

## **Merkblatt zum Marken-, Patent- und Urheberrecht**

# **Markenrecht**

### Inhalt:

I.	Die Marke .....	2
II.	Funktionen und Bedeutung der Marke .....	2
III.	Entstehung des Markenschutzes .....	2
IV.	Schutzvoraussetzungen .....	3
V.	Markeninhaber.....	4
VI.	Eintragsverfahren .....	4
	1. Antrag .....	4
	2. Prüfung durch das DPMA.....	4
	3. Eintragung .....	5
	4. Widerspruchsverfahren .....	5
VII.	Ausschließlichkeitsrecht .....	5
VIII.	Schranken des Markenrechts.....	6
IX.	Schutzdauer und Schutzbereich.....	7
X.	Ansprüche bei Rechtsverletzungen.....	7
	1. Unterlassungsanspruch (§ 14 Abs. 5 MarkenG) .....	7
	2. Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 MarkenG).....	7
	3. Auskunft- und Vernichtungsanspruch .....	7
	4. Zuständiges Gericht .....	7
XI.	Lizenzen und Rechtsübertragung.....	8
XII.	Weitere Informationen .....	8

# I. Die Marke

So wie jeder Mensch einen Namen trägt, können auch Waren und Dienstleistungen eine Bezeichnung erhalten, die der Individualisierung dient: die Marke. Sie findet ihre rechtlichen Grundlagen im Markengesetz (MarkenG).

Marken sind nach § 3 MarkenG Zeichen, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Als Marke schutzfähig sind insbesondere

- Wörter einschließlich Personennamen (z. B. Lufthansa, Nivea, Opel)
- Abbildungen (z. B. springende Raubkatze von Puma)
- Buchstaben (z. B. VW, BMW)
- Zahlen (z. B. 600 für Mercedes)
- Hörzeichen (z. B. Erkennungsmelodie eines Rundfunksenders)
- dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie (z. B. Coca-Cola-Flasche)
- sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen (z. B. Magenta für Telekom; rot-gelb für Shell)

Die häufigsten Formen sind Wortmarken, Bildmarken (z. B. Logos) und eine Kombination aus beiden: die Wort-/Bildmarken. Auch Werbeslogans können schutzfähig sein, wenn sie durch Kürze, Originalität, Prägnanz oder Mehrdeutigkeit Unterscheidungskraft aufweisen.

## II. Funktionen und Bedeutung der Marke

Eine Marke hat mehrere Funktionen:

- Herkunftsfunktion: Die Marke weist den Verbraucher auf ein bestimmtes Unternehmen als Herkunftsstätte der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hin.
- Unterscheidungsfunktion: Die Marke unterscheidet die Waren und Dienstleistung eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens.
- Werbefunktion: Die Marke hat einen enormen Werbeeffekt.

Marken sind ein bedeutsames Marketing-Instrument. Sie erleichtern Kommunikationshandlungen am Markt in breitem Umfang z. B. im Rahmen von Werbung. Hieraus erwächst das Image der Waren und Dienstleistungen und damit auch der betreffenden Unternehmen. In bekannten Marken können daher immense Vermögenswerte stecken.

## III. Entstehung des Markenschutzes

Der Schutz einer Marke entsteht entweder durch Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister oder durch Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise Verkehrsgeltung erworben hat oder notorisch bekannt ist, § 4 MarkenG.

Verkehrsgeltung bedeutet, dass sich das Zeichen auf dem Markt zur Kennzeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung durchgesetzt hat, so dass die beteiligten Verkehrskrei-

se das Zeichen mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringen. Notorische Bekanntheit hingegen bedeutet die Erlangung eines besonderen Bekanntheitsgrades.

Der Vorteil der Verkehrsgeltung oder der notorischen Bekanntheit besteht darin, dass der Schutz automatisch ohne einen Eintragungsakt entsteht. Nachteilig ist jedoch, dass die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung oder notorischen Bekanntheit sowie der Zeitpunkt des Entstehens des Schutzes oft schwer nachweisbar sind. Sicherer Schutz erlangt man daher durch die Eintragung des Zeichens in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

## IV. Schutzvoraussetzungen

Das DPMA kann eine Markeneintragung nur dann vornehmen, wenn dem Zeichen keine absoluten Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG entgegenstehen. Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit einer Marke sind:

- Grafische Darstellbarkeit: Das Zeichen muss grafisch darstellbar sein, § 8 Abs. 1 MarkenG. Dies ist bei Wort- und Bildmarken unproblematisch. In Bezug auf Hörzeichen genügt es, dass das Zeichen durch Noten niedergeschrieben werden kann.
- Unterscheidungskraft: Das Zeichen muss die Eignung aufweisen, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen aufgefasst zu werden, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn dem Zeichen *jegliche* Unterscheidungskraft fehlt.
- Kein Freihaltebedürfnis: An der Marke darf kein Freihaltebedürfnis bestehen, d. h. sie darf nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, 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 der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ein Freihaltebedürfnis besteht also dann, wenn die Allgemeinheit oder die Mitbewerber die angemeldete Marke zur Beschreibung ihrer Ware oder Dienstleistung benötigen.
- Keine Gattungsbezeichnung: Ein an sich unterscheidungskräftiges Zeichen darf nicht zu einer Gattungsbezeichnung oder zur Bezeichnung bestimmter Waren üblich geworden sein, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Z. B. die Marke Tempo lief Gefahr, als Gattungsbezeichnung für Taschentücher den Markenschutz zu verlieren.
- Von der Eintragung ausgeschlossen sind ferner u.a. täuschende, ordnungs- oder sittenwidrige Zeichen, Hoheitszeichen sowie amtliche Prüfzeichen, § 8 Abs. 2 Nr. 4-7 MarkenG.

Ausnahmsweise kann ein Zeichen, das die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG nicht erfüllt, Markenschutz erlangen, wenn es sich infolge seiner Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für welche es angemeldet wurde, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens ist vor dem Hintergrund einer vielfältigen Rechtsprechung sehr schwierig. Vor der Anmeldung einer Marke sollte daher unbedingt ein im Markenrecht erfahrener Rechtsanwalt kontaktiert werden.

## V. Markeninhaber

Markeninhaber können gemäß § 7 MarkenG natürliche Personen oder juristische Personen sein. In Betracht kommen auch Personengesellschaften, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. Abgelehnt wurde früher die Markenrechtsfähigkeit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Da die Rechtsprechung die sog. „Außen-GbR“ nunmehr als rechts- und parteifähig ansieht, kann diese jetzt auch Markeninhaberin sein.

## VI. Eintragungsverfahren

### 1. Antrag

Die Eintragung einer Marke in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) kann nur auf Antrag erfolgen. Ein Formular zur Anmeldung erhält man beim DPMA. Anzugeben ist neben der Identität des Anmelders und der Wiedergabe der anzumeldenden Marke ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet werden sollen. Es wird empfohlen, beim Erstellen dieses Verzeichnisses die Klasseneinteilung des DPMA zu verwenden – die Klasseneinteilung ist auf der Homepage des DPMA zu finden. Nach dem Eingang der Anmeldung beim DPMA dürfen keine weiteren Waren oder Dienstleistungen nachträglich aufgenommen werden; Einschränkungen sind hingegen jederzeit möglich. Das DPMA vermerkt den Eingangstag der Anmeldung, vergibt ein Aktenzeichen und teilt dem Anmelder beides mittels einer Empfangsbescheinigung mit.

Die Anmeldegebühr für bis zu drei Warenklassen beträgt für eine Anmeldung in Papierform 300 Euro, in elektronischer Form 290 Euro und für jede weitere Warenklasse 100 Euro.

### 2. Prüfung durch das DPMA

Nach Eingang der Anmeldung prüft das DPMA, ob formelle Mängel wie Fehlen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gegeben sind. Anschließend wird überprüft, ob absolute Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG bestehen, §§ 36, 37 MarkenG. Die Antragsprüfung durch das DPMA dauert durchschnittlich mindestens sechs Monate. Gegen eine zusätzliche Gebühr kann auf Antrag eine beschleunigte Prüfung erfolgen.

**Wichtig:** Das DPMA prüft nicht, ob das angemeldete Zeichen mit bereits eingetragenen Marken kollidiert (relative Schutzhindernisse). Daher sollte vor der Anmeldung unbedingt eine Markenrecherche bezüglich bestehender älterer identischer oder ähnlicher Marken durchgeführt werden. Dabei sollten alle bestehenden Marken und Firmierungen des Landes oder der Länder geprüft werden, für das/die Schutz begehrt wird (Deutschland, ein oder mehrere europäische Länder, die EU insgesamt oder EU-Ausland). Da es für den Einzelnen schwierig ist, eine derart umfangreiche Recherche durchzuführen, gibt es professionelle Recherche-Unternehmen, welche eine Markenrecherche anbieten. Sie suchen nach älteren Marken, die dem anzumeldenden Zeichen ähnlich oder identisch sein könnten und damit die Gefahr einer Markenrechtsverletzung begründen. Die gefundenen Ergebnisse sollten anschließend durch einen auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt ausgewertet werden. Die dafür erforderlichen Kosten sollten investiert werden, da die Kosten für einen markenrechtlichen Prozess und ggf. Schadensersatzzahlungen wegen Markenrechtsverletzung die Kosten für Recherche und Auswertung um ein Vielfaches übersteigen können.

**Beachte:** Eine eigene Recherche im Internet und beim Register des DPMA genügt nicht, um den Vorwurf einer fahrlässigen Markenrechtsverletzung auszuräumen!

### 3. Eintragung

Für den Fall, dass keine formellen Mängel vorliegen und keine absoluten Schutzhindernisse bestehen, wird das Zeichen gemäß § 41 MarkenG als Marke in das Register des DPMA eingetragen und die Eintragung im Markenblatt veröffentlicht.

### 4. Widerspruchsverfahren

Nun haben die Inhaber älterer Markenrechte die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Marke gegen die Eintragung der Marke Widerspruch einzulegen, § 42 Abs. 1 MarkenG. Der gebührenpflichtige Widerspruch kann nach § 42 Abs. 2 MarkenG u.a. darauf gestützt werden, dass die jüngere Marke mit der älteren Marke wegen Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen sowie Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen verwechslungsfähig ist. Ist der Widerspruch berechtigt, wird die jüngere Marke gelöscht. Erfolgt der Widerspruch unberechtigt, bleibt die jüngere Marke bestehen.

Ein weitverbreiteter Irrtum ist der, dass das Markenrecht nicht mehr angreifbar sei, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde. Der Inhaber eines älteren Markenrechts kann gemäß § 51 MarkenG später auf Nichtigkeit der jüngeren Marke wegen Bestehens älterer Rechte klagen – falls die Klage erfolgreich ist, mit der Folge, dass die jüngere Marke gelöscht wird.

Sowohl im Anmelde- als auch im Widerspruchsverfahren ist gegen Beschlüsse des DPMA die Erinnerung (§ 64 MarkenG) bzw. die Beschwerde (§ 66 MarkenG) möglich.

## VII. Ausschließlichkeitsrecht

Der Erwerb des Markenschutzes gewährt dem Inhaber ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG. Dies bedeutet, er hat das alleinige Recht, das Zeichen für die angemeldete Ware oder Dienstleistung zu verwenden. Dritten ist u.a. untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

- ein mit der Marke identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
- ein ähnliches oder identisches Zeichen für ähnliche oder identische Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr)
- ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, 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, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Herbeiführen einer Rufausbeutung oder Rufschädigung).

Die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr ist eine komplizierte Einzelfallentscheidung. Aufgrund der umfangreichen Rechtsprechung sollte zur Klärung der Frage, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, ein Rechtsanwalt um Hilfe gebeten werden.

Verwechslungsgefahr besteht, wenn die beteiligten Verkehrskreise glauben könnten, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich aufgrund folgender Kriterien:

- Ähnlichkeit der Zeichen in Bezug auf Klang, (Schrift-) Bild und Wortbedeutung. Hierbei kommt es grundsätzlich auf den Gesamteindruck des Zeichens und nicht auf seine einzelnen Bestandteile an, da der Verbraucher die Marke als Ganzes wahrnimmt. Eine Ausnahme besteht unter bestimmten Voraussetzungen für solche Bestandteile, welche die Marke prägen. Nicht schutzfähige Bestandteile bleiben bei der Bestimmung des Schutzzumfangs außer Betracht.
- Waren- oder Branchennähe: Hier sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren/Dienstleistungen kennzeichnen, z. B. Art, Nutzung, Verwendungszweck, Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren, Herstellungs- und Verkaufsstätten. So wurde eine Warenähnlichkeit angenommen in Bezug auf Mineralwasser und Wein, weil Wein und Wasser nebeneinander getrunken oder gar gemischt werden und im Supermarkt nebeneinander angeboten und beworben werden.
- Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die auf der Eigenart oder Einprägsamkeit oder Bekanntheit beruhen kann. Grundsätzlich kommt einer Marke „normale“ Kennzeichnungskraft zu. Eine schwache Kennzeichnungskraft ist z. B. anzunehmen, wenn sich das Zeichen an eine beschreibende Angabe anlehnt. Eine starke Kennzeichnungskraft kommt z. B. bei sehr phantasievollen Zeichen in Frage.

Zwischen diesen Faktoren besteht eine Wechselwirkung dahingehend, dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

## **VIII. Schranken des Markenrechts**

Schranken des Markenrechts sind die Verjährung (§ 20 MarkenG) und die Verwirkung (§ 21 MarkenG). Verwirkung liegt vor, wenn der Markeninhaber die Benutzung der Marke durch einen Dritten während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

Eine weitere Schranke des Markenrechts ist die Erschöpfung nach § 24 MarkenG. Erschöpfung bedeutet, dass markenrechtlich geschützte Produkte, nachdem sie mit Zustimmung des Markeninhabers erstmalig in den Verkehr gebracht wurden, weiterverbreitet werden dürfen. Dies dient dem Schutz des freien Warenverkehrs.

Ebenfalls eine Schranke stellt die sog. Einrede der Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG dar. Danach sind Markenrechte nicht durchsetzbar, wenn die Marke seitens des Markeninhabers innerhalb der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Anspruchs nicht benutzt wurde.

## **IX. Schutzdauer und Schutzbereich**

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt 10 Jahre und kann durch Zahlung einer Verlängerungsgebühr beliebig oft verlängert werden, § 47 MarkenG. Die Gebühr ist fällig am letzten Tag des Monats, in welchem die Schutzdauer endet.

Nach § 43 MarkenG unterliegt der Markeninhaber einem Benutzungszwang. Nach der Eintragung muss der Markeninhaber die Marke innerhalb von fünf Jahren benutzen. Sonst kann sie auf Antrag eines Dritten gelöscht werden.

Wird eine Marke in das Register des DPMA eingetragen, erstreckt sich der Schutz auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Soll der Schutz (auch) in einem Mitgliedstaat der EU, in der gesamten EU oder international bestehen, muss eine Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat bzw. eine europäische oder internationale Marke angemeldet werden. Informationen dazu erhalten Sie unter:

<http://www.dpma.de/marke/markenschutz/europaeischerundinternationalerschutz/index.html>.

## **X. Ansprüche bei Rechtsverletzungen**

Im Falle einer Verletzung der Markenrechte stehen dem Markeninhaber verschiedene Ansprüche zu. Die wichtigsten sollen hier vorgestellt werden:

### **1. Unterlassungsanspruch (§ 14 Abs. 5 MarkenG)**

Der Markeninhaber kann von dem Rechtsverletzer die Unterlassung der das Markenrecht verletzenden Handlung verlangen. Der Anspruch ist von einem etwaigen Verschulden des Verletzers unabhängig, d. h. die Unkenntnis des älteren Markenrechts schützt nicht vor Ansprüchen.

### **2. Schadensersatzanspruch (§ 14 Abs. 6 MarkenG)**

Handelt der Verletzer fahrlässig oder vorsätzlich, hat der Markeninhaber einen Anspruch auf Ersatz des durch die Markenverletzung entstandenen Schadens. Da es schwierig sein kann, den tatsächlich entstandenen Schaden festzustellen und nachzuweisen, kann statt dessen auch eine fiktive Lizenzgebühr oder die Herausgabe des durch die Verletzung entstandenen Gewinns verlangt werden.

### **3. Auskunfts- und Vernichtungsanspruch**

Dem Markeninhaber steht ein Anspruch gegen den Verletzer auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände zu, § 19 MarkenG. Des Weiteren kann der Markeninhaber die Vernichtung der widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände verlangen, sofern dies nicht unverhältnismäßig ist, § 18 MarkenG.

### **4. Zuständiges Gericht**

Für alle Klagen, mit denen die eben genannten Ansprüche durchgesetzt werden sollen, ist gemäß § 140 MarkenG das Landgericht zuständig. Dort herrscht sog. Anwaltszwang, d. h. der Anspruchsteller und Anspruchsgegner müssen sich anwaltlich vertreten lassen.

## **XI. Lizenzen und Rechtsübertragung**

Der Markenrechtsinhaber kann gemäß § 30 MarkenG an einen Dritten Lizenzen vergeben. Diese berechtigen den Dritten zur Benutzung der Marke – in welchem Umfang, wird durch die Lizenzvereinbarung festgelegt. Vergibt der Markeninhaber eine ausschließliche Lizenz, erhält der Lizenznehmer das alleinige Recht zur Benutzung der Marke. Dadurch ist auch eine Benutzung durch den Markeninhaber selbst nicht mehr möglich. Vergibt der Markeninhaber eine einfache Lizenz, kann der Markeninhaber die Marke selbst weiterhin nutzen und an weitere Dritte Lizenzen vergeben. Es besteht die Möglichkeit, dem Lizenznehmer das Recht einzuräumen, seinerseits (Unter-)Lizenzen zu vergeben. Eine Lizenz kann befristet oder unbefristet, auf eine Waren- oder Dienstleistungsklasse beschränkt, entgeltlich oder unentgeltlich sein. In der Regel wird jedoch eine Lizenzgebühr vereinbart. In Betracht kommen die Umsatzlizenz, die an den Umsatz des Lizenznehmers gekoppelt ist; die Stücklizenz, die sich an der verkauften Stückzahl orientiert sowie die Pauschallizenz, d. h. eine Summe unabhängig von Umsatz oder Anzahl der verkauften Stücke.

Nach § 27 MarkenG kann die Marke oder Teile von ihr auf Dritte übertragen werden. Anders als früher ist nicht mehr notwendig, dass gleichzeitig der Geschäftsbetrieb mit übertragen werden muss.

## **XII. Weitere Informationen**

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München  
Telefon: +49 89 2195-0  
Telefax: +49 89 2195-2221  
E-Mail: [info@dpma.de](mailto:info@dpma.de)  
[www.dpma.de](http://www.dpma.de)

Deutsches Patent- und Markenamt  
Technisches Informationszentrum Berlin  
Gitschiner Straße 97  
10969 Berlin  
Telefon: +49 30 25 992-0  
Telefax: +49 30 25 992-404  
E-Mail: [info@dpma.de](mailto:info@dpma.de)

*Dieses Merkblatt soll erste rechtliche Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.*

Stand: Oktober 2008