattungsdomain . . . . .	476
b) Gattungsmäßige Verwendung einer Gattungsdomain . . . . .	478
c) Gattungsdomains aus geschützten Berufsbezeichnungen . . . .	480

	d) Irreführung durch Domainendung.....	480
	e) Sonstiges .....	481
IX.	§§ 823 und §§ 826 BGB .....	481
	1. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung der Inhaber von Marken, § 826 BGB .....	481
	2. Ansprüche aus § 823 Abs 1 BGB außerhalb des Kennzeichenrechts.....	482
X.	Rechtsfolgen .....	483
XI.	Unterlassungsanspruch .....	483
	1. Sachlich beschränkter Unterlassungsanspruch.....	483
	2. Schlechthinverbot .....	484
	a) Namensverletzung .....	484
	b) Verletzung von Marken und Unternehmenskennzeichen ..	485
	c) Behinderung .....	485
	d) Irreführung .....	486
	3. Formulierung des Unterlassungsanspruchs .....	486
XII.	Löschungsanspruch .....	488
	1. Namensrecht .....	489
	a) Namensleugnung .....	489
	b) Gleichnamigkeit .....	490
	2. Markenrecht.....	490
	a) Unternehmenskennzeichen, §§ 5 Abs. 2, 15 MarkenG.....	490
	b) Marke, §§ 4, 14 MarkenG .....	491
	3. Wettbewerbsrecht .....	492
	a) Behinderung, § 4 Nr. 10 UWG.....	492
	b) Irreführung, § 5 UWG.....	492
	4. Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, § 826 BGB.....	493
	5. Vertrag und vertragsähnliche Ansprüche .....	493
	6. Umsetzung in der Praxis.....	494
XIII.	Auskunfts- und Schadensersatzanspruch.....	495
	1. Schadensersatzanspruch .....	495
	2. Auskunftsanspruch .....	496
<b>E.</b>	<b>Sonstige Kennzeichenverletzungen im Internet (Pütz-Poulalion) ...</b>	<b>497</b>
I.	Benutzung von Kennzeichen Dritter zur Beeinflussung von Suchmaschinenergebnissen.....	498
	1. Metatags .....	498
	2. Font Matching .....	499
	3. Dynamischer Kopfzeilentext .....	500
II.	Benutzung von Kennzeichen Dritter zur Auslösung eigener Werbeanzeigen.....	501
	1. Kennzeichenrechtliche Zulässigkeit.....	501
	2. Wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit .....	503
	3. Verantwortung des Suchmaschinenbetreibers .....	503
III.	Benutzung von Kennzeichen Dritter auf Verkaufsplattformen.....	504
	1. Handeln im geschäftlichen Verkehr.....	505

a)	Merkmale für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr . . . . .	505
b)	Wettbewerbshandlungen . . . . .	506
c)	Ansprüche außerhalb des Handelns im geschäftlichen Verkehr . . . . .	507
2.	Markenmäßige Benutzung . . . . .	507
a)	Benutzung der Marke im Verkaufsangebot . . . . .	508
b)	Benutzung der Marke durch Einstellung in die Produkttribik . . . . .	508
3.	Haftung des Plattformanbieters . . . . .	509
a)	Haftung für private Verkaufsangebote mit unberechtigter Markennutzung . . . . .	510
b)	Haftung für Markenverletzungen im geschäftlichen Verkehr . . . . .	510
c)	Haftung für eigene Werbung . . . . .	513
d)	Haftung für Wettbewerbsverstöße . . . . .	513
4.	Haftung des ebay-Kontoinhabers für die Nutzung seines Kontos durch Dritte . . . . .	514
IV.	Links . . . . .	515
1.	Linksetzer . . . . .	515
2.	Linkempfänger . . . . .	516
<b>F.</b>	<b>Prozessuale Aspekte (Pütz-Poulalion)</b> . . . . .	516
I.	Internationale Aspekte: Streitigkeiten mit Auslandsberührung . . . . .	516
1.	Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte . . . . .	517
a)	Sitz/Wohnsitz . . . . .	517
b)	Begehungsort . . . . .	518
2.	Anwendbares Recht . . . . .	520
3.	Inländische Verletzungshandlung . . . . .	520
4.	Vollstreckung von Urteilen deutscher Gerichte . . . . .	521
a)	Räumlicher Geltungsbereich des Urteils . . . . .	521
b)	Inhalt des Tenors . . . . .	521
5.	Schiedsverfahren nach UDRP . . . . .	522
II.	Deutschland . . . . .	522
1.	Örtliche Zuständigkeit bei Kennzeichenverletzungen im Internet . . . . .	522
2.	Passivlegitimation: Richtiger Klagegegner . . . . .	523
a)	Domaininhaber . . . . .	523
b)	Administrativer Ansprechpartner (Admin-C) . . . . .	523
c)	Haftung des Tech-C . . . . .	526
d)	Haftung des Internet Service Provider . . . . .	526
e)	Haftung der DENIC . . . . .	527
3.	Streitwert . . . . .	529
<b>G.</b>	<b>Das ICANN-/UDRP-Verfahren (Pütz-Poulalion)</b> . . . . .	530
I.	Zielsetzung, Organisation und Aufgabenbereich . . . . .	530
II.	Materielle Entscheidungsgrundsätze . . . . .	532

III.	Verfahren . . . . .	533
IV.	Entscheidung . . . . .	534
V.	Kosten, Besetzung . . . . .	534
VI.	Verfahren bezüglich .eu Domains . . . . .	535

**Teil 5**  
**Lizenzen**

		537
<b>A.</b>	<b>Einführung (Nielen)</b> . . . . .	539
<b>B.</b>	<b>Geltungsbereich der Marken- und Geschmacksmusterlizenzen</b> <i>(Nielen)</i> . . . . .	540
I.	Personaler Geltungsbereich der Lizenz . . . . .	540
II.	Räumlicher Geltungsbereich der Lizenz . . . . .	541
III.	Zeitlicher Geltungsbereich der Lizenz . . . . .	541
IV.	Sachlicher Geltungsbereich der Lizenz . . . . .	541
<b>C.</b>	<b>Markenlizenzverträge (Nielen)</b> . . . . .	542
I.	Rechtsgrundlagen . . . . .	542
	1. Allgemein . . . . .	542
	2. Rechtswirkung der dinglichen Markenlizenz . . . . .	542
	3. Lizenzverträge mit internationalem Bezug . . . . .	543
	4. Form des Markenlizenzvertrages . . . . .	543
	5. Bedeutung des Kartellrechts für Markenlizenzverträge . . . . .	544
	6. Lizenzen an geschäftlichen Bezeichnungen . . . . .	545
	7. Lizenzen an geographischen Herkunftsangaben . . . . .	545
II.	Aufbau eines Markenlizenzvertrages . . . . .	545
	1. Präambel . . . . .	546
	2. Lizenzgewährung . . . . .	546
	3. Recht zur Erteilung von Unterlizenzen . . . . .	546
	4. Benutzung der lizenzierten Marke . . . . .	546
	5. Qualitätsvorgaben und -kontrollen . . . . .	548
	6. Lizenzgebühren . . . . .	548
	a) Umsatzlizenz . . . . .	549
	b) Stücklizenz . . . . .	549
	c) Pauschallizenz . . . . .	549
	d) Gewinnlizenz . . . . .	550
	e) Mindestlizenzgebühr . . . . .	550
	7. Zahlungsweise und Rechnungslegung . . . . .	550
	8. Gewährleistung des Lizenzgebers . . . . .	551
	9. Verletzung der Marke durch Dritte . . . . .	551
	10. Nichtangriffs Klausel . . . . .	552
	11. Laufzeit und Kündigung des Lizenzvertrages . . . . .	552
	12. Anwendbares Recht . . . . .	553
	13. Gerichtsstand . . . . .	553
	14. Schlussbestimmungen . . . . .	553

<b>D. Wirkung der Markenlizenz auf die Kennzeichnungskraft der Marke (Nielen) . . . . .</b>	<b>554</b>
<b>E. Besonderheiten bei Geschmacksmusterlizenzverträgen (Nielen) . . . . .</b>	<b>554</b>
I. Rechtsgrundlagen. . . . .	554
II. Besonderheiten bei Lizenzen an Geschmacksmustern. . . . .	555
<b>Teil 6</b>	
<b>Designs</b>	<b>557</b>
<b>A. Einführung (Lüken) . . . . .</b>	<b>559</b>
I. Was ist Design? . . . . .	559
1. Die Begriffe Design und Geschmacksmuster. . . . .	559
2. Produkt- und Nicht-Produktdesign . . . . .	559
II. Rechtlicher Schutz des Designs . . . . .	560
1. Geschmacksmuster . . . . .	560
2. Urheberrecht. . . . .	561
3. Marke . . . . .	562
4. Wettbewerbsrecht. . . . .	563
III. Entwicklung und Bedeutung des Designrechts in Deutschland . . . . .	564
<b>B. Das Urheberrecht (Fischoeder) . . . . .</b>	<b>565</b>
I. Das urheberrechtlich geschützte Werk . . . . .	565
1. Allgemeine Voraussetzungen. . . . .	565
2. Individualität und Gestaltungshöhe . . . . .	566
3. Beispiele aus der Rechtsprechung . . . . .	568
a) Produktdesign/Möbel/Schmuck . . . . .	569
b) Gebrauchs-/Werbegraphik. . . . .	571
c) Werbung. . . . .	573
d) Mode. . . . .	573
II. Folgen des Urheberrechtsschutzes. . . . .	573
III. Weitere praxisrelevante Aspekte des Urheberrechtsschutzes . . . . .	574
IV. Fazit. . . . .	574
<b>C. Überblick über das Geschmacksmusterrecht (Fischoeder) . . . . .</b>	<b>575</b>
I. Überblick . . . . .	575
1. Registerrecht ohne materielle Prüfung . . . . .	575
2. Neuheitserfordernis . . . . .	575
3. Beschränkte Schutzdauer . . . . .	576
4. Absolute Sperrwirkung . . . . .	576
II. Rechtsquellen des Geschmacksmusterrechts . . . . .	577
1. Internationales Recht und Internationale Anmeldung . . . . .	577
2. Europäisches Geschmacksmusterrecht . . . . .	578
3. Deutsches Recht . . . . .	578
<b>D. Deutsches Geschmacksmusterrecht (Fischoeder) . . . . .</b>	<b>580</b>
I. Das Geschmacksmustergesetz . . . . .	580
1. Der „design approach“ der GM-RiLi und des GeschmMG. . . . .	580

2.	Anwendbares Recht . . . . .	581
3.	Geplante Änderungen des GeschmMG n. F. . . . .	582
II.	Schutzgegenstand und Musterfähigkeit . . . . .	583
1.	Muster und Erzeugnis . . . . .	583
2.	Schutzgegenstand. . . . .	584
3.	Weitere Beispiele . . . . .	585
III.	Schutzvoraussetzungen . . . . .	586
1.	Materielle Schutzvoraussetzungen . . . . .	587
a)	Überblick . . . . .	587
b)	Stichtag . . . . .	587
c)	Offenbarung, §§ 5, 6 GeschmMG . . . . .	587
aa)	Offenbarungshandlungen . . . . .	588
bb)	Die relevante Öffentlichkeit . . . . .	589
cc)	Keine Offenbarung bei Bedingung der Vertraulichkeit . . . . .	591
dd)	Offenbarte aber nicht zu berücksichtigende Muster – Neuheitsschonfrist und Offenbarung infolge miss- bräuchlichen Handelns . . . . .	591
d)	Neuheit, § 2 Abs. 2 GeschmMG . . . . .	592
e)	Eigenart, § 2 Abs. 3 GeschmMG . . . . .	593
aa)	Grundsätze . . . . .	593
bb)	Eigenart und Abstand zum vorbekannten Formenschatz . . . . .	594
cc)	Gesamteindruck . . . . .	594
(1)	Bestimmung des Gesamteindrucks . . . . .	594
(2)	Beschreibung des Gesamteindrucks . . . . .	596
dd)	Der informierte Benutzer . . . . .	596
ee)	Gestaltungsfreiheit des Entwerfers . . . . .	598
(1)	Technische/funktionale Beschränkungen . . . . .	598
(2)	Musterdichte . . . . .	599
(3)	Gesetzliche Vorgaben . . . . .	599
(4)	Welcher Entwerfer? Welcher Zeitpunkt? . . . . .	600
(5)	Darlegungs- und Beweislast . . . . .	600
ff)	Durchführung des Mustervergleichs . . . . .	600
gg)	Vergleich abstrahiert wiedergegebenes und konkretes Muster . . . . .	601
2.	Materielle Schutzvoraussetzungen bei Bauelementen komplexer Erzeugnisse, § 4 GeschmMG . . . . .	602
3.	Schutzausschließungsgründe, § 3 GeschmMG . . . . .	603
a)	Ausschließlich durch technische Funktion bedingte Erscheinungsmerkmale, § 3 Abs. 1 Nr. 1 GeschmMG . . . . .	603
b)	Erscheinungsform von Verbindungselementen („must fit“-Teile), § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschmMG . . . . .	604
c)	Öffentliche Ordnung und Sittenverstoß, § 3 Abs. 1 Nr. 3 GeschmMG . . . . .	606

d) Zeichen im öffentlichen Interesse, § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG .....	606
4. Die Ersatzteilfrage .....	607
a) Der wirtschaftliche Hintergrund der Ersatzteilfrage .....	608
b) Kfz-Ersatzteilmarkt .....	608
c) Auswirkungen auf die GM-RiLi .....	609
d) Die Rechtslage in Deutschland. ....	610
5. Die Schutzvoraussetzungen im Anmeldeverfahren und im Verletzungsprozess .....	611
IV. Recht auf das Geschmacksmuster und Berechtigung, §§ 7–10 GeschmMG .....	612
1. Recht auf das Geschmacksmuster – Berechtigter, § 7 GeschmMG .....	612
2. Rechte aus dem Geschmacksmuster und Rechtsinhaberschaft, § 8 GeschmMG .....	613
3. Auseinanderfallen von Berechtigung und Rechtsinhaberschaft, § 9 GeschmMG .....	614
4. Entwerferbenennung, § 10 GeschmMG .....	614
V. Entstehung des Schutzes und Schutzdauer, §§ 27, 28 GeschmMG .....	615
VI. Nichtigkeit, Löschung und Verzicht, §§ 33–36 GeschmMG .....	615
1. Nichtigkeit, § 33 GeschmMG .....	616
a) Nichtigkeitsgründe .....	616
b) Verfahren .....	616
c) Rechtsfolgen der Nichtigkeit .....	617
d) Teilnichtigkeit .....	617
e) Übergangsregelungen .....	617
2. Löschung wegen Kollision mit anderen Schutzrechten, § 34 GeschmMG .....	617
a) Lösungsgründe .....	617
aa) Kollision mit älteren Kennzeichen, § 34 S. 1 Nr. 1 GeschmMG .....	618
bb) Kollision mit Urheberrechten, § 34 S. 1 Nr. 2 GeschmMG .....	619
cc) Kollision mit früheren Mustern, § 34 S. 1 Nr. 3 GeschmMG .....	619
b) Verfahren .....	620
3. Löschung wegen Beendigung der Schutzdauer und Verzicht, §§ 35, 36 GeschmMG .....	620
VII. Übertragung und Lizenzierung von Geschmacksmustern, §§ 29–32 GeschmMG .....	621
VIII. Schutzwirkungen des Geschmacksmusters, §§ 37–41 GeschmMG .....	621
1. Absolute Sperrwirkung .....	621

2.	Schutzzumfang – jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. . . . .	622
a)	Wortlaut des § 38 Abs. 2 GeschmMG . . . . .	622
b)	Gestaltungsfreiheit des Entwerfers und Abstand vom vorbekannten Formenschatz . . . . .	623
aa)	Grad der Eigenart irrelevant . . . . .	623
bb)	Maßgeblich ist Abstand zum vorbekannten Formenschatz. . . . .	624
cc)	Keine Beschränkung des Schutzzumfangs auf bestimmte Merkmale . . . . .	624
dd)	Maßgeblicher Zeitpunkt . . . . .	625
c)	Durchführung des Mustervergleichs . . . . .	625
d)	Schutzzumfang erfasst andere Erzeugnisse . . . . .	625
e)	Kein Schutz von Teilen eines Geschmacksmusters. . . . .	627
3.	Vermutung der Rechtsgültigkeit, § 39 GeschmMG . . . . .	628
4.	Schutzbeschränkungen, § 40 GeschmMG . . . . .	628
5.	Vorbenutzungsrecht, § 41 GeschmMG . . . . .	628
6.	Erschöpfung, § 48 GeschmMG . . . . .	629
IX.	Rechtsverletzungen. . . . .	630
X.	Durchsetzung der geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche . . . . .	631
<b>E.</b>	<b>Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht (Fischoeder).</b> . . . . .	632
I.	Einführung . . . . .	632
II.	Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster . . . . .	633
1.	Schutzgegenstand, Musterfähigkeit und Schutzvoraussetzungen, Art. 3, 4–9 GGV . . . . .	633
2.	Recht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Rechtsinhaberschaft, Art. 14–18 GGV . . . . .	634
3.	Entstehung des Schutzes und Schutzdauer, § 12 GGV . . . . .	635
4.	Nichtigkeit, Art. 24–26, 51 GGV . . . . .	635
5.	Schutzwirkungen, Art. 19–22 GGV . . . . .	635
6.	Vermutung der Rechtsgültigkeit, Art. 85 Abs. 1 GGV . . . . .	636
7.	Übertragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters – Lizenzen, Art. 27–42 GGV . . . . .	637
8.	Rechtsverletzungen, Art. 89 GGV . . . . .	638
9.	Durchsetzung der Rechte aus dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster . . . . .	638
10.	Nationales Geschmacksmuster oder eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster? . . . . .	640
III.	Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster . . . . .	641
1.	Der Vorteil: Entstehungstatbestand, Art. 11 GGV . . . . .	641
2.	Musterfähigkeit/Schutzvoraussetzungen . . . . .	642
3.	Berechtigung und Inhaberschaft, § 14 GGV . . . . .	642
4.	Die Beschränkungen: Schutzdauer, Schutzwirkung, beschränkte Vermutung der Rechtsgültigkeit. . . . .	643
a)	Schutzdauer, Art. 11 GGV . . . . .	643



b) Keine absolute Sperrwirkung, Art. 19 Abs. 2 GGV.....	643
c) Beschränkte Vermutung der Rechtsgültigkeit, Art. 85 Abs. 2 GGV .....	643
d) Nichtigkeit, Art. 24, 25 GGV.....	644
e) Wann reicht der Schutz aus dem nicht eingetragenen Geschmacksmuster? .....	644
<b>F. Anmeldeverfahren (Schork) .....</b>	<b>645</b>
<b>I. Deutsches Geschmacksmuster .....</b>	<b>645</b>
1. Zwingende Voraussetzungen.....	646
a) Eintragungsantrag .....	646
b) Obligatorische Angaben.....	647
aa) Anmelder .....	647
bb) Entwerfer .....	648
cc) Erzeugnisangabe .....	648
dd) Wiedergabe des Musters.....	649
ee) Priorität .....	651
ff) Gebühren.....	652
2. Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung .....	653
3. Sammelanmeldungen .....	654
4. Eintragungsverfahren.....	654
5. Schutzdauer .....	656
<b>II. Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....</b>	<b>656</b>
1. Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.....	657
a) Anmeldevoraussetzungen.....	657
aa) Anmeldeantrag (Art. 36 Abs.1 lit. a GGV).....	657
bb) Vertreter (Art. 78 GGV, Art. 1 Abs. 1 lit. e, 61 GGDV).....	658
cc) Anmelder .....	658
dd) Angabe der Erzeugnisse .....	658
ee) Priorität .....	659
ff) Wiedergabe .....	660
gg) Gebühren.....	661
b) Aufschiebung der Bekanntmachung .....	662
c) Sammelanmeldung.....	663
d) Eintragungsverfahren .....	663
2. Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster .....	664
<b>III. Internationales Geschmacksmuster .....</b>	<b>665</b>
1. Einführung .....	665
2. Formelle Voraussetzungen.....	667
a) Anmeldeberechtigung.....	667
b) Antragsformular .....	668
c) Anmelder- und Vertreterangaben .....	668
d) Basisgesuch?.....	669
e) Sprache .....	669
f) Umfang der Schutzerstreckung .....	669
g) Festlegung des geltenden Abkommens .....	670

h) Wiedergabe . . . . .	671
i) Beschreibung . . . . .	671
j) Erzeugnisangabe . . . . .	672
k) Priorität . . . . .	672
l) Gebühren . . . . .	673
3. Sammelanmeldung . . . . .	673
4. Veröffentlichung des Musters . . . . .	673
a) Sofortige Bekanntmachung . . . . .	673
b) Aufschiebung der Bekanntmachung . . . . .	674
5. Eintragungsverfahren . . . . .	674
6. Auswirkungen . . . . .	675
7. Schutzdauer . . . . .	675
8. Internationale Musteranmeldung nach dem Londoner oder 1934 Abkommen . . . . .	676
9. Vor- und Nachteile einer internationalen Musteranmeldung im Vergleich zur Anmeldung eines Gemeinschafts- geschmacksmusters . . . . .	677
<b>G. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz (Dissmann) . .</b>	<b>678</b>
I. Allgemeines . . . . .	678
1. Grundsatz: Nachahmungsfreiheit . . . . .	679
2. Grenzen der Nachahmungsfreiheit . . . . .	679
II. Voraussetzungen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes . . . . .	680
1. Wettbewerbliche Eigenart . . . . .	681
2. Nachahmung . . . . .	682
3. Besondere unlauterkeitsbegründende Umstände . . . . .	683
a) Betriebliche Herkunftstäuschung . . . . .	683
aa) Gewisse Bekanntheit . . . . .	684
bb) Gefahr einer Herkunftstäuschung . . . . .	684
cc) Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung . . . . .	685
dd) Problem der Verwässerung . . . . .	686
4. Rufausbeutung/-beeinträchtigung . . . . .	686
a) Rufausbeutung . . . . .	686
b) Rufbeeinträchtigung . . . . .	688
5. Unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen . . . . .	688
6. Schutz gegen unlautere Behinderungen . . . . .	688
III. Konkurrenz zu den absoluten Schutzrechten . . . . .	689
1. Verhältnis des UWG-Schutzes zum Urheberrecht . . . . .	689
2. Verhältnis des UWG zum Geschmacksmusterrecht . . . . .	690
3. Verhältnis zum Markenrecht . . . . .	692
IV. Sonderproblem: Vienetta-Rechtsprechung . . . . .	693
<b>H. Prozessuales (Dissmann) . . . . .</b>	<b>695</b>
I. Allgemeines . . . . .	695

II.	Zur Prozessstrategie . . . . .	695
III.	Zur Zuständigkeit . . . . .	697

## Teil 7

<b>Steuerrecht</b>	699
--------------------	-----

<b>A. Marken und verwandte Schutzrechte im Steuerrecht</b> ( <i>Sinewe/Frase</i> )	701
I. Einführung . . . . .	701
II. Die Marke als immaterielles Wirtschaftsgut . . . . .	701
III. „Selbst geschaffene“ immaterielle Wirtschaftsgüter . . . . .	703
IV. Die entgeltlich erworbene Marke als immaterielles Wirtschaftsgut . . . . .	705
V. Exkurs: Bilanzierung und Abschreibung bei verwandten immateriellen Wirtschaftsgütern . . . . .	707
1. Wirtschaftsgüter mit gesetzlich zeitlich beschränkter Schutzdauer . . . . .	707
2. Domain-Adressen . . . . .	708
3. Lizenzen . . . . .	709
4. Geschäfts- und Firmenwert – Kundenstamm . . . . .	710
<b>B. Einkommensteuerliche und gewerbsteuerliche Implikationen der Markennutzung</b> ( <i>Sinewe/Frase</i> ) . . . . .	711
I. Grundsätze der deutschen Einkommensbesteuerung . . . . .	712
II. Unbeschränkte Steuerpflicht von natürlichen Personen und Körperschaften . . . . .	712
III. Beschränkte deutsche Steuerpflicht von Auslandsansässigen . . . . .	713
IV. Besonderheiten bei Personengesellschaften . . . . .	715
V. Lizenzvergütungen als steuerlicher Brennpunkt der Markenverwertung . . . . .	716
1. Steuerliche Anerkennung von Lizenzverträgen dem Grunde nach . . . . .	716
2. Arten von Markenlizenzen . . . . .	718
3. Gewerbesteuer bei Lizenzvergütungen . . . . .	718
VI. Lizenzzahlungen ins Ausland . . . . .	719
1. Beschränkte Steuerpflicht des auslandsansässigen Vergütungsgläubigers . . . . .	719
2. Steuererhebung bei Lizenzvergütungen ins Ausland . . . . .	720
3. Ermäßigung oder Ausschluss inländischer Abzugssteuer . . . . .	721
<b>C. Umsatzsteuerliche Implikationen</b> ( <i>Sinewe/Frase</i> ) . . . . .	724
I. Grundsätze . . . . .	724
II. Umsatzsteuer bei Verwertung von Marken und verwandten Schutzrechten . . . . .	725
III. Umsatzsteuer bei Zahlungen für Markenverletzungen . . . . .	728
1. Nicht umsatzsteuerbarer „echter Schadensersatz“ . . . . .	728
2. Umsatzsteuerpflichtiger „unechter Schadensersatz“ . . . . .	728

<b>D. Steuerrechtliche Anerkennung grenzüberschreitender</b>	
<b>Markenverwertung (Sinewe/Frase)</b> .....	729
I.    Deutsche Verrechnungspreisvorschriften .....	730
1. Grundsätze .....	730
2. Markenverwertung – Abgrenzung zum „Rückhalt im Konzern“ .....	732
3. Die steuerlich anerkennungsfähige „Vergütung“ der Markenverwertung .....	733
II.   Entstrickung bei Sitzverlagerung oder Überführung in ausländische Betriebsstätten .....	735
<b>E. Internationale Steuerplanung (Sinewe/Frase)</b> .....	736
I.    Zentralisierung von immateriellen Rechten in Markengesellschaften .....	736
II.   Steuervergünstigungen in ausgewählten europäischen Staaten .....	737
1. Belgien .....	737
2. Frankreich .....	737
3. Großbritannien .....	738
4. Irland .....	738
5. Luxemburg .....	738
6. Malta .....	738
7. Niederlande .....	739
8. Polen .....	739
9. Schweiz .....	739
10. Spanien .....	740
11. Ungarn .....	740
III.  Standortfaktoren für grenzüberschreitende Lizenzzahlungen .....	741
IV.   Steuerliche Hürden durch das Außensteuergesetz (Hinzurechnungsbesteuerung) .....	742
V.    Funktionsverlagerung .....	744

**Teil 8**

**Markenbewertung** 745

<b>Die Marke als Vermögenswert: Die finanzielle Bewertung und deren Nutzen (Stucky)</b> .....	747
I.    Einleitung .....	747
II.   Zum Wert der Markenbewertung .....	747
1. Verpflichtende oder freiwillige Berichterstattung .....	748
2. Diagnose der Markenwertschöpfung .....	749
3. Anlegen von Leistungskennzahlen für das Controlling .....	750
4. Definition von konzernweiten Verrechnungspreisen (Brand Governance) .....	750
5. Projekt- und Unternehmensfinanzierung .....	751

6.	Markentransaktionen . . . . .	751
7.	Markenrechtliche Streitfälle und Mediationen. . . . .	751
8.	Unterstützung im Risikomanagement . . . . .	752
III.	Über den Ursprung und die Mechanismen des Markenwerts . . . . .	752
1.	Warum der Kunde König ist . . . . .	753
2.	Zum Nutzen der Marke . . . . .	754
3.	Wie erzeugt die Marke ihren ökonomischen Wert? . . . . .	757
4.	No risk, no fun . . . . .	758
5.	Fazit . . . . .	759
IV.	ISO 10668; Anforderungen an die monetäre Markenbewertung . . . . .	760
1.	Kernelemente von ISO 10668 . . . . .	761
2.	Bewertungsinformationen als Schlüsselbestimmung. . . . .	761
3.	Finanzwirtschaftliche Parameter. . . . .	761
4.	Verhaltenswissenschaftliche Parameter . . . . .	762
5.	Rechtliche Parameter . . . . .	762
6.	Schlussbemerkung . . . . .	763

**Teil 9**

**Markenführung** 765

<b>A.</b>	<b>Die Bedeutung von Marken</b> ( <i>Deigendesch</i> ) . . . . .	767
<b>B.</b>	<b>Marke</b> ( <i>Deigendesch</i> ) . . . . .	768
I.	Marken sind mehr als eine markierte Leistung . . . . .	769
II.	Marken schaffen Nutzen und Wert . . . . .	770
<b>C.</b>	<b>Markenführung</b> ( <i>Deigendesch</i> ). . . . .	772
I.	Marke und Strategie. . . . .	773
II.	Marke und Prozess . . . . .	774
III.	Marke und Struktur. . . . .	779
<b>D.</b>	<b>Fazit</b> ( <i>Deigendesch</i> ) . . . . .	782

**Teil 10**

**Muster** 783

Muster 1:	Berechtigungsanfrage . . . . .	785
Muster 2:	Abmahnung (Kennzeichenverletzung) . . . . .	786
Muster 3:	Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen).. . . . .	788
Muster 4:	Abmahnung (Kennzeichenverletzung – englisch) . . . . .	789
Muster 5:	Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Kennzeichen – englisch). . . . .	792
Muster 6:	Abmahnung wegen Nichtbenutzung einer Marke. . . . .	793
Muster 7:	Abmahnung (Design). . . . .	795
Muster 8:	Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Design). . . . .	798
Muster 9:	Widerspruchsbegründung . . . . .	800
Muster 10:	Widerspruchserwiderung . . . . .	803
Muster 11:	Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. . . . .	806

Muster 12: Abschlusschreiben.....	812
Muster 13: Abschlusserklärung.....	814
Muster 14: Markenverletzungsklage.....	815
Muster 15: Geschmacksmusterklage.....	822
Muster 16: Abgrenzungsvereinbarung.....	829
Muster 17: Einfacher Markenlizenzvertrag.....	832
Muster 18: Markenkauf- und Übertragungsvertrag.....	836
Muster 19: Entwurf eines Domain-Kaufvertrages.....	839
<b>Anhang</b> .....	<b>843</b>
Nizza-Klassifizierung.....	845
Waren.....	845
Dienstleistungen.....	848
Mitgliedstaaten der Internationalen (Marken) Markenabkommen.....	849
Internationales Geschmacksmusterabkommen – Haager Abkommen.....	854
Literaturverzeichnis.....	857
Autorenverzeichnis.....	863
Stichwortverzeichnis.....	869