

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Rechtsanwalt Thomas Meinke

Vorlesung Patentrecht und gewerblicher Rechtsschutz

## **Markenrecht**

Marken sind zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens geeignete Kennzeichen. Aufgrund der Marke können die angesprochenen Verkehrskreise die entsprechend markierten Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Anbieter unterscheiden. Durch die Kennzeichnung mit der Marke wird es den Abnehmern ermöglicht, Waren oder Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (**Herkunftsfunktion**). Um als Marke eingetragen werden zu können, muß ein Kennzeichen also die erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen. Ein allgemeiner Gattungsbegriff, etwa "Auto", kann nicht als Unterscheidungsmerkmal für Kraftfahrzeuge dienen. Daneben besitzt die Marke auch eine **Vertrauensfunktion**, (auch **Qualitäts- und Garantiefunktion** genannt). Vor allem bei "Markenware" erwartet der Verbraucher, daß eine mit einer ihm vertrauten Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gleichbleibende Qualität aufweist, so dass er sich regelmäßig eher mit diesen Waren oder Dienstleistungen beschäftigt.

Dementsprechend beinhaltet die Marke auch eine wichtige **Werbefunktion**, sie ist ein zentrales Instrument des Marketings. Die Marke lenkt die Aufmerksamkeit der Abnehmer auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und schafft einen

Wiedererkennungseffekt. So kann es sein, daß eine bestimmte Marke "Persil" bekannter als der Hersteller des entsprechenden Waschmittels (Firma Henkel) wird. Die Marke wird zum Imageträger und zum Pol des Unternehmens. Besonders bekannte oder berühmte Marken können einen eigenen Wert verkörpern (**Wertfunktion**), der sich weitgehend von den zunächst damit bezeichneten Produkten oder Dienstleistungen ablöst, und zum Symbol immaterieller Wertfaktoren wie Eleganz, Luxus, Exklusivität oder Prestige wird (Beispiele: Verwendung der Automarke "Porsche" auch für Sonnenbrillen, der Zigarettenmarke "Camel" und "Marlboro" auch für Schuhe und Bekleidung sowie Reisen; Ausdehnung der Herrenbekleidungsmarke "Boss" auf Kosmetika und Brillen).

Marken weisen also im wesentlichen folgende Funktionen auf:

- Herkunftsfunktion
- Qualitäts- und Garantiefunktion
- Schutzfunktion
- Werbefunktion
- Wertfunktion.

## **Markenformen**

### **1. Wortmarken**

Schutzfähig sind sowohl Wörter, wie auch Personennamen, Buchstaben, Zahlen. Phantasiebezeichnungen sind ebenso möglich, wie ganze Sätze (Slogans) bzw. unterscheidungskräftige Werbesprüche (Claims).

*Beispiele:*

"Pack'den Tiger in den Tank" (Esso)

"Lass'Dir raten, trinke Spaten!" (Spaten-Brauerei)

## **2. Bildmarken**

Grafiken, Logos, Signets, gegenständliche Darstellungen, abstrakte Darstellungen, Ornamente, Phantasiegebilde, Tierdarstellungen und dergleichen sind ebenfalls markenfähig. Entscheidend ist, daß auch die Bildmarke geeignet sein muß, die damit gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen unterscheiden zu können.

*Beispiel:*

"Springende Raubkatze" (Puma-Sportschuhe)

"Shell-Muschel"

"Michelin-Männchen"

"Playboy-Hase"

"Camel-Kamel"

"Pinguin-Books"

"Lufthansa-Kranich"

"His Master's Voice" (Hund vor Grammophontrichter)

"Nike Wings".

Dabei sind Marken oft umso stärker, je mehr sie einen gewissen inhaltlich Bezug zu den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen haben.

*Beispiel:*

Symbolisches Auge für ein Detektivbüro

Lufthansa - "Kranich"

Opel - "Blitz"

Schlüssel-Darstellung für einen Wach- und Schließdienst

Glocke "American Telephone & Telegraph Co."

### **3. Kombinierte Marken**

Kombinierte Wort-/Bildmarken weisen mehrere eigenständige Bestandteile, häufig einen Wortbestandteil und einen Bildbestandteil auf.

*Beispiel:*

"Mc Donalds"

"Nivea Creme"

Besonders werbewirksam ist es, wenn Wort- und Bildbestandteil einen übereinstimmenden Sinn ergeben.

*Beispiel:*

- Wortbestandteil "Shell" und Wiedergabe einer Muschel (engl. = Shell)

- Wortbestandteil "Puma" und Darstellung einer springenden Raubkatze (= Puma)

- Automarke "Jaguar" und Kühlerfigur eines springenden Jaguars

- Darstellung eines Vogels ("Kranich") für die Deutsche Lufthansa

- Darstellung eines Kamels der Zigarettenmarke "Camel"

- Logo eines angebissenen Apfels des Computerpowers "Apple"
- Darstellung eines Blitzes für das Opel Modell "Blitz" (als Symbol für ein schnelles Fahrzeug)
- Benennung eines Schnell-Lieferwagens als "Sprinter" (Mercedes-Benz)
- Darstellung einer Glocke durch die amerikanische Telefonfirma "Bell"

#### **4. Buchstaben und Zahlen**

Auch einzelne Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen, einzelne Zahlen bzw. Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen können, soweit sie eine ausreichende Unterscheidungskraft aufweisen, als Marke zu bestimmten Waren und Dienstleistungen eingetragen werden.

#### **5. Dreidimensionale Gestaltungen**

Auch dreidimensionale Marken sind nach dem neuen Markengesetz eintragungsfähig, insbesondere eine besondere Verpackungsform oder eine besonders charakteristische Form der Ware selbst, soweit sie ihr nicht ihren eigentlichen Wert verleiht.

*Beispiel:*

Coca-Cola-Flasche

Parfüm-Flakons

#### **6. Farben und Farbzusammenstellungen**

Auch Farben oder Farbzusammenstellungen, wie sie etwa von Mineralölfirmen zur Kennzeichnung ihrer Tankstellen verwendet werden. Daher rührt schon die alte Bezeichnung "Farbengesellschaft". Auch das "grau/magenta" der Deutschen Telekom ist unterscheidungskräftig, ebenso "Das grüne Band der Sympathie" der Dresdner Bank, da entsprechend große Teile der angesprochenen Verkehrskreise mit diesen Farben/Farbkombinationen in Verbindung mit entsprechenden Waren/Dienstleistungen das jeweilige Unternehmen verbinden.

## **7. Hörmarken**

Auch bestimmte Erkennungsmelodien, beispielsweise ein Rundfunk-Jingle, bestimmte kurze Werbemusiken und dergleichen sind eintragungsfähig, wenn sie sich graphisch darstellen lassen, z.B. in üblicher Notenschrift oder durch ein Sonogramm.

## **8. Weitere Markenformen**

Grundsätzlich schutzfähig ist auch eine **Geruchsmarke**, etwa ein besonderer Duft, der in einer Ladenkette zur Beduftung der Geschäftsräume verwendet wird. Auch olfaktorische Marke genannt, Wiedergabe des Geruchs durch eine chemische Formel erforderlich. Ebenso gibt es **Bewegungsmarken**, etwa den bekannten brüllenden Löwen des Hollywood-Filmunternehmens "Metro-Goldwin-Meyer (MGM)".

*Beispiel:*

"Duft des frisch geschnittenen Grases" für Tennisbälle

(europäische Gemeinschaftsmarke)

Auch **Positionsmarken** sind bekannt, etwa ein stets an derselben Stelle angebrachter Streifen an einem Schuh oder unter einem Schuhabsatz.

*Beispiel:*

- Zick-Zack-Linie auf einem Turnschuh
- Ausrufezeichen auf einem Bekleidungsstück

### **Schutzausschließungsgründe**

Nicht eingetragen werden können Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

- a) die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
- b) die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist  
oder
- c) die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Der Sinn dieser Schutzausschließungsgründe besteht darin, kein zeitlich unbegrenztes Monopolrecht zur Herstellung entsprechender Waren zu schaffen. Marken können grundsätzlich unbeschränkt verlängert werden, und sind, anders als Patent, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster nicht zeitlich absolut begrenzt.

#### **1. Durch die Ware selbst bedingt**

Die Ware als Objekt ihrer Kennzeichnung kann nicht ihr eigenes Kennzeichnungsmittel sein. Es ist also zu unterscheiden, ob die angemeldete Marke vollständig der typischen Produktform unter Berücksichtigung der allgemeinen natürlichen Gestaltung der Ware oder der zur Verwendung notwendigen Form entspricht. Gibt es eine große Variationsbreite, um bestimmte Waren zu gestalten, und werden diese regelmäßig unterschiedlich ausgestaltet, kann eine bestimmte, besondere Form dennoch schutzfähig sein (beispielsweise eine Waffel in Herzform, Produkte in Tierform und dergleichen).

**b) Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich**

Weist eine Marke keine über die technische Gestaltung der damit versehenen Ware hinausreichenden Elemente auf, kann sie die Ware nicht von anderen gleichartigen Produkten unterscheidbar machen. Eine Eintragung ist dann ausgeschlossen.

**c) Wesentlicher Wert der Ware**

Ästhetische Gestaltungen, die das Wesen der Ware selbst ausmachen, insbesondere ihr einen besonderen Wert verleihen, wie beispielsweise bei Schmuckstücken, Ziergegenständen, Vasen und dergleichen, können nur nach dem Geschmacksmusterrecht (bei besonderer Gestaltungshöhe auch nach dem Urheberrecht) geschützt werden. Allerdings kann beispielsweise auch ein Uhrengehäuse unterscheidungskräftig sein, wenn es für den jeweiligen Hersteller "typisch" ist (Swatch, Omega, Montra).

Dagegen wurde die Form einer Stab-Taschenlampe (Mag Lite) als nicht unterscheidungskräftig für entsprechende Waren angesehen. Gleiches gilt für den Phillips-"Dreikopfscherer". Bejaht wurde Markenschutz hingegen wiederum für die charakteristischen "Lego"-Klemmbausteine, im Ausland hingegen wurde entsprechender Markenschutz abgelehnt.

### **Anmeldung, Eintragung und Benutzung**

Markenschutz kann auf verschiedene Art und Weise entstehen.

1.

Durch **Eintragung** eines Kennzeichens als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (oder beim Harmonisierungamt für den Binnenmarkt) geführte Markenregister.

2.

Durch **Benutzung** eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

oder

3.

Durch die **notorische Bekanntheit** einer Marke.

#### **1. Registermarke**

Die **Eintragung einer Marke** in das Markenregister erfolgt

aufgrund entsprechenden schriftlichen Antrages. Dieser muss Angaben enthalten, die es erlauben, die Identität des **Anmelders** festzustellen. Anmelder von Marken können nur natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften mit der Fähigkeit sein, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Umstritten ist dies für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). In einem solchen Fall ist zu empfehlen, die Anmeldung für die Mitglieder der GbR vorzunehmen, denn es können durchaus auch mehrere Personen als **Mitanmelder** auftreten und Mitinhaber werden.

Die Anmeldung muss ferner eine Wiedergabe der Marke enthalten. Dies bedeutet entweder eine maschinenschriftliche Wiedergabe der reinen Wortmarke auf dem Anmeldeformular, oder das Beifügen von Abbildungen einer Wiedergabe einer reinen Bildmarke oder einer kombinierten Wort-/Bildmarke.

Spezielle Anmeldeerfordernisse gelten für die anderen Markenformen (beispielsweise Hörmarke, Duftmarke, Geruchsmarke, Bewegungsmarke, Positionsmarke, Farbmarke und dergleichen).

Darüber hinaus ist ein **Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen** beizufügen, für die die Eintragung beantragt wird. Hierfür sind bevorzugt die amtlichen Verzeichnisse mit denjenigen Bezeichnungen von Waren und Dienstleistungen zugrunde zu legen, die den üblicherweise verwendeten Begriffen entsprechen. Die verschiedenen Waren sind in insgesamt **34** unterschiedliche **Warenklassen**, die Dienstleistungen in insgesamt **11** unterschiedliche **Dienstleistungsklassen** eingeteilt. Je nach

Anzahl der beanspruchten Klassen sind unterschiedlich hohe Gebühren zu zahlen, jede Markenmeldung schließt mit der Grundgebühr die Klassengebühr für die beanspruchten ersten drei Klassen ein.

## 2.

Eine Marke kann auch durch tatsächliche Ingebrauchnahme **(Benutzung)** im geschäftlichen Verkehr entstehen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke **Verkehrsgeltung** besitzt.

Eine aufgrund intensiver Benutzung, insbesondere starker Werbung, im Wettbewerb erreichter tatsächlicher Zustand kann daher auf Dauer zementiert werden, es entsteht ein nicht eingetragenes Verbotswort mit Ausschlusswirkung gegenüber jedermann.

Hierfür ist sog. **Verkehrsgeltung** Voraussetzung. Dies bedeutet, daß ein erheblicher Teil der betroffenen Verkehrskreise eine Assoziation zwischen dem Kennzeichen und dem Produkt eines bestimmten Unternehmens herstellt und stets wiedererkennt. Bei den beteiligten Verkehrskreisen kommt es je nach Waren- und Dienstleistungsart vornehmlich auf die (End-) Abnehmer an, nicht auf Groß- und Einzelhändler oder andere Produzenten. Für Luxuswaren, Spezialwaren, hochwertige Erzeugnisse und dergleichen können spezielle Verkehrskreise in Betracht kommen,

ebenso bei medizinischen Artikeln und dergleichen. Bei normalen Gütern des Massenkonsums ist stets auf die Letztverbraucher abzustellen, das gleiche gilt auch für Dienstleistungen.

Die **Verkehrsgeltung** muss **im Inland** existieren, sie kann **auch örtlich begrenzt** sein, so dass eine Benutzungsmarke möglicherweise nur regionalen Schutz genießt, während eine eingetragene Marke stets bundesweiten Schutz genießt.

Den Nachweis der **Verkehrsgeltung** muss der Inhaber der nicht eingetragenen Marke im Streitfall selbst führen. So muss er beispielsweise durch eine Meinungsumfrage belegen, dass **mindestens 20 % bis 25 % der beteiligten Verkehrskreise** das Zeichen und das Produkt eines bestimmten Herstellers miteinander in Verbindung bringen. Rückwirkend ist ein solcher Nachweis meist schwierig oder gar nicht zu führen. Die Verkehrsgeltung kann wieder verloren gehen, wenn die Marke in Vergessenheit gerät.

### **3. Notorische Bekanntheit**

Beträgt das Maß der **Verkehrsgeltung** weit mehr als 50 % beispielsweise **wenigstens 60 %**, kann man bereits von notorischer Bekanntheit sprechen. Derartige notorisch bekannte Marken sind gegen die Eintragung einer verwechslungsfähigen Marke, sei es eine reine Wortmarke, oder auch eine Bildmarke oder eine kombinierte Wort-/Bildmarke, nach einem internationalen Abkommen (Art. 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft/PVÜ) geschützt. Notorität in Deutschland ist erforderlich, eine alleinige ausländische besondere Bekanntheit reicht nicht aus.

### **Absolute Schutzhindernisse**

Nicht jeder Begriff kann als Marke geschützt werden, weder als eingetragene, noch als nicht eingetragene Marke. **Fehlt ihm jegliche Unterscheidungskraft**, ist er also nicht geeignet, das jeweilige Produkt von den Artikeln anderer Hersteller zu unterscheiden, oder wird er im Geschäftsverkehr zum allgemeinen und freien Gebrauch, insbesondere zur Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen benötigt (beispielsweise **glatt beschreibende Angaben**), ist ein Markenschutz ebenso ausgeschlossen, wie für **Hoheitszeichen, Prüf- oder Gewährzeichen**, oder **ärgerniserregende** bzw. **irreführende Zeichen**.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Zeichen von der **Eintragung ausgeschlossen**, denen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen **jegliche Unterscheidungskraft fehlt**.

Gleiches gilt nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (**Freihaltungsbedürfnis**). Derartige Marken dürfen nicht zugunsten eines einzelnen monopolisiert werden.

**Unterscheidungskraft** ist dann gegeben, wenn eine Marke geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von

denjenigen anderer Produzenten zu unterscheiden. Erforderlich ist also sowohl Kennzeichnungskraft, wie auch die Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion. Abzustellen ist hier auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Es handelt sich um einen Rechtsbegriff, der nicht tatsächlich überprüft werden kann. Entschieden wird aufgrund allgemeinkundiger Tatsachen und allgemeiner Erfahrungssätzen.

Hingegen ist das **Freihaltungsbedürfnis** an den berechtigten Interessen der Mitbewerber zu ermitteln. Es ist also konkret festzustellen, ob tatsächlich ein unmittelbares Interesse Dritter besteht, die beanspruchte Marke auch für die Konkurrenz freizuhalten.

### **Freizeichen**

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder nach ständiger Verkehrsgepflogenheit zur Bezeichnung entsprechender Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, sind ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen. Der Verkehr sieht in solchen Freizeichen keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

### **Hoheits-, Prüf- und Gewährzeichen**

Staatswappen, -flaggen und andere staatliche Wahrzeichen können nicht zugunsten eines Privaten geschützt werden. Wappen, die nicht mehr von staatlichen Stellen geführt werden, können jedoch eingetragen werden.

Ausgeschlossen sind ebenfalls Prüf- und Gewährzeichen (VDE-, GS-, TÜV-, DEKRA-Zeichen und dergleichen).

### **Ärgerniserregende und irreführende Marken**

Ärgerniserregend sind insbesondere Marken, die gegen die guten Sitten, die Religion, die öffentliche Ordnung oder gegen spezielle Gesetze verstoßen.

Irreführungsgefahr liegt vor, wenn die Marke ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht und eine Täuschungsgefahr begründet. Dazu existieren eine Vielzahl von speziellen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere zur Kennzeichnung von Nahrungsmitteln, Bier, Wein, Mineralwasser oder Arzneimitteln. Auch auf das Gesetz zum Schutz des Namens "Solingen" (Schneidwaren) ist hinzuweisen.

### **Durchgesetzte Marken**

Marken, die wegen mangelnder Unterscheidungskraft, bestehenden Freihaltebedürfnisses oder besonderen Gründen eigentlich nicht eintragungsfähig sind, können **ausnahmsweise** dennoch als Marke registriert werden, wenn ihnen im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung eine derartige Bekanntheit anhaftet, daß sie sich in den beteiligten Verkehrskreisen für die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen **durchgesetzt** haben. Hierfür ist eine Bekanntheit von wenigstens 50 % erforderlich, die Verkehrsdurchsetzung muß sich auf das gesamte Bundesgebiet beziehen. Die Anforderungen sind also sehr viel höher als die

Verkehrsgeltung bei Benutzungsmarken. Der Anmelder ist für das Bestehen der Anmeldevoraussetzungen beweispflichtig. Regelmäßig werden Auskünfte bei Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsverbänden und Verbraucherorganisationen eingeholt. Kommt es auf die Endverbraucher an, muss eine Umfrage durch ein anerkanntes Meinungsforschungsinstitut durchgeführt werden, was mit erheblichen Kosten für den Anmelder verbunden ist.

### **Eintragungsverfahren**

Mit der Anmeldung einer Marke ist eine Anmeldegebühr zu entrichten. Diese umfasst bis zu 3 Klassen. Ab der 4. Klasse ist für jede weitere Klasse eine zusätzliche Klassengebühr zu entrichten.

### **Beschleunigte Eintragung**

Bei der beschleunigten Eintragung ist ein Beschleunigungsantrag und eine zusätzliche Beschleunigungsgebühr zu zahlen.

### **Eintragungsverfahren**

Nach der Formalprüfung, insbesondere der Prüfung der Identität des Anmelders, erfolgt eine Überprüfung der Waren- und Dienstleistungsangaben, insbesondere auf Klarheit und Eindeutigkeit, sowie auf ihre zutreffende Eingruppierung und die Entrichtung ausreichender Klassengebühren.

Nach Klärung der Verzeichnisse wird die Schutzfähigkeit der Marke an sich überprüft, und zwar sowohl die abstrakte Markenschutzfähigkeit, wie auch das Fehlen absoluter Eintragungshindernisse.

Soweit Beanstandungen zu erheben sind, werden diese dem Anmelder oder seinem Vertreter mitgeteilt, dieser kann Stellung nehmen. In zahlreichen Fällen hilft die Argumentation eines in Markensachen erfahrenen Anwalts weiter, um die Beanstandungen zu überwinden. Anderenfalls wird die Anmeldung zurückgewiesen. Hiergegen kann Erinnerung zum Deutschen Patent- und Markenamt oder Beschwerde zum Bundespatentgericht erhoben werden.

Liegen keine Hindernisse vor, wird die **Marke eingetragen** und anschließend im Markenblatt **veröffentlicht**. Damit beginnt eine **3-monatige Widerspruchsfrist** für Inhaber älterer eingetragener Marken.

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt **10 Jahre**, beginnend mit dem Tag der Anmeldung. Eingetragene Marken können jedoch **unbegrenzt immer wieder um weitere 10 Jahre** durch Zahlung einer entsprechenden Verlängerungsgebühr **verlängert** werden.

Der Erwerb einer **eingetragenen Marke gewährt** dem Inhaber ein **ausschließliches Benutzungsrecht**. Das setzt allerdings voraus, daß er mit seiner Marke nicht seinerseits bereits bestehende ältere Rechte verletzt. Aus diesem Grunde sollte vor der Anmeldung einer neuen Marke, spätestens aber vor deren Benutzungsaufnahme unbedingt eine Recherche nach bereits

existierenden, prioritätsälteren Rechten erfolgen. Zu derartigen Rechten gehören nicht nur ältere eingetragene Marken, sondern auch ältere Benutzungsmarken, notorisch bekannte Marken, Firmennamen, Werktitel, sonstige Titelschutzrechte, Bezeichnungen von Computerprogrammen und dergleichen.

Die Wirkung einer eingetragenen Marke besteht darin, daß es Dritten untersagt ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

b) ein Zeichen zu benutzen, das wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen mit der Marke verwechselbar ist,

c) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für irgendwelche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt, und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Dabei ist es insbesondere untersagt,

- das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung

anzubringen,

- unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
- unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
- unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen,
- das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Wer hiergegen verstößt, kann auf **Unterlassung** und **Beseitigung** in Anspruch genommen werden, bei schuldhaftem, d.h. vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhalten muß der Verletzer auch den entstandenen **Schaden ersetzen**. Außerdem hat er dem Markeninhaber **Auskünfte** über die Herkunft und den Vertriebsweg widerrechtlich gekennzeichneter Waren und/oder Dienstleistungen zu geben und Rechnung zu legen.

#### **Benutzungszwang/Benutzungsschonfrist**

Anders als bei anderen gewerblichen Schutzrechten (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster) muss der Inhaber einer Marke diese spätestens nach Ablauf von 5 Jahren nach Abschluss des Eintragungsverfahrens in Benutzung genommen haben, um die gesetzlichen Ausschlussrechte zu erhalten. Als Benutzung gilt auch die Benutzung durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen. Die Benutzung der Marke muss in der eingetragenen Form erfolgen, es muss sich um eine **ernsthafte Benutzung im Inland** handeln. Eine abweichende Benutzung ist nur

insoweit rechtserhaltend, als der kennzeichnende Charakter der Marke hierdurch nicht verändert wird. Das Anbringen der Marke auf Waren und/oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland für den Export genügt. Wird die Marke nur für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren/Dienstleistungen benutzt, so können auch nur in diesem Umfang Rechte aus der Marke gegen Dritte (nach Ablauf von 5 Jahren) geltend gemacht werden.

### **Verwirkung**

Hat der Markeninhaber die Benutzung durch eine verwechselbare Marke durch einen Dritten während eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, ohne gerichtliche Schritte einzuleiten, so ist er daran gehindert, die weitere Benutzung einer jüngeren Marke für die von dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Zukunft zu untersagen. Anderes gilt nur, wenn der spätere Anmelder die Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig angemeldet hat. Dem Inhaber der prioritätsälteren Marke muß positive Kenntnis von der Benutzung durch einen Dritten nachgewiesen werden, sonst kommt eine Verwirkung seiner Ansprüche nur in Ausnahmefällen in Betracht.

### **Einschränkung von Rechten**

Ein Markeninhaber hat **nicht** das Recht, **einem Dritten** zu **untersagen**, im geschäftlichen Verkehr seinen **eigenen Namen** oder

seine Anschrift **zu benutzen oder** ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen **als Angabe oder Merkmal oder Eigenschaft von Waren oder Dienstleistungen**, insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder Erbringung **zu benutzen**. Weiterhin kann ein Markeninhaber nicht untersagen, daß die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als **Zubehör** oder **Ersatzteil** benutzt wird, soweit die Benutzung dafür notwendig ist. Eine derartige Benutzung muss aber in jedem Fall so erfolgen, daß die beteiligten Verkehrskreise nicht den Eindruck haben, die Ersatzteile stammten vom Markeninhaber selbst.

#### **Widerspruchsverfahren**

Innerhalb einer **Frist von 3 Monaten** nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke können Inhaber älterer Markenrechte gegen die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke **Widerspruch** erheben. Ein Widerspruch ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen, innerhalb der Frist ist eine Widerspruchsgebühr zu entrichten. Ein derartiger Widerspruch kann im wesentlichen nur auf eine bereits früher angemeldete oder eingetragene Marke mit älterem Zeitrang oder eine notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang gestützt werden.

Neuerdings ist es auch möglich, den Widerspruch auf eine nicht eingetragene Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG, also ein Zeichen, das innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder auf eine geschäftliche Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG zu stützen. Bisher war es

gemäß § 12 MarkenG nur möglich, aufgrund solcher durch Benutzung erworbener Marken und geschäftlicher Bezeichnungen mit älterem Zeitrang die Eintragung einer Marke nachträglich löschen zu lassen.

Voraussetzung ist stets, dass aufgrund der nicht eingetragenen Zeichenrechte die Benutzung der jüngeren Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland untersagt werden kann. Die Neuregelung entspricht den relativen Eintragungshindernissen nach Artikel 8, Abs. 4 GMV in Verbindung mit dem Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 52 Abs. 1 c GMV.

Kennzeichenrechte, die nicht im gesamten Bundesgebiet Schutz genießen, können weder erfolgreich durch Widerspruch geltend gemacht werden, noch kann die Löschung einer Marke durchgesetzt werden. Dies wäre unverhältnismäßig, da eingetragene Marken nicht geografisch teilbar sind.

Die prioritätsältere Widerspruchsmarke muß mit der jüngeren, angegriffenen Marke identisch oder ähnlich sein, das gleiche gilt für die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Bei identischen Waren/Dienstleistungen genügt ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, umgekehrt genügt eine geringere Ähnlichkeit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen bei identischen Marken. Insoweit besteht eine gewisse **Wechselwirkung**. Sind sowohl die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wie auch die wechselseitigen Waren/Dienstleistungen nicht identisch, sondern (nur) ähnlich, hängt es vom Einzelfall ab, ob noch eine

**Verwechslungsgefahr** anzunehmen ist.

Widerspruch kann nicht nur aus einer prioritätsälteren deutschen (nationalen) Marke, sondern auch aus international registrierten, in Deutschland gültigen international registrierten Marken und aus europäischen Gemeinschaftsmarken (-anmeldungen) mit älterem Zeitrang eingelegt werden.

Der Widerspruch ist auch dann erfolgreich, wenn die Gefahr besteht, daß die sich gegenüberstehenden **Marken** nur **gedanklich miteinander in Verbindung gebracht** werden, soweit es sich bei der Widerspruchsmarke um eine im Inland **bekannte Marke** handelt und die Benutzung des jüngeren Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

### **Markenähnlichkeit**

Eine Ähnlichkeit zwischen zwei sich gegenüberstehenden Marken kann auf dreierlei Art und Weise vorliegen:

- Ähnlichkeit nach dem **Klang**
- Ähnlichkeit nach dem **Schriftbild**
- Ähnlichkeit nach dem **Sinngehalt**.

Bei der **Klangähnlichkeit** ist vor allem auf dieselbe Silben- und/oder Buchstabenanzahl sowie auf die Vokalfolge, Übereinstimmungen am Wortanfang und Übereinstimmungen im

Klangrhythmus abzustellen.

Bei der **schriftbildlichen Ähnlichkeit** kommt es auf visuelle Übereinstimmungen in allen denkbaren und möglichen Schreibweisen, d.h. auch in anderen Schrifttypen und -formen in Großschrift, in altdeutscher Schrift und dergleichen an. Dabei können, insbesondere bei Verwendung besonderer Schrifttypen, auch Marken verwechslungsähnlich sein, die eigentlich aus ganz anderen Buchstaben gebildet sind.

**Sinngemäße Verwechslungsähnlichkeit** besteht, wenn beide Marken gleiche oder ähnliche Gedankenassoziationen auslösen, wobei es auf das Begriffsvermögen der angesprochenen Verkehrskreise, beispielsweise Wissenschaftler, Ärzte, Apotheker, Kraftfahrer, Landwirte oder dergleichen ankommt.

**Maßgeblich** für die Beurteilung der Verwechslungsähnlichkeit ist jeweils der **Gesamteindruck** der Vergleichsmarken. Besteht wenigstens eine der Vergleichsmarken aus mehreren Bestandteilen und stimmen die Marken nur in einem Bestandteil überein, so besteht Verwechslungsgefahr nur dann, wenn der betreffende übereinstimmende **Bestandteil** den Gesamteindruck der jeweiligen Marke **prägt**. Dies ist nur im Einzelfall zu entscheiden.

### **Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen**

Eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit besteht vor allem dann, wenn diese im Hinblick auf ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihren Vertriebs- oder Erbringungsort, ihre

Beschaffenheit, ihre wirtschaftliche Bedeutung oder ihren Verwendungs- oder Einsatzzweck so enge Berührungspunkte aufweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise sie demselben Unternehmen zuordnen können, falls sie mit identischen bzw. ähnlichen Marken gekennzeichnet sind. Es ist also nicht erforderlich, daß die sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen jeweils derselben Klasse angehören. So kann beispielsweise eine für "Spirituosen" eingetragene Marke auch mit der Dienstleistung "Verpflegung von Gästen" verwechselbar sein. Umgekehrt können Dienstleistungen, die in dieselbe Klasse eingruppiert sind, trotzdem so unterschiedlich sein, daß selbst bei identischer Marke keine Verwechslungsgefahr besteht.

### **Widerspruchsverfahren**

Beim amtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (ähnlich beim Europäischen Gemeinschaftsmarkenamt) handelt es sich um ein sog. **kontradiktorisches Verfahren**, an dem der angegriffene Markeninhaber und ein oder mehrere Widersprechende beteiligt sind.

Liegt die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch außerhalb der 5-jährigen Benutzungsschonfrist, kann der Inhaber der angegriffenen Marke mit jüngerem Zeitrang die **rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke** bestreiten. Dann muß der Widersprechende diese rechtserhaltende Benutzung im Widerspruchsverfahren durch Vorlage geeigneter Unterlagen (Benutzungsnachweise) und durch entsprechende eidesstattliche

Versicherung glaubhaft machen.

Die Markenstelle entscheidet über den Widerspruch durch **Beschluss**, indem sie entweder den/die Widersprüche zurückweist oder die jüngere Marke für einen Teil oder für alle beanspruchten Waren/Dienstleistungen löscht. Eine **Zurückweisung** erfolgt, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, also keine Identität und/oder Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Marken und den beanspruchten Waren/Dienstleistungen existiert. Eine teilweise **Löschung** (und dementsprechend auch eine teilweise Zurückweisung des Widerspruchs) erfolgt, wenn eine Verwechslungsgefahr nur für bestimmte Waren/Dienstleistungen besteht. Eine vollständige **Löschung** erfolgt dann, wenn hinsichtlich aller Waren/Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr anzunehmen ist. Gegen den Beschluss der Markenstelle kann als **Rechtsmittel** entweder die **Erinnerung** oder die **Beschwerde** eingelegt werden, je nachdem, welche Qualifikation der zuständige Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamtes hatte, der die Entscheidung gefällt hat. Über die Erinnerung entscheidet eine zweite Instanz des Amtes. Über die **Beschwerde**, die auch gegen eine Erinnerungsentscheidung als weiteres Rechtsmittel eingelegt werden kann, entscheidet das **Bundespatentgericht**. Zur wirksamen Einlegung der Beschwerde bedarf es auch der Entrichtung einer Beschwerdegebühr. In Fällen von grundsätzlicher Bedeutung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung kann in Ausnahmefällen gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts noch **Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof** eingelegt werden.

## **Löschungsverfahren**

Auch nach wirksamer Eintragung und nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens kann eine eingetragene Marke noch nachträglich gelöscht werden. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

### **Amtliches Löschungsverfahren**

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wird eine eingetragene Marke gelöscht.

- auf Antrag ihres Inhabers;
- bei Nichtverlängerung nach Ablauf der Schutzdauer von 10 Jahren;
- wenn die Marke zu Unrecht eingetragen wurde, die Eintragung also wegen absoluter Eintragungshindernisse (mangelnde Unterscheidungskraft, bestehendes Freihaltebedürfnis und dergleichen) hätte versagt werden müssen.

Eine derartige Löschung kann von Amts wegen erfolgen, wird jedoch meistens nur dann erfolgen, wenn ein Dritter einen entsprechenden Löschantrag stellt.

### **Gerichtliches Löschungsverfahren**

Vor einem ordentlichen Gericht (Spezialkammer des Landgerichts) kann eine Marke wegen Nichtigkeit im Wesentlichen aus folgenden Gründen gelöscht werden:

- entgegenstehende ältere Rechte (**relative Eintragungshindernisse**, insbesondere ältere Zeichenrechte),
- bei Nichtbenutzung der Marke innerhalb der letzten 5 Jahre (**Verfall**).

Löschungsklage wegen Verfalls kann von jedem Dritten erhoben werden, Löschungsklage aufgrund relativer Eintragungshindernisse nur von dem Inhaber des älteren Zeichenrechts. Bei diesem älteren Recht kann es sich sowohl um eine eingetragene ältere Marke (nationale deutsche Marke, international registrierte Marke mit Schutzwirkung für Deutschland, europäische Gemeinschaftsmarke) wie auch um eine ältere Benutzungsmarke, um eine ältere, notorisch bekannte Marke, um eine ältere Agentenmarke, um eine ältere geschäftliche Bezeichnung (Unternehmenskennzeichen = Firma oder besondere Geschäftsbezeichnung oder Geschäftsabzeichen) oder ältere Werktitel (besondere Bezeichnungen beispielsweise von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, wie beispielsweise Software) sowie um ältere Namensrechte, ältere Rechte an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geographische Herkunftsangaben und sonstige gewerbliche Schutzrechte im Inland handeln. Es gilt stets das Prioritätsprinzip wie auch das Territorialitätsprinzip (wie im gesamten gewerblichen Rechtsschutz).