

Dr. iur. Wolfgang Sträub
Fürsprecher

Mehrfache Berechtigung an Marken

Lizenzen, Rechtsgemeinschaften,
Teilübertragungen, Pfandrechte,
fiduziarische Übertragungen,
Konzernmarken



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|------|
| VORWORT..... | v |
| LITERATURVERZEICHNIS..... | xv |
| ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS..... | xxix |
| 1. TEIL: ENTSTEHUNG MEHRFACHER BERECHTIGUNG..... | 1 |
| I. Entstehung durch mehrfache Hinterlegung..... | 1 |
| 1. Hinterlegung durch einen einzigen Hinterleger..... | 1 |
| 2. Unabhängige Hinterlegung durch verschiedene Berechtigte..... | 2 |
| a) Hinterlegung für verschiedene Bereiche..... | 2 |
| b) Hinterlegung für den gleichen Bereich..... | 3 |
| aa) Spezialfall des vorbenützten Zeichens..... | 3 |
| bb) Neue Eintragungen nach Löschung oder Nichtgebrauch..... | 4 |
| 3. Gemeinsame Hinterlegung..... | 5 |
| II. Entstehung durch nachträgliche Aufteilung der Rechte..... | 6 |
| 1. Allgemeines..... | 6 |
| a) Rechtsnatur der Übertragung..... | 6 |
| b) Form der Übertragung..... | 8 |
| c) Zeitpunkt der Übertragung..... | 9 |
| d) Gegenstand der Übertragung..... | 10 |
| 2. Übertragung des Markenrechts durch Rechtsgeschäft..... | 11 |
| ä) Teilübertragung..... | 11 |
| b) Bedingte Markenübertragung..... | 13 |
| c) Nicht erfülltes Verpflichtungsgeschäft über die Marke..... | 13 |
| 3. Übertragung durch Rechtsübergang an Unternehmen..... | 14 |
| a) Geschäftsübernahme..... | 14 |
| b) Fusion..... | 15 |
| 4. Andere Übertragungsarten..... | 15 |
| a) Übertragung durch Erbgang..... | 15 |
| b) Übertragung durch Urteil..... | 16 |

| | |
|---|----|
| c) Übertragung durch Zwangsvollstreckung | 17 |
| d) Gutgläubiger Erwerb an Markenrechten | 19 |
| 5. Übertragungsähnliche Rechtsgeschäfte | 22 |
| a) Abgrenzungsvereinbarungen | 22 |
| b) Lizenz | 25 |
| aa) Form | 26 |
| bb) Rechtsnatur | 26 |
| c) Nutzniessung | 30 |
| aa) Rechtsnatur | 30 |
| bb) Form | 31 |
| d) Pfandrechte | 31 |
| aa) Rechtsnatur | 31 |
| bb) Form | 32 |
| e) Fiduziarische Übertragung | 32 |
| aa) Rechtsnatur | 32 |
| bb) Form | 34 |
| cc) Zulässigkeit | 34 |
| 6. Teilung der Eintragung oder des Gesuchs | 35 |
| III. Gemeinschaften und Gesellschaften als Träger des Markenrechts. | 37 |
| 1. Gesamthandschaften | 37 |
| a) Einfache Gesellschaft, Kollektiv- und Kommanditgesellschaft.. | 38 |
| b) Gütergemeinschaft | 39 |
| c) Erbengemeinschaft | 39 |
| 2. Bruchteilsgemeinschaften | 39 |
| 3. Juristische Personen | 40 |
| IV. Aussermarkenrechtliche Berechtigungen | 41 |
| 1. Urheberrecht | 41 |
| a) Kumulation von Rechten aus URG undMSchG | 41 |
| b) Übertragung von Urheberrechten auf den Markenhinterleger.... | 44 |
| aa) Urheberpersönlichkeitsrechte | 44 |
| bb) Übertragung von Nutzungsrechten | 46 |
| 2. Firmenrecht | 47 |
| 3. Namens- und Persönlichkeitsrecht | 48 |

| | |
|---|----|
| 2. TEIL: INHALT DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG..... | 53 |
| I. Mehrfach hinterlegte Marken.....< | 53 |
| II. Verhältnis unter den Inhabern bei nachträglich aufgeteilten Marken | 54 |
| m. Beschränkte Rechte an der Marke..... | 55 |
| 1. Pfandrecht..... | 55 |
| 2. Nutzniessung..... | 56 |
| a) Inhalt und Umfang..... | 56 |
| b) Rechte und Pflichten des Nutzniessers..... | 57 |
| c) Rechtsstellung des Nutzniessers gegenüber Dritten..... | 59 |
| d) Aufsichtsrecht des Markeninhabers..... | 61 |
| 3. Lizenz..... | 62 |
| a) Umfang des Vertrages..... | 62 |
| b) Pflichten des Lizenzgebers..... | 63 |
| c) Pflichten des Lizenznehmers..... | 64 |
| d) Lizenzvermerke..... | 65 |
| e) Einheitlichkeit der Produktequalität..... | 66 |
| f) Produkthaftung..... | 68 |
| g) Unterlizenz..... | 69 |
| h) Rechtsschutz..... | 70 |
| aa) Abwehrklagen..... | 70 |
| bb) Wiedergutmachungsansprüche..... | 72 |
| cc) Nichtigkeitsklage..... | 74 |
| dd) Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb..... | 76 |
| i) Vertragsverletzung durch den Lizenznehmer..... | 77 |
| k) Übergang des Lizenzverhältnisses auf Dritte..... | 78 |
| IV. Fiduziarische Rechtsverhältnisse..... | 81 |
| 1. Verwaltungstreuhand..... | 81 |
| 2. Sicherungstreuhand..... | 82 |
| V. Gemeinschaftsverhältnisse..... | 84 |
| 1. Gesamthand..... | 84 |
| 2. Bruchteilsgemeinschaften..... | 85 |

| | |
|--|-----|
| 3. TEIL: BEENDIGUNG DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG | 89 |
| I. Allgemeine Beendigungsgründe | 89 |
| 1. Untergang der Marke | 89 |
| a) Allgemeines | 89 |
| b) Nichtigkeit | 89 |
| c) Verzicht | 91 |
| d) NichtVerlängerung | 92 |
| e) Nichtgebrauch | 93 |
| 2. Vereinigung und Übertragung auf eine Drittperson | 94 |
| 3. Wegfall der causa | 95 |
| 4. Übereinkunft | 97 |
| 5. Eintritt einer auflösenden Bedingung | 98 |
| II. Besondere Beendigungsgründe | 99 |
| 1. Beendigung von Gemeinschaften | 99 |
| a) Gesamteigentum | 99 |
| b) Miteigentum | 100 |
| 2. Lizenz | 104 |
| a) Zeitablauf, Eintritt von Bedingungen, gegenseitige Übereinkunft | 104 |
| b) Kündigung | 105 |
| c) Verlust der Rechtsfähigkeit oder der Handlungsfähigkeit | 107 |
| d) Zwangsvollstreckung und Konkurs des Lizenzgebers | 108 |
| e) Zwangsvollstreckung und Konkurs des Lizenznehmers | 110 |
| 3. Pfandrecht | 112 |
| 4. Nutzniessung | 112 |
| 5. Fiduziarische Übereignungen | 112 |
| III. Beendigung von Konzernverhältnissen | 115 |

4. TEIL: ZULÄSSIGKEIT DER MEHRFACHEN BERECHTIGUNG I 19

| | | |
|---|--------|-----|
| I. Markenrechtlicher Irrtumsschutz..... | -..... | 119 |
| 1. Funktionen der Marke..... | | 119 |
| a) Allgemeines..... | | 119 |
| b) Unterscheidungsfunktion..... | | 120 |
| c) Herkunftsfunktion..... | | 121 |
| d) Qualitätsfunktion..... | | 126 |
| e) Kommunikationsfunktion..... | | 127 |
| f) Property Rights..... | | 132 |
| g) Weitere Funktionen..... | | 133 |
| h) Zusammenfassende Würdigung der Funktionen..... | | 134 |
| 2. Absolute Ausschlussgründe..... | | 136 |
| a) Allgemeines..... | | 136 |
| b) Irreführung über Eigenschaften des Produkts..... | | 139 |
| c) Irreführung über Geschäftsverhältnisse..... | | 140 |
| d) Irreführung über die geografische Herkunft..... | | 141 |
| e) Nachträglicher Wegfall der Irreführung..... | | 142 |
| f) Rechts- oder Sittenwidrigkeit..... | | 143 |
| g) Verlust der Unterscheidungskraft..... | | 143 |
| 3. Relative Ausschlussgründe..... | | 144 |
| a) Art. 3MSchG..... | | 144 |
| b) Schutz der berühmten Marke..... | | 146 |
| c) Erschöpfung des Markenrechts..... | | 149 |
| d) Vertragliche Duldung..... | | 156 |
| e) Verwirkung der Abwehransprüche..... | | 158 |
| II. Lauterkeitsrechtliche Schranken..... | | 160 |
| 1. Verhältnis zum MSchG..... | | 160 |
| 2. Generalklausel Art. 2 UWG..... | | 161 |
| 3. Spezialtatbestände..... | | 163 |
| GESETZESREGISTER..... | | 167 |
| STICHWORTVERZEICHNIS..... | | 175 |