

Inhaltsverzeichnis

VORWORT	I
DANKSAGUNGEN	III
INHALTSVERZEICHNIS	I
LITERATURVERZEICHNIS	VII
EINFÜHRUNG.....	1
A. GEGENSTAND UND PROBLEMATIK.....	1
B. METHODIK UND GANG DER DARSTELLUNG.....	2
1. KAPITEL: GRUNDLAGEN DES US-AMERIKANISCHEN UND DEUTSCHEN	
MARKENRECHTS	5
A. ABGRENZUNG DES MARKENRECHTS ZU ANDEREN GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN.....	5
I. Urheberrechte (Copyrights).....	5
II. Patente (Patents).....	6
III. Marken (Trademarks).....	7
B. RECHTSQUELLEN UND SCHUTZSYSTEMATIK	9
I. Rechtsquellen des US-amerikanischen Trademark Law.....	9
1. Federal Trademark Act (Lanham Act).....	9
a) Historische und verfassungsrechtliche Grundlagen.....	10
b) Der Lanham Act.....	12
c) Vorschriften in anderen Bundesgesetzen	14
d) Ausführungsbestimmungen (Rules of Practice).....	14
2. Gesetze der Gliedstaaten.....	15
a) „Little Lanham Acts“	15
b) Verhältnis des Bundesrechts zu den Gesetzen der Gliedstaaten.....	16
3. Case Law / Common Law.....	18
a) Terminologie und Methodik	18
b) Das US-amerikanische Trademark Law als „Common Law System“.....	20
c) Verhältnis des Common Law zum Gesetzesrecht bei Konflikten oder	
Überschneidungen.....	22
4. Internationale Verträge.....	22
a) PVÜ.....	23
b) WIPO.....	23

I

c) NKA.....	24
d) MMA und PMMA	24
e) MHA	26
f) TRIPS.....	26
g) TLT	27
h) NAFTA und weitere Abkommen mit Drittstaaten.....	27
II. Vergleich der Schutzsysteme in Deutschland und den USA.....	28
1. Das zweischichtige amerikanische Schutzsystem.....	28
a) State Law	28
aa) Anwendungsbereich des Gliedstaatenrechts.....	28
bb) Wirkungen einer Staatenregistrierung	28
cc) Verhältnis zwischen den Gliedstaatensystemen	29
b) Federal Law	30
aa) „Interstate Commerce“	30
bb) Verhältnis zwischen Bundes- und Gliedstaatenrechten.....	30
2. Das gestaffelte deutsche Schutzsystem.....	32
a) Nationales Bundesrecht	32
b) Europäisches Gemeinschaftsrecht	33
3. Gründe für die unterschiedliche verfassungsrechtliche Wertigkeit des	
Markenrechts in den USA und in Deutschland.....	33
III. Die verschiedenen Bundesmarkenregister in den USA.....	37
1. Wirkungen der Eintragung im Hauptregister (Principal Register)	38
2. Wirkungen der Eintragung im Ergänzungsregister (Supplemental Register).....	40
C. ZWISCHENERGEBNIS	42
2. KAPITEL: MARKENARTEN UND ENTSTEHUNGSTATBESTÄNDE.....	43
A. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON KENNZEICHEN.....	43
I. Trademarks – Warenzeichen.....	44
1. Funktionen	44
2. Verkehrsfähigkeit.....	46
II. Service Marks – Dienstleistungsmarken.....	48
III. Collective Marks – Kollektivmarken.....	50
1. Collective Trade- und -Service Marks.....	51
2. Collective Membership Marks.....	52
IV. Certification Marks – Gütezeichen	54
V. Geographische Herkunftsangaben.....	58

II

VI. Trademarks used by Related Companies – Konzern- und Holdingmarken	60
VII. Trade Names – Geschäftliche Bezeichnungen	63
1. Unternehmenskennzeichen	63
2. Nichtkommerzielle Organisationen als Zeicheninhaber	66
3. Werktitel	66
B. ZULÄSSIGE ENTSTEHUNGSTATBESTÄNDE	68
I. Aneignung und Benutzung im geschäftlichen Verkehr	69
1. Benutzung als Entstehungstatbestand	69
2. Exkurs: Schutz von Benutzungsmarken durch § 43(a) Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a)	70
II. Registrierung	70
1. Nationale Anmeldung	70
2. IR-Anmeldung	73
a) PVÜ	73
b) PMMA	75
III. Notorietät	76
C. ZWISCHENERGEBNIS	79
3. KAPITEL: VORAUSSETZUNGEN DER SCHUTZFÄHIGKEIT VON ZEICHEN	
ALS MARKE ODER UNTERNEHMENSKENNZEICHEN	83
A. DISTINCTIVENESS – KONKRETE UNTERSCHIEDUNGSKRAFT	83
I. Ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen	84
II. Secondary Meaning	84
1. Nachweis von Secondary Meaning	86
2. Vergleich mit Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung im deutschen Markenrecht	90
3. Secondary Meaning irreführender Marken	93
B. MARKENFORMEN	95
I. Wortmarken	95
1. Worte	96
a) Phantasievolle, suggestive bis beschreibende Bezeichnungen	96
b) Disclaimer	99
2. Generic Names - Gattungsbezeichnungen	101
3. Geographic Names - Geographische Angaben	105
a) Hauptsächlich geographisch beschreibende Angaben	107
b) Irreführende geographische Angaben	109

c) Weitere Schutzeinschränkungen	111
4. Personal Names - Namensmarken	112
a) Common Law-Schutz von Personennamen	114
b) Eintragungsfähigkeit von Personennamen	116
5. Slogans	122
6. Buchstaben und Zahlen	126
a) Einzelne Buchstaben und Buchstabenformationen	126
b) Zahlen und Buchstaben-Zahlen-Kombinationen	131
c) Mnemonics als besondere Form von Zahlen-Buchstaben-Marken	133
II. Bildmarken	135
1. Wort-Bild-Marke	135
2. Picture and Design Marks - Bildmarken	136
a) Bilder und Symbole	136
b) Hintergrunddesigns	138
c) Graphische Darstellung und Beschreibung in der Markenmeldung	139
III. Trade Dress – Formmarken und sonstige Aufmachungen	140
1. Produktgestaltungen und -verpackungen	141
a) Funktionalität als Schutzschranke	144
b) Problematik der inhärenten Unterscheidungskraft von Trade Dresses	147
c) Kriterien zur Abgrenzung von Product Design und Product Packaging nach „Two Pesos“ und „Wal-Mart“	152
d) Beweis ursprünglicher Unterscheidungskraft	153
2. Produktunabhängige Formmarken	154
3. Eintragung als dreidimensionale Marke	156
IV. Label Shape and Location - Positionsmarken	157
V. Color Marks – Farbmarken	160
1. Markenfähigkeit einzelner Produktfarben und Farbkombinationen	161
2. Funktionalität von Farben	163
3. „Secondary Meaning“-Erfordernis	164
4. Anforderungen an die Bestimmtheit der Anmeldung einer Color Mark	166
5. Vergleich mit absolut abstrakter Farbmarke und Aufmachungsfarbmarke nach deutschem Verständnis	168
a) Aufmachungsfarbmarken	168
b) Absolut abstrakte Farbmarken	169
VI. Sensory Marks – Sensorische Marken	173

1. Sound Marks – Hörmarke	173
a) Markenfähigkeit von Klängen.....	173
b) Graphische Darstellung und Beschreibung in der Anmeldung.....	175
c) Einreichung von Tonträgern	176
d) Exkurs: Specimens – Benutzungsnachweise als generelles Registrierungserfordernis.....	178
2. Scent Marks – Geruchsmarke	180
a) Schutz- und Eintragungsfähigkeit von Düften in den USA	180
b) Wiedergabe von Geruchsmarken gemäß Trademark Rule 2.52(a)(3)	182
c) Problematik der graphischen Darstellbarkeit im deutschen Markenrecht ..	183
3. Motion Marks – Bewegungs- und Multimediamarken	187
C. SCHUTZHINDERNISSE.....	189
I. <i>Ausgeschlossenes Material i.S.v. § 2(a)-(c) Lanham Act</i>	189
1. Ärgerniserregende Zeichen	189
2. Verächtlichmachende oder eine Verbindung suggerierende Zeichen.....	190
3. Hoheitszeichen	191
4. Namen Dritter ohne deren Einwilligung	192
II. <i>Ältere Rechte Dritter</i>	192
1. Schutzhindernis i.S.v. § 2(d) Lanham Act	192
2. Widerspruchs- und Lösungsverfahren – Opposition and Cancellation Proceeding.....	195
3. Gleichzeitige Rechte mehrerer Markeninhaber - Concurrent Use	198
a) Concurrent Registration	198
b) Bestandsschutz gleichzeitiger Markenrechte Dritter.....	200
D. ZWISCHENERGEBNIS.....	201
4. KAPITEL: ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG.....	211
A. ZUSAMMENFASSUNG.....	211
B. FAZIT.....	217
 ANHANG	
A. DRAWINGS AND DESCRIPTIONS.....	A-1
B. FEDERAL TRADEMARK ACT OF 1946, AS AMENDED (THE LANHAM ACT).....	A-11
C. MADRID PROTOCOL IMPLEMENTATION ACT	A-51