

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Aus den Vorworten zur ersten und zweiten Auflage	VI
Bearbeiterverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	CI
Literaturverzeichnis	CXIII

Kurzübersicht

Einleitung

zum Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht

Rechtsgrundlagen, Systematik und Grundsätze des nationalen, europäischen und internationalen Markenverfahrensrechts und der markenrechtlichen Vertragsgestaltung	1
---	---

Band I. Markenverfahrensrecht

1. Teil: Nationales Markenverfahren	61
Kapitel 1. Das Markenverfahren vor dem DPMA	61
Kapitel 2. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG	275
Kapitel 3. Das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH	521
2. Teil: Gemeinschaftsmarkenverfahren	545
Kapitel 1. Überblick, Organisation und allgemeine Verfahrenshinweise	545
Kapitel 2. Anmeldung, Widerspruch und Löschung vor dem HABM	639
Kapitel 3. Beschwerde	922
Kapitel 4. Verfahren vor dem EuGH	1028
Kapitel 5. Gemeinsame Verfahrensvorschriften und Register	1053
3. Teil: IR-Markenverfahren	1113
4. Teil: Markenverletzungsverfahren	1377
5. Teil: Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren	1669
6. Teil: Domainverfahrensrecht	1775
Kapitel 1. Domain-Name-System	1784
Kapitel 2. Die Einführung neuer Top-Level-Domains	1798
Kapitel 3. Domainregistrierung	1814
Kapitel 4. Trademark Clearinghouse	1847
Kapitel 5. Alternative Streitbeilegungsverfahren (Alternative Dispute Resolution)	1859
Kapitel 6. Verfahren bei der Kennzeichen- und Namensrechtsverletzung durch Domainnamen	1937

XI

Inhaltsverzeichnis

Band II. Markenvertragsrecht

	Seite
1. Teil: Markenrechtsverträge	1977
A. Einfache Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung	1977
B. Ausschließlicher Lizenzvertrag über eine deutsche Marke	1997
C. Lizenzvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	2056
D. Einfache Lizenz (mit Auslandsbezug) einschließlich Steuerproblematik	2089
E. Nutzungsgestattung (begleitende Marke)	2120
F. Nießbrauchstellung an Marken	2137
G. Markenlizenzvertrag zur Beilegung einer markenrechtlichen Auseinandersetzung	2156
H. Outsourcing-Vertrag	2166
I. Einfacher Common Law Lizenzvertrag nach U.S.-amerikanischem Recht	2179
J. Umfangreicher Common Law Lizenzvertrag	2002
K. Kollektivmarkensatzung	2245
L. Kaufvertrag über eine deutsche Marke	2258
M. Kaufvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	2279
N. Kaufvertrag über eine Internationale Marke	2287
O. Vorkaufsrecht an einer Marke	2301
P. Sicherungsübertragung	2309
Q. IP-Backed Securitisation und IP-Backed Equity	2328
R. Sicherungsverpfändung einer Marke	2332
S. Einbringen einer Marke als Sacheinlage	2347
T. Die Marke in der Pre-Acquisition Review im Unternehmenskauf	2362
U. Die Marke beim Anteilskauf („Share Purchase Agreement“)	2374
V. Die Marke beim Kauf einzelner Unternehmensteile 2390 („Asset Purchase Agreement“)	2392
W. Markenkreationsvertrag	2414
X. Markenrecherche	2438
Y. Benutzungsrichtlinien	2465
2. Teil: Monetäre Markenbewertung	2471
A. Grundlagen der Markenbewertung	2473
B. Die DIN ISO 10668 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung	2486
C. Vergleichende Betrachtung zum IDW S 5	2507
D. Beispiel einer Markenbewertung nach DIN ISO 10668	2512
E. Text der DIN ISO 10668 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung	2535

Register

Übersicht über Mustertexte, Formulare und sonstige Dokumente, die innerhalb des Textes von Band I Markenverfahrensrecht und Band II Markenvertragsrecht abgedruckt sind	2549
Sach- und Fälleverzeichnis	2563

Gesamtübersicht

**Einleitung
zum Markenverfahrensrecht und Markenvertragsrecht**

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

	Seite
A. Rechtsgrundlagen	5
I. Nationales Markenrecht	6
1. Markengesetz (MarkenG)	6
a) Rechtsvereinheitlichung	6
b) Regelungsgegenstand	7
c) Kennzeichen im Sinne des MarkenG	7
d) Registermarken, Benutzungsmarken und Notorietätsmarken	7
e) Funktion und Rechtsnatur der Kennzeichenrechte	8
2. Markenverordnung (MarkenV)	8
a) Verfahren in Markenangelegenheiten	8
b) Regelungsgegenstand	8
3. Richtlinien zu den Verfahren in Markenangelegenheiten	9
4. Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) ...	9
II. Gemeinschaftsmarkenrecht	10
1. Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)	10
a) Rechtseinheitliches Gemeinschaftsmarkenrecht	10
b) Regelungsgegenstand	10
c) Gemeinschaftsregistermarken	11
d) Grundsätze des Gemeinschaftsmarkenrechts	11
aa) Grundsatz der Einheitlichkeit	11
bb) Grundsatz der primären Geltung	11
cc) Grundsatz der freien Übertragbarkeit	11
dd) Grundsatz der Koexistenz	12
2. Gemeinschaftsmarkendurchführungsverordnung (GMDV)	12
III. Internationales Markenrecht	12
1. Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	12
a) Rechtsentwicklung	12
b) Kennzeichenrechte	13
2. Madrider Markenabkommen (MMA)	14
a) Rechtsentwicklung	14
b) International registrierte Marken	14
3. Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)	15
a) Rechtsentwicklung	15
b) International registrierte Marken	15
4. TRIPS-Abkommen	15
a) Rechtsentwicklung	15
b) Markenrechtlicher Mindeststandard	16
c) Verhältnis zur PVÜ	16

Gesamtübersicht

Seite

B. Die Marke als ein Konstituens einer marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung	16
I. Das Markenrecht als subjektives Ausschließlichkeitsrecht	16
1. Das Markenrecht als subjektives Recht	16
2. Positives Benutzungsrecht und negatives Verbotungsrecht	17
II. Die Marke als Immaterialgut	17
1. Die Marke als Funktionseigentum	17
2. Markenrechte als property rights	18
3. Rechtsmethodik des Markeneigentums	18
III. Das Markenrecht als ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs	19
IV. Markenmodell eines investiven Immaterialgüterrechtsschutzes	19
V. Die Marke als Kommunikationssystem	20
C. Die Funktionen der Marke	21
I. Paradigmenwechsel in der Funktionenlehre des Markenrechts	21
II. Die Funktionen der Marke in der Rechtsprechung des EuGH	21
1. Der spezifische Gegenstand des Markenrechts	21
2. Markenverantwortung und Produktkontrolle des Markeninhabers als des Markensouveräns	22
3. Die Multifunktionalität der Marke im Sinne des „L’Oréal/Bellure“-Urteils des EuGH	22
III. Kommunikationsfunktion der Marke und Marketing	23
1. Kommunikationsfunktion und klassische Funktionenlehre	23
2. Vertriebssteuerungsrecht	23
3. Marketingstrategie als Markeninhalt	24
D. Die Marke als ein selbstständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens	24
I. Die Marke als ein fungibles Wirtschaftsgut	24
II. Die dingliche Belastbarkeit eines Markenrechts durch Rechtsgeschäft	24
III. Markenlizenzrecht	25
1. Materielles Markenlizenzvertragsrecht	25
a) Regelung im MarkenG	25
aa) Vertrag sui generis	25
bb) Ausschließliche und einfache Markenlizenz	25
cc) Dingliche Markenlizenz und schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung	25
b) Regelung in der GMV	26
2. Rechtsnatur der Markenlizenz	26
a) Dingliche Markenlizenz und schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung	26
b) Rechtswirkungen der Dinglichkeit einer Markenlizenz	27
c) Rechtswirkungen einer schuldrechtlichen Gebrauchsüberlassung	27
3. Rechtsverletzungen eines dinglichen Markenlizenzrechts	28
a) Vertragsverletzung und Markenrechtsverletzung	28
b) Markenlizenzvertragsverletzungen	28
c) Warenverkehrsrechtliche Schranken nach den Art. 34 und 36	29
aa) Spezifischer Gegenstand des Markenrechts	29
bb) Produktbezogene Vermarktungsregeln, willkürliche Diskriminierung und verschleierte Handelsbeschränkung	29

cc) Qualitative Produktkontrolle und Erschöpfung des Markenrechts	29
E. Die Schutzfähigkeit einer Marke als ein kommerzielles Kommunikationszeichen	30
I. Rechtliche Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Registermarkenrechts	30
1. Unterscheidung zwischen Markenfähigkeit und Eintragungsfähigkeit	30
a) Rechtssystematik der §§ 3 und 8 MarkenG, Art. 2 und 3 MRL, Art. 4 und 7 GMV	30
aa) Beispielskatalog der Markenformen	30
bb) Absolute Schutzhindernisse	30
cc) Absolute Eintragungsverbote	30
dd) Grafische Darstellbarkeit	30
ee) Gemeinschaftsrechtlicher Rechtsbegriff der Markenfähigkeit ...	31
ff) Gemeinschaftsrechtliche Option für die Markenkategorie der Benutzungsmarke	31
gg) Gemeinschaftsrechtlicher Markenbegriff für alle Markenkategorien des § 4 Nr. 1 bis 3 MarkenG	31
b) Zwei-Schritte-Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens als Marke	31
c) Markenfähigkeit als unüberwindbares Eintragungshindernis	32
2. Begriff der Markenfähigkeit	33
a) Drei Voraussetzungen der Markenfähigkeit	33
b) Die drei Eintragungsverbote des § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG	33
II. Begriff des Zeichens im Rechtssinne	33
1. Von der statischen zur dynamischen Marke als einem kommerziellen Kommunikationszeichen	33
2. Die Konzeption der nichtkonventionellen Zeichen in der Rechtsprechung des EuGH (Kategorie-Formel)	34
a) Offener Zeichenbegriff der abstrakten Markenfähigkeit	34
b) Kategorie-Formel des EuGH	34
c) Konkretisierung der nichtkonventionellen Markenformen	34
d) Kommunikationstheoretischer Markenbegriff der Rechtsprechung des EuGH und BGH	34
III. Die Markenfähigkeit von konventionellen und nichtkonventionellen Markenformen als Zeichen im Rechtssinne	35
1. Wortmarken	35
2. Buchstabenmarken, Zahlenmarken, Buchstabenzahlenmarken	35
3. Bildmarken	35
4. Farbmarken	35
5. Mustermarken	36
6. Kennfadenmarken	36
7. Hologrammmarken	36
8. Dreidimensionale Marken	36
9. Positionsmarken	36
10. Hörmarken	37
11. Olfaktorische Marken	37
12. Haptische Marken	37
13. Gustatorische Marken	37
14. Bewegungsmarken	37

Gesamtübersicht

	Seite
15. Virtuelle Marken	37
16. Lichtmarken	38
IV. Grafische Darstellbarkeit einer Marke	38
1. Materiellrechtliches Kriterium der Markenfähigkeit	38
a) Grafische Darstellbarkeit einer Registermarke	38
b) Parallelität der Markenfähigkeit von Registermarke und Benutzungsmarke	38
2. Registerrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz	39
3. Feststellung der grafischen Darstellbarkeit eines Zeichens	39
a) Die Art der grafischen Darstellungsmittel nach der „insbesondere“-Formel des EuGH	39
b) Technische Adäquanz der grafischen Darstellbarkeit zu den nichtkonventionellen Kommunikationszeichen	39
4. Die Rechtsqualität der grafischen Darstellung	40
5. Das Markenformat eines markenfähigen Zeichens	40
6. Änderungsvorschlag der EU-Kommission: Eindeutige Bestimmbarkeit statt grafischer Darstellbarkeit	41
a) Bestimmtheitsgrundsatz im Sinne einer Identifizierbarkeit und Reproduzierbarkeit eines Zeichens als Marke	41
b) Digitalisierte Marken in elektronischen Registern	42
c) Eindeutige Bestimmbarkeit und Markenformat	42
F. Der Schutzzumfang des Markenrechts	42
I. Vergleichbare Regelungen für alle Kennzeichenrechte	42
II. Markenkollisionen als Markenrechtsverletzungen	43
1. Identitätsschutz der Marke	43
a) Identitätsschutz ohne Nachweis einer Verwechslungsgefahr	43
b) Fallkonstellationen der Doppelidentität	43
aa) Allgemeine Markenkollisionen	43
bb) Marken- und Produktpiraterie	43
cc) Markenkopien bei Produktreplikaten	43
dd) Vertrieb markierter Originalware	44
ee) Werbung mit der Marke	44
ff) Benutzung als Metatag und in der Adword-Werbung	44
2. Verwechslungsschutz der Marke	44
a) Relativer Markenschutz	44
b) Prüfungsschema zur Verwechslungsgefahr	44
c) Bewegliches System wechselseitiger Beurteilungskriterien	45
d) „Vielzahl von Umstände“-Formel und Wechselwirkungstheorie ...	46
e) Prägetheorie und THOMSON LIFE-Doktrin	46
aa) Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks	46
bb) Theorie des selbstständig kennzeichnenden Zeichenbestandteils – THOMSON LIFE-Doktrin	46
f) Arten der Markenähnlichkeit	47
g) Neutralisierungstheorie	47
3. Bekanntheitsschutz der Marke	47
a) Markenschutz ohne Verwechslungsgefahr	47
b) Markenausbeutung und Markenverwässerung	47

G. Checkliste Prüfung der Schutzfähigkeit einer Registermarke im Eintragungsverfahren	48
I. Markenfähigkeit eines Zeichens (§§ 3, 8 Abs. 1 MarkenG; Art. 4 GMV)	48
1. Zeichen im Rechtssinne – Zeichenfähigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG; Art. 4 GMV)	49
a) Kategorie-Formel des EuGH	49
b) Markenformen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; Art. 4 GMV)	49
c) Kommerzielles Kommunikationszeichen	49
d) Grundsatz der Selbstständigkeit des Zeichens von der Ware oder Dienstleistung	49
e) Grundsatz der Einheitlichkeit des Zeichens	49
2. Abstrakte Unterscheidungskraft (§ 3 Abs. 1 MarkenG; Art. 4 GMV) ...	49
a) Warenmarke oder Dienstleistungsmarke	49
b) Herkunftskennzeichnendes und produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen	50
3. Grafische Darstellbarkeit des Zeichens als Marke (§ 8 Abs. 1 MarkenG; Art. 4 GMV)	50
4. Ausschlussgründe für Formmarken – Eintragungsverbote (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG; Art. 7 Abs. 1 lit. e i bis iii GMV)	50
a) Artbedingte Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 7 Abs. 1 lit. e i GMV)	50
b) Technisch bedingte Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)	50
c) Ästhetisch bedingte Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	50
II. Eintragungsfähigkeit eines markenfähigen Zeichens (§ 8 Abs. 2 bis 4 MarkenG; Art. 7 GMV)	51
1. Nichtvorliegen eines der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG	51
2. Auslegungsdirektive des Allgemeininteresses	51
3. Überwindung der absoluten Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung	51
4. Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 MarkenG	52
a) Fehlende Unterscheidungskraft einer Marke (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)	52
b) Deskriptive Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)	52
c) Allgemein sprachgebräuchliche und verkehrübliche Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	52
d) Täuschende Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	52
e) Ordnungswidrige und sittenwidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	53
f) Staatliche Hoheitszeichen und kommunale Wappen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)	53
g) Amtliche Prüf- oder Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)	53
h) Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG)	53
i) Gesetzswidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)	53
j) Bösgläubig angemeldete Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)	53

Gesamtübersicht

Seite

H. Checkliste Prüfung des Schutzzumfangs eines Markenrechts im Markenverletzungsverfahren	54
I. Vorliegen eines Markenrechts (§ 14 Abs. 2 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV)	54
1. Entstehen eines Markenrechts (§ 14 Abs. 1 iVm § 4 Nr. 1 bis 3 MarkenG; Art. 5 GMV)	54
a) MarkenG – Registermarke, Benutzungsmarke, Notorietätsmarke	54
b) MRL – Registermarke, Benutzungsmarke (Option)	54
c) GMV – Gemeinschaftsregistermarke	54
2. Markeninhaberschaft (§ 7 Nr. 1 bis 3 MarkenG; Art. 3 GMV)	54
a) Natürliche Personen (§ 7 Nr. 1 MarkenG)	54
b) Juristische Personen (§ 7 Nr. 2 MarkenG)	54
c) Personengesellschaften (§ 7 Nr. 3 MarkenG)	54
II. Fehlen einer Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung seiner Marke durch einen Dritten (§ 14 Abs. 2 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV)	55
III. Benutzung des Zeichens durch einen Dritten im geschäftlichen Verkehr (§ 14 Abs. 2 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV)	55
IV. Benutzung des Zeichens „für Waren oder Dienstleistungen“ (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; entsprechend für Nr. 2 und 3)	55
1. Produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen	55
2. Beurteilungskriterien zur Benutzung des Zeichens „für Waren oder Dienstleistungen“	55
V. Rechtsverletzende Benutzung (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG)	56
1. Markenmäßige Benutzung oder Benutzung als Marke im Sinne einer allgemeinen Anwendungsvoraussetzung des Markenverletzungsrechts	56
2. Markenfunktionaler Benutzungsbegriff	56
a) Markenmäßige Benutzung oder Benutzung als Marke	56
b) Formel des BGH	56
c) Rechtsprechung des EuGH	56
d) Neutrale Markenbenutzung	56
3. Multifunktionalität der rechtsverletzenden Benutzung	56
a) Multifunktionalität der Markenrechtsverletzung	56
b) Eignung der Zeichenbenutzung zur Markenfunktions- beeinträchtigung	57
c) Prüfungsschritte zur Multifunktionalität der rechtsverletzenden Benutzung	57
VI. Tatbestand einer Markenrechtsverletzung – Kollisionstatbestände (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. a bis c GMV)	57
1. Identitätsschutz der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. a GMV)	57
2. Verwechslungsschutz der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 S. 2 lit. b GMV)	58
a) Grundsätze	58
b) Verbraucherleitbild	58
c) Verwechslungsgefahr	58
3. Bekanntheitsschutz der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	58
a) Keine Verwechslungsgefahr	58
b) Voraussetzungen	59
c) Fallkonstellationen	59

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite
d) Markenausbeutung und Markenverwässerung	59
e) Rechtfertigung und Lauterkeit	59
VII. Rechtsverletzende Benutzungshandlung im Sinne des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG	59
VIII. Freie Benutzung nach § 23 Nr. 1 bis 3 MarkenG	59
1. Benutzung des Zeichens als Name oder Anschrift (§ 23 Nr. 1 MarkenG)	59
2. Beschreibende Benutzung des Zeichens (§ 23 Nr. 2 MarkenG)	59
3. Benutzung des Zeichens als notwendiger Bestimmungshinweis – Zubehör- oder Ersatzteilhinweis (§ 23 Nr. 3 MarkenG)	60

Band I. Markenverfahrensrecht

1. Teil. Nationales Markenverfahren

Kapitel 1. Das Markenverfahren vor dem DPMA

Abschnitt 1. Organisation und Verfahren

	Seite
A. Der Markenbereich des DPMA	67
I. Überblick	67
1. Gesetzliche Zuständigkeitsregelung	68
2. Organisation des Markenbereichs	69
3. Geschäftsverteilung	70
4. Veröffentlichungen des DPMA	71
a) Markenblatt	71
b) DPMAregister	72
c) Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen	73
d) www.dpma.de	73
II. Texte und Erläuterungen	74
1. Dienststellen des DPMA	74
2. Zur Entgegennahme von Schutzrechtsanmeldungen befugte Patentinformationszentren	75
3. Organigramm	77
4. Markenblatt	78
5. DPMAregister	79
B. Allgemeine Verfahrensvorschriften	80
I. Überblick	80
1. Formvorschriften	80
a) Schriftstücke der Verfahrensbeteiligten	80
b) Fremdsprachige Eingaben	81
c) Amtliche Schriftstücke	81
2. Übermittlung von Schriftstücken	82
a) Schriftstücke der Verfahrensbeteiligten	82
b) Formlose Übermittlung amtlicher Schriftstücke	83
c) Förmliche Zustellung amtlicher Schriftstücke	83
aa) Zustellungsadressat	84
bb) Zustellungen im Inland	84
cc) Auslandszustellungen	85
d) Elektronischer Rechtsverkehr	85
aa) Elektronische Aktenführung in Markensachen	86
bb) Elektronische Markenmeldung	86
3. Bevollmächtigung eines Vertreters	87
a) Hinterlegung einer Allgemeinen Vollmacht	87
b) Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigung	88
c) Inlandsvertreter	89
4. Fristsetzung	89
a) Fristberechnung	90
b) Fristverlängerung	90
c) Verspätete Eingaben	90
5. Wiedereinsetzung	91

	Seite
a) Wiedereinsetzungsfähige Fristen	91
b) Wiedereinsetzungsverfahren	92
6. Weiterbehandlung der Anmeldung	92
7. Erinnerung	93
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen	93
b) Verfahrensablauf	94
8. Beschwerde	95
9. Akteneinsicht	95
a) Einsicht in die Akten eingetragener Marken	96
b) Einsicht in die Akten angemeldeter und sonstiger Marken	96
10. Registerinsicht	97
II. Texte und Erläuterungen	98
1. Vollmachten	98
a) Allgemeine Vollmacht	98
b) Angestelltenvollmacht	99
c) Beanstandung der Vollmacht	100
2. Gewährung der Akteneinsicht	100
3. Antrag auf Registerauszug	102
C. Gebühren	104
I. Überblick	104
1. Gebührenzahlung	104
a) SEPA-Lastschrift	105
b) Überweisung	107
c) Bareinzahlung	107
2. Zahlungsfristen	108
3. Kostenpflichtiger	108
4. Rückerstattung von Kosten	108
II. Texte und Erläuterungen	110
1. SEPA-Basis-Lastschriftmandat	110
2. Angaben zum Verwendungszweck des Mandates	111
3. Merkblatt	112

Abschnitt 2. Anmeldeverfahren

A. Antrag auf Eintragung einer Marke	118
I. Überblick	118
II. Antragsformblatt	120
III. Erläuterungen	125
1. Zustellungsanschrift	125
2. Kontaktdaten	125
3. Anmelder und Vertreter	125
4. Markenform, Wiedergabe der Marke	126
a) Allgemeine Anforderungen	126
b) Anforderungen bei anderen Markenformen	127
aa) Dreidimensionale Marken	127
bb) Hörmarken	128
cc) Sonstige Markenformen	129
c) Markenbeschreibung	130
d) Schwarz/weiße und farbige Eintragung (Feld 5)	131
5. Angaben zur Markenform	133

Gesamtübersicht

	Seite
a) Wortmarken	133
b) Wort-/Bildmarken und Bildmarken	134
c) Dreidimensionale Marken	134
d) Hörmarken und Kennfadenmarken	135
e) Sonstige Markenformen	135
6. Gruppierendes Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen	137
a) Leitklassenvorschlag	137
b) Änderung der Leitklasse	138
7. Serienanmeldung	138
8. Inanspruchnahme einer Priorität	138
a) Ausländische Priorität	139
b) Ausstellungspriorität	140
c) Teil- und Mehrfachpriorität	140
9. Sonstige Anträge	141
a) Antrag auf beschleunigte Prüfung	141
b) Kollektivmarke	141
10. Gebühren	142
11. Unterschrift	143
12. Einreichung per Telefax	143
B. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	144
I. Überblick	144
1. Klassifizierung	145
a) Klasseneinteilung	145
b) Nizza-Klassifikation	146
c) Einheitliche Klassifikationsdatenbank	146
d) Entscheidung über die Klassifizierung	147
2. Formulierung des Verzeichnisses	148
a) Abgrenzung zwischen Ware und Dienstleistung	148
b) Verwendung von Begriffen der Klassentitel	150
c) Verkehrsübliche Begriffe	152
d) Klassenvermerke	152
e) Ausnahmevermerke	153
3. Gruppierung	153
4. Einschränkung des Verzeichnisses	154
II. Texte und Erläuterungen	155
1. Suchfunktionen in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB)	155
2. Einschränkung eines Oberbegriffs	157
C. Ablauf des Anmeldeverfahrens	157
I. Überblick	157
1. Eingangsbearbeitung	158
a) Empfangsbestätigung	158
b) Veröffentlichung der Anmeldung	158
2. Prüfungsverfahren	159
a) Reihenfolge der Bearbeitung	159
b) Anmeldeerfordernisse	159
c) Absolute Eintragungshindernisse	160
3. Recherche	160
4. Beanstandung der Anmeldung	162
a) Beanstandung des Verzeichnisses	162
b) Nachforderung von Klassengebühren	163

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

Gesamtübersicht

Seite

c) Beanstandung absoluter Schutzhindernisse	163
d) Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid	163
5. Eintragung der Marke	165
a) Eintragung im Register	165
b) Veröffentlichung und Urkunde	165
6. Zurückweisung der Anmeldung	166
7. Rücknahme der Anmeldung	166
a) Rücknahmefiktion bei Fehlen der Mindestanforderungen	167
b) Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung der Anmeldegebühr	167
c) Rücknahmefiktion bei Nichtzahlung von Klassengebühren	167
d) Rücknahme	167
8. Abschluss des Anmeldeverfahrens	168
a) Eingetragene Marken	168
b) Zurückgewiesene und zurückgenommene Anmeldungen	168
II. Texte und Erläuterungen	169
1. Empfangsbestätigung	169
a) Empfangsbestätigung bei konventioneller Anmeldung in Printform	169
b) Empfangsbestätigung bei Onlineanmeldung über DPMA direkt	170
2. Veröffentlichung der Anmeldung	172
3. Beanstandung fehlender Mindestanforderungen	173
4. Beanstandung weiterer Anmeldeanforderungen	173
a) Anmeldeangabe	173
b) Markenwiedergabe	174
5. Beanstandung des Verzeichnisses	174
a) Fehlerhafte Gruppierung	174
b) Unklare Waren- oder Dienstleistungsbegriffe	175
c) Nachforderung von Klassengebühren	175
d) Unzulässige Erweiterung	175
6. Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse	176
D. Eintragung auf Grund von Verkehrsdurchsetzung	177
I. Überblick	177
1. Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung	178
a) Benutzung als Marke	178
b) Verkehrsdurchsetzung für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen	178
c) Beteiligte Verkehrskreise	178
d) Durchsetzung für die Anmelderin	179
e) Zeitpunkt der Durchsetzung	180
f) Umfang der Verkehrsdurchsetzung	180
2. Einleitung des Verfahrens	181
3. Schlüssiger Sachvortrag zur Verkehrsdurchsetzung	181
4. Einschränkung des Verzeichnisses	182
5. Nachweis der Verkehrsdurchsetzung	182
a) Demoskopisches Gutachten	182
b) Amtliche Ermittlungen bei den Industrie- und Handelskammern	183
6. Zeitrangverschiebung	183
7. Abschluss des Verfahrens	183
II. Texte und Erläuterungen	184
1. Aufforderung zur „Glaubhaftmachung“	184
2. Schlüssiger Vortrag zur Verkehrsdurchsetzung	186

Gesamtübersicht

3. Formulierungsvorschlag für einen Fragenkatalog für Verkehrsbefragung	186
4. Anfrage bei den Industrie- und Handelskammern	189

Abschnitt 3. Zweiseitiges Verfahren

A. Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke	190
I. Überblick	190
1. Statthaftigkeit	191
2. Widerspruchsfrist	191
3. Widerspruchsgebühr	191
4. Widerspruchsgrund	192
5. Widerspruchsberechtigung	193
6. Mehrere Widersprüche	194
7. Beschränkung des Widerspruchs	194
8. Widerspruchserklärung	195
II. Texte und Erläuterungen	196
1. Widerspruchsformular	196
a) Registernummer der angegriffenen Marke	200
b) Widerspruchskennzeichen	201
c) Einreichung per Telefax	201
d) Waren/Dienstleistungen des Widerspruchskennzeichens	201
e) Länderteil einer international registrierten Widerspruchsmarke	201
f) Angaben zum Widersprechenden	202
g) Waren/Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet	202
h) Inhaber der angegriffenen Marke	202
i) Widerspruchsgebühr	202
j) Unterschrift	202
2. Formloser Widerspruch	203
B. Ablauf des Widerspruchsverfahrens	203
I. Überblick	203
1. Eingangsprüfung	204
2. Zulässigkeitsprüfung	205
3. Aussetzung wegen Sachdienlichkeit	206
4. Rechtsübergang während des Widerspruchsverfahrens	206
5. Verfahrensbeendigung ohne Sachentscheidung	207
a) Rücknahme des Widerspruchs	207
b) Löschung der angegriffenen Marke	208
c) Löschung der Widerspruchsmarke	208
6. Einrede der Nichtbenutzung	208
a) Zulässigkeit	208
b) Berechnung der Benutzungsschonfrist	209
7. Glaubhaftmachung der Benutzung	209
8. Begründetheitsprüfung	210
9. Sachentscheidung	211
10. Kostenentscheidung	212
11. Abschluss des Widerspruchsverfahrens	213
II. Texte und Erläuterungen	214
1. Benachrichtigung der Markeninhaberin	214
2. Fehlende Widerspruchsberechtigung	214
3. Nichtbenutzungseinrede	214

a) Unterrichtung der Widersprechenden	214
b) Unzulässigkeit der Einrede	215
c) Berechnung des Benutzungszeitraums	215
4. Verfahrensabschluss	215
a) Ohne Auswirkung auf die Marke	215
b) Teillöschung	216
c) Vollständige Löschung	216
C. Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse	217
I. Überblick	217
1. Löschantrag	218
2. Antragsfrist	218
3. Amtslöschung	219
II. Texte und Erläuterungen	220
1. Antragsformblatt	220
2. Formloser Löschantrag	223
D. Ablauf des Lösungsverfahrens	224
I. Überblick	224
1. Eingangsbearbeitung	224
2. Widerspruch der Markeninhaberin	224
3. Rücknahme des Löschantrags	225
4. Verzicht auf die angegriffene Marke	225
5. Sachentscheidung	225
a) Ohne Widerspruch	225
b) Nach Widerspruch	225
6. Kostenentscheidung	226
7. Abschluss des Lösungsverfahrens	226
II. Texte und Erläuterungen	227
1. Benachrichtigung der Markeninhaberin	227
2. Widerspruch gegen die Löschung	227
E. Löschung einer Marke wegen Verfalls	227
I. Überblick	227
1. Voraussetzungen	227
2. Verfahrensablauf	228
II. Texte und Erläuterungen	230
1. Antragsformblatt	230
2. Formloser Antrag	233
3. Benachrichtigung der Markeninhaberin	233
4. Mitteilung eines Widerspruchs	233

Abschnitt 4. Nebenverfahren

A. Verlängerung einer Marke	234
I. Überblick	234
1. Ablauf der Schutzdauer	234
2. Gebührenzahlung	235
3. Zahlungsfrist	235
4. Zahlungspflichtiger	236
5. Vorauszahlung	236
6. Durchführung der Verlängerung	236

Gesamtübersicht

	Seite
7. Nachzahlung bei Änderung der Klassifizierung	237
8. Löschung bei Nichtverlängerung	238
II. Texte und Erläuterungen	239
1. Formblatt für die Verlängerung der Schutzdauer einer eingetragenen Marke	239
2. Amtliches Informationsschreiben	244
3. Gebührennachforderung wegen Änderung der Klassifikationspraxis	244
B. Umschreibung	245
I. Überblick	245
1. Änderung von Namen und Anschriften	245
2. Eintragung eines Rechtsübergangs	246
a) Nachweis des Rechtsübergangs	246
b) Eintragung des Rechtsübergangs	247
c) Teil-Rechtsübergang	247
d) Rückgängigmachung der Umschreibung	248
3. Sammelumschreibung	249
II. Texte und Erläuterungen	250
1. Antragsformblatt für Namens- und Anschriftenänderungen	250
2. Antragsformblatt für die Eintragung eines Rechtsübergangs	252
a) Antragsformblatt für die Eintragung eines vollständigen Rechtsübergangs	252
b) Antragsformblatt für einen Teil-Rechtsübergang	255
3. Formloser Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs	258
C. Teilung	258
I. Überblick	258
1. Teilung der Anmeldung	258
a) Voraussetzungen	259
b) Verfahrensablauf	260
2. Teilung der Marke	260
a) Voraussetzungen	261
b) Verfahrensablauf	262
II. Texte und Erläuterungen	263
1. Antragsformblatt	263
2. Teilung eines Oberbegriffs	267
3. Mitteilung über den Vollzug der Teilung	268
4. Aufforderung der Widersprechenden bei Teilung der Marke	268
5. Benachrichtigung der Markeninhaberin	268
D. Insolvenz	269
I. Überblick	269
1. Mitteilung eines Verfahrensbeteiligten	269
2. Amtliche Ermittlungen	270
3. Eintragung des Insolvenzverwalters als Zustellungsempfänger	270
4. Insolvenz im Anmeldeverfahren	271
5. Insolvenz im zweiseitigen Verfahren	271
6. Antrag auf Eintragung einer Insolvenz	272
II. Texte und Erläuterungen	272
1. Mitteilung der Insolvenz	272
a) Zu einem Aktenzeichen	272
b) Zu mehreren Aktenzeichen	273

	Gesamtübersicht Seite
2. Hinweis des DPMA auf die Eintragung der Insolvenz	273
3. Mitteilung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei einem Beteiligten	274
a) An die Gegenseite	274
b) An den Insolvenzverwalter	274
4. Antrag auf Eintragung einer Insolvenz	274

Kapitel 2. Das Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG

Abschnitt 1. Verfahrensarten

A. Beschwerden in Markensachen	281
I. Beschwerdemöglichkeiten	281
1. Überblick	281
a) Allgemeines	281
b) Beschwerde gegen sachliche Beschlüsse in Markenverfahren	281
c) Beschwerde gegen sonstige Verwaltungsakte	284
d) Beschwerde bei formeller Beschwer	284
2. Texte und Erläuterungen	285
II. Allgemeine Grundsätze	286
1. Suspensiveffekt der Beschwerde	286
2. Devolutiveffekt	286
3. Abhilfeverfahren	287
B. Nebenverfahren in Kosten	289
I. Verfahren gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA	289
1. Überblick	289
2. Texte und Erläuterungen	290
II. Kostenfestsetzungsantrag im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht	291
1. Überblick	291
a) Allgemeines	291
b) Antrag	292
c) Rechtliches Gehör	292
d) Rechtsbehelf	292
2. Texte und Erläuterungen	293
III. Festsetzung des Gegenstandswerts	295
1. Überblick	295
a) Allgemeines	295
b) Antrag	295
c) Festsetzung nach billigem Ermessen	295
d) Beschluss des Senats	297
e) Rechtsbehelf	297
2. Texte und Erläuterungen	297
C. Andere Nebenverfahren	298
I. Akteneinsichtsverfahren	298
1. Überblick	298
a) Allgemeines	298
b) Rechtshilfeersuchen	299
c) Antrag	299
d) Akteneinsicht für Verfahrensbeteiligte	300

Gesamtübersicht

	Seite
e) Akteneinsicht von Dritten	300
f) Ablehnung der Akteneinsicht beim DPMA	301
g) Ort und Art und Weise der Einsichtnahme	301
2. Texte und Erläuterungen	301
II. Abschriften von Entscheidungen	303
1. Überblick	303
2. Texte und Erläuterungen	304
III. Berichtigungsanträge	304
1. Überblick	304
a) Allgemeines	304
b) Berichtigung von Amts wegen nach § 80 Abs. 1	305
c) Berichtigung des Tatbestandes nach § 80 Abs. 2	305
2. Texte und Erläuterungen	306
IV. Prozesskostenhilfe	307
1. Überblick	307
a) Allgemeines	307
b) Antrag	308
2. Texte und Erläuterungen	310

Abschnitt 2. Erhebung der Beschwerde

A. Form	311
I. Adressat und Schriftform	311
1. Überblick	311
a) Adressat	311
b) Schriftform	312
2. Texte und Erläuterungen	313
II. Elektronischer Rechtsverkehr	314
1. Überblick	314
a) Gesetzliche Voraussetzungen	314
b) Rechtliche Problematik der Signatur	316
c) Praxis am Bundespatentgericht	316
2. Texte und Erläuterungen	319
III. Beteiligtenfähigkeit	321
1. Überblick	321
2. Texte und Erläuterungen	326
IV. Anträge und Begründung	327
1. Überblick	327
a) Allgemeines	327
b) Sachantrag	328
c) Beschwerdebegründung	329
d) Antrag auf mündliche Verhandlung	329
2. Texte und Erläuterungen	332
V. Prozessvertretung	333
1. Überblick	334
a) Prozessbevollmächtigung	334
b) Die Möglichkeit der Anordnung zur Bestellung eines Bevollmächtigten durch das Gericht ist entfallen	335
c) Inlandsvertreter	335
2. Texte und Erläuterungen	339

	Seite
B. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen	341
I. Beschwerdefrist	341
1. Allgemeines	341
2. Fristberechnung	341
II. Beschwerdegebühr	342
1. Überblick	342
a) Allgemeines	342
b) Fälligkeit und Zahlungsfrist	342
c) Zahlungsart	343
d) Nichtbezahlung der Beschwerdegebühr	344
2. Texte und Erläuterungen	345
III. Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	346
1. Überblick	346
a) Wiedereinsetzung	346
b) Weiterbehandlung nach § 91a	351
2. Texte und Erläuterungen	352
C. Besonderheiten im einseitigen Verfahren	353
I. Das Abhilfeverfahren vor dem DPMA	353
1. Überblick	353
a) Allgemeines	353
b) Durchführung des Verfahrens	354
c) Umfang der Abhilfe	354
2. Texte und Erläuterungen	355
II. Rechtsübergang	356
1. Überblick	356
2. Texte und Erläuterungen	357
D. Besonderheiten im zweiseitigen Verfahren	358
I. Rechtsübergang	358
II. Mehrzahl von Widersprüchen	358
1. Überblick	358
a) Mehrere Widersprechende aus verschiedenen Marken oder einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 i.V.m. § 12 entsprechend § 42 Abs. 1 und 4	358
b) Mehrere Widersprüche desselben Widersprechenden	359
c) Markeninhabergemeinschaft als Widersprechende	359
2. Texte und Erläuterungen	360
III. Anschlussbeschwerde	360
1. Überblick	360
2. Texte und Erläuterungen	361

Abschnitt 3. Durchführung des Verfahrens

A. Allgemeines	362
I. Amtsermittlung	362
1. Überblick	362
a) Verfahrensprinzip	362
b) Grenze der Amtsermittlung	364
c) Beibringungsgrundsatz	365

Gesamtübersicht

	Seite
d) Beweislast	366
e) Verhältnis zur Dispositionsmaxime	366
f) Beweiserhebung	367
g) Sonstige Ermittlungen	368
2. Texte und Erläuterungen	369
II. Hinweis des Gerichts	370
1. Überblick	370
a) Verhältnis zu Amtsermittlung und Beibringungsgrundsatz	370
b) Im einseitigen Verfahren	371
c) Im zweiseitigen Verfahren	372
2. Texte und Erläuterungen	376
III. Verfahrensstillstand	376
1. Überblick	376
a) Abgrenzung der Möglichkeiten	376
b) Aussetzung des Verfahrens	376
c) Die Unterbrechung des Verfahrens kraft Gesetzes	378
d) Ruhen des Verfahrens	378
2. Texte und Erläuterungen	378
IV. Insolvenz	379
1. Überblick	379
a) Verfügungsbeschränkung über die Marke	379
b) Eintrag der Insolvenz im Register	381
c) Unterbrechung des Verfahrens	382
d) Marke als Teil der Insolvenzmasse	383
e) Beschwerde gegen einen nach Insolvenz erlassenen Beschluss des DPMA	384
f) Insolvenz zwischen den Instanzen	384
g) Eintritt der Insolvenz während des gerichtlichen Verfahrens	385
h) Fortsetzung des Verfahrens	385
aa) Die Marke in der Insolvenzmasse auf der Aktivseite	385
bb) Die Marke in der Insolvenz auf der Passivseite	387
cc) Die Fortsetzung des Verfahrens ohne Aufnahmeerklärung	387
i) Insolvenz einer Marke im EU-Ausland	387
2. Texte und Erläuterungen	387
V. Zustellungen	390
1. Überblick	390
a) Zustellungszweck	390
b) Zustellungserfordernis	390
c) Zustellungsadressat	391
d) Zustellungsarten	392
e) Öffentliche Zustellung	393
f) Heilung von Zustellungsmängeln	393
2. Texte und Erläuterungen	393
VI. Kosten des Verfahrens	394
1. Überblick	394
a) Grundsatz der eigenen Kostentragung	394
b) Kostendefinition	395
c) Kostenausspruch im einseitigen Verfahren	395
d) Kostenausspruch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren	395
e) Kostenausspruch im Lösungsverfahren	397

	Seite
f) Kostenausspruch bei Beteiligung des Präsidenten des DPMA	397
g) Isolierter Kostenausspruch bei Erledigung der Hauptsache nach § 71 Abs. 4	397
h) Rückzahlung der Beschwerdegebühr	397
2. Texte und Erläuterungen	399
VII. Verfahrensbeendende Erklärungen	403
1. Überblick	403
a) Allgemeines	403
b) Im einseitigen Verfahren	406
c) Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren	407
d) Im Lösungsverfahren	408
2. Texte und Erläuterungen	409
B. Das schriftliche Verfahren	410
C. Das mündliche Verfahren	412
I. Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen	412
1. Überblick	412
a) Allgemeines	412
b) Ladung	414
c) Ladungsfrist und -zustellung	414
d) Verlegung des Termins	415
e) Anwesenheit der Beteiligten	415
f) Ladungszusatz	416
2. Texte und Erläuterungen	416
II. Die mündliche Verhandlung	417
1. Überblick	417
a) Eröffnung der Sitzung	417
b) Erscheinen der Parteien	417
c) Sachvorträge	418
d) Erörterung der Sach- und Rechtslage	418
e) Befangenheit	418
f) Teilungserklärungen	421
g) Anheimgabe zum Beitritt des Präsidenten des DPMA	422
h) Anregung zur Zulassung der Rechtsbeschwerde	424
i) Anträge	426
j) Schluss der mündlichen Verhandlung	427
k) Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung	428
l) Protokoll	429
2. Texte und Erläuterungen	430
D. Entscheidung des Gerichts	433
I. Verfahrensleitende Entscheidungen	433
1. Überblick	433
a) Zwischenentscheidungen während des Verfahrens	434
b) Beweisbeschlüsse	435
c) Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung	435
d) Verfahrensstillstand	435
e) Möglichkeiten der Entscheidungsbekanntgabe	435
aa) Termin zur Verkündung einer Entscheidung	435
bb) Zustellung der Entscheidung an Verkündungs Statt	436
2. Texte und Erläuterungen	436

Gesamtübersicht

	Seite
II. Richterwechsel	437
1. Überblick	437
2. Verfassungsrechtlich erheblicher Richterwechsel	437
III. Sachentscheidungen	438
1. Überblick	438
a) Selbstbindung des Gerichts	438
b) Entscheidung nach § 70 Abs. 1	440
2. Texte und Erläuterungen	441
IV. Veröffentlichung der Entscheidung	445
E. Besonderheiten im einseitigen Verfahren	446
I. Verkehrsdurchsetzung	446
1. Überblick	447
a) Rechtliche Voraussetzungen	447
b) Antrag und Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung	450
c) Feststellung der Verkehrsdurchsetzung	450
2. Texte und Erläuterungen	454
II. Rechtsübergang im einseitigen Verfahren	456
1. Überblick	456
2. Texte und Erläuterungen	457
III. Teilungserklärung im einseitigen Verfahren	458
1. Überblick	458
2. Texte und Erläuterungen	458
F. Besonderheiten des Widerspruchsbeschwerdeverfahrens	459
I. Rechtsqualität	459
II. Rechtsübergang im zweiseitigen Verfahren	460
III. Mehrzahl von Widersprüchen	461
1. Überblick	461
a) Mehrheit von Widersprechenden aus verschiedenen Marken oder einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 iVm § 12 entsprechend dem Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts	461
b) Mehrheit von Marken bei einem Widersprechenden	463
2. Texte und Erläuterungen	463
IV. Teilungserklärung im zweiseitigen Verfahren	465
V. Erhebung der Nichtbenutzungseinrede	466
1. Überblick	466
a) Allgemeines	466
b) Echtes Parteiverfahren	466
c) Zulässigkeit der Einrede	467
d) Unterschiedliche Einrede nach Benutzungszeitraum	468
e) Einwand des verspäteten Vorbringens der Nichtbenutzungseinrede	468
f) Glaubhaftmachung der Benutzung	471
g) Fallenlassen und Verzicht der Nichtbenutzungseinrede	473
2. Texte und Erläuterungen	474
VI. Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke	479
1. Überblick	479
a) Allgemeines	479

	Seite
b) Zeitpunkt der Bestimmung der Kennzeichnungskraft	480
c) Kriterien der Feststellung	480
d) Verfahren zur Feststellung der Kennzeichnungskraft	481
e) Bezug zwischen Kennzeichnungskraft und Ware/Dienstleistung ...	484
2. Texte und Erläuterungen	484
VII. Beendigung des Verfahrens durch Vergleich	486
1. Überblick	486
a) Allgemeines	486
b) Ausgangsüberlegungen	486
c) Verfahrenssituation	487
d) Prozessklärungen	488
e) Vergleichsinhalt	489
2. Texte und Erläuterungen	490
a) Grundtext einer Vorrechtsvereinbarung	492
b) Grundtext einer Vereinbarung zum konkreten Auftritt der jüngeren Marke	492
c) Grundtext einer Vorrechtsvereinbarung wie a) mit beidseitigen Einschränkungen bzw. einem Angriffsvorbehalt bei einer einzelnen Dienstleistung zugunsten der Anmelderin	493
d) Grundtext einer Vereinbarung, die das Nebeneinander von Marken regelt, die einen kollidierenden jedoch nicht prägenden Markenbestandteil aufweisen. Es ist unklar, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 2 zu bejahen ist	494
e) Text für den Kauf der jüngeren Marke durch die Widersprechende, wenn sie entweder zu befürchten hat, dass ihr Widerspruch erfolglos sein wird, sie aber dennoch den Konkurrenten nicht neben sich dulden will oder aber wenn sie zum Erhalt der Kennzeichnungskraft ihrer Marke den Schutzumfang möglichst groß halten will und daher versucht ähnliche Zeichen aufzukaufen um sie nicht zu benutzen oder sich selbst zuzurechnen	495
f) Text für gegenüberstehende mehrgliedrige Marken, die mit ihrem Stammbestandteil als Markenfamilie auftreten und im internationalen Wettbewerb zueinander stehen	495
g) Text einer umfassenden Kooperation zwischen einem Unternehmen und einem Verbraucherverein	497
G. Besonderheiten des Lösungsverfahrens nach § 50	498
I. Allgemeines	498
II. Anträge und Beschwerdebefugnis	499
III. Prüfungsumfang	501
IV. Verfahrensbeendende Erklärungen	502
1. Überblick	502
a) Rücknahme des Lösungsantrages	502
b) Teilungserklärung	502
c) Markenverzicht und Fortsetzungsfeststellungsantrag	502
2. Texte und Erläuterungen	503
V. Zweigleisigkeit des Verfahrens	503
VI. Insolvenz	504
VII. Kostenentscheidung nach § 71	504
VIII. Festsetzung des Gegenstandswerts	505

Gesamtübersicht

**Abschnitt 4. Vorlageverfahren an den EuGH
nach Art. 267 AEUV**

	Seite
I. Allgemeines	505
1. Überblick	505
a) Markenrechtliche Verfahren am EuGH	505
b) Zweck des Vorabentscheidungsverfahrens	506
c) Auslegungsgegenstand	507
d) Vorlagerecht und Vorlagepflicht	507
e) Unzulässigkeit der Vorlage	509
f) Gesetzlicher Richter	509
g) Anregung auf Vorlage	510
h) Aufbauschema einer Vorlage	511
i) Kosten.....	511
II. Der Verfahrensablauf beim Gerichtshof	511
1. Überblick	511
a) Vertretung	511
b) Vorbereitung des Verfahrensablaufs	511
c) Beteiligung der Kommission und der Mitgliedstaaten	512
d) Antrag auf mündliche Verhandlung	512
e) Vorlage des Sitzungsberichts	512
f) Mündliche Verhandlung	513
g) Generalanwaltschaft	513
h) Verkündung der Entscheidung	513
i) Fortsetzung des nationalen Verfahrens	513
2. Texte und Erläuterungen	513
a) Anregung eines Verfahrensbeteiligten	513
b) Empfehlungen des EuGH zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen Gerichte idF vom 1.11.2012 (Abl. EG Nr. 2021/C 388/01; abrufbar unter: www.curia.eu.int)	514
c) Vorlagebeschluss eines Senats	518
d) Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten während des Verfahrens am EuGH	519
aa) Nach Mitteilung vom Eingehen des Vorlagegesuchs und Aufforderung des Kanzlers zu einer Stellungnahme	519
bb) Antrag auf mündliche Verhandlung	519
cc) Auf die Mitteilung des Termins der mündlichen Verhandlung durch den Kanzler erfolgt die Erklärung zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am	520

Kapitel 3. Das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH

A. Überblick	522
B. Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde	523
I. Beschwerdefähige Entscheidungen (§ 83 Abs. 1 S. 1 MarkenG)	523
1. Entscheidung über eine Beschwerde nach § 66 MarkenG	523
2. Instanzabschließender Charakter	523
II. Die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde	524
1. Ausdrückliche Zulassung	524

	Seite
2. Bindung des BGH an die Zulassung	524
3. Statthaftigkeit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde	524
III. Die zugelassene Rechtsbeschwerde	525
1. Zulassungsgründe	525
a) Grundsätzliche Bedeutung	525
b) Fortbildung des Rechts	525
c) Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung	525
2. Empfehlung für die Praxis	526
3. Umfang der Zulassung	526
IV. Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 3 Nr. 1–6 MarkenG)	527
1. Allgemeines	527
2. Die einzelnen Verfahrensmängel des § 83 Abs. 3 MarkenG	528
a) Nicht vorschriftsmäßige Besetzung des beschließenden Gerichts (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG)	528
b) Mitwirkung eines ausgeschlossenen Richters (§ 83 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG)	529
c) Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) ...	530
d) Vertretungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG)	531
e) Öffentlichkeit des Verfahrens (§ 83 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG)	532
f) Fehlende Gründe (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG)	532
C. Sonstige Voraussetzungen und Verfahrensgang	533
I. Überblick	533
II. Beschwerdeberechtigung	533
1. Beteiligte des Beschwerdeverfahrens	533
2. Die Beschwer	533
III. Verfahrensgang	534
1. Form- und fristgerechte Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde	534
a) Form	534
b) Fristen	534
c) Inhaltliche Anforderungen	535
2. Verhalten des Beschwerdegegners	536
3. Verfahrensbeendende Maßnahmen der Parteien	537
4. Mündliche Verhandlung und Entscheidungen des BGH	538
5. Bindungswirkung	540
6. Gehörsrüge	541
D. Kosten, Gebühren, Streitwert und Kostenentscheidung	542
I. Kosten und Gebühren	542
1. Gerichtsgebühren	542
2. Gebühren des Rechtsanwalts	542
3. Gegenstandswert und Streitwertbegünstigung	542
4. Prozesskostenhilfe	542
II. Kostenentscheidung	543

Gesamtübersicht

2. Teil. Gemeinschaftsmarkenverfahren

Kapitel 1. Überblick, Organisation und allgemeine Verfahrenshinweise

	Seite
A. Überblick über das Verfahren	546
I. Anmeldung	549
1. Anmeldungen beim HABM	549
2. Der Empfang von Dokumenten und ihre Bearbeitung	550
3. Allgemeine praktische Hinweise für das Verfahren	550
II. Anmeldetag	553
III. Spezifizierung und Klassifizierung	554
IV. Recherchen	555
V. Formalprüfung, Priorität, Seniorität	556
VI. Prüfung von absoluten Eintragungshindernissen	557
VII. Übersetzung	557
VIII. Veröffentlichung	558
IX. Bemerkungen Dritter	559
X. Widerspruch	559
1. Zulässigkeit	560
2. „Cooling-off“	560
3. Streitiger Teil	561
XI. Einschränkung, Änderung, Teilung, Rechtsübergang	563
XII. Eintragung und Verlängerung	563
XIII. Verzicht, Änderung, Teilung, Rechtsübergang, andere Eintragungen	564
XIV. Löschung	564
XV. Rechtsweg	565
XVI. Umwandlung	566
B. Die Organisation des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt	567
I. Allgemeines	567
II. Das institutionelle Umfeld	568
III. Kooperation mit nationalen Ämtern und Verwaltungen	569
IV. Der Aufbau des HABM	569
C. Allgemeine Verfahrenshinweise	570
I. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung und die Durchführungsverordnungen	570
II. Das HABM und seine Organisation	571
III. Die Gemeinschaftsmarke, das nationale Markensystem und die Internationale Registrierung	572
IV. Informationsquellen und Veröffentlichungen des HABM	575
V. Formblätter des HABM	579
VI. Korrespondenz mit dem HABM, Anlagen und Kopien von Schriftstücken	580
VII. Übersetzungen	583
VIII. Übermittlungen von Sendungen an das HABM	585
1. Übermittlungsarten	585
2. Übermittlungsfehler	587
IX. Zustellungen durch das HABM	588
1. Allgemeine Vorschriften über Zustellungen	588

	Seite
2. Arten der Zustellungen	589
3. Zustellungen an Vertreter	592
4. Sonstige Regelungen zur Zustellung	593
X. Fristen	593
1. Dauer und Verlängerung von Fristen	593
2. Fristbeginn	595
3. Fristende	596
XI. Vertretung vor dem HABM	597
1. Vertretungsberechtigung	597
2. Rechtliche Wirkung der Vertretung	599
3. Die vor dem HABM zugelassenen Vertreter	599
4. Antragstellung	600
5. Änderungen und Streichungen in der Liste	600
6. Text des Antragsformulars samt anliegender Bescheinigung	601
7. Erläuterungen	607
XII. Vollmacht vor dem HABM	607
1. Systematische Darstellung	607
2. Text des Vollmachtsformulars	609
3. Erläuterungen	610
XIII. Zahlungen	611
1. Zahlungsadressat und Währung	611
2. Zahlungsmodalitäten	611
3. Text des Antrags- und Erklärungsformulars für ein laufendes Konto	613
4. Relevanter Zahlungstag	614
XIV. Verfahren vor dem HABM	615
1. Begründungspflicht für Entscheidungen	615
2. Wahrung des rechtlichen Gehörs	617
3. Amtsermittlungsprinzip und Dispositionsmaxime	619
4. Berücksichtigung verspäteten Vorbringens	621
5. Entscheidung innerhalb angemessener Zeit	622
6. Unparteilichkeit des HABM	622
7. Verfahrenssprachen	623
8. Verfahrensarten	626
9. Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme	627
10. Form von Entscheidungen	629
11. Heranziehung allgemein anerkannter Grundsätze	630
XV. Kostenentscheidungen	634
1. Kostenverteilung	634
2. Kostenfestsetzung	636
3. Überprüfung der Kostenfestsetzung	637
4. Kostenvollstreckung	637

Kapitel 2. Anmeldung, Widerspruch und Löschung vor dem HABM

A. Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke	643
I. Systematische Darstellung	647
1. Einreichung der Anmeldung	647
a) Beim HABM	647
b) Über die nationalen Ämter der Mitgliedstaaten	648
c) Einreichung direkt beim HABM ist der schnellste und sicherste Weg	649

Gesamtübersicht

	Seite
2. Zwingende Mindestanforderungen der Anmeldung	650
3. Anmeldetag	651
4. Klassifizierung	651
5. Notwendiger Inhalt	656
6. Wiedergabe der Marke	658
7. Recherchen	659
8. Prüfungsmaßstab und Prüfungsumfang	661
9. Prüfungsreihenfolge	662
10. Relevante Verkehrskreise	663
11. Eintragungshindernis in einem Teil der Union	665
12. Relevanter Zeitpunkt für die Prüfung	666
13. Amtsermittlungsgrundsatz im absoluten Prüfungsverfahren	666
14. Erweiterungen der Europäischen Union	667
15. Materielle Prüfungsgrundsätze	667
a) Zur Markenfähigkeit	667
b) Zur beschreibenden Angabe	671
c) Zur fehlenden Unterscheidungskraft	677
d) Zu Gattungsbegriffen	688
e) Zur form-, technisch oder wertbedingten Marke	689
f) Zum Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	692
g) Zur täuschenden Angabe	694
h) Zu Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichen Interesse	694
i) Zu geografischen Angaben von Weinen und sonstigen Ursprungsbezeichnungen	698
II. Text des Anmeldeformulars	700
III. Erläuterungen	702
1. Vorbemerkungen	702
2. Hinweise zum Ausfüllen	703
a) Seitenzahlen – Seite 1, Zeilen 1 bis 2	703
b) Sprachen – Zeilen 3 bis 8	703
c) Anmelder – Zeilen 9 bis 20	705
d) Wiedergabe der Marke – Zeilen 21 bis 29	705
e) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen – Zeilen 30 bis 34	710
f) Unterschrift – Zeilen 35 und 36	710
g) Vertreter – Seite 2, Zeilen 1 bis 10	710
h) Priorität – Seite 2, Zeilen 11 bis 16	711
i) Zeitrang (Seniorität) – Seite 2, Zeilen 17 bis 26	714
j) Umwandlung (Transformation) gemäß PMMA – Seite 2, Zeilen 27 bis 32	717
k) Zahlung von Gebühren – Seite 2, Zeilen 33 bis 40	718
IV. Besonderheiten bei der elektronischen Anmeldung	719
V. Schutzerstreckung der Gemeinschaftsmarke	721
1. Die Gemeinschaftsmarke und die Internationale Registrierung	721
2. Internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder einer Gemeinschaftsmarke	722
3. Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist	725
4. Formblätter	734

	Seite
VI. Verkehrsdurchsetzung	735
1. Rechtliche Grundsätze	735
2. Relevanter Zeitraum	737
3. Relevantes Territorium	737
4. Relevante Anmeldung	739
5. Beurteilungskriterien	739
6. Nachweismittel	740
7. Häufige Fehler	742
8. Beispiele aus der Rechtsprechung	743
a) Zu Wortmarken	743
b) Zu Bildmarken	744
c) Zu dreidimensionalen Marken	745
d) Zu Farbmarken	746
e) Zu Positionsmarken	747
VII. Bemerkungen Dritter	747
1. Recht Dritter auf Bemerkungen	748
2. Verfahren vor dem HABM	748
VIII. Änderung der Anmeldung	749
1. Rücknahme der Anmeldung und Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	749
2. Änderung der Anmeldung	751
3. Änderungsantrag bzgl. der Anmeldung	752
4. Entscheidung über den Antrag	753
5. Änderungen des Namens, der Adresse des Anmelders oder seines ein- getragenen Vertreters, Änderungsantrag und Entscheidung darüber	753
6. Formular für den Änderungsantrag	754
7. Fehlerhafte Veröffentlichung durch das HABM	754
IX. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens	754
1. Formale Prüfung der Anmeldeerfordernisse	754
2. Inhaltliche Prüfung	755
B. Widerspruch	757
I. Systematische Darstellung	760
1. Einreichung des Widerspruchs	760
2. Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung	760
3. Widerspruchsberechtigung	760
4. Widerspruchsgründe	763
a) Doppelte Identität	763
b) Verwechslungsgefahr	764
aa) Grundsätze	764
bb) Kennzeichnungskraft	766
cc) Zeichenähnlichkeit	768
dd) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	777
ee) Verwechslungsgefahr	782
c) Notorisch bekannte Marke	784
d) Bekannte Marke	784
e) Markenmeldungen ungetreuer Vertreter	791
f) Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte	793
5. Inhalt der Widerspruchsschrift	799
a) Zwingende Anforderungen an die Widerspruchsschrift (Regel 15 Abs. 2)	799

Gesamtübersicht

	Seite
aa) Angaben in Bezug auf die angefochtene Anmeldung	799
bb) Angaben in Bezug auf das Widerspruchsrecht	799
cc) Angaben in Bezug auf den Widersprechenden (Regel 15 Abs. 2 lit. h GMDV)	801
b) Freigestellte Angaben in der Widerspruchsschrift (Regel 15 Abs. 3)	801
6. Sprachenregelung	803
7. Widerspruchsgebühr	804
8. Unzulässigkeitsgründe	805
9. Widerspruch gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist	805
II. Text des Widerspruchsformulars	806
III. Erläuterungen	811
1. Vorbemerkungen	811
2. Hinweise zum Ausfüllen	812
a) Seitenzahlen – 1. Seite, Zeilen 1 bis 2	812
b) Widersprechender – Zeilen 3 bis 14	812
c) Vertreter – Zeilen 15 bis 24	813
d) Angefochtene Anmeldung – Zeilen 25 bis 33	814
e) Gebührenzahlung – Zeilen 34 bis 41, linke Spalte	814
f) Unterschrift – Zeilen 34 bis 41, rechte Spalte	815
g) Grundlage des Widerspruchs: eingetragene oder angemeldete Marke – Seite 2, Zeilen 1 bis 18 – Angaben zur älteren Marke	815
h) Berechtigung des Widersprechenden – Seite 2, Zeilen 19 bis 21	815
i) Widerspruchsgründe – Seite 2, Zeilen 22 bis 35	815
j) Grundlage des Widerspruchs: notorisch bekannte Marke (Art. 6 bis PVÜ) – Seite 3, Zeilen 1 bis 11 – Angaben zur älteren Marke	816
k) Widerspruchsgründe – Seite 3, Zeilen 12 bis 19	816
l) Grundlage des Widerspruchs: Markenmeldung ungetreuer Ver- treter (Angefochtene Anmeldung wurde von einem Agenten des Widersprechenden eingereicht) – Seite 4, Zeilen 1 bis 15 – Anga- ben zur älteren Marke	816
m) Widerspruchsgründe – Seite 4, Zeilen 16 bis 23	816
n) Grundlage des Widerspruchs: nicht eingetragene Marke oder im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht – Seite 5, Zeilen 1 bis 15 – Angaben zum älteren Recht	816
o) Berechtigung – Seite 5, Zeilen 16 bis 18	817
p) Widerspruchsgründe – Seite 5, Zeilen 19 bis 25	817
q) Beispiele für die Verwendung der Formblätter	817
IV. Widerspruchsverfahren und Substantiierungspflicht der Beteiligten	818
1. Grundsätze für das Widerspruchsverfahren	818
a) Kontradiktorisches Verfahren	818
b) Sonstige Verfahrensgrundsätze	823
2. Der Ablauf des Widerspruchsverfahrens	825
a) Zulässigkeit des Widerspruchs	825
b) Cooling-off-Periode	825
c) Streitiges Verfahren	827
d) Beweismittel	827
e) Weiteres Verfahren	828
f) Kostenentscheidung	830

	Seite
3. Formular der Widerspruchsabteilung	831
a) Mitteilung an den Widersprechenden	832
b) Mitteilung an den Anmelder/Inhaber	838
4. Anmerkungen zum Verständnis	841
5. Häufige Fehler	842
V. Besonderheiten beim elektronischen Widerspruch	843
VI. Benutzungsnachweis	844
1. Rechtliche Grundsätze	844
a) Prüfungsgrundsätze	844
b) Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	850
2. Einrede der Nichtbenutzung	851
3. Voraussetzung der Nichtbenutzungseinrede	852
4. Nachweis der Benutzung	853
5. Notwendige Angaben für den Benutzungsnachweis	854
6. Art der Beweismittel	856
7. Häufige Fehler	865
C. Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke	865
I. Eintragung der Gemeinschaftsmarke	865
II. Änderung der Eintragung	868
1. Änderungssperre	868
2. Änderung des in der Marke enthaltenen Namens und der Adresse ihres Inhabers	868
3. Antrag auf Änderung des in der Marke enthaltenen Namens, der Adresse ihres Inhabers und Entscheidung darüber	869
4. Änderung des Namens, der Adresse des Markeninhabers oder seines eingetragenen Vertreters im Register	869
5. Antrag auf Änderung des Namens, der Adresse des Markeninhabers oder seines eingetragenen Vertreters im Register und Entscheidung darüber	870
III. Berichtigung von Fehlern	870
1. Löschung oder Widerruf bei offensichtlichen Verfahrensfehlern	870
2. Verfahren des Widerrufs einer Entscheidung bzw. der Löschung einer Registereintragung	871
3. Sonstige Fehlerberichtigung	872
4. Antrag und Formular	873
IV. Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	873
1. Die Voraussetzungen der Verlängerung	873
2. Der Antrag auf Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	875
3. Entscheidung über den Verlängerungsantrag	876
4. Text des Antragsformulars auf Verlängerung	877
V. Erläuterungen	878
1. Vorbemerkungen	878
2. Hinweise zum Ausfüllen	878
a) Seitenzahlen – Zeile 1	878
b) Antragsteller – Zeilen 2 bis 13	878
c) Zu verlängernde Gemeinschaftsmarke – Zeilen 14 bis 19	879
d) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die Verlängerung beantragt wird – Zeilen 20 bis 24	879
e) Gebührenzahlung – Zeilen 25 bis 32, linke Spalte	879
f) Unterschrift – Zeilen 25 bis 32, rechte Spalte	879

Gesamtübersicht

	Seite
VI. Elektronische Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	880
VII. Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr	880
VIII. Verzicht auf die Gemeinschaftsmarke	880
IX. Verwirkung durch Duldung	881
D. Verfall	882
I. Systematische Darstellung	883
1. Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Gemeinschaftsmarke	883
2. Verfallsgründe	883
3. Antragsberechtigung	885
4. Inhalt des Antrags auf Verfallserklärung	885
a) Angaben hinsichtlich der Eintragung, für die eine Verfallserklärung beantragt wird	885
b) Angaben hinsichtlich der Gründe für den Antrag	885
c) Angaben hinsichtlich des Antragstellers	885
5. Sprachregelung	885
6. Antragsgebühr	886
7. Unzulässigkeitsgründe	887
8. Verfallsverfahren	887
9. Wirkung des Verfalls	889
II. Text des Antragsformulars auf Erklärung des Verfalls	890
III. Erläuterungen	892
1. Vorbemerkungen	892
2. Hinweise zum Ausfüllen	892
a) Seitenzahlen – Seite 1, Zeilen 1 bis 2	892
b) Antragsteller – Zeilen 3 bis 13	892
c) Vertreter – Zeilen 14 bis 23	892
d) Betroffene Gemeinschaftsmarke – Zeilen 24 bis 30	893
e) Gebührenzahlung – Zeilen 31 bis 39, linke Spalte	893
f) Unterschrift – Zeilen 31 bis 33, rechte Spalte	893
g) Gründe des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Gemeinschaftsmarke – Seite 2, Zeilen 1 bis 9 – Angaben zur Rechtsgrundlage	894
E. Nichtigkeit	894
I. Systematische Darstellung	894
1. Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke	894
2. Nichtigkeitsgründe	894
a) Absolute Nichtigkeitsgründe nach Art. 52 Abs. 1 GMV	894
b) Relative Nichtigkeitsgründe nach Art. 53 Abs. 1 GMV	899
c) Relative Nichtigkeitsgründe nach Art. 53 Abs. 2 GMV	899
d) Besondere Nichtigkeitsgründe bei der Gemeinschaftskollektivmarke	901
3. Antragsberechtigung	902
4. Inhalt des Antrags auf Nichtigkeitserklärung	902
a) Angaben hinsichtlich der Eintragung, für die eine Nichtigkeitserklärung beantragt wird	902
b) Angaben hinsichtlich der Antragsgründe	902
c) Angaben hinsichtlich des Antragstellers	902

	Seite
5. Sprachregelung	902
6. Antragsgebühr	903
7. Unzulässigkeitsgründe	904
8. Nichtigkeitsverfahren	904
9. Wirkung der Nichtigkeit	908
II. Text des Antragsformulars auf Erklärung der Nichtigkeit	909
III. Erläuterungen	916
1. Vorbemerkungen	916
2. Hinweise zum Ausfüllen	916
a) Seitenzahlen – Seite 1, Zeilen 1 bis 2	916
b) Antragsteller – Zeilen 3 bis 14	916
c) Vertreter – Zeilen 15 bis 24	917
d) Betroffene Gemeinschaftsmarke – Zeilen 25 bis 31	917
e) Gebührenzahlung – Zeilen 32 bis 41, linke Spalte	918
f) Unterschrift – Zeilen 31 bis 40, rechte Spalte	918
g) Absolute Nichtigkeitsgründe – Seite 2, Zeilen 1 bis 7	918
h) Relative Nichtigkeitsgründe – Seite 2, Zeilen 8 bis 12	918
i) Vorbemerkung – Seiten 3 bis 7	919
j) Eingetragene, angemeldete oder bekannte Marke – Seite 3, Zeilen 1 bis 13 – Angaben zur älteren Marke	919
k) Berechtigung des Antragstellers – Seite 3, Zeilen 14 bis 16	919
l) Gründe – Seite 3, Zeilen 17 bis 32	919
m) Notorisch bekannte Marke (Art. 6 ^{bis} PVÜ iVm Art. 8 Abs. 2 lit. c GMV) – Seite 4, Zeilen 1 bis 7 – Angaben zur älteren Marke	920
n) Gründe – Seite 4, Zeilen 8 bis 14	920
o) Agentenmarke: Markenmeldung ungetreuer Vertreter (Art. 8 Abs. 3 GMV) – Seite 5, Zeilen 1 bis 11 – Angaben zur älteren Marke	920
p) Gründe – Seite 5, Zeilen 16 bis 23	920
q) Nicht eingetragene Marke oder im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht (Art. 8 Abs. 4 GMV) – Seite 6, Zeilen 1 bis 13 – Angaben zum älteren Recht	920
r) Gründe – Seite 6, Zeilen 14 bis 22	921
s) Sonstige ältere Rechte (Art. 53 Abs. 2 GMV) – Seite 7, Zeilen 1 bis 13 – Art des Rechtes	921
t) Begründung – Seite 7, Zeilen 14 bis 17	921

Kapitel 3. Beschwerde

A. Beschwerde in den einzelnen Verfahrensstadien	925
I. Allgemeines	925
1. Rechtsgrundlagen	925
2. Aufgaben und Position der Beschwerdekammer	926
a) Selbstkorrektur der Ausgangsinstanz	926
b) Organisatorisch	927
c) Befugnisse	929
d) Strenge Theorie der funktionalen Kontinuität	929
e) Theorie der Option der funktionalen Kontinuität	930
f) Gerichtliche Aufgaben	931
g) Die vermittelnde Position des EuGH und die Auswirkungen der unterschiedlichen Positionen	932

Gesamtübersicht

	Seite
3. Verfahren	933
a) Aufschiebende Wirkung und Wirksamkeit der Entscheidung	933
b) Zuweisung der Verfahren	933
c) Abhilfeverfahren	934
d) Verfahren und Mediation	935
e) Entscheidung	938
4. Formblatt zur Einlegung einer Beschwerde	940
II. Die Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung wegen ab-	
soluter Eintragungshindernisse	941
1. Zulässigkeit einer Beschwerde (absolute Eintragungshindernisse)	941
a) Fristen	941
b) Zahlung der Beschwerdegebühr	943
c) Sprache	943
aa) Die Sprache der Beschwerdeschrift	944
bb) Die Sprache der Beschwerdebegründung	945
d) Versandhinweise	945
e) Beschwerdeführer	945
aa) Beschwerdeberechtigung	945
bb) Beschwer	946
cc) Angaben	947
f) Vertreter	948
aa) Vertretung und Vollmacht	948
bb) Angaben	949
g) Die Unterschrift	949
h) Angefochtene Entscheidung und Zuständigkeit der BK	950
aa) Entscheidung	950
bb) Stelle, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat	951
cc) Angabe	952
i) Beschwerdeanträge	952
aa) Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der angegriffenen	
Entscheidung	953
bb) Teilbeschwerde	953
cc) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen ...	954
(1) Beschwerde	954
(2) Anmeldung	954
(3) Rücknahme der Rücknahme	955
(4) Zeitpunkt	955
dd) Hilfsanträge	956
ee) Kostenanträge	957
ff) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Weiterbehandlung	957
gg) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	957
hh) Antrag auf mündliche Verhandlungen	958
ii) Befangenheitsantrag	958
jj) Antrag auf vertrauliche Behandlung	959
j) Beschwerdebegründung	960
2. Begründetheit einer Beschwerde (absolute Eintragungshindernisse)	962
a) Formelle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	962
aa) Zuständigkeit	962
bb) Form	962
cc) Sprache	962
dd) Verfahren	963

	Seite
b) Materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	964
aa) Prüfung von Amts wegen	964
bb) Neuer Vortrag vor den Beschwerdekammern	965
(1) Wortlaut von Art. 76 Abs. 2 GMV	965
(2) Nicht alles neu innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist?	966
(3) Amtsermittlungspflicht und Beanstandungen	966
(4) Verschiedene Arten von Fristen	967
(5) Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	967
(6) Der Zweck von Fristen	968
(7) Verkehrsdurchsetzung	968
cc) Nachbeanstandungen	970
III. Beschwerden gegen Entscheidungen der Widerspruchsabteilung	971
1. Zulässigkeit einer Beschwerde (Widerspruchsverfahren)	971
a) Fristen	971
b) Zahlung der Beschwerdegebühr	971
c) Sprache	972
d) Versandhinweise	972
e) Beschwerdeführer	972
aa) Beschwerdeberechtigung	972
bb) Beschwer	972
cc) Angaben	973
f) Vertreter	973
g) Die Unterschrift	973
h) Angefochtene Entscheidung und Zuständigkeit der BK	973
aa) Entscheidung	973
bb) Stelle, die die angefochtene Entscheidung getroffen hat	973
cc) Angabe	973
i) Beschwerdeanträge	974
aa) Antrag auf Aufhebung oder Abänderung der angegriffenen Entscheidung	974
bb) Teilbeschwerde	974
cc) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen ...	974
(1) Beschwerde	974
(2) Anmeldung	975
(3) Widerspruch	975
(4) Nichtbenutzungseinrede	976
(5) Rücknahme der Rücknahme	977
(6) Zeitpunkt	977
dd) Hilfsanträge	977
ee) Kostenanträge	978
(1) Kostenverteilung	978
(2) Erstattung der Beschwerdegebühr	980
(3) Schadensersatz	980
ff) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Weiterbehandlung und Widerruf	981
gg) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	981
hh) Antrag auf mündliche Verhandlungen	982
ii) Befangenheitsantrag	982
jj) Antrag auf vertrauliche Behandlung	982
j) Beschwerdebegründung	982

Gesamtübersicht

	Seite
2. Begründetheit einer Beschwerde (Widerspruchsverfahren)	985
a) Formelle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	986
aa) Zuständigkeit	986
bb) Form	986
cc) Sprache	987
dd) Verfahren	987
(1) Bindung an den Vortrag der Beteiligten	987
(2) Eigene Kenntnis des Amtes von offenkundigen Tatsachen	988
(3) Rechtliche Bewertung	989
(4) Aufforderungen zur Stellungnahme so oft wie erforderlich (Art. 42 Abs. 1 GMV)	990
b) Materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung	994
c) Wann besteht die Möglichkeit von neuem Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln vor den BK?	995
aa) Wortlaut von Art. 76 Abs. 2 GMV: Ermessen	995
bb) Nicht alles neu innerhalb der Beschwerdebegründungsfrist?	995
cc) Verfahren mit und ohne Amtsermittlungspflicht	997
dd) Verschiedene Arten von Fristen	997
(1) „Harte“ Fristen, die in den Verordnungen bestimmt sind	997
(2) „Weiche“ Fristen, die verlängerbar sind	998
(3) Sonderfall Nichtbenutzungseinrede	998
(4) Sonderfall Benutzungsnachweis	998
ee) Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung	998
ff) Ausdrücklicher Ausschluss der Berücksichtigung	999
gg) Der Zweck von Fristen	999
(1) Schutz des Gegners	999
(2) Interessen des Amtes	1000
hh) Zusätzliche und ergänzende Tatsachen und Beweismittel	1001
ii) Einzelfälle	1002
(1) Voraussetzungen der Zulässigkeit des Widerspruchs und neue Widerspruchsgründe	1002
(2) Nachweis der älteren Marke	1003
(3) Nichtbenutzungseinrede	1005
(4) Benutzungsnachweise	1005
(5) Erhöhte Kennzeichnungskraft, Bekanntheit	1007
(6) Originäre und geringe Kennzeichnungskraft	1007
(7) Identität und Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen oder von Marken	1008
(8) Aufmerksamkeit des relevanten Publikums	1009
(9) Widerspruch, Beschwerdeschrift, Beschwerdebegründung	1009
(10) Übersetzungen	1009
(11) Vortrag, zu dem keine Gelegenheit gegeben wurde	1011
(12) Vortrag, der nicht früher gemacht werden konnte	1011
(13) Zusätzlicher bzw. ergänzender Vortrag	1011
(14) Berichtigender Vortrag	1012
(15) Unleserliche oder unvollständige Übermittlung per Fax ...	1012
(16) Angekündigtes Beweismittel und geringe Verspätung	1012
(17) Parteiendisposition über Tatsachen und Beweismittel	1012
(18) Parteiendisposition über Fristen	1013

	Seite
(19) Bekannte Tatsachen	1013
(20) Beschleunigungsgrundsatz	1013
(21) Verhältnismäßigkeit, Equity	1014
IV. Beschwerden gegen Entscheidungen in Lösungsverfahren	1014
1. Zulässigkeit	1014
2. Begründetheit	1014
V. Beschwerden wegen Zurückweisung auf Grund von Formalvorschriften	1017
1. Zulässigkeit	1017
2. Begründetheit	1017
VI. Beschwerdeerwidern und weiterer Austausch von Stellungnahmen	1017
1. Beschwerdegegner	1017
2. Eigene Beschwerde des Beschwerdegegners	1018
3. Zustimmung des Beschwerdegegners im Rahmen der Abhilfe	1018
4. Stellungnahme des Beschwerdegegners	1019
a) Fristen	1019
b) Sprache	1019
c) Versandhinweise	1019
d) Angaben zur Identität	1019
e) Vertreter	1019
f) Unterschrift	1019
g) Angaben zur Beschwerde	1019
h) Anträge	1019
aa) Beschwerdeabweisung	1019
bb) Rücknahme und nachträgliche Beschränkung von Anträgen ...	1020
(1) Anmeldung	1020
(2) Widerspruch	1020
(3) Nichtbenutzungseinrede	1020
(4) Rücknahme der Rücknahme	1020
cc) Hilfsanträge	1020
dd) Erweiterte Anschlussverteidigung (Antrag auf Aufhebung bzw. Abänderung der angegriffenen Entscheidung)	1020
ee) Kostenanträge	1022
ff) Unterbrechungs- und Aussetzungsanträge	1022
gg) Antrag auf mündliche Verhandlung	1022
hh) Befangenheitsantrag	1022
ii) Antrag auf vertrauliche Behandlung	1022
i) Begründung der Beschwerdeerwidern	1022
5. Replik, Duplik, weitere Schriftsätze	1023
B. Kostenfestsetzung und Vollstreckung	1023
I. Festsetzung der Kosten	1023
II. Vollstreckung	1024
Kapitel 4. Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof	
A. Systematische Darstellung und Quellen	1028
B. Klageschrift	1029
I. Text eines Schriftsatzes	1029
II. Erläuterungen	1031
1. Zu (1) Allgemeines	1031
2. Zu (2) Versandadresse und Datum	1032

Gesamtübersicht

	Seite
3. Zu (3) Natur des Schriftsatzes	1033
4. Zu (4) Kläger und Parteiwechsel	1033
5. Zu (5) Beklagter: das HABM	1034
6. Zu (6) Anderer Beteiligter/Streithelfer	1035
7. Zu (7) Prozessbevollmächtigter	1036
8. Zu (8) Zustellungsanschrift	1037
9. Zu (9) Angefochtene Entscheidung	1037
10. Zu (10) Frist und Angaben zur Zustellung der angegriffenen Entscheidung	1037
11. Zu (11) Verfahrenssprache	1038
12. Zu (12) Kopien	1039
13. Zu (13) Anträge	1039
a) Zeitpunkt, Streitgegenstand, Rücknahme	1039
b) Antrag auf Vornahme einer Handlung	1040
c) Antrag auf Aufhebung der Entscheidung/Klageabweisung	1041
d) Antrag auf Abänderung der Entscheidung	1041
e) Antrag auf Schadensersatz	1042
14. Zu (14) Kostenanträge	1042
15. Zu (15) Antrag auf mündliche Verhandlung	1043
16. Zu (16) Sachverhalt	1044
17. Zu (17) Klagegründe und Rechtsausführungen	1044
a) Geltendmachung der Klagegründe	1044
b) Verletzungen von Gemeinschaftsrecht	1045
c) Verfahrensfehler	1046
d) Ermessen, Ermessensmissbrauch und Vertrauensschutz	1047
e) Streitgegenstand und neuer Vortrag oder neue Anträge	1047
18. Zu (18) Beweismittel	1050
19. Zu (19) Unterschrift	1050
20. Zu (20) Anlagen und Materialienverzeichnis	1050
III. Rechtsmittel zum EuGH	1051

Kapitel 5. Gemeinsame Verfahrensvorschriften und Register

A. Sonstige Verfahrenshandlungen	1054
I. Weiterbehandlung	1054
1. Gesetzeszweck	1054
2. Voraussetzung der Weiterbehandlung	1055
3. Die von der Weiterbehandlung zwingend ausgeschlossenen Fristen	1056
4. Entscheidung über die Weiterbehandlung und andere Rechtsbehelfe	1060
II. Wiedereinsetzung	1060
1. Gesetzeszweck	1060
2. Voraussetzung der Wiedereinsetzung	1061
3. Entscheidung über die Wiedereinsetzung und Rechtsfolgen ihrer Gewährung	1065
III. Teilung der Anmeldung	1066
1. Zweck der neuen Teilungsmöglichkeit	1066
2. Umfang der Teilung der Anmeldung	1066
3. Unzulässigkeit der Teilung der Anmeldung	1066
4. Erläuterung der Teilung der Anmeldung	1067
5. Wirkung der Teilung der Anmeldung	1068

	Seite
IV. Teilung der Eintragung	1068
1. Zweck der Teilungsmöglichkeit	1068
2. Umfang der Teilung der Eintragung	1068
3. Unzulässigkeit der Teilung der Eintragung	1069
4. Erklärung der Teilung der Eintragung	1069
5. Wirkung der Teilung der Eintragung	1070
V. Umwandlung	1070
1. Zweck der Umwandlung	1070
2. Voraussetzungen für die Umwandlung	1071
3. Der Antrag auf Umwandlung	1073
4. Prüfung des Umwandlungsantrags	1074
5. Übermittlung an die Bestimmungsämter	1074
6. Texte der Umwandlungsanträge	1076
7. Erläuterungen	1082
a) Vorbemerkungen	1082
b) Hinweise zum Ausfüllen	1082
aa) Seitenzahlen – Seite 1, Zeilen 1 bis 2	1082
bb) Gemeinschaftsmarkenanmeldungs-/Eintragungs-/Internationale Registrierungsnummer (Feld 1) – Zeilen 3 bis 6	1082
cc) Antragsteller – Zeilen 7 bis 9	1083
dd) Vertreter – Zeilen 10 bis 12	1083
ee) Grund für die Umwandlung – Zeilen 13 bis 32	1083
ff) Gebührensatz (Feld 9) – Seite 1, Zeilen 33 bis 40	1084
gg) Liste der Waren und Dienstleistungen – Seite 2	1085
hh) Nationale Vertretung – Anlage	1085
B. Register	1085
I. Unterbrechung und Aussetzung des Registerverfahrens	1085
1. Unterbrechung	1085
2. Aussetzung	1086
II. Namens-, Anschriftenänderung, Vertreteranzeige	1088
1. Änderung des Namens und/oder der Anschrift eines Markeninhabers bzw. eines Vertreters	1088
2. Wechsel, Bestellung oder Löschung eines Vertreters	1088
3. Text der Antragsformulare	1089
4. Erläuterungen	1091
a) Antragsteller – Zeilen 1 bis 12 links (Feld 1)	1091
b) Zeilen 13 bis 32 (Feld 2)	1091
c) Neue Angaben bzw. Neuer Vertreter – Zeilen 13 bis 32 rechts (Feld 2)	1092
d) Bemerkungen – Zeile 33 (Feld 3)	1092
e) Unterschrift – Seite 1, Zeilen 34 bis 37 (Feld 4)	1092
III. Rechtsübergang	1092
1. Übergang des Rechts an der Gemeinschaftsmarke(nanmeldung)	1092
2. Antrag auf Rechtsübergang	1094
3. Text des Antragsformulars auf Eintragung des Rechtsübergangs, sonstiger Rechte und Änderungen (Eintragungsantrag)	1096
4. Erläuterungen	1098
a) Antragsteller – Zeilen 2 bis 13 (Feld 1)	1098
b) Gemeinschaftsmarkeninhaber/-anmelder – Zeilen 14 bis 25 (Feld 2)	1099

Gesamtübersicht

	Seite
c) Rechtsnachfolger des Gemeinschaftsmarkeninhabers/-anmelders – Zeilen 26 bis 39 (Feld 3)	1099
d) Vertreter des Antragstellers – Zeilen 40 bis 50 (Feld 4)	1099
e) Art der Eintragung – Seite 2, Zeilen 1 bis 12 (Feld 5)	1099
f) Von der Eintragung betroffene(r) Mitgliedstaat(en) bei Zeitrangansprüchen (Seniorität) nach der Eintragung und Lizenzen – Zeilen 13 bis 20 (Feld 6)	1101
g) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen – Zeilen 21 bis 24 links (Feld 7)	1101
h) Anmelde- oder Eintragsnummer(n) der betreffenden Gemeinschaftsmarke(n) – Zeilen 21 bis 24 rechts (Feld 8)	1101
i) Gebührenzahlung – Zeilen 30 bis 40, linke Spalte (Feld 9)	1101
j) Unterschrift und Unterschrift des anderen Beteiligten – Zeilen 30 bis 40, rechte Spalte (Felder 10 und 11)	1101
IV. Lizenzen und andere Rechte	1102
1. Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren	1102
2. Lizenzen	1103
3. Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten sowie deren Löschung	1103
4. Text des Antragsformulars und Erläuterungen	1105
V. Nachträgliche Inanspruchnahme von Zeitrang (Seniorität)	1105
1. Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke	1105
2. Text des Antragsformulars und Erläuterungen	1107
VI. Akteneinsicht	1107
1. Gegenstand der Akteneinsicht	1107
2. Arten der Akteneinsicht	1107
3. Gebühren für die Akteneinsicht	1108
4. Text des Antragsformulars auf Akteneinsicht	1109
5. Erläuterungen	1110
a) Seitenzahlen – Seite 1, Zeile 1	1110
b) Antragsteller – Zeilen 2 bis 15	1110
c) Betroffene Gemeinschaftsmarke – Zeilen 16 bis 18	1111
d) Art des Dokuments – Zeilen 19 bis 31	1111
e) Gebührenzahlung – Zeilen 32 bis 41, linke Spalte	1111
f) Unterschrift – Zeilen 31 bis 40, rechte Spalte	1111

3. Teil. IR-Markenverfahren

A. Rechtsquellen Madrid System	1119
I. Entstehungsgeschichte	1119
II. Vergleich MMA und PMMA	1121
III. Ausführungsvorschriften	1123
IV. Nationale Umsetzungsvorschriften	1124
B. Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung	1124
I. Systematische Darstellung	1125
1. Einleitung	1125
2. Basismarken	1125
3. Hinterlegungsbefugnis	1125
a) Hinterlegung aufgrund des MMA	1125



beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Seite
b) Hinterlegung aufgrund des PMMA	1126
c) Hinterlegung aufgrund des MMA und des PMMA	1127
d) Hinterleger	1127
4. Vertreter des Hinterlegers	1127
5. Fristenberechnung	1128
6. Unregelmäßigkeiten bei der Post und sonstigen Zustellungsdiensten	1129
7. Sprache	1129
a) Sprachregeln für die Hinterlegung des Gesuchs um Internationale Registrierung	1129
b) Sprachregeln für die Eintragung und Veröffentlichung	1129
8. Adressat	1130
9. Form des Hinterlegungsgesuchs	1131
10. Inhalt des Internationalen Gesuchs	1131
a) Name des Hinterlegers	1131
b) Anschrift	1132
c) Basismarke	1132
d) Priorität	1133
e) Seniorität	1133
f) Wiedergabe der Marke	1135
g) Besonderheiten bei der Gemeinschaftsmarke	1136
h) Beschreibung der Marke	1137
i) Übersetzung der Marke	1137
j) Waren und Dienstleistungen	1137
aa) Übersetzung der Waren/Dienstleistungen	1137
bb) Klassifizierung der Waren/Dienstleistungen	1138
k) Bestätigung der Ursprungsbehörde	1139
l) Benennung der Vertragsparteien	1140
11. Gebühren	1140
a) Nationale Gebühr	1140
b) Supranationale Gebühr	1141
c) Internationale Gebühr	1141
d) Individuelle Gebühr	1141
e) Zahlungsweise	1142
f) Gebührenangabe	1143
12. Weitere Angaben	1143
a) Angabe des Staats der Nationalität des Hinterlegers	1143
b) Disclaimer	1143
c) Benutzungsabsichtserklärung	1143
13. Formulare	1144
II. Formulare	1145
1. Formular MM1: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung auf der Grundlage des MMA	1145
2. Formular MM2 und EM2: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke auf der Grundlage des PMMA (WIPO-Formular und HABM-Formular V.3/ 04 EM 2 DE)	1154
3. Formular MM3: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke sowohl auf der Basis des MMA als auch des PMMA	1170
4. Formular MM17: Beanspruchung der Seniorität bei Benennung der EU	1180

Gesamtübersicht

	Seite
5. Formular MM18: Benutzungsabsichtserklärung für die Benennung der Vereinigten Staaten von Amerika	1183
III. Erläuterung der Formulare	1185
1. Erläuterung Formular MM1: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung auf der Grundlage des MMA	1185
a) Ursprungsstaat	1185
b) Angaben zum Hinterleger	1185
c) Angaben zum Sitz des Hinterlegers	1186
d) Angaben zum Vertreter	1186
e) Angaben zur Basismarke	1186
f) Angaben zur Inanspruchnahme einer Priorität	1186
g) Wiedergabe der Marke	1187
h) Angaben zur Beanspruchung von Farben	1187
i) Verschiedene Angaben	1187
j) Angabe der Waren und Dienstleistungen	1188
k) Benennung der Vertragsparteien	1188
l) Unterschrift	1188
m) Bestätigung der Ursprungsbehörde	1188
n) Gebühren	1189
2. Erläuterung Formular MM2 und EM2: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke auf der Grundlage des PMMA	1189
a) Verhältnis Hinterlegungsgesuch MM2 zu Hinterlegungsgesuch MM1 sowie HABM-Formular EM2	1189
b) Erläuterungen Formular MM2	1190
c) Erläuterungen Besonderheiten Formular HABM EM2	1191
3. Erläuterung Formular MM3: Hinterlegung eines Gesuchs um Internationale Registrierung einer Marke sowohl auf der Basis des MMA als auch des PMMA	1192
4. Erläuterung Formular MM17: Beanspruchung der Seniorität bei Benennung der EU	1193
5. Erläuterung Formular MM18: Benutzungsabsichtserklärung für die Benennung der Vereinigten Staaten von Amerika	1194
C. Registrierung	1195
I. Systematische Darstellung	1195
1. Rechtsnatur	1195
2. Internationales Register	1195
3. Veröffentlichung der Internationalen Registrierung	1196
a) Veröffentlichung durch das Internationale Büro	1196
aa) Datenerfassung	1197
bb) Wiedergabe der Marke	1201
cc) Elektronische Datenbank (Regel 33 AusfVO MMA/PMMA) ..	1201
b) Veröffentlichung durch die einzelnen Vertragsparteien	1202
4. Registrierungsdatum	1202
a) Vorschriftsmäßiges Gesuch	1202
aa) Eingang des Gesuchs beim Internationalen Büro innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Gesuchs bei der Ursprungsbehörde	1202
bb) Eingang des Antrags beim Internationalen Büro nach Ablauf von zwei Monaten nach Eingang des Antrags bei der Ursprungsbehörde.....	1203

	Seite
b) Nicht vorschriftsmäßiges Gesuch	1203
aa) Fehlen einer elementaren Angabe	1203
bb) Sonstige Mängel	1204
cc) Sonderfälle	1206
5. Datum der Mitteilung der Registrierung	1208
6. Gebühren	1209
7. Sprache der Registrierung und Veröffentlichung	1209
8. Geltungsdauer	1210
a) MMA	1210
b) PMMA	1210
c) Erneuerung	1210
9. Abhängigkeit und Zentralangriff	1210
a) Wegfall des Schutzes der Basisanmeldungen oder Basisregistrierung	1210
b) Vergleich Art. 6 Abs. 3 MMA und Art. 6 Abs. 3 PMMA	1211
c) Verfahren	1212
10. Umwandlung in nationale Marken	1214
11. Besonderheiten der Umwandlung bei der Benennung der EU	1215
a) Umwandlung nach Art. 159 GMV („GMV Umwandlung“)	1215
aa) Umwandlung einer EU-Benennung in nationale Anmeldung in EU-Mitgliedstaaten	1217
bb) Umwandlung einer Internationalen Registrierung in die nachträgliche Benennung von Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des MMA oder des PMMA sind (opting-back)	1218
b) Umwandlung nach Art. 161 GMV, Art. 9 ^{quinquies} PMMA („PMMA Umwandlung“)	1219
c) Übersicht der Voraussetzungen der GMV Umwandlung und PMMA Umwandlung bei Umwandlung einer Benennung der EU	1220
12. Übertragung der Basismarke	1222
13. Änderung des Inhabers, des Namens oder der Anschrift des Inhabers	1223
14. Eintragung von Lizenzen	1225
15. Eintragung von Verfügungsbeschränkungen	1227
II. Formulare	1229
1. Formular MM5: Antrag auf Eintragung eines Inhaberwechsels	1229
2. Formular MM9: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung des Inhabers	1236
3. Formular MM12: Bestellung eines Vertreters	1241
4. Formular MM10: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung eines Vertreters	1245
5. Formular MM13: Antrag auf Eintragung einer Lizenz	1249
6. Formular MM14: Antrag auf Änderung der Eintragung einer Lizenz ..	1256
7. Formular MM15: Antrag auf Löschung einer eingetragenen Lizenz	1261
8. Formular MM19: Antrag auf Eintragung einer Verfügungsbeschrän- kung	1265
III. Erläuterung der Formulare	1269
1. Formular MM5: Antrag auf Eintragung eines Inhaberwechsels	1269
a) Hinweise	1269
b) Registrierungsnummer	1269

Gesamtübersicht

	Seite
c) Name des Inhabers	1269
d) Erwerber	1269
e) Berechtigung des Erwerbers	1269
f) Bestellung eines Vertreters	1269
g) Umfang des Inhaberwechsels	1269
h) Verschiedene Angaben	1269
i) Unterschrift	1270
j) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1270
k) Gebührenberechnung	1270
2. Formular MM9: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung des Inhabers	1270
a) Hinweise	1270
b) Registrierungsnummer	1270
c) Name des Inhabers	1270
d) Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers	1270
e) Korrespondenzanschrift	1270
f) Bestellung eines Vertreters	1270
g) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1271
h) Angaben der den Antrag vorlegenden Behörde	1271
i) Gebührenberechnung	1271
3. Formular MM12: Bestellung eines Vertreters	1271
4. Formular MM10: Antrag auf Eintragung einer Namens- oder Anschriftenänderung eines Vertreters	1271
5. Formular MM13: Antrag auf Eintragung einer Lizenz	1271
a) Hinweise	1271
b) Registrierungsnummer	1272
c) Name des Inhabers	1272
d) Lizenznehmer	1272
e) Vertreter des Lizenznehmers	1272
f) Vertragsparteien	1272
g) Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wird	1272
h) Verschiedene Angaben	1272
i) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1273
j) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1273
k) Gebührenberechnung	1273
6. Formular MM14: Antrag auf Änderung der Eintragung einer Lizenz	1273
a) Allgemeiner Hinweis	1273
b) Registrierungsnummer	1273
c) Name des Inhabers	1273
d) Lizenznehmer	1273
e) Änderungen	1274
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1274
g) Angaben bezüglich des den Antrag vorlegenden Amtes	1274
h) Gebührenberechnung	1274
7. Formular MM15: Antrag auf Löschung einer eingetragenen Lizenz	1274
a) Allgemeine Hinweise	1274
b) Registrierungsnummer	1274
c) Name des Inhabers	1274
d) Lizenznehmer	1274
e) Zu löschende Lizenzen	1275

	Seite
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1275
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1275
8. Formular MM19: Antrag auf Eintragung einer Verfügungsbeschränkung	1275
a) Hinweise	1275
b) Registrierungsnummer	1275
c) Name des Inhabers	1275
d) Vertragsparteien	1275
e) Sachverhalt	1275
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1275
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1276
D. Einschränkung, Löschung, Verzicht	1276
I. Systematische Darstellung	1276
1. Einschränkung	1276
2. Löschung	1277
3. Verzicht	1277
4. Verfahren	1278
II. Formulare	1279
1. Formular MM6: Antrag auf Eintragung einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	1279
2. Formular MM8: Antrag auf Eintragung einer Löschung der Internationalen Registrierung	1286
3. Formular MM7: Antrag auf Eintragung eines Verzichts	1290
III. Erläuterung der Formulare	1291
1. Formular MM6: Antrag auf Eintragung einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses	1291
a) Hinweise	1291
b) Registrierungsnummer	1291
c) Name des Inhabers	1291
d) Bestellung eines Vertreters	1291
e) Vertragsparteien	1291
f) Waren und Dienstleistungen	1291
g) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1291
h) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1292
i) Gebührenberechnung	1292
2. Formular MM8: Antrag auf Eintragung einer Löschung der Internationalen Registrierung	1292
a) Hinweise	1292
b) Registrierungsnummer	1292
c) Name des Inhabers	1292
d) Bestellung eines Vertreters	1292
e) Waren und Dienstleistungen	1293
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1293
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1293
3. Formular MM7: Antrag auf Eintragung eines Verzichts	1293
a) Hinweise	1293
b) Registrierungsnummer	1293
c) Name des Inhabers	1293
d) Bestellung eines Vertreters	1293
e) Vertragsparteien	1294

Gesamtübersicht

	Seite
f) Unterschrift des Inhabers oder Vertreters	1294
g) Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1294
E. Schutzverweigerung	1294
I. Systematische Darstellung	1294
1. Gründe für eine Schutzverweigerung (Art. 5 MMA/PMMA)	1294
a) Absolute Schutzverweigerungsgründe	1295
aa) Mangelnde Unterscheidungskraft	1295
bb) Freihaltebedürfnis	1297
cc) Deskriptive/Beschreibende Angaben/Üblich gewordene Bezeichnung/Gattungsbezeichnungen	1298
dd) Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung	1299
b) Relative Schutzverweigerungsgründe	1299
2. Fristen für Schutzverweigerungen	1300
a) MMA	1300
b) PMMA	1300
c) Zusammenfassung	1302
3. Verspätete Schutzverweigerungsmitteilung	1302
4. Adressat	1303
5. Unterrichtung	1303
6. Inhalt	1304
a) Schutzverweigerung, die nicht aufgrund eines Widerspruchs erfolgt	1304
b) Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchs	1305
7. Form	1305
8. Eintragung und Veröffentlichung der vorläufigen Schutzverweigerungen	1306
9. Sprache der Schutzverweigerung	1306
10. Mängel der vorläufigen Schutzverweigerung	1307
a) Nicht heilbare Mängel	1307
b) Heilbare Mängel (Regel 18 Abs. 1 (b) und 18 Abs. 2 (c) AusfVO MMA/PMMA)	1307
c) Unterrichtung des Inhabers	1308
11. Verfahren nach Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung	1309
12. Wirkung der Schutzverweigerung	1310
13. Bestätigung oder Rücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung, Regel 18 ^{ter} Abs. 2 AusfVO MMA/PMMA	1310
14. Schutzgewährung einer Internationalen Registrierung in der Bundes- republik Deutschland	1311
15. Schutzbestätigung durch Vertragspartei („Statement of Grant of Protection“; Regel 18 ^{ter} Abs. 1 AusfVO MMA/PMMA)	1311
16. Information der Vertragsparteien über Verfahrensstand („Interim Sta- tus of Mark“; Regel 18 ^{bis} AusfVO MMA/PMMA)	1311
II. Formulare	1312
F. Nachträgliche Benennungen	1328
I. Systematische Darstellung	1328
1. Voraussetzungen	1328
a) Inhaber	1328
b) Vertragsparteien	1328
2. Ausnahmen	1329
3. Verfahren	1330
a) Adressat des Antrags auf nachträgliche Benennung	1330
b) Kommunikationsmöglichkeiten	1330

	Seite
4. Waren und Dienstleistungen	1330
5. Sprache	1330
6. Gebühren	1331
7. Datum der nachträglichen Schutzbenennung	1331
a) Vorschriftsmäßige Benennung	1331
b) Nicht vorschriftsmäßige nachträgliche Benennung	1333
c) Adressat einer Mängelbehebung	1334
8. Registrierung, Mitteilung und Veröffentlichung	1334
9. Schutzzeitraum	1335
10. Schutzverweigerung	1336
II. Formular MM4 (WIPO), EM4 (HABM) und MM16	1336
III. Erläuterung der Formulare	1355
1. MM4 und EM4: Beantragung einer nachträglichen Benennung	1355
a) Feld 1: Internationale Registrierungsnummer	1355
b) Feld 2: Name und Anschrift des Inhabers	1355
c) Feld 3: Vertreter	1355
aa) Vertreter ist bereits bestellt	1355
bb) Erstmalige oder neue Vertreterbestellung	1355
d) Feld 4: Zu benennende Vertragsparteien	1355
e) Feld 5: Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die nachträgliche Benennung gelten soll	1356
f) Feld 6: Verschiedene Angaben	1356
aa) Inhaberangaben	1356
bb) Farbige Bestandteile	1356
cc) Übersetzung der Marke	1356
g) Feld 7: Bestimmung des Datums, an dem die nachträgliche Benennung Schutz entfalten soll	1357
h) Feld 8: Unterschrift des Inhabers oder seines Vertreters (Regel 24 Abs. 2 (b) AusfVO MMA/PMMA)	1357
i) Feld 9: Datum des Erhalts der nachträglichen Benennung	1357
j) Gebührenberechnung	1357
k) Besonderheiten des HABM-Formulars EM4	1358
2. MM16: Beantragung einer nachträglichen Benennung infolge Umwandlung der Benennung der EU (opting back)	1358
a) Feld 1: Internationale Registrierungsnummer	1358
b) Feld 2: Name und Anschrift des Inhabers	1358
c) Feld 3: Vertreter	1358
d) Feld 4: Grund für die Umwandlung der Benennung der EU	1358
e) Feld 5: Zu benennende Vertragsparteien	1359
f) Feld 6: Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die die nachträgliche Benennung gelten soll	1359
g) Feld 7: Unterschrift und Angaben bezüglich der den Antrag vorlegenden Behörde	1359
h) Gebührenberechnung	1359
G. Erstreckung von Internationalen Registrierungen auf die Bundesrepublik Deutschland	1360
I. Widerspruch gegen auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckte Internationale Registrierungen	1361
II. Verfahren	1362
III. Nachträgliche Schutzentziehung	1363
	LVII

Gesamtübersicht

Seite

H. Widerspruch gegen auf die EU erstreckte Internationale Registrierungen	1364
I. Erneuerung der Internationalen Registrierung	1365
I. Systematische Darstellung	1365
1. Form	1366
2. Gebühren	1367
3. Eintragung und Veröffentlichung der Erneuerung	1368
II. Formular MM11: Erneuerung	1369
III. Erläuterung Formular MM11: Erneuerung	1375
1. Hinweise	1375
2. Registrierungsnummer	1375
3. Vertragsparteien	1375
4. Verlängerung für zurückgewiesene Waren und Dienstleistungen	1375
5. Antragsteller	1376
6. Gebührenzahlung	1376
7. Gebührenberechnung	1376
8. Ergänzende Erklärungen	1376
4. Teil. Markenverletzungsverfahren	
A. Berechtigungsanfrage	1384
I. Systematische Darstellung	1384
1. Einführung	1384
2. Kostenerstattung	1386
II. Mustertext	1386
III. Anmerkungen	1387
1. Zugang der Berechtigungsanfrage	1387
2. Vollmachtsnachweis	1387
3. Antwort des Anspruchsgegners	1387
B. Verlangen eines Hinweises bei Verwendung eingetragener Marken in Nachschlagewerken	1388
I. Systematische Darstellung	1388
1. Einführung	1388
2. Kostenerstattung	1389
II. Mustertext	1389
III. Anmerkungen	1389
1. Zugang des Schreibens	1389
2. Aktiv- Passivlegitimation	1390
3. Vollmachtsnachweis	1390
4. Beschränkung auf eingetragene Marken	1390
5. Nachschlagewerke	1391
6. Art des Hinweises	1391
7. Unterlassungsanspruch bei fehlender Bestätigung	1391
C. Abmahnung	1392
I. Systematische Darstellung	1392
1. Wesen und Bedeutung der Abmahnung	1392
2. Entbehrlichkeit der Abmahnung	1393
3. Inhalt und Form der Abmahnung	1394
4. Reaktionsmöglichkeiten und Ansprüche des Anspruchsgegners	1394

	Seite
II. Mustertext	1397
III. Anmerkungen	1399
1. Zugang der Abmahnung	1399
2. Anspruchsgegner und Störerhaftung	1400
3. Nachweis einer (Original-)Vollmacht	1400
4. Aktivlegitimation	1400
5. Benutzung der Marke	1400
6. Bezeichnung der Verletzungshandlung	1401
7. Verletzung einer Gemeinschaftsmarke	1401
8. Notwendigkeit einer rechtlichen Würdigung	1401
9. Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr	1401
10. Vernichtungsanspruch, Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	1402
11. Auskunftsanspruch	1403
12. Schadensersatz	1403
13. Die Kosten der Abmahnung	1404
a) Höhe der anfallenden Rechtsanwaltsgebühren	1404
b) Erstattungsfähigkeit	1407
aa) Anspruchsgrundlagen	1407
bb) Prozessuale Geltendmachung	1408
c) Abmahnung durch die Rechtsabteilung des Unternehmens	1409
d) Kosten des Patentanwalts	1410
14. Reichweite der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1411
15. Beifügen einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1411
16. Frist zur Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1412
17. Frist zur Erfüllung der weiteren Ansprüche	1412
18. Hinweis auf Klageauftrag	1412
D. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1413
I. Systematische Darstellung	1414
1. Wesen und Bedeutung der Unterlassungs- und Verpflichtungs- erklärung	1414
2. Zustandekommen eines Unterlassungsvertrages	1416
3. Inhalt der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1418
4. Form der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1419
5. Gewähren einer Aufbrauchsfrist	1419
6. Pflichten des Anspruchsgegners nach Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1420
7. Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung im Verfügungs- oder Hauptsacheverfahren	1421
II. Mustertext	1422
III. Anmerkungen	1423
1. Fall der Zuwiderhandlung	1423
2. Schuldhafte Zuwiderhandlung	1423
3. Die Vertragsstrafe	1424
4. Reichweite des Unterlassungsanspruchs und der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung	1427
5. Erschöpfung	1429
6. Auskunftsanspruch des Anspruchstellers	1429
7. Vernichtungsanspruch des Anspruchstellers	1429
8. Schadensersatzanspruch des Anspruchstellers	1429
	LIX

Gesamtübersicht

	Seite
9. Gebühren der anwaltlichen Tätigkeit	1430
10. Erstattung der Abmahnkosten	1430
11. Einwilligung in die Herausgabe bechlagnamter Produkte	1430
E. Abschlusschreiben	1430
I. Systematische Darstellung	1431
1. Begriff und Bedeutung des Abschlusschreibens	1431
2. Erforderlichkeit des Abschlusschreibens	1431
3. Das zweite Abschlusschreiben	1432
4. Das Verhältnis des Abschlussverfahrens zur Unterwerfung	1433
II. Mustertext	1433
III. Anmerkungen	1434
1. Zur Form des Abschlusschreibens	1434
2. Zugang des Abschlusschreibens	1434
3. Adressat des Abschlusschreibens	1434
4. Zeitpunkt der Versendung des Abschlusschreibens	1435
5. Vorlage einer Vollmacht	1435
6. Inhalt des Abschlusschreibens	1435
7. Weitergehende Ansprüche	1436
8. Kosten des Abschlusschreibens	1436
9. Frist zur Abgabe der Abschlusserklärung	1439
10. Androhung der Klageerhebung	1440
F. Abschlusserklärung	1440
I. Systematische Darstellung	1440
1. Begriff und Bedeutung der Abschlusserklärung	1440
2. Adressat, Zugang und Annahmebedürftigkeit der Erklärung	1441
II. Mustertext	1441
III. Anmerkungen	1442
1. Form der Abschlusserklärung	1442
2. Umfang der Abschlusserklärung	1442
3. Verzicht auf Rechtsbehelfe	1442
4. Weitergehende Ansprüche	1444
G. Grenzbeschlagnahmeverfahren	1444
I. Systematische Darstellung	1445
1. Einführung	1445
2. Marken- und Produktpiraterie	1445
3. Das Grenzbeschlagnahmeverfahren	1446
a) Rechtsgrundlagen	1446
b) Marken als Grundlage der Grenzbeschlagnahme	1448
4. Der Grenzbeschlagnahmeantrag	1449
a) Grenzbeschlagnahmeanträge nach der VO (EU) Nr. 608/2013	1450
b) Grenzbeschlagnahmeanträge nach den §§ 146 ff. MarkenG	1453
5. Verfahren im Fall von Aufgriffen	1454
a) Verfahren nach der VO (EU) Nr. 608/2013	1454
b) Verfahren nach den §§ 146 ff. MarkenG	1456
c) Kostenerstattung	1457
II. Formulare und Masken	1459
1. Online-Masken und Formulare nach der VO (EU) Nr. 608/2013	1459
a) Onlinemasken	1459

	Seite
aa) Nationaler Antrag	1459
bb) Unionsantrag	1463
b) Formulare	1472
2. Onlinemasken und Formulare nach den §§ 146 ff. MarkenG	1485
a) Onlinemasken	1485
b) Formulare	1486
III. Erläuterungen	1488
1. Erläuterungen zu den Onlinemasken und Formularen nach der VO (EU) Nr. 608/2013	1488
a) Onlinemasken	1488
aa) Nationaler Antrag (Onlinemasken Nr. 1 bis 9):	1488
bb) Unionsantrag	1490
b) Formulare	1490
2. Erläuterungen zu den Onlinemasken und Formularen nach §§ 146 ff. MarkenG	1491
a) Onlinemasken	1491
b) Formulare	1492
H. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung	1492
I. Systematische Darstellung	1493
1. Bedeutung des einstweiligen Verfügungsverfahrens	1493
2. Voraussetzungen und Gang des Verfahrens	1494
3. Vollziehung der einstweiligen Verfügung	1496
4. Aussetzung wegen Vorlage an den EuGH	1497
5. Aufbrauchsfrist	1498
6. Zustellung, Anerkennung und Vollstreckung der einstweiligen Verfügung im Ausland	1498
a) Problemstellung	1498
b) Zustellung einstweiliger Verfügungen im Ausland	1499
aa) Zustellung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union	1500
bb) Zustellungen im außereuropäischen Ausland	1503
c) Anerkennung und Vollstreckung deutscher Entscheidungen im Ausland	1504
aa) Anerkennung und Vollstreckung in der Europäischen Union	1504
bb) Anerkennung und Vollstreckung deutscher Entscheidungen in Nicht-EU-Staaten	1507
II. Mustertext	1509
III. Anmerkungen	1511
1. Zuständiges Gericht	1511
2. Anwaltszwang	1512
3. Aktiv- und Passivlegitimation	1512
4. Streitwert	1512
5. Erlass ohne mündliche Verhandlung	1513
6. Ordnungsmittellandrohung	1514
7. Antragsfassung	1515
a) Übersicht	1515
b) Bestimmtheitsgebot	1516
c) Konkretisierungsgebot	1518
d) (Quasi-)Hilfsanträge und echte Hilfsanträge	1522
8. Auskunftsanspruch	1522
9. Herausgabeanspruch an den Gerichtsvollzieher	1524

Gesamtübersicht

	Seite
10. Bestellung eines inländischen Vertreters	1524
11. Erfordernis einer vorangehenden Abmahnung	1525
12. Unterlassungsanspruch	1525
13. Dringlichkeit	1526
14. Arrest	1529
I. Eidesstattliche Versicherung	1530
I. Systematische Darstellung	1531
1. Begriff und Anwendungsbereich der eidesstattlichen Versicherung	1531
2. Beweiswert der eidesstattlichen Versicherung	1531
II. Mustertext	1532
III. Anmerkungen	1532
1. Zur Form der eidesstattlichen Versicherung	1532
2. Strafbarkeit der falschen eidesstattlichen Versicherung	1533
3. Erklärung zur Vorlage bei Gericht	1534
4. Erklärung an Eides Statt	1534
5. Person des Erklärenden und sein Verhältnis zu den Parteien	1534
6. Inhaltliche Anforderungen an die eidesstattliche Versicherung	1534
7. Persönliche Unterzeichnung der Erklärung	1535
J. Zustellungsauftrag an den Gerichtsvollzieher	1535
I. Systematische Darstellung	1535
1. Einleitung	1535
2. Ablauf der Zustellung im Parteibetrieb	1536
3. Mängel der Zustellung und ihre Heilung	1537
II. Mustertext	1537
III. Anmerkungen	1538
1. Zuständigkeit	1538
2. Form des Zustellungsauftrags	1538
3. Die dem Gerichtsvollzieher zu übergebenden Dokumente	1538
a) Zuzustellendes Schriftstück	1538
b) Erforderliche Abschriften	1539
4. Zustellungsadressat	1540
a) Zustellung an die Partei selbst	1540
b) Zustellung an den Prozessbevollmächtigten	1540
aa) Voraussetzungen des § 172 ZPO	1540
bb) Zustellung von Anwalt zu Anwalt (§ 195 ZPO)	1541
5. Kein Anwaltszwang	1542
K. Schutzschrift	1542
I. Systematische Darstellung	1543
1. Begriff und Bedeutung der Schutzschrift	1543
2. Berücksichtigung der Schutzschrift durch das Gericht	1544
3. Recht des Antragsgegners auf Akteneinsicht	1544
4. Die Kosten der Schutzschrift	1545
a) Erstattungsanspruch für die Kosten	1545
b) Notwendigkeit und Höhe der Kosten	1546
II. Mustertext	1547
III. Anmerkungen	1550
1. Form der Schutzschrift	1550

	Seite
2. Zuständiges Gericht	1550
3. Bezeichnung als Schutzschrift	1551
4. Adressat der Schutzschrift	1551
5. Bezeichnung der Parteien	1551
6. Vertretung bei der Schutzschrift	1551
7. Stellung von Anträgen	1552
8. Mitteilung an Antragsteller	1553
9. Begründung der Schutzschrift	1554
10. Mögliche Einwendungen gegen den Verfügungsanspruch	1554
a) Fehlende Verwechslungsgefahr	1554
b) Verjährung (§ 20 MarkenG)	1554
c) Verwirkung (§ 21 MarkenG)	1555
d) Bestandskraft (§ 22 MarkenG)	1556
e) Namen und beschreibende Angaben (§ 23 MarkenG)	1556
f) Erschöpfung (§ 24 MarkenG)	1557
g) Mangelnde Benutzung (§ 25 MarkenG)	1559
h) (Anfängliche) absolute Schutzhindernisse	1560
i) (Nachträgliche) Verfallsgründe	1561
j) Eigene Gegenrechte des Verletzers	1561
k) Berufung auf Rechte Dritter	1561
l) Rechtsmissbrauch und Unverhältnismäßigkeit	1561
L. Widerspruch gegen die einstweilige Verfügung	1562
I. Systematische Darstellung	1562
1. Einleitung	1562
2. Zulässigkeit des Widerspruchs und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1562
3. Entscheidung des Gerichts	1564
a) Anberaumung mündlicher Verhandlung	1564
b) Prüfungsmaßstab	1564
c) Entscheidung des Gerichts	1564
d) Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1565
4. Der Kostenwiderspruch	1566
5. Der „Unterwerfungswiderspruch“	1568
II. Mustertext	1569
III. Anmerkungen	1570
1. Form des Widerspruchs	1570
2. Zuständiges Gericht	1570
3. Parteien	1570
4. Anwaltszwang	1570
5. Begründung	1570
M. Klage wegen Verletzung einer deutschen Marke	1571
I. Systematische Darstellung	1572
1. Markenverletzung – Überblick	1572
2. Doppelidentität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	1573
3. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	1573
4. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	1573
5. Unzulässige Benutzungshandlungen, § 14 Abs. 3 MarkenG	1574
6. Schranken des Schutzes, §§ 20ff. MarkenG	1574
7. Zustellung, Anerkennung und Vollstreckung im Ausland	1575

Gesamtübersicht

	Seite
II. Mustertext	1575
III. Anmerkungen	1579
1. Zuständiges Gericht	1579
a) Sachliche Zuständigkeit	1579
b) Örtliche Zuständigkeit	1580
c) Funktionelle Zuständigkeit/gesetzlich geregelte Geschäftsverteilung	1582
d) Internationale Zuständigkeit	1582
2. Aktivlegitimation	1584
3. Passivlegitimation	1584
4. Streitwert	1587
5. Ordnungsmittelandrohung	1588
6. Antragsfassung	1588
7. Auskunftsanspruch	1588
a) Anspruch nach § 19 MarkenG	1588
b) Hilfsanspruch auf weitergehende Auskunft und Rechnungslegung	1590
c) Vollstreckung des Auskunftsanspruchs	1591
8. Anspruch auf Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Ver- triebswegen	1591
a) Vernichtungsanspruch nach § 18 Abs. 1 MarkenG	1591
b) Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen	1592
9. Feststellungsklage	1593
10. Schadensersatzanspruch, § 14 Abs. 6 MarkenG	1594
11. Bereicherungsanspruch	1598
12. Zahlungsanspruch	1599
13. Ergänzende Ansprüche nach UWG	1599
N. Klage wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke	1600
I. Systematische Darstellung	1600
1. Einleitung	1600
2. Verletzungsklage	1601
a) Prozessuale Aspekte	1601
b) Materielles Recht	1601
aa) Die Verletzungstatbestände im Überblick	1601
bb) Die Ansprüche des Gemeinschaftsmarkeninhabers und anwendbares Recht	1602
cc) Territorialer Schutzzumfang der Gemeinschaftsmarke	1603
c) Verteidigungsstrategien des Beklagten	1603
aa) Löschungswiderklage	1603
bb) Nichtbenutzungseinrede und prioritätsältere Rechte	1605
cc) Verjährung	1605
dd) Sonstige Einwendungen	1605
d) Gleichzeitige Klagen aus Gemeinschaftsmarken und nationalen Marken	1605
3. Rechtsmittel	1606
4. Vollstreckung	1606
5. Besonderheiten beim vorläufigen Rechtsschutz	1607
II. Mustertext	1607
III. Anmerkungen	1610
1. Zuständigkeit	1610
a) Internationale Zuständigkeit	1610

	Seite
b) Gemeinschaftsmarkengerichte	1610
c) Sachliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1611
d) Örtliche Zuständigkeit	1611
e) Reichweite der Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte ...	1611
f) Keine grenzüberschreitende Verweisung bei Unzuständigkeit	1612
2. Postulationsfähigkeit	1612
3. Antragsfassung	1612
O. Negative Feststellungsklage	1613
I. Systematische Darstellung	1613
1. Bedeutung der negativen Feststellungsklage	1613
2. Verhältnis zur Leistungsklage umgekehrten Rubrums	1614
3. Ausländische Feststellungsklage – Torpedo und Forum Shopping	1615
4. Gegenabmahnung	1617
II. Mustertext	1617
III. Anmerkungen	1619
1. Zuständigkeit des Gerichts	1619
2. Parteien des Rechtsstreits	1619
3. Anwaltszwang	1619
4. Streitwert	1619
5. Antrag der negativen Feststellungsklage	1619
6. Beweislast	1620
7. Einwendungen	1620
8. Anspruchskonkurrenzen	1620
9. Feststellungsinteresse	1621
P. Antrag auf Anordnung der Erhebung der Hauptsacheklage und Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen versäumter Klageerhebung zur Hauptsache nach §§ 926, 936 ZPO	1622
I. Systematische Darstellung	1622
1. Bedeutung des Verfahrens nach § 926 ZPO und sein Anwendungsbereich	1622
2. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1623
3. Antrag auf Anordnung der Klageerhebung (§ 926 Abs. 1 ZPO)	1623
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen des Antrags	1623
b) Entscheidung des Gerichts	1625
c) Rechtsbehelfe	1625
4. Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§ 926 Abs. 2 ZPO)	1625
a) Zulässigkeit und Begründetheit des Aufhebungsantrags	1625
b) Entscheidung des Gerichts	1626
5. Folgen der Aufhebung	1627
II. Mustertext: Antrag auf Anordnung der Erhebung der Hauptsacheklage (§§ 926 Abs. 1, 936 ZPO)	1627
III. Anmerkungen	1627
1. Zuständiges Gericht	1627
2. Aktenzeichen	1628
3. Antragserfordernis	1628
4. Bezeichnung der Parteien	1628
5. Kein Anwaltszwang	1628
6. Fristsetzung zur Klageerhebung	1628

Gesamtübersicht

	Seite
IV. Mustertext: Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung (§§ 926 Abs. 2, 936 ZPO)	1629
V. Anmerkungen	1629
1. Zuständiges Gericht	1629
2. Aktenzeichen	1629
3. Antrag	1629
4. Bezeichnung der Parteien	1630
5. Anwaltszwang	1630
6. Rechtzeitige Erhebung der Hauptsacheklage	1630
Q. Zwangsmittelantrag nach § 888 ZPO	1631
I. Systematische Darstellung	1631
1. Bedeutung und Anwendungsbereich des Zwangsmittelantrags	1631
2. Voraussetzungen des Zwangsmittelantrags	1632
II. Mustertext	1635
III. Anmerkungen	1636
1. Zuständiges Gericht	1636
2. Anwaltszwang	1636
3. Vollstreckung gegen ausländische Schuldner	1636
4. Antragsfassung	1637
5. Darlegungs- und Beweislast	1637
6. Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft	1638
7. Vollstreckung der festgesetzten Zwangsmittel	1638
R. Ordnungsmittelantrag nach § 890 ZPO	1640
I. Systematische Darstellung	1640
1. Wesen und Anwendungsbereich des Ordnungsmittelantrages	1640
2. Voraussetzungen des Ordnungsmittelantrages	1642
3. Prämissen für das Muster	1645
II. Mustertext	1646
III. Anmerkungen	1647
1. Zuständiges Gericht	1647
2. Anwaltszwang	1647
3. Zustellungsadressat	1647
4. Bestrafungsantrag	1648
5. Verschulden	1649
S. Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände nach § 927 ZPO	1649
I. Systematische Darstellung	1650
1. Bedeutung des § 927 ZPO und Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen	1650
2. Entscheidung über den Aufhebungsantrag	1650
3. Folgen der Aufhebung	1651
II. Mustertext	1652
III. Anmerkungen	1653
1. Zuständigkeit	1653
2. Aufhebungsantrag des Schuldners	1653
3. Bezeichnung der Parteien	1654
4. Anwaltszwang	1654
5. Veränderte Umstände	1654

	Seite
a) Keine Überprüfung der ursprünglichen Rechtmäßigkeit	1654
b) Mögliche veränderte Umstände	1654
6. Die Kostenentscheidung	1656
7. Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung	1657
8. Glaubhaftmachung	1658
T. Antrag auf Vorlage und Besichtigung	1658
I. Systematische Darstellung	1658
1. Wesen und Bedeutung des Anspruchs auf Vorlage und Besichtigung ..	1658
a) Entstehungsgeschichte	1658
b) Systematische Einordnung	1659
2. Praktischer Anwendungsbereich	1659
3. Besonderheiten bei der Durchsetzung	1660
II. Mustertext	1661
III. Anmerkungen	1663
1. Zuständiges Gericht	1663
2. Aktiv- und Passivlegitimation	1663
3. Streitwert	1664
4. Antragsfassung	1664
5. Dringlichkeit	1665
6. Erfordernis einer vorangehenden Abmahnung	1666
7. Anspruchsvoraussetzungen	1666
a) Anspruch auf Besichtigung von Sachen und Vorlage von	
Urkunden	1666
b) Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen	1667
8. Verhältnismäßigkeitsinrede und gebotener Geheimnisschutz	1667
 5. Teil. Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren 	
A. Grundlagen zur GM	1674
I. Zwei Fassungen der GMV	1674
II. Entsprechende Rechtslage in der GGV	1674
III. Die subsidiäre Anwendung der EuGVVO	1674
IV. Definitionen	1675
B. Grundprinzipien und materiell-rechtliche Fragen	1676
I. Autonomie	1676
II. Koexistenz	1677
III. Einheitlichkeit	1677
IV. Zum Vergleich: Strenge Einheitlichkeit im Eintragungs- und	
Widerspruchsverfahren	1678
V. Sehr eingeschränkter Einheitlichkeitsgrundsatz im Verletzungsverfahren ...	1679
VI. Unionsweiter Unterlassungsanspruch	1679
VII. Antragsbeschränkung in territorialer Hinsicht	1680
1. Verwechslungsgefahr oder markenmäßiger Gebrauch nur in Teilen	
der EU	1680
2. Bekanntheit nur in einem Teil der EU	1680
VIII. Darlegungs- und Beweislast für Ausnahmen vom	
Einheitlichkeitsgrundsatz	1681

Gesamtübersicht

	Seite
IX. Anforderungen des EU-Benutzungszwangs	1681
X. Kollisionsrecht (IPR-Anknüpfung) und materielles Recht	1682
C. Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1683
I. Gemeinschaftsmarkengerichte und Gemeinschaftsmarkenstreitsachen	1683
II. Praktische Herausforderungen für Verletzungsrichter	1684
III. Deutschland: Kennzeichengerichte auch Gemeinschaftsmarkengerichte	1684
IV. Ausnahme: LG Köln	1685
V. Prozessrecht (ergänzende Anwendung der lex fori)	1685
VI. Instanzenzug und Rechtsmittel	1685
VII. Benannte Gemeinschaftsmarkengerichte	1685
D. Ausschließliche sachliche Zuständigkeit	
(Gemeinschaftsmarkenstreitsachen)	1686
I. Klagen wegen Verletzung der GM nach Art. 96 lit. a GMV	1686
II. Zur Abgrenzung: Sonstige Streitigkeiten über Gemeinschaftsmarken	
(Art. 106 GMV)	1687
1. Bedeutung der Abgrenzung zwischen Art. 96 GMV und	
106 GMV	1688
2. Löschanträge aus GM gegen nationale Marken	1688
3. Zuständigkeit bei sonstigem auf die GM anwendbarem Recht	
(Art. 14 Abs. 2 GMV)	1689
III. Negative Feststellungsklage nach Art. 96 lit. b GMV	1689
E. Vergleich der Gerichtsstände nach EuGVVO und GMV	1690
I. Arten der EuGVVO-Gerichtsstände	1691
II. Grundprinzip der EuGVVO: allgemeiner Beklagtenwohnsitz/Sitz ent-	
scheidend	1691
III. Enge Auslegung der besonderen Gerichtsstände und Vorhersehbarkeits-	
grundsatz	1691
IV. „Exorbitante“ internationale Gerichtsstände der GMV	1692
V. Doppelfunktionalität von Art. 7 Nr. 2 und Art. 8 Nr. 1 EuGVVO	1692
VI. Besonderer Gerichtsstand des Tatorts (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO)	1693
VII. Besonderer Gerichtsstand der Streitgenossenschaft (Art. 8 Nr. 1	
EuGVVO)	1693
VIII. Ausschließlicher internationaler Gerichtsstand bei Bestandsklagen	1693
1. Verdrängung durch Spezialregelungen bei Gemeinschaftsmarkenstreit-	
sachen	1693
2. Art. 24 Nr. 4 EuGVVO und nationale Marken	1694
IX. Torpedo-Klagen (Art. 29, 30 EuGVVO)	1695
X. Beispiele für die sonstige Bedeutung der EuGVVO in der GMV	1695
F. Internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1696
I. Prüfung der internationalen Zuständigkeit von Amts wegen	1696
II. Keine Verweisung zwischen Mitgliedstaaten	1697

	Seite
III. Internationale Zuständigkeit des Sitzgerichts (Art. 97 Abs. 1 bis 3 GMV)	1697
1. Feste Zuständigkeitsstaffelung (Art. 97 Abs. 1 bis 3 GMV)	1697
2. Gleichstellung von Wohnsitz und Sitz juristischer Personen	1697
3. Vorrang des Sitzes gegenüber der Niederlassung	1698
4. Begriff der Niederlassung im Sinne des Art. 97 Abs. 1 bis 3 GMV	1698
5. Klägeniederlassung nach Art. 97 Abs. 2 GMV	1699
6. Zuständigkeitsbegründung durch Gerichtsstandsvereinbarungen (Art. 97 Abs. 4 GMV)	1700
7. Zuständigkeitsbegründung durch rügelose Einlassung (Art. 97 Abs. 4 GMV)	1700
IV. Internationale Zuständigkeit bei sonstigen GM-Streitigkeiten	1701
V. Taktische Option: Internationaler Tatortgerichtsstand (Art. 97 Abs. 5 GMV)	1701
VI. Unterschiedliche Reichweite der Entscheidungen (Art. 98 Abs. 1 und 2 GMV)	1702
VII. Handlungs- und Erfolgsort (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO)	1703
VIII. Beschränkung auf den Handlungsort (Art. 97 Abs. 5 GMV)	1705
1. Ort der Verletzungshandlung im Sinne des Art. 97 Abs. 5 GMV	1705
2. Grundentscheidung EuGH GRUR 2014, 806 – Coty	1705
3. EuGH: Art. 97 Abs. 5 GMV betrifft nur den Handlungsort	1706
4. Taktische Option: Erfolgsort-Zuständigkeit bei nationaler Marke/UWG	1706
5. Fehlen eines den Erfolgsort eingrenzenden Kriteriums	1707
6. Exkurs: Handlung ausschließlich im Ausland als Verletzung einer deutschen Marke	1707
7. Keine negative Feststellungsklage im Tatortgerichtsstand (Art. 97 Abs. 5 GMV)	1708
8. Zum Vergleich: Negative Feststellungsklage bei Art. 7 Nr. 2 EuGVVO	1709
9. Reichweite des Ausschlusses von negativen Feststellungsklagen	1709
IX. Grundsätze zur Antragsauslegung	1710
G. Anzuwendendes Recht und Sanktionen bei Verletzung der GM	1711
I. Autonomer Unterlassungsanspruch	1711
1. Begehungsgefahr beim Unterlassungsanspruch in der EU	1712
2. Sicherstellung der Befolgung des Unterlassungsgebots	1712
3. Keine autonome Verjährungsregelung	1712
4. Reichweite der Autonomie beim Unterlassungsanspruch	1713
II. Anwendbares Recht bei Sanktionen im Sinne von Art. 102 Abs. 2 GMV	1713
1. Anknüpfung an den Handlungsort	1714
2. Praktische Nachteile bei Multi-State-Verletzungen	1714
3. Keine Rechtswahlvereinbarung möglich	1714
4. Einheitliche Anknüpfung bei Multi-State-Verletzungen?	1715
5. Praktische Empfehlung zu Sanktionen	1716
H. Örtliche Zuständigkeit (Art. 101 Abs. 3 GMV, § 125g MarkenG)	1716
I. Trennung von örtlicher und internationaler Zuständigkeit	1717
II. Örtliche Zuständigkeit bei Lieferketten	1717

Gesamtübersicht

	Seite
I. Streitgenossen aus EU-Mitgliedstaaten (Art. 8 Nr. 1 EuGVVO)	1718
I. Zweck des Art. 8 Nr. 1 EuGVVO und Auslegungsgrundsätze	1718
II. Voraussetzungen des Art. 8 Nr. 1 EuGVVO	1719
III. Erstens: Wohnsitz/Sitz des Ankerbeklagten am Gerichtsort	1719
1. Kein Ankerbeklagter mit Sitz außerhalb der EU	1720
2. Niederlassung des Ankerbeklagten	1720
3. Taktik: Örtliche Zuständigkeit des Sitzgerichts bei Lieferketten	1721
4. Verzicht auf Abmahnung des Ankerbeklagten?	1721
IV. Zweitens: Wohnsitz/Sitz/Niederlassung des Sekundärbeklagten in der EU	1722
V. Drittens: Konnexität (dieselbe Sach- und Rechtslage)	1723
1. Dieselbe Sachlage	1724
2. Dieselbe Rechtslage	1724
3. Konnexität trotz uneinheitlicher Sanktionen	1725
VI. Maßgeblicher Zeitpunkt	1726
VII. Ausweichoption internationaler Tatortgerichtsstand?	1726
VIII. Zusätzliche Missbrauchskontrolle im Einzelfall?	1727
1. Konnexität als Mittel zur Missbrauchsverhütung	1727
2. Missbrauch bei kollusivem Zusammenwirken von Kläger und Ankerbeklagtem	1728
3. Missbrauch bei paralleler Zuständigkeit nach Art. 97 Abs. 5 GMV?	1728
IX. EU-weite Kognitionsbefugnis gegenüber Sekundärbeklagten	1728
1. Autonome Unterlassungsanspruch	1728
2. Folgeansprüche in der Verletzernetze	1729
X. Zusammenfassung: Verbleibende Forum Shopping-Optionen	1729
J. Überblick: Verteidigung gegen den Angriff aus der GM	1730
I. Eingeschränkte Überprüfbarkeit der GM (Art. 99 GMV)	1730
II. Einreden der mangelnden Benutzung und des prioritätsälteren Rechts	1730
K. Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit	1731
I. Akzessorietät der Widerklage	1731
II. Unabhängigkeit der Widerklage nach wirksamer Erhebung	1732
III. Bindungsgrundsatz in Deutschland	1732
IV. Freie Schutzfähigkeitsprüfung in Österreich und Frankreich	1732
V. Strategie bei der Widerklage	1733
1. Widerkläger als „Herr des Verfahrens“	1733
2. Bestandsschutz als großer Vorteil der deutschen Marke	1733
3. Einführung von schwachen Gemeinschaftsmarken	1734
4. Entscheidung über die Widerklage durch Teilurteil und Aussetzung	1734
VI. Parallele Entscheidungskompetenzen zwischen HABM und Gericht	1734
1. Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen	1734
2. Prüfungsumfang im Widerklageverfahren	1735
3. Anträge auf Erklärung von Verfall und Nichtigkeit beim HABM	1735
VII. Verfalls- und Nichtigkeitsgründe im Überblick	1736
1. Verfallsgründe (Art. 51 GMV)	1736
2. Absolute Nichtigkeitsgründe (Art. 52 GMV)	1736
3. Relative Nichtigkeitsgründe (Art. 53 GMV)	1736
VIII. Auswirkungen des Autonomiegrundsatzes	1737

	Seite
L. Einzelheiten zur Widerklage (Art. 100 GMV)	1738
I. Mitteilung der Widerklage und der Entscheidung an das Amt zur Veröffentlichung	1738
II. Keine Widerklagemöglichkeit bei sonstigen Gemeinschaftsmarkensachen	1739
III. Autonomie der GM: Konkurrierende Lösungsansprüche nach nationalem Recht?	1739
IV. Beitrittsrecht des Markeninhabers (Art. 100 Abs. 3 GMV)	1739
V. Regelung des Umfangs der Löschungswiderklage durch Art. 51 bis 53 GMV?	1740
VI. Irrelevanz der territorialen Überschneidung von Klage und Widerklage	1740
VII. Widerklage im internationalen Tatortgerichtsstand (Art. 97 Abs. 5 GMV)	1740
VIII. Ergänzende Anwendung von Art. 8 Nr. 3 EuGVVO und des nationalen Prozessrechts	1741
1. Eventualwiderklage	1741
2. Streitwert und Kosten der Widerklage	1741
IX. Reichweite der Entscheidung bei Wider-Widerklage im Tatortgerichtsstand	1742
M. Angriff auf GM beim HABM oder Gemeinschaftsmarkengericht?	1742
I. Aussetzung und Fristsetzung zur Antragstellung beim HABM 1740 (Art. 100 Abs. 7 GMV)	1742
II. Aussetzung des später anhängigen Verfahrens (Art. 104 GMV)	1743
1. Zweck des Art. 104 GMV	1744
2. Aussetzung durch Verletzungsgericht (Art. 104 Abs. 1 GMV)	1744
3. Taktik bei Art. 104 Abs. 1 GMV	1744
4. Aussetzung durch HABM (Art. 104 Abs. 2 GMV)	1745
5. Keine Anwendbarkeit von Art. 32 EuGVVO zwischen HABM und Verletzungsgericht	1745
6. Ausnahmsweise: Besondere Gründe für die Fortsetzung	1745
7. Ausnahmsweise: Art. 104 Abs. 2 S. 2 GMV	1746
III. Aussetzung nach § 148 ZPO	1746
N. Klage aus identischer GM und nationaler Marke (Art. 109 GMV)	1747
I. Voraussetzungen	1748
II. Dieselben Handlungen	1749
O. Torpedos (Art. 29 und Art. 30 EuGVVO)	1749
I. Kein Vorrang der Leistungsklage	1750
II. Persönliche und sachliche Voraussetzungen	1750
1. Dieselben Parteien	1750
2. Derselbe Anspruch	1751
3. Anhängigkeit	1752
4. Rechtsmissbrauch	1752
III. Im Zusammenhang stehende Klagen nach Art. 30 EuGVVO	1753
P. Einstweiliger Rechtsschutz (Art. 103 GMV)	1754
I. Europaweite Zuständigkeit gemäß Art. 103 Abs. 2 GMV	1754

Gesamtübersicht

	Seite
II. Kennzeichengerichte im nationalen Rahmen	1754
III. Keine Widerklage im Verfügungsverfahren	1754
Q. Untersagung der Benutzung der GM vor nationalen Gerichten (Art. 110, 111 GMV)	1755
I. GM-Anmeldung: Begehungsgefahr in Deutschland bei älterer GM?	1756
II. GM-Anmeldung: Begehungsgefahr in Deutschland bei älterer deutscher Marke?	1756
R. Check-Listen	1757
I. Gemeinschaftsweit, Tatortgerichtsstand oder nationale Marke?	1757
1. Argumente pro nationale Marke	1758
2. Argumente pro GM	1758
3. „Nachteile“ der GM im Einzelfall	1758
II. Checkliste: Mehrparteiengerichtsstand (Art. 8 Nr. 1 EuGVVO)	1758
III. Checkliste: HABM oder Widerklage?	1759
1. Speziell: Amtsverfahren auf Erklärung von Nichtigkeit und Verfall	1759
2. Speziell: Widerklage im Verletzungsverfahren	1759
S. Muster mit Erläuterungen	1759
I. Klage aus der Gemeinschaftsmarke (Annexansprüche nur für Deutschland)	1759
II. Klageerwiderung und Widerklage	1762
III. Klage gegen EU-Streitgenossen bei EU-Lieferkette	1764
IV. Aussetzungsantrag nach Art. 100 Abs. 7 GMV	1765
V. Aussetzungsantrag nach Art. 104 Abs. 1 GMV	1766

6. Teil. Domainverfahrensrecht

Kapitel 1. Domain-Name-System

A. Struktur und Funktionsweise des Domain-Name-Systems (DNS)	1784
I. Domainnamen und IP-Adressen	1784
II. Die Hierarchieebenen des DNS	1785
1. Top-Level-Domain	1785
2. Second-Level-Domains und Sub-Domains	1786
B. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)	1786
I. Rechtsnatur und legitimatorische Grundlagen der ICANN	1786
II. Aufgaben der ICANN	1787
III. Organisationsstruktur	1788
IV. Verfahren zur Überprüfung von ICANN-Entscheidungen	1789
1. Antrag auf Entscheidungsüberprüfung („Request for Reconsideration“)	1789
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen und Prüfungsumfang	1789
b) Antragsfrist	1790
c) Antragsgebühren	1790

d) Antragsform	1790
e) Reconsideration Request Formular	1791
f) Verfahrensablauf	1793
g) Entscheidung des Boards	1793
2. Independent Review of Board Actions	1793
a) Zulässigkeitsvoraussetzungen und Prüfungsumfang	1793
b) Antragsfrist	1794
c) Verfahrenskosten	1794
d) Bestellung des IRP Panel	1794
e) Verfahrensablauf	1794
f) Entscheidung des IRP Panel	1795
g) Antrag auf Independent Review	1795

Kapitel 2. Die Einführung neuer Top-Level-Domains

A. Einleitung	1798
B. Typen neuer „gTLDs“	1804
I. „Generic“ gTLDs	1804
II. „Brand“ gTLDs	1804
III. „Internationalized gTLDs“	1804
IV. Geographische gTLDs	1804
V. Community gTLDs	1805
C. Grundsätze der Vergabe neuer gTLDs	1805
I. Verfügbare Zeichen und Struktur des Namensraums	1805
II. Antragsberechtigte („eligibility requirements“)	1805
III. Allokationsverfahren	1805
IV. Unterscheidung zwischen „standard gTLD applications“ und sog. „community based gTLD applications“	1806
V. Ablauf des Bewerbungsverfahrens	1806
1. Einreichung der Bewerbung und Prüfung der Bewerbungsunterlagen durch ICANN („Application Phase and Administrative Completeness Check“)	1806
2. Formelle Prüfung und Veröffentlichung der Bewerbungen	1806
3. Einzahlung der Bewerbungsgebühren	1807
4. Evaluierung der Bewerbungen durch ICANN („Initial Evaluation Phase“)	1807
a) „String Reviews“	1807
aa) „String Similarity“	1807
bb) Reservierte Namen („Reserved Names“)	1808
cc) Stabilität des DNS („DNS Stability“)	1808
dd) Geografische Namen („Geographic Names“)	1808
b) „Applicant Reviews“	1808
c) „Registry Service Review“	1808
5. „Extended Evaluation“	1808
D. Einsprüche Dritter gegen eine gTDL-Bewerbung („Objection Procedures“)	1808
I. Verwechslungen mit einer existierenden oder beantragten gTLD („string confusion objection“)	1809

Gesamtübersicht

	Seite
II. Verletzung der Rechte Dritter, die nach internationalen Verträgen und Standards anerkannt sind („legal rights objection“)	1809
III. Verstoß einer gTLD gegen allgemein anerkannte Grundsätze der öffentlichen Ordnung und Moral („Limited Public Interest Objection“)	1810
IV. Beeinträchtigung einer anerkannten „Community“, die mit der beantragten gTLD in Verbindung gebracht wird („community objection“)	1811
E. „GAC Early Warnings“ and „GAC Advice“	1811
F. „Independent Objector“	1812
G. Allokationsverfahren bei mehreren Bewerbern für die gleiche gTLD („String Contention Procedures“)	1812
H. Registry-Vertrag mit der ICANN und Delegation der new gTLDs	1813

Kapitel 3. Domainregistrierung

A. Original gTLDs	1814
I. Sponsored und unsponsored gTLDs	1814
II. „COM“, „NET“ und „ORG“	1815
1. Register (Registry)	1815
2. Registrierungs Voraussetzungen	1815
3. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1816
III. „INT“	1816
IV. „EDU“	1816
V. „GOV“ und „MIL“	1817
VI. „BIZ“	1817
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1817
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1818
VII. „INFO“	1818
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1818
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1819
VIII. „NAME“	1819
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1819
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1819
IX. „AERO“	1819
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1819
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1820
X. „COOP“	1820
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1820
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1821
XI. „MUSEUM“	1821
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1821
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1822
XII. „PRO“	1822
1. Registry-Betreiber und Registrierungs Voraussetzungen	1822
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)	1822

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

	Gesamtübersicht	Seite
XIII. „JOBS“		1822
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1822
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1823
XIV. „MOBI“		1823
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1823
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1823
XV. „TRAVEL“		1823
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1823
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1824
XVI. „CAT“		1824
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1824
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1824
XVII. „TEL“		1824
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1824
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1825
XVIII. „ASIA“		1825
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1825
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1825
XIX. „POST“		1825
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1825
2. Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren und sonstige Verfahren zum Schutz von Kennzeichenrechten		1825
XX. „XXX“		1825
1. Registry-Betreiber und Registrierungsvoraussetzungen		1825
2. Streitbeilegung (Dispute Resolution)		1826
B. Domainregistrierung im Bereich der neuen generischen Top-Level-Domains (new gTLDs)		1826
I. Registry-Betreiber und Registrierungsbestimmungen		1826
II. Rechtsschutzmechanismen und Streitbeilegung		1828
C. Domainregistrierung im Bereich der Country Code Top Level Domains (ccTLDs)		1829
I. Domainregistrierung im Bereich .DE		1829
1. Rechtsform und Verfassung der DENIC		1829
2. Registrierungsfähige Zeichen		1830
3. Anmeldeberechtigter Personenkreis		1830
4. Registrierungsgrundsätze		1831
5. Registrierungsvertrag mit der DENIC		1831
a) Vertragsschluss		1831
aa) Vertragsschluss mit der DENIC (DENICdirect)		1832
bb) Vermittlung der Registrierung durch einen Internet Service Provider		1832
b) Technische Abwicklung der Registrierung		1833
c) Leistungsgegenstand und vertragstypologische Einordnung		1833
d) Einbeziehung der DENIC-Domainbedingungen und DENIC- Domainrichtlinien		1833
e) Beendigung des Registrierungsvertrages		1834
f) Vergütungspflichten und Zahlungsabwicklung		1835
6. Übertragung des Domainnamens		1836

Gesamtübersicht

	Seite
7. Dispute-Eintrag	1837
8. Kartellrechtliche Pflichten der DENIC	1837
II. Vergleich der Registrierungsbedingungen in den ccTLDs	1838
1. Registries und Registrars	1838
2. Struktur der Namensräume	1838
3. Vergleich der Registrierungsgrundsätze	1839
a) Unbeschränkte Vergabe	1839
b) Semi-restriktive Vergabe	1839
c) Restriktive Vergabe	1839
d) ccTLDs ohne territorialen Bezug	1839
D. Domainregistrierung im Bereich .EU	1840
I. Regelungsrahmen und historische Entwicklung	1840
II. Das Register (Registry)	1840
III. Allgemeine Registrierungsgrundsätze	1841
IV. Antragsberechtigte Personen	1842
V. Struktur des Namensraums	1842
VI. Gestaffelte Registrierung („phased registration“)	1842
VII. Reservierte geographische und geopolitische Namen	1843
VIII. Ländernamen und Alpha-2 Codes, die Länder bezeichnen	1843
IX. Unsittliche Registrierungen	1844
X. Für das Register reservierte Namen	1844
XI. WHOIS-Datenbank	1844
XII. Widerruf von Domainnamen	1844
XIII. Alternatives Streitbeilegungsverfahren gegen Entscheidungen der EURid, die gegen die VO (EG) Nr. 874/2004 verstoßen	1844
XIV. Alternatives Streitbeilegungsverfahren gegen spekulative oder missbräuchlich registrierte oder benutzte Domainnamen	1845
XV. „Aussetzung“ („Suspension“) des Domainnamens	1845
XVI. Tod und Geschäftsauflösung des Domaininhabers	1845
XVII. Übertragung, Löschung und Verlängerung einer Registrierung	1845

Kapitel 4. Trademark Clearinghouse

A. Einführung	1847
B. Organisation und Aufgaben des Trademark Clearinghouse (TMCH)	1847
C. „Sunrise“-Service	1847
D. „Trademark Claims“-Service	1848
I. Trademark Notice	1848
II. „Notification of Registered Name“ (NORN)	1849
III. Trademark Claims Service für beim Trademark Clearinghouse hinterlegte Domain Name Labels (DNL)	1849
IV. Übereinstimmung von Marke und Domainname („identical match“)	1850

	Seite
E. Hinterlegung einer Marke beim Trademark Clearinghouse	1850
I. Voraussetzungen der Hinterlegung	1850
1. Hinterlegungsberechtigte Personen	1850
2. Hinterlegungsfähige Marken	1851
a) Markenformen	1851
b) Markentypen	1851
aa) Registermarken („Registered Trademarks“)	1851
bb) Durch Gerichtsentscheidung anerkannte Marken („court validated marks“)	1852
cc) Durch Gesetz oder Abkommen geschützte Marken („marks protected by statute or treaty“)	1852
II. Hinterlegungsverfahren	1852
1. Angabe der Marke	1852
2. Hinterlegende Person	1852
3. Von der Markenart abhängige Angaben	1852
a) Registermarken („registered trademarks“)	1852
b) Durch Gericht geprüfte Marken („court validated marks“)	1853
c) Durch Gesetz oder Abkommen geschützte Marken („marks protected by statute or treaty“)	1853
4. Waren und Dienstleistungen	1853
5. Auswahl der Services	1853
6. Benutzungsnachweise	1853
7. Sonstige Dokumente, insbesondere Benutzungsbeispiele	1853
a) „Trademark Holder“	1853
b) Benutzungsbeispiele bei Registermarken	1854
c) Nachweise bei Hinterlegung Registermarken	1854
d) Nachweise bei Hinterlegung gerichtlich geprüften Marken	1854
e) Nachweise bei Hinterlegung durch Gesetz oder Abkommen geschützte Marken	1854
f) Nachweise bei der Verbindung hinterlegter Marken mit Domain- namen, die Gegenstand von Entscheidungen ordentlicher Gerichte und UDRP-Panels waren	1854
8. Ansprechpartner	1855
9. Schutzdauer und Gebühren	1855
10. Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen	1855
F. Beschwerden gegen Entscheidungen des TMCH (TMCH Dispute Resolution Procedures)	1855
I. Beschwerde des Hinterlegers oder eines „Trademark Agent“ gegen die Zurückweisung des Antrags auf Hinterlegung	1855
1. Überblick	1855
2. Beschwerdeantrag (Dispute Request)	1856
II. Beschwerden von Dritten gegen die Hinterlegung einer Marke	1856
1. Überblick	1856
2. Beschwerdeantrag (Dispute Request)	1857
III. Beschwerden von Dritten gegen Hinterlegungen aufgrund veränderter Umstände	1857
1. Überblick	1857
2. Beschwerdeantrag (Dispute Request)	1858

Gesamtübersicht

**Kapitel 5. Alternative Streitbeilegungsverfahren
(Alternative Dispute Resolution)**

**Abschnitt 1. Schutz gegen die
Zulassung und Nutzung einer neuen Top-Level**

	Seite
A. Legal Rights Objection (LRO)	1859
I. Systematische Darstellung	1859
1. Einleitung	1859
2. Dispute Resolution Provider	1859
3. Verfahrensordnung	1859
4. Materielle Prüfungskriterien	1859
5. Ablauf des Verfahrens	1861
a) Einreichung der Beschwerde	1861
b) Beschwerdeerwiderung	1861
c) Ernennung des Panel	1861
d) Weitere Schriftsätze	1862
e) Mündliche Verhandlung	1862
f) Parallele rechtliche Verfahren	1862
6. Panel-Entscheidung	1862
7. Rechtsbehelfe	1862
II. Mustertext (Einspruch)	1863
III. Anmerkungen	1867
1. Die Parteien	1867
a) Der Beschwerdeführer („Objector“)	1867
b) Beschwerdegegner („Respondent“)	1867
c) Anwaltliche Vertretung	1867
2. Form der Beschwerde	1867
3. Darstellung des Tatbestands und Begründung der Beschwerde	1867
4. Allgemeine Verfahrensvorschriften	1867
a) Verfahrenssprache	1867
b) Kommunikationsmittel	1867
5. Verfahrensgebühren	1868
B. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Policy (TM PDDRP)	1868
I. Systematische Darstellung	1868
1. Einleitung	1868
2. Verfahrensordnung und Anwendungsbereich	1869
3. Dispute Resolution Provider	1869
4. Materielle Prüfungskriterien	1869
5. Ablauf des Verfahrens	1870
a) Einigungsversuch vor Einreichung der Beschwerde	1870
b) Einreichung der Beschwerde	1871
c) Administrative Review	1871
d) Treshold Review	1871
e) Beschwerdeerwiderung	1871
f) Die Ernennung des Panel	1872
g) Replik	1872
h) Beweisverfahren (Discovery)	1872
i) Mündliche Verhandlung	1872

	Seite
6. Panel Entscheidung und Rechtsbehelfe	1872
7. Rechtsmittel	1873
8. Verhältnis des TM PDDRP-Verfahrens zu Verfahren vor den ordentlichen Gerichten	1873
II. Mustertext (Beschwerde)	1874
III. Anmerkungen	1878
1. Die Parteien	1878
a) Der Beschwerdeführer („Complainant“)	1878
b) Der Beschwerdegegner („Respondent“)	1878
2. Anwaltliche Vertretung	1878
3. Form der Beschwerde	1878
4. Darstellung des Tatbestands und Begründung der Beschwerde	1878
5. „Mutual jurisdiction“	1879
6. Allgemeine Verfahrensvorschriften	1879
a) Verfahrenssprache	1879
b) Kommunikationsmittel	1879
7. Verfahrensgebühren	1879
Abschnitt 2. Alternative Streitbeilegung im Bereich der generischen Top-Level-Domains	
A. Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)	1881
I. Systematische Einordnung	1881
1. Einleitung	1881
2. Rechtliche Einordnung	1882
3. Rechtsgeschäftliche Anerkennung der UDRP	1882
4. Rechtsgrundlagen	1883
5. Anwendungsbereich	1883
6. Streitbeilegungsstellen (Dispute Resolution Provider)	1883
7. Ablauf des Verfahrens	1884
a) Einreichung der Beschwerde	1884
b) Prüfung der formellen Zuständigkeit durch den Dispute Resolution Provider	1884
c) „Registrar Lock“	1884
d) Beschwerdeerwidern	1885
e) Ernennung des Panels	1885
f) Entscheidung des Panels	1886
g) Durchsetzung der Entscheidung durch den Registrar	1886
8. Materielle Voraussetzungen	1886
9. Entscheidung des Panels und Rechtsmittel	1887
10. Vollziehung der Entscheidung und Verhältnis zur ordentlichen Gerichtsbarkeit	1888
11. Rechtsbehelfe vor den ordentlichen Gerichten	1889
II. Mustertext (WIPO Arbitration and Mediation Center)	1889
III. Anmerkungen	1894
1. Complaint Transmittal Coversheet	1894
2. Die Parteien (The Parties)	1894
a) Beschwerdeführer (Complainant)	1894
b) Vertreter des Beschwerdeführers (Complainant's Representative) ..	1895
c) Beschwerdegegner (Respondent)	1895
3. Domainname und Registrar	1895
4. Sprache des Verfahrens	1896

Gesamtübersicht

Seite

5. Rechtliche Grundlage des administrativen Verfahrens (jurisdictional basis for the Administrative Proceeding, §§ 3 (a), 3 (b) (xv) UDRP-Rules)	1896
6. Tatsächliche und rechtliche Gründe der Beschwerde (Factual and Legal Grounds), Policy § 4(a)	1897
a) Inhalt der Beschwerde	1897
b) Beibringungsgrundsatz	1898
c) Wortbegrenzungen	1898
7. Anträge (Remedies Requested), § 3 (b) (x) UDRP-Rules	1898
8. Wechselseitige Zuständigkeit (Mutual Jurisdiction), § 3 (b) (xiii) UDRP-Rules	1898
9. Andere anhängige Streitverfahren (Other Legal Proceedings), § 3 (b) (xi) UDRP-Rules	1899
10. Kommunikation (Communication), § 2 (b) (xii) UDRP-Rules, §§ 3–4 Supplemental Rules	1899
11. Bezahlung der Gebühren (Payment), § 19 UDRP-Rules, Annex D Supplemental Rules	1899
12. Bestätigungen des Beschwerdeführers (Certification), § 3 (b) (xiv) UDRP-Rules, § 14 Supplemental Rules	1900

B. Uniform Rapid Suspension Sunrise Dispute Resolution Policy (URS) .. 1901

I. Systematische Darstellung	1901
1. Einleitung und allgemeine Charakteristik des Verfahrens	1901
2. Rechtsgrundlagen	1901
3. Anwendungsbereich	1901
4. Dispute Resolution Provider	1902
5. Materielle Prüfungskriterien	1902
6. Verfahrensablauf	1904
a) Einreichung der Beschwerde	1904
b) Prüfung der formellen Zulässigkeit und Blockierung des Domainnamens	1904
c) „Notice of Complaint“	1904
d) Beschwerdeerwiderung	1904
e) Ernennung des Experten („Expert“)	1905
f) Mündliche Verhandlung	1905
g) Entscheidung des Experten	1905
7. Verfahrenssprache	1905
8. Säumnis des Domaininhabers	1905
9. Vollziehung der Experten-Entscheidung und Verhältnis zur ordentlichen Gerichtsbarkeit	1906
10. Expertenentscheidung und mögliche Rechtsfolgen	1906
a) Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers	1906
b) Abweisung der Beschwerde und Feststellung des Missbrauchs des URS	1906
11. Berufung („appeal“)	1907
II. Beschwerdemuster (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre [ADNDRC])	1907
III. Anmerkungen	1910
1. Die Parteien	1910
a) Beschwerdeführer (Complainant)	1910
b) Beschwerdegegner (Respondent)	1910

	Seite
2. Anwaltliche Vertretung	1911
3. Form der Beschwerde	1911
4. Darstellung des Tatbestands und Begründung der Beschwerde	1911
5. Kommunikation mit dem Panel	1912
6. Mutual Jurisdiction	1912
7. Andere Rechtsstreitigkeiten	1912
8. Verfahrensgebühren	1913
C. Die Sunrise Dispute Resolution Policy (SDRP)	1913
I. Systematische Darstellung	1913
1. Einführung	1913
2. Verfahrensgrundsätze	1913
3. Dispute Resolution Provider	1914
4. Materielle Prüfungskriterien	1914
5. Panel-Entscheidung	1915
6. Verhältnis des SDRP-Verfahrens zu Verfahren vor den ordentlichen Gerichten	1916
II. Mustertext (National Arbitration Forum)	1916
III. Anmerkungen	1918
1. Die Parteien	1918
a) Der Beschwerdeführer	1918
b) Der Beschwerdegegner	1918
2. Anwaltliche Vertretung	1918
3. Form der Beschwerde	1919
4. Darstellung des Tatbestands und Begründung der Beschwerde	1919
5. Beschwerdeantrag	1919
6. Allgemeine Verfahrensvorschriften	1919
7. Verfahrensgebühren	1919
 Abschnitt 3. Alternative Streitbeilegung im Bereich der ccTLDs ..	1920
 Abschnitt 4. Alternative Streitbeilegungsverfahren im Bereich .EU	
A. Systematische Darstellung	1920
I. Einleitung	1920
II. Rechtsgrundlagen	1921
III. Streitbeilegungsstelle	1922
IV. Verfahrenssprache	1922
V. Verfahrensablauf	1922
1. Einreichung der Beschwerde	1923
2. Sperrung des streitgegenständlichen Domainnamens durch das Register	1923
3. Prüfung der Zulässigkeit der Beschwerde durch die Streitbeilegungsstelle (ADR-Provider)	1923
4. Beschwerdeerwiderung	1923
5. Ernennung und Zusammensetzung der Schiedskommission	1924
6. Entscheidung der Schiedskommission und Rechtsfolgen	1925
VI. Einstellung des Verfahrens nach Vergleich und andere Gründe der Verfahrenseinstellung	1925
VII. Aussetzung des ADR-Verfahrens	1926

Gesamtübersicht

	Seite
VIII. Vollziehung der Entscheidung und Verhältnis zur ordentlichen Gerichtsbarkeit	1926
IX. Materielle Prüfungskriterien	1927
B. Antragsformular	1928
C. Anmerkungen	1931
I. Einreichung der Beschwerde	1931
II. Die Parteien	1931
1. Beschwerdeführer	1931
2. Beschwerdegegner	1932
III. Bevollmächtigter des Beschwerdeführers	1932
IV. Bevorzugte Methode der Kommunikation	1932
V. Angabe des Streitgegenständlichen Domainnamens	1933
VI. Beschwerdeantrag („remedies sought“)	1933
VII. Panel	1933
VIII. Beidseitige Gerichtsbarkeit („mutual jurisdiction“)	1934
IX. Zahlungsangaben	1934
X. Andere Verfahren	1935
XI. Sach- und Rechtsgründe (Factual and Legal Grounds)	1935

Kapitel 6. Verfahren bei der Kennzeichen- und Namensrechtsverletzung durch Domainnamen

A. Kennzeichen- und Namensrechtsverletzungen durch Domainnamen	1937
I. Kennzeichen- und Namensrechtsverletzungen durch Domainnamen – Überblick	1937
1. Die Verletzung von Marken, § 14 MarkenG	1937
2. Die Verletzung von geschäftlichen Bezeichnungen, § 15 MarkenG	1938
3. Namensrechtsverletzungen (§ 12 BGB)	1938
4. Wettbewerbsverletzungen (§§ 3, 4 Nr. 10, § 5 UWG) und unerlaubte Handlungen (§§ 823 Abs. 1, 826 BGB)	1939
II. Ansprüche bei Kennzeichen- und Namensverletzung – Überblick	1939
B. Anspruchssicherung gegen .de-Domains durch Dispute-Eintrag bei der DENIC	1940
I. Systematische Darstellung	1940
1. Zweck des Dispute-Eintrags	1940
2. Rechtsfolgen des Dispute-Eintrags	1940
3. Voraussetzungen des Dispute-Eintrags	1940
4. Kosten	1940
5. Schutz gegen rechtswidrige Dispute-Einträge	1940
6. Kein entsprechender Schutz im Bereich generischer Top-Level-Domains	1941
II. Formular	1942
III. Anmerkungen	1943
1. Übermittlung im Original	1943
2. Bezeichnung der Domain	1943
3. Dispute-Antragsteller	1943
4. Glaubhaftmachung des an dem Domainnamen bestehenden Rechts	1943

beck-shop.de

DIE FACHBUCHHANDLUNG

Gesamtübersicht

	Seite
5. Dauer des Dispute-Eintrags	1943
6. Haftungsfreistellung	1943
7. Löschung der Domain und Nachrücken des Dispute-Begünstigten	1943
8. Angabe zum potenziellen Admin-C	1944
9. Unterschrift, Antragsberechtigung und Vertretung	1944
10. Weiteres Prozedere	1944
IV. Formular: Antrag auf Löschung eines Dispute-Eintrags	1945
V. Anmerkungen	1945
1. Aufhebung des Dispute-Antrags	1945
2. Formalien	1946
C. Abmahnung	1946
I. Systematische Darstellung	1946
1. Rechtliche Bedeutung der Abmahnung	1946
2. Entbehrlichkeit der Abmahnung	1946
3. Abmahnung der DENIC oder von Internetintermediären	1947
4. Abmahnung bei bloßer Domainregistrierung	1947
5. Verhalten des Abgemahnten nach Abmahnung	1948
a) Berechtigte Abmahnung	1948
aa) Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung	1948
bb) Actus Contrarius bei bloßer Begehungsgefahr	1950
cc) Aufklärungspflichten des Abgemahnten	1950
b) Unberechtigte Abmahnung	1950
aa) Kostenerstattungspflicht des Abmahnenden	1950
bb) Schutzschrift	1950
cc) Negative Feststellungsklage	1951
dd) Gegenabmahnung	1951
ee) Unterlassungs- und Schadensersatzklage wegen unberechtigter Abmahnung	1951
II. Mustertext	1952
III. Anmerkungen	1953
1. Form der Abmahnung	1953
2. Nachweis des Zugangs der Abmahnung	1953
3. Vollmacht	1954
4. Inhalt der Abmahnung	1954
5. Aktiv- und Passivlegitimation	1955
6. Genaue Bezeichnung des beanstandeten Verhaltens	1955
7. Rechtliche Würdigung	1955
8. Vorformulierte Unterwerfungserklärung	1955
9. Ansprüche	1956
10. Angemessene Frist	1956
11. Geltendmachung von Abmahnkosten	1956
a) Berechtigte Abmahnung	1956
b) Unberechtigte Abmahnung	1958
c) Abmahnung der DENIC oder von Internetintermediären	1958
12. Androhung gerichtlicher Maßnahmen	1958
D. Rechtsdurchsetzung im Wege der Klage vor den ordentlichen Gerichten	1958
I. Systematische Darstellung	1958
1. Einstweiliges Verfügungsverfahren (§§ 916 ff. ZPO)	1958

Gesamtübersicht

	Seite
2. Gerichtliches Verfügungsverbot (§ 938 Abs. 2 ZPO)	1959
3. Klage auf Übertragung des Domainnamens	1960
II. Mustertext: Klage wegen Kennzeichen-/Namensverletzung durch Registrierung und/oder Benutzung einer Domain	1960
III. Anmerkungen	1963
1. Zuständigkeit	1963
a) Sachliche Zuständigkeit	1963
b) Örtliche Zuständigkeit	1964
c) Funktionelle Zuständigkeit	1965
d) Internationale Zuständigkeit	1965
aa) Bei der Verletzung deutscher Marken, sonstigen Kennzeichenrechten und Namen	1965
bb) Bei der Verletzung von Gemeinschaftsmarken	1966
cc) Reichweite der Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte	1967
2. Aktivlegitimation	1967
3. Passivlegitimation	1967
a) Passivlegitimation des Domaininhabers	1967
b) Passivlegitimation des Benutzers	1968
c) Passivlegitimation des Admin-C	1968
aa) Aufgabe des Admin-C	1968
bb) Passivlegitimation des Admin-C	1968
d) Passivlegitimation der DENIC	1969
e) Passivlegitimation des Internet-Servie-Providers („ISP“)	1969
aa) Haftungsrelevante Mitwirkungshandlungen des ISP	1969
bb) Passivlegitimation des ISP	1970
f) Passivlegitimation des Domain-Parking-Provider	1971
aa) Geschäftsmodell Domain-Parking	1971
bb) Passivlegitimation des Parking-Providers	1972
4. Streitwert	1973
5. Anträge	1973
a) Unterlassungsantrag	1974
aa) Konkrete Verletzungsform	1974
bb) Schlechthin-Verbot	1974
cc) Gemeinschaftsweites Verbot	1974
b) Ordnungsmittellandrohung	1974
c) Löschungsantrag	1974
6. Bestimmtheit der Klageanträge, Streitgegenstand	1975
a) Unzulässigkeit der alternativen Klagehäufung	1975
b) Streitgegenstand	1975

Band II. Markenvertragsrecht

1. Teil. Markenrechtsverträge

	Seite
A. Einfache Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung	1977
I. Systematische Darstellung	1978
1. Einführung	1978
2. Begriffsbestimmungen und Rechtsnatur	1979
3. Typische Inhalte	1979
4. Gemeinschaftsmarkenrecht	1980
5. Kartellrecht	1980
II. Mustertext	1984
1. Deutscher Mustertext	1984
2. Englischer Mustertext	1986
III. Anmerkungen	1987
1. Inhalt	1987
2. Bezeichnung der Parteien	1987
3. Hinreichende Bestimmung der Marken (zu § 1)	1987
4. Vorrechtsvereinbarung (zu § 2)	1988
5. Beschränkung des Warenverzeichnisses (zu § 3)	1990
6. Rücknahme des Widerspruchs (zu § 4)	1991
7. Nichtangriffsabrede (zu § 4)	1992
8. Rechtsnachfolger und verbundene Unternehmen (zu § 5)	1993
9. Territoriale Reichweite	1994
10. Anwendbares Recht	1994
11. Gerichtsstandsvereinbarung (zu § 6)	1995
12. Salvatorische Klausel (zu § 8)	1995
B. Ausschließlicher Lizenzvertrag über eine deutsche Marke	1997
I. Systematische Darstellung	1998
1. Einführung	1998
2. Kernregelungen des § 30 MarkenG	2001
3. Rechtsnatur der Markenlizenz	2001
4. Markenlizenzvertrag und Allgemeine Geschäftsbedingungen	2002
II. Mustertext	2004
1. Deutscher Mustertext	2004
2. Englischer Mustertext	2012
III. Anmerkungen	2019
1. Ausgangssituation	2019
2. Präambel	2020
3. Rechtsstand (zu § 2)	2021
4. Lizenzeinräumung (zu § 3)	2022
5. Umfang der Lizenz (zu § 3 Abs. 2 und Abs. 3)	2023
a) Begriff der Ausschließlichkeit	2023
b) Kartellrecht der Markenlizenz	2023
c) Lizenzierung einer Marke als Firma	2023
6. Nutzungsrechte an Domains	2025
a) Rechtsnatur	2025
b) Rechtliche Bewertung	2026
c) Gebrauch durch Unternehmen	2026
d) New gTLDs	2026

Gesamtübersicht

	Seite
7. Erweiterung der Vertragsprodukte und des Vertragsgebiets (zu § 4)	2027
8. Unterlizenz (zu § 5)	2028
9. Verfügungen des Lizenznehmers (zu § 6)	2030
10. Benutzungsform und Lizenzvermerke (zu § 7)	2030
11. Qualitätssicherung (zu § 8)	2032
12. Produkthaftpflicht (zu § 9)	2033
13. Gewährleistung des Lizenzgebers und Haftungsausschluss (zu § 10)	2034
a) Haftung des Lizenzgebers für den Bestand des lizenzierten Rechts	2034
b) Vertragliche Regelungen	2035
c) Regelungen im Einzelnen	2035
d) Gewährleistungsausschluss	2036
e) Nebenpflichten des Lizenzgebers	2037
14. Weitere Pflichten des Lizenzgebers (zu § 11)	2037
15. Lizenzgebühren (zu § 12)	2038
16. Buchführungspflicht (zu § 13)	2039
17. Abrechnung und Fälligkeit (zu § 14)	2039
18. Steuern (zu § 15)	2040
19. Verteidigung der Lizenzmarken gegen Verletzungen durch Dritte (zu § 16)	2040
20. Angriffe Dritter gegen den Bestand der Lizenzmarken (zu § 17)	2043
21. Angriffe Dritter gegen die Benutzung der Lizenzmarken (zu § 18)	2043
22. Widersprüche, Löschanträge und Löschungsklagen (zu § 19)	2044
23. Aufrechterhaltung der Lizenzmarken (zu § 20)	2045
24. Nichtangriffsklausel (zu § 21)	2045
25. Verletzungen des Lizenzvertrages (zu § 22)	2046
a) Qualifizierte Vertragsverletzungen	2046
b) Vertragliche Regelung	2047
c) Abmahnung	2048
26. Weitergabe von Rechten und Pflichten (zu § 23)	2049
27. Vertragsdauer (zu § 24)	2049
28. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers bei Vertragsbeendigung (zu § 25)	2051
a) Ende des Benutzungsrechts	2051
b) Abverkaufsrecht	2051
c) Ausgleichsanspruch des Markenlizenznehmers	2052
29. Übertragung des durch Benutzung erworbenen Rechts (zu § 26)	2053
30. Streitschlichtung (zu § 27)	2054
C. Lizenzvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	2056
I. Systematische Darstellung	2057
1. Einführung	2057
2. Besonderheiten des Gemeinschaftsmarkenrechts	2057
3. Kartellrecht der Gemeinschaftsmarkenlizenz	2059
4. Kartellrecht der Markenlizenz	2059
a) EU-Kartellrecht	2060
aa) Systematik	2060
bb) Wettbewerbsbeschränkungen durch Markenlizenzen	2060
(1) Keine Unterscheidung zwischen vertikalen und horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen	2060
(2) Begriff der Wettbewerbsbeschränkung	2061
(3) Funktionale Beschränkung der Anwendung des Art. 101 Abs. 1 AEUV durch die Immanenzlehre	2061

(4) Typische Wettbewerbsbeschränkungen in Markenlizenz- verträgen	2064
(5) Spürbarkeit	2066
cc) Zwischenstaatlichkeitsklausel	2068
(1) Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	2068
(2) Spürbarkeit der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels	2069
dd) Freistellung	2069
(1) Unanwendbarkeit der Gruppenfreistellungs- verordnungen	2070
(2) Freistellung in direkter Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV	2071
(3) Freistellung in Entsprechung zur Vertikal-GVO	2072
b) Deutsches Kartellrecht	2073
aa) Nach Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle	2073
bb) Vor Inkrafttreten der 7. GWB-Novelle	2074
II. Mustertext	2075
1. Deutscher Mustertext	2075
2. Englischer Mustertext	2078
III. Anmerkungen	2081
1. Die vertragliche Regelung der Besonderheiten der Lizenzierung von Gemeinschaftsmarken (zu §§ 1, 4, 17)	2081
2. Die kautelarjuristische Gestaltung von Wettbewerbsbeschränkungen in Markenlizenzverträgen (zu §§ 3, 5, 6, 7)	2082
3. Die vertragliche Absicherung der Kartellrechtswirksamkeit (zu Präambel und § 24)	2084
4. Gerichtsstandsvereinbarung	2086
D. Einfache Lizenz (mit Auslandsbezug) einschließlich Steuerproblematik	2089
I. Systematische Darstellung	2090
1. Lizenzverträge und Steuern	2090
2. Bilanzierung	2090
3. Abgrenzung zwischen Lizenzierung und Verkauf	2091
a) Grund der Differenzierung	2091
b) Wirtschaftliche Betrachtungsweise	2091
c) Anwendung auf Lizenzen und Rechtsfolgen	2092
4. Ertragssteuern (Inlandssachverhalte)	2092
a) Besteuerung beim Lizenzgeber	2092
b) Besteuerung beim Lizenznehmer	2093
5. Ertragssteuern (Grenzüberschreitende Sachverhalte)	2093
a) Grundsätze des Doppelbesteuerungsrechts	2093
b) Abzugsteuer nach OECD-MA	2094
c) Fallkonstellationen	2095
aa) Lizenzgeber im Ausland	2095
bb) Lizenznehmer im Ausland	2097
cc) Beide Vertragsparteien im Ausland	2097
6. Lizenzierung zwischen nahestehenden Personen	2098
a) Überblick	2098
b) Verrechnungspreismethoden	2099

Gesamtübersicht

	Seite
c) Anpassungsregelung nach § 1 Abs. 3 S. 11 AStG („commensurate-with income“-Klausel)	2100
d) Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten	2100
7. Markenlizenz über Konzernnamen	2102
8. Umsatzsteuer	2103
a) Grundsätze	2103
b) Fallkonstellationen für die Einräumung von Lizenzen an Unter- nehmer	2104
aa) Inländischer Lizenzgeber und inländischer Lizenznehmer	2104
bb) Lizenzgeber im Ausland	2105
cc) Lizenznehmer im Ausland	2106
9. Zölle	2106
a) Grundsätze	2106
b) Definition von Lizenzgebühren	2107
c) Zahlung der Lizenzgebühr für die zu bewertende Ware	2107
d) Zahlung der Lizenzgebühr als Bedingung des Kaufgeschäftes	2107
II. Mustertext	2108
1. Deutscher Mustertext	2108
2. Englischer Mustertext	2111
III. Anmerkungen	2114
1. Ausgangssituation	2114
2. Anmerkungen zu einzelnen Vertragsbestimmungen	2115
3. Gerichtsstandsvereinbarung	2116
a) Allgemeines zur Gerichtsstandsvereinbarung	2116
b) Gerichtsstandsvereinbarungen und einstweiliger Rechtsschutz	2118
c) Obligatorische Wirkung der Gerichtsstandsvereinbarung	2119
E. Nutzungsgestattung (begleitende Marke)	2120
I. Systematische Darstellung	2120
1. Genese und Zweck des Ingredient Branding	2120
2. Rechtliche Problemstellung	2121
3. Aufbau des Vertragsmusters	2122
II. Mustertext	2123
1. Deutscher Mustertext	2123
2. Englischer Mustertext	2129
III. Anmerkungen	2134
1. Fallgestaltung	2134
2. Lizenzmarken	2134
3. Vertragsgebiet	2134
4. Lizenzeinräumung	2134
5. Verdinglichung der Lizenz	2135
6. Ausübungsverpflichtung	2135
7. Beschränkungen der Benutzung der Lizenzmarken	2135
8. Benutzung der Lizenzmarke in der Werbung	2136
9. Zustimmungserfordernisse	2136
10. Bezugsverpflichtung	2136
11. Produkthaftung	2136
F. Nießbrauchbestellung an Marken	2137
I. Systematische Darstellung	2138
1. Einführung	2138

	Seite
a) Marken als Gegenstand des Vermögens	2138
b) Markenlizenzen in der Insolvenz	2139
c) Lizenznehmerinsolvenz	2139
d) Lizenzgeberinsolvenz	2142
e) Nießbrauchbestellung als Insolvenzabsicherung	2145
2. Allgemeines zum Nießbrauch	2145
a) Begriff und Rechtsnatur	2145
b) Nießbrauch an Rechten	2146
c) Ausgestaltung des Nießbrauchs	2147
3. Gesetzgebungsinitiativen zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzverträgen	2147
II. Mustertext	2149
1. Deutscher Mustertext	2149
a) Vereinbarung über die Bestellung eines Nießbrauchs an einer Marke	2149
b) Vereinbarung des Lizenzvertrages mit Bezug auf die Nießbrauchsbestellung	2149
2. Englischer Mustertext	2150
a) Agreement on the Granting of a Usufruct on a Trademark	2150
b) Covenants of a License Agreement with Reference to the Granting of a Usufruct	2150
III. Anmerkungen	2151
1. Inhalt der Einigung, Form- und Eintragungserfordernisse (zu §§ 2, 3)	2151
2. Bezeichnung der Parteien und der belasteten Marke (zu § 1)	2152
3. Der Markennießbrauch (zu § 2)	2152
4. Das Nebeneinander von Nießbrauchsbestellung und Lizenz- und Sicherungsabrede (zur Präambel)	2153
G. Markenlizenzvertrag zur Beilegung einer markenrechtlichen Auseinandersetzung	2156
I. Systematische Darstellung	2156
1. Bedeutung	2156
2. Besonderheiten	2156
II. Mustertext	2157
1. Deutscher Vertragstext	2157
2. Englischer Vertragstext	2160
III. Anmerkungen	2163
1. Vergleich (zur Präambel und § 1 Abs. 4)	2163
2. Lizenzierung (zu § 1)	2163
3. Keine Beschränkung in der Benutzung (zu § 2 Abs. 1)	2164
4. Keine Ausübungsverpflichtung (zu § 2 Abs. 2)	2164
5. Keine Gewährleistung (zu § 4)	2164
6. Vertragslaufzeit (zu § 9)	2164
H. Outsourcing-Vertrag	2166
I. Systematische Darstellung	2166
1. Typik und Regelungszusammenhang	2166
2. Standard- oder Individualvertrag	2167
II. Mustertext	2168
1. Deutschsprachiger Mustertext	2168
2. Englischsprachiger Mustertext	2172

Gesamtübersicht

	Seite
III. Anmerkungen	2175
1. Individualvertrag und wirksame Einbeziehung der Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers (zu § 1)	2175
2. Produktionsfreigabe und Mängelhaftung (zu § 2)	2177
3. Abrufe für die Serienlieferung (zu § 3 Abs. 3)	2177
4. Eigentum an Betriebsmitteln (zu § 7)	2177
5. Vertragsstrafe (zu § 10 Abs. 2)	2177
6. Form der Kündigung (zu § 12 Abs. 4)	2178
7. Übertragbarkeit (zu § 13)	2178
I. Einfacher Common Law Lizenzvertrag nach U. S.-amerikanischem Recht	2179
I. Systematische Darstellung	2179
1. Amerikanisches Markenrecht: Eine Einführung	2180
2. U. S.-Markenrecht: Geschichte	2180
a) Die Ursprünge im Common Law	2180
b) Gesetzesrecht vor dem Lanham Act	2181
c) Der Lanham Trademark Act von 1946	2182
3. Grundbegriffe und wesentliche Konzepte des U. S.-Markenrechts	2182
a) Trademark	2182
b) Service Mark	2183
c) Trade Names	2184
d) Certification Mark	2184
e) Collective Mark	2184
4. Grundsätze des U. S.-Markenrechts	2185
a) Good Will	2185
b) Benutzung und Eintragung	2186
5. Markenlizenzen	2186
a) Die Traditionelle Theorie: Die Marke als Herkunftshinweis	2186
b) Die Moderne Theorie: Die Marke als Qualitätshinweis	2186
c) Qualitätskontrolle	2187
d) Die „Naked License“	2188
e) Die „Consideration“	2189
f) Verwirkung des Lizenznehmers	2190
g) Benutzung der lizenzierten Marke durch den Lizenznehmer zum Vorteil des Lizenzgebers	2191
h) Formvorschriften	2191
i) Besondere Rechtsinstitute des Common Law	2191
j) Abtretbarkeit von Markenlizenzen	2191
6. Einfache U. S. Federal Trademark License	2192
II. Mustertext	2193
1. Englischer Mustertext	2193
2. Deutscher Mustertext	2194
III. Anmerkungen	2196
1. Lizenzeinräumung (zu § 1)	2196
2. Qualitätskontrolle (zu § 2)	2196
3. Anerkennung der Rechte des Lizenznehmers/Rechtsverletzung (zu § 3)	2196
4. Laufzeit und Beendigung (zu § 4)	2196
5. Checklisten für den Entwurf von Common Law-Lizenzverträgen	2197
a) Vorvertragliche Checkliste	2197

	Seite
b) Deutsche Checkliste	2198
c) Englische Checkliste	2200
J. Umfangreicher Common Law-Lizenzvertrag	2202
I. Systematische Darstellung	2202
1. Allgemeine Einführung	2203
2. Das Markenrecht im Vereinigten Königreich	2203
a) Die Ursprünge des Common Law-Markenrechts	2203
b) Gesetzesrecht: Der Trade Mark Registration Act von 1875	2204
c) Der Trade Marks Act von 1994	2204
d) „Passing Off“ im Fall von Markenverletzungen	2204
3. Die Lizenzierung von Marken	2205
a) Grundsätzliche Regeln	2205
b) Formelle Voraussetzungen	2205
c) Ausschließliche Lizenz	2205
d) Markenverletzung	2205
e) Qualitätskontrolle	2205
f) Eintragung einer Lizenz	2207
g) Goodwill	2207
4. Besondere Rechtsinstitute des Common Law	2208
a) Parole Evidence Rule	2208
b) Pretrial Discovery	2210
5. Umfangreicher Markenlizenzvertrag	2211
II. Mustertext	2211
1. Englischer Mustertext	2211
2. Deutscher Mustertext	2222
III. Anmerkungen	2235
1. Parteien	2235
2. Präambel	2235
3. Definitionen und Begriffsbestimmungen (zu § 1)	2235
4. Lizenzeinräumung (zu § 2)	2235
5. Vereinbarung über eingetragene Benutzer (zu § 2.2)	2236
6. Unterlizenzierung (zu § 3)	2236
7. Art der Benutzung und Qualitätskontrolle (zu § 4)	2237
8. Lizenzgebühren und Buchhaltung (zu § 5)	2238
9. Verletzung (zu § 6)	2239
10. Vertraulichkeit (zu § 7)	2239
11. Gewährleistungen des Lizenzgebers (zu § 8)	2239
12. Gewährleistungen des Lizenznehmers (zu § 9)	2240
13. Anerkennung der Rechte des Lizenzgebers (zu § 10)	2240
14. Haftung (zu § 11)	2241
15. Vertragsdauer und Kündigung (zu § 12)	2241
16. Verschiedenes (zu §§ 13 bis 19)	2241
17. Checkliste für den Entwurf von Common Law-Lizenzverträgen	2242
a) Deutsche Checkliste	2242
b) Englische Checkliste	2243
K. Kollektivmarkensatzung	2245
I. Systematische Darstellung	2245
1. Der Begriff der Kollektivmarke	2245
2. Wirtschaftliche Bedeutung der Kollektivmarke	2246
3. Entstehung und Inhaberschaft	2247

Gesamtübersicht

	Seite
4. Benutzung, Übertragung und Lizenzierung	2248
5. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften des MarkenG und Sonderregelungen (§ 97 Abs. 2 MarkenG)	2249
II. Mustertext	2250
1. Deutscher Mustertext	2250
2. Englischer Mustertext	2251
III. Anmerkungen	2253
1. Beifügen einer Markensatzung zur Anmeldung	2253
2. Mindestinhalt der Markensatzung	2253
a) Angaben zum Kollektiv (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG)	2253
b) Mitgliedschaft (§ 103 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	2254
c) Benutzungsberechtigte (§ 102 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	2255
d) Nutzungsbedingungen (§ 102 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	2255
e) Die Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzungen der Kollektivmarke (§ 102 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)	2256
3. Etwaiger zusätzlicher Inhalt der Markensatzung	2256
L. Kaufvertrag über eine deutsche Marke	2258
I. Systematische Darstellung	2259
1. Marken als Gegenstand des Vermögens	2259
2. Kauf und Abtretung einer Marke	2259
3. Übertragung einer Marke	2259
4. Übertragung einer Gemeinschaftsmarke	2261
5. Übertragung der Markenmeldung	2262
6. Markenkauf und Fusionskontrolle	2262
7. Markenkauf und Allgemeine Geschäftsbedingungen	2264
8. Darstellung des Sachverhaltes	2265
II. Mustertext	2266
1. Deutscher Mustertext	2266
2. Englischer Mustertext	2268
III. Anmerkungen	2269
1. Gemischter Kauf- und Übertragungsvertrag	2269
2. Bezeichnung der Vertragsparteien	2269
3. Form	2269
4. Hauptpflichten des Rechtskaufes (zu § 1)	2270
5. Übertragung der Vertragsmarke (zu § 2 Abs. 1)	2271
6. Nebenpflichten (zu § 2 Abs. 2)	2271
7. Umschreibung der Vertragsmarke (zu § 2 Abs. 3)	2272
8. Zusicherung und Gewährleistungen (zu § 3)	2273
9. Kaufpreis und Kosten (zu § 4)	2275
10. Kosten und Gebühren (zu § 4 Abs. 3)	2277
11. Sonstiges (zu § 6)	2278
M. Kaufvertrag über eine Gemeinschaftsmarke	2279
I. Systematische Darstellung	2279
1. Gemeinschaftsmarken als Gegenstand des Vermögens	2279
2. Kauf und Abtretung von Gemeinschaftsmarken	2279
3. Übertragung der Gemeinschaftsmarke	2280
4. Übertragung der Markenmeldung	2280
5. Darstellung des Sachverhaltes	2281

	Seite
II. Mustertext	2281
1. Deutscher Mustertext	2281
2. Englischer Mustertext	2282
III. Anmerkungen	2284
1. Gemischter Kauf- und Übertragungsvertrag	2284
2. Bezeichnung der Gemeinschaftsmarke (zu § 1)	2284
3. Übertragung und Umschreibung der Marke (zu § 2)	2285
4. Rechtsmängelhaftung	2285
5. Rechtswahl	2286
N. Kaufvertrag über eine Internationale Marke	2287
I. Systematische Darstellung	2287
1. Internationale Registrierung einer Marke	2287
2. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen – MMA) und das Protokoll zu diesem Abkommen (Madrider Protokoll – PMMA)	2289
3. Übertragung einer IR-Marke	2290
4. Umschreibung der IR-Marke im Internationalen Register	2292
5. Darstellung des Sachverhalts	2293
II. Mustertext	2293
1. Deutscher Mustertext	2293
2. Englischer Mustertext	2295
III. Anmerkungen	2297
1. Verkauf der Marken	2297
2. Übertragung und Umschreibung	2298
3. Unterlagen und Schriftverkehr bezüglich der Marken	2299
4. Nachweis über die Benutzung der Vertragsmarke	2299
5. Zusicherungen und Gewährleistung	2299
6. Streitbeilegung	2299
7. Rechtswahlklausel	2299
8. Allgemeine Bemerkungen	2300
O. Vorkaufsrecht an einer Marke	2301
I. Systematische Darstellung	2301
1. Einführung	2301
2. Varianten der Absicherung	2302
II. Mustertext	2303
1. Deutscher Mustertext	2303
2. Englischer Mustertext	2304
III. Anmerkungen	2305
1. Rechtsnatur der Vorkaufrechtsvereinbarung	2305
2. Vorkaufsfall (zu § 1)	2306
3. Kein Vorkaufsfall bei Lizenzierung (zu § 1)	2306
4. Mitteilungspflicht (zu § 2)	2307
5. Umfang der Ausübungspflicht (zu § 3 Abs. 2 und Abs. 3)	2307
6. Rechtsfolgen bei wirksamer Ausübung (zu § 4)	2308
P. Sicherungsabtretung	2309
I. Systematische Darstellung	2309
1. Die Bedeutung gewerblicher Schutzrechte, insbesondere Kennzeichen, als Sicherungsmittel	2309

Gesamtübersicht

	Seite
2. Eignung von Kennzeichenrechten zur Besicherung	2310
3. Gegenüberstellung der Sicherungsübertragung und Sicherungsverpfändung	2312
4. Probleme transnationaler Sicherungsgeschäfte	2313
II. Mustertext	2314
1. Deutscher Mustertext	2314
2. Englischer Mustertext	2318
III. Anmerkungen	2321
1. Terminologie	2321
2. Isolierte Übertragung von Marken	2322
3. Allgemeine Geschäftsbedingungen	2322
4. Übersicherung (zu § 1)	2322
5. Sicherungsabtretung (zu § 2)	2323
6. Forderungszession (zu § 2 Abs. 1 Nr. 5)	2324
7. Eigentum an den Markenunterlagen (zu § 2 Abs. 4)	2325
8. Verdeckte („stille“) Sicherungsabtretung (zu § 3)	2325
9. Einziehungsbefugnis (zu § 4)	2325
10. Zustimmungsvorbehalt (zu § 4 Abs. 1)	2326
11. Verwertung (zu § 8)	2326
12. Rückübertragung (zu § 10)	2326
13. Haftungsausschluss, Haftungsfreistellung (zu § 12)	2327
14. Salvatorische Klausel	2327
Q. IP-Backed Securitisation und IP-Backed Equity	2328
I. Systematische Darstellung der IP-backed Securitisation	2328
1. Die Verbriefung von Zahlungsströmen aus Marken als Mittel der Unternehmensfinanzierung	2328
2. Struktur einer IP-backed Securitisation	2329
II. Alternative Gestaltungen, insbesondere IP-backed Equity	2330
R. Sicherungsverpfändung einer Marke	2332
I. Systematische Darstellung	2332
1. Bedeutung von Marken als Vertragspfandrechte	2332
2. Verwertung der Vertragspfandrechte	2333
II. Mustertext	2334
1. Vertrag über die Verpfändung von Marken, verwandten Rechten und Forderungen aus Markenlizenzverträgen	2334
2. Pledge Agreement regarding Trademarks, Related Rights and Claims arising from Trademark License Agreements for Security Purposes	2338
3. Notarielle Urkunde über die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung	2342
III. Anmerkungen	2342
1. Sicherungsabrede (zu § 1)	2342
2. Begründung des Vertragspfandrechts (zu § 2)	2343
3. Verpfändung von Forderungen (zu § 2 Abs. 1 Nr. 5)	2344
4. Einziehungsbefugnis des Schuldners (zu § 4)	2344
5. Eintragung der Verpfändung, Übereignung der Markenakten (zu § 5)	2345
6. Rechtsstellung des Pfandgläubigers (zu § 7)	2345
7. Unterwerfungserklärung	2345

S. Einbringen einer Marke als Sacheinlage	2347
I. Systematische Darstellung	2348
1. Der wirtschaftliche Wert der Marken für Unternehmen	2348
2. Marken und -lizenzen als Gegenstand der Sacheinlage	2348
a) Begriffsbestimmung	2348
b) Die Marke als Gegenstand von Sacheinlagen	2349
c) Die Markenlizenz als Gegenstand einer Sacheinlage	2349
3. Bewertung der Sacheinlage	2351
4. Überblick zu den Formen der Kapitalaufbringung	2351
5. Sachverhalt des Musters	2352
II. Mustertexte mit Übersetzungen	2353
1. Notarielle Urkunde mit Gesellschafterbeschluss	2353
2. Notariell beglaubigte Übernahmeerklärung	2354
3. Handelsregisteranmeldung	2355
4. Werthaltigkeitsbescheinigung	2356
III. Anmerkungen	2357
1. Durchführung der Kapitalerhöhung	2357
2. Form und Inhalt des Kapitalerhöhungsbeschlusses	2357
3. Übernahmevereinbarung	2358
4. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung	2358
5. Eintragung und Bekanntmachung der Kapitalerhöhung	2359
6. Werthaltigkeit	2359
T. Die Marke in der Pre-Acquisition Review beim Unternehmenskauf	2362
I. Systematische Darstellung	2363
1. Versuch einer Typologie der Marke im Unternehmenskauf	2363
2. Rechtssystematische Typologie des Unternehmenskaufs	2365
3. Zeitlicher Ablauf eines Unternehmenskaufs	2366
4. Bedeutung der Due Diligence	2367
a) Haftungs- und Gewährleistungssystem	2368
b) Kenntnis des Käufers	2369
c) Zusammenfassung	2370
II. Mustertext	2370
1. Deutscher Mustertext	2370
2. Englischer Mustertext	2371
III. Anmerkungen	2371
U. Die Marke beim Anteilskauf („Share Purchase Agreement“)	2374
I. Systematische Darstellung	2375
1. Einleitung	2375
2. Haftung und Gewährleistung	2375
II. Mustertext	2377
1. Englischsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf von Geschäftsanteilen	2377
2. Deutschsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf von Geschäftsanteilen	2381
III. Anmerkungen	2385
1. Einführung (zu Präambel und § 1 Definitionen)	2385
2. Kaufgegenstand (zu § 2)	2386
3. Kaufpreis (zu § 3)	2386

Gesamtübersicht

Seite

4. Kaufpreiszahlung, Durchführung und Abschluss der Transaktion (zu §§ 4, 5 und 6)	2386
5. Gewährleistungskatalog (zu § 7)	2386
6. Gewerbliche Schutzrechte (zu § 7 Abs. 6 (a))	2387
7. Eigentum an den gewerblichen Schutzrechten (zu § 7 Abs. 6 (b))	2388
8. Bestand und Aufrechterhaltung der Rechte (zu § 7 Abs. 6 (c))	2388
9. Benutzungserfordernis (zu § 7 Abs. 6 (d))	2388
10. Lizenzen (zu § 7 Abs. 6 (e) und § 7 Abs. 6 (f))	2388
11. Know-how (zu § 7 Abs. 6 (g))	2389
12. Vollständigkeit (zu § 7 Abs. 6 (h))	2389
13. Arbeitnehmererfindungen (zu § 7 Abs. 6 (i))	2389
14. Keine Angriffe und keine Verletzungen (zu § 7 Abs. 6 (j) und (k))	2389
15. Informationstechnologie (zu § 7 Abs. 7)	2390
16. Wissensgewährleistung (zu § 7 Abs. 8)	2390
17. Rechtsfolgen (zu § 8)	2390
18. Freistellungen (zu § 9)	2390
19. Vertragliche Verpflichtungen (zu § 10)	2390
20. Wettbewerbsklausel (zu § 11)	2391
21. Kartellrechtliche Zusammenschlusskontrolle (zu § 12)	2391
22. Übergang des Zielunternehmens (zu § 13)	2391
23. Vertraulichkeit (zu § 14)	2391
24. Schlussbestimmungen (zu § 15)	2391
V. Die Marke beim Kauf einzelner Unternehmensteile	
(„Asset Purchase Agreement“)	2392
I. Systematische Darstellung	2392
II. Mustertext	2395
1. Englischsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf bestimmter Unternehmensteile	2395
2. Deutschsprachige notarielle Urkunde nebst Vertrag über den Verkauf bestimmter Unternehmensteile	2401
III. Anmerkungen	2408
1. Einführung (zu Präambel und § 1 Definitionen)	2408
2. Verkauf und Übertragung des Unternehmens (zu § 2)	2408
3. Verkauf und Übertragung der Vermögensgegenstände (zu § 3)	2409
4. Überleitung von Verbindlichkeiten (zu § 4)	2410
5. Überleitung der Rechte und Pflichten aus Arbeitsverhältnissen (zu § 5)	2411
6. Überleitung von Verträgen (zu § 6)	2411
7. Zustimmung von Dritten (zu § 7)	2411
8. Kaufpreis (zu § 8)	2411
9. Gewährleistung (zu § 9)	2412
10. Rechtsfolgen (zu § 10)	2413
11. Geheimhaltung und Wettbewerbsverbot (zu §§ 13 und 15)	2413
W. Markenkreationsvertrag	2414
I. Systematische Darstellung	2414
1. Hintergrund	2414
2. Vertragsverhältnisse mit Werbeagenturen	2415
a) Zweistufige Vertragsstruktur	2415
b) Besonderheiten des Markenkreationsvertrages	2416
c) Rechtliche Einordnung des Markenkreationsvertrages	2417
d) Einräumung von Nutzungsrechten	2417

	Seite
II. Mustertext	2417
1. Deutscher Mustertext	2417
2. Englischer Mustertext	2421
III. Anmerkungen	2424
1. Konturierung des Vertragsinhalts (zu Präambel, §§ 1, 2, 3 und 4)	2424
2. Vergütung (zu § 5)	2425
a) Werkvertragliche Vergütung	2425
b) Vergütung für die Einräumung von Nutzungsrechten	2426
3. Rechteeinräumung (zu § 7)	2427
a) Schutzfähigkeit der Marke	2427
aa) Urheberrechtlicher Schutz	2428
bb) Designrechtlicher Schutz	2429
cc) Schutzunfähigkeit	2430
dd) Die vereinbarte Geltung urheberrechtlichen Schutzes	2430
b) Reichweite der Nutzungseinräumung	2431
aa) Einfache und ausschließliche Nutzungsrechte	2432
bb) Die einzelnen Nutzungsrechte	2432
cc) Die Rechte der Agentur	2435
4. Vertraulichkeit (zu § 8)	2435
5. Gewährleistung (zu § 9)	2436
a) Reichweite der Ansprüche	2436
b) Umfang der Gewährleistungsrechte	2436
X. Markenrecherche	2438
I. Systematische Darstellung	2439
1. Einführung	2439
2. Begriff der Markenrecherche	2441
3. Prioritätsprinzip	2441
4. Rechercheumfang	2442
5. Anspruchsgegner bei Markenverletzungen	2444
6. Anwaltshaftung	2445
7. Durchführung von Markenrecherchen	2446
8. Analyse der Rechercheergebnisse	2447
9. Beurteilung des Kollisionsrisikos	2447
10. Kriterien der Verwechslungsgefahr	2449
11. Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff	2452
12. Maßnahmen im Anschluss an die Beurteilung des Kollisionsrisikos	2452
13. Benutzungsrecherche	2453
14. Ergänzende Recherchen	2453
II. Mustertext	2454
III. Anmerkungen	2458
1. Rechercheauftrag	2458
2. Zusammenfassung	2459
3. Umfang der Recherche	2459
4. Ausdrücklicher Hinweis auf Möglichkeiten und Grenzen einer Markenrecherche	2459
5. Beurteilung der Marken- und Eintragungsfähigkeit	2459
6. Fehlende Unterscheidungskraft/Freihaltebedürfnis	2459
7. Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch grafische Elemente	2460
8. Kollisionsfälle	2460

Gesamtübersicht

	Seite
9. Angabe von Daten	2460
10. Beurteilung des Kollisionsrisikos im Einzelfall	2460
11. Benutzungsschonfrist	2460
12. Beurteilung ausländischer Marken	2460
13. Lösungswege	2461
14. Firmenrecherche	2461
15. Domainrecherche	2461
16. Titelseuche	2461
17. Gesamteinschätzung	2462
18. Weitere Recherchemaßnahmen	2462
IV. Hinweis auf Umfang der Markenrecherche und bestehende Grenzen und Risiken	2462
V. Note regarding scope of trademark availability searches and inherent limitations	2463
Y. Benutzungsrichtlinien	2465
I. Allgemeines	2465
II. Mustertext	2466
1. Deutscher Mustertext	2466
2. Englischer Mustertext	2467
III. Anmerkungen	2468
1. Geltung der AGB-Vorschriften (zu § 1)	2468
2. Gestaltung der Marken (zu § 2 Abs. 1)	2468
3. Lizenzvermerk (zu § 2 Abs. 2)	2468
4. Verhältnis zu Drittmarken und sonstigen Kennzeichnungselementen (zu § 2 Abs. 3)	2468
5. Benutzung der Marke in Marketingmaterialien (zu § 2 Abs. 4)	2469
6. Keine Benutzung in Produkt-, Unternehmens- oder Domainnamen (zu § 3 Abs. 3)	2469
2. Teil. Monetäre Markenbewertung	
A. Grundlagen der Markenbewertung	2473
I. Monetäre Markenbewertung	2473
1. Historie	2473
2. Anlass der Bewertungsstandardisierung	2475
a) Internationale Rechnungslegung	2475
b) Bewertungsmethodenvielfalt	2477
c) Nationale und internationale Standards zur Markenbewertung	2478
3. Grundlagen der DIN und ISO Normung	2480
a) Einordnung der DIN ISO Normung	2481
b) Entwicklung der ISO 10668 und DIN ISO 10668	2482
c) Normatives Vokabular	2483
II. Bewertungsanlässe	2484
B. Die DIN ISO 10668 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung	2486
I. Anwendungsbereich	2486
II. Definitionen	2486
III. Allgemeine Anforderungen	2488
1. Transparenz	2488

	Seite
2. Validität	2488
3. Reliabilität	2488
4. Hinlänglichkeit (in ISO 10668 „Sufficiency“)	2488
5. Objektivität	2488
6. Finanzwirtschaftliche, verhaltenswissenschaftliche und rechtliche Einflussgrößen (in ISO 10668 „Financial, behavioural and legal Parameters“)	2488
IV. Spezielle Anforderungen	2489
1. Offenlegung des Anlasses („Declaration of purpose“)	2489
2. Wertkonzept (in ISO 10668 „Value Concept“)	2489
3. Bestimmung der Marke	2489
V. Bewertungsansätze und -methoden	2490
1. Allgemeine Hinweise	2490
2. Kapitalwertorientierter Ansatz	2490
a) Bestimmung der finanziellen Überschüsse	2490
b) Preisprämium Methode	2490
c) Mengenprämium Methode	2490
d) Ergebnisaufteilungsmethode	2491
e) Residualwertmethode	2491
f) Allgemeine Form der Mehrgewinnmethode	2491
g) Lizenzpreisanalogiemethode	2491
h) Ermittlung der finanziellen Variablen	2491
3. Marktpreisorientierter Ansatz	2492
4. Kostenorientierter Ansatz	2493
VI. Notwendige Bewertungsinformationen	2493
1. Markt- und Finanzdaten	2493
2. Verhaltenswissenschaftliche Aspekte	2493
3. Rechtliche Aspekte	2496
a) Beurteilung des Rechtsschutzes	2497
b) Zu bewertende Rechte	2498
c) Inhaberschaft	2498
d) Bestimmung der Rechte	2499
e) Rechte durch Registrierung	2501
f) Rechte und/oder potenzielle Rechte durch Benutzung	2503
g) Rechtliche Einflussfaktoren auf den Markenwert	2505
4. Beschaffung und Verwendung qualitativ hochwertiger Daten und Annahmen	2506
VII. Berichterstattung	2506
VIII. Unabhängigkeit des Bewerterers	2507
C. Vergleichende Betrachtung zum IDW S 5	2507
I. Begriff und Abgrenzung	2507
II. Unterschiede des IDW S 5 zur DIN ISO 10668	2508
1. Bewertungsansätze und -methoden	2508
2. Nutzungsdauer der Marke	2509
3. Markenspezifische Kapitalisierung der zukünftigen finanziellen Überschüsse	2510
4. Plausibilisierung	2510
5. Berichterstattung gemäß dem IDW S 5	2511

Gesamtübersicht

	Seite
D. Beispiel einer Markenbewertung nach DIN ISO 10668	2512
I. Einführung	2512
II. Bewertungsbeispiel „ESpaniX“	2513
E. Text der DIN ISO 10668 Markenbewertung – Anforderungen an die monetäre Markenbewertung	2535

Register

Übersicht über Mustertexte, Formulare und sonstige Dokumente, die innerhalb des Textes von Band I Markenverfahrensrecht und Band II Markenvertragsrecht abgedruckt sind	2549
Sach- und Fälleverzeichnis	2563