

Markenrecht

■ Was ist eine Marke?

Vorrangig dient eine Marke zur **Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen** eines Unternehmens, um sie so eindeutig von den Produkten der Mitbewerber unterscheidbar zu machen. So stellt eine Marke von besonderer Unverwechselbarkeit für das jeweilige Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil dar. Denn der Kunde trifft seine Kaufentscheidung nicht allein anhand der Qualität und Beschaffenheit des Produktes. Vielmehr wird er (meist unbewusst) beeinflusst von Emotionen und Vorstellungen, die durch ein gezieltes Marketing gedanklich mit der Marke verbunden sind. Eine Marke, die so zu einem großen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad gelangt, kann mithin einen beträchtlichen **Vermögenswert** darstellen. Wirksamen **Schutz** dieser Marke vor Missbrauch bietet die gebührenpflichtige **Eintragung in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)**.

■ Was ist als Marke schutzfähig?

Rechtliche Grundlage des Markenrechts bilden das Markengesetz (MarkenG) und die Markenverordnung (MarkenV). Demnach ergeben sich aus § 3 MarkenG folgende schutzfähige Zeichen:

- **Wörter** einschließlich Personennamen (z.B. Nivea, Audi, Nike, Disney)
- **Abbildungen** (z. B. der angebissene Apfel von „Apple Macintosh“, „Mercedes-Stern“)
- **Buchstaben** (z. B. VW, BMW, H&M)
- **Zahlen** (z. B. 600 für Mercedes, 4711 für Kölnisch Wasser)
- **Hörzeichen** (z. B. Erkennungsmelodie der Telekom)
- **dreidimensionale Gestaltungen** einschließlich der **Form** einer Ware oder ihrer **Verpackung** (z. B. Coca-Cola-Flasche) sowie
- **sonstige** Aufmachungen einschließlich **Farben** und **Farbzusammenstellungen** (z. B. rot für Sparkasse, lila-weiß für Milka-Schokolade)

■ Welche Schutzhindernisse gibt es?

Das Markengesetz kennt jedoch auch sogenannte absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG), bei deren Vorliegen das entsprechende Zeichen nicht schutzfähig und mithin auch nicht eintragungsfähig ist. Es existieren folgende Schutzhindernisse:

- **Graphische Darstellbarkeit:** Einzutragende Zeichen müssen graphisch darstellbar sein. Bei Hörzeichen ist eine Niederschrift in Noten ausreichend.
- **Unterscheidungskraft:** Die Kennzeichnung muss ein geeignetes Unterscheidungsmerkmal zwischen Waren und Dienstleistungen verschiedener Unternehmer darstellen.
- **Freihaltebedürfnis:** Die Marke darf außerdem nicht freihaltebedürftig sein. Dies wäre dann der Fall, wenn die Allgemeinheit oder Mitbewerber die angemeldete Marke zur Beschreibung ihrer Ware oder Dienstleistungen benötigen (z. B. „Fußball WM 2014“ ist freizuhalten, „WM 2014“ ist schutzfähig; Bezeichnung „Fünfer“ für BMW dient nicht zur Sachbeschreibung eines Kfz und ist daher schutzfähig).
- **(übliche) Gattungs- /Bezeichnungen:** Die Zeichen dürfen keine Gattungsbezeichnungen oder Bezeichnungen darstellen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sind. (z. B. „Diesel“ als Gattungsbezeichnung für Kraftstoff, jedoch schutzfähig für z. B. Bekleidung; Tempo als Gattungsbezeichnung für Taschentücher)
- Außerdem von der Eintragung ausgeschlossen sind **täuschende, ordnungs- oder sittenwidrige Zeichen, Hoheitszeichen, amtliche Prüfzeichen sowie Kennzeichen internationaler Organisationen**

Ausnahmen können Zeichen bilden, welche sich infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden sind in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Solchen Zeichen kann trotz entgegenstehender Schutzhindernisse **Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung** zuteil werden.

Beachten Sie bitte, dass trotz oben genannter gesetzlicher Parameter sich die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens im Hinblick auf die bisherige Rechtsprechung als äußerst einzelfallabhängig darstellt. Es empfiehlt sich daher, einen erfahrenen Rechtsbeistand im gewerblichen Rechtsschutz bei der Anmeldung einer Marke zu Rate zu ziehen.

■ Wie entsteht Markenschutz?

Konkreter Markenschutz entsteht durch Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register, durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit eines Zeichens (§ 4 MarkenG).

Verkehrsgeltung erlangt ein Zeichen, wenn es sich zur Kennzeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Dabei kommt es auch gerade darauf an, dass die Marke mit dem entsprechenden Unternehmen in Verbindung gebracht wird.

Notorische Bekanntheit setzt hingegen einen besonderen Bekanntheitsgrad voraus. Diese Form des automatischen Markenschutzes gilt im Übrigen auch für im Ausland registrierte Marken, wenn diese im Inland ebenfalls „notorisch bekannt“ sind.

Ob ein Zeichen jedoch automatischen Markenschutz erlangt, wird individuell entschieden. Die Hürden für eine Anerkennung von automatischem Markenschutz sind hoch, da das Vorliegen von Verkehrsgeltung oder notorischer Bekanntheit nur umständlich nachzuweisen ist.

Eintragung in das Markenregister bedeutet demgegenüber eine sichere Möglichkeit, Markenschutz zu gewährleisten. Um eine Marke wirksam im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eintragen zu lassen, ist zunächst die Anmeldung der Marke erforderlich.

■ Wo kann ich meine Marke anmelden?

Der Antrag auf Anmeldung einer Marke ist dem Deutschen Patent- und Markenamt vorzulegen. Das DPMA bietet dazu drei Möglichkeiten an: online (signaturfrei), elektronisch (signaturgebunden) oder konventionell auf Papier. Nähere Informationen finden Sie auf www.dpma.de.

Das DPMA bestätigt die Anmeldung mittels einer Empfangsbestätigung, in der das Eingangsdatum sowie das von der DPMA vergebene Aktenzeichen ihres Antrags vermerkt sind.

■ Wer kann einen Antrag auf Marken-anmeldung stellen?

Zur Anmeldung berechtigt ist, wer auch Inhaber einer Marke nach § 7 MarkenG sein kann. Mithin sind von der Anmeldeberechtigung sowohl **natürliche** als auch **juristische Personen** sowie **Personengesellschaften**, sofern sie mit Rechten und Pflichten ausgestattet sind, umfasst. Damit ist auch eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts zur Markeninhaberschaft berechtigt soweit es sich um eine „Außen-GbR“ handelt, die nach außen hin im Rechtsverkehr in Erscheinung tritt und von der mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter mit Namen und Anschrift angegeben sein muss. Die Führung eines Ge-

schäftsbetriebes ist jedoch nicht Voraussetzung für die Markeninhaberschaft. Damit sind auch **Privatpersonen** antragsberechtigt.

■ Wie melde ich eine Marke an?

Für eine wirksame Markenmeldung sind folgende Unterlagen beim DPMA einzureichen:

1. **Antragsformular** (erhältlich in den Dienststellen so wie unter <http://www.dpma.de>)
2. **Identitätsnachweis des Anmelders**
3. **Wiedergabe der anzumeldenden Marke**
4. **Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen**

■ Was ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen?

Dem Antrag ist ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beizufügen. Es sind alle Waren und Dienstleistungen aufzuführen, für welche die Marke eingetragen werden soll. Dabei ist besonders auf Vollständigkeit zu achten, denn nach Eingang der Anmeldung beim DPMA werden keine weiteren Waren und Dienstleistungen in das Verzeichnis aufgenommen. Dagegen ist es jederzeit möglich, im Nachhinein Einschränkungen am Verzeichnis vorzunehmen. Im Verzeichnis sind die entsprechenden Gattungsbezeichnungen aufzuführen, es dürfen dabei jedoch keine Markennamen aufgeführt sein.

Klassifikation

Daher empfiehlt es sich, bei der Erstellung des Verzeichnisses, die Klasseneinteilung von Waren- und Dienstleistungen des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Orientierung heranzuziehen. Das DPMA bedient sich dabei der sogenannten „**Nizzaer Klassifikation**“ (nach dem Abkommen von Nizza), welche alle gängigen Waren- und Dienstleistungen in 45 Produktgattungen (sog. Klassen) einteilt.

■ Wie verläuft die Prüfung durch die DPMA?

Zunächst prüft das DPMA, ob formelle Mängel, wie das Fehlen entscheidungserheblicher Angaben in den Anmeldeunterlagen, vorliegen. Weiter wird geprüft, ob der Markenmeldung eventuelle absolute Schutzhindernisse (vgl. oben) entgegenstehen. Liegen nach Ansicht des DPMA keinerlei derartige Mängel vor, wird die Eintragung in das Markenregister sowie die Veröffentlichung dieser Eintragung im elektronischen Markenblatt veranlasst. Außerdem erhält der Inhaber eine Urkunde über die Eintragung. Die Dauer einer Antragsprüfung beläuft sich derzeit je nach Auslastung des DPMA auf mindestens 6 Monate oder länger. Eine beschleunigte Prüfung wird vorgenommen gegen Antrag und Zahlung einer zusätzlichen Gebühr.

■ Was ist außerdem zu beachten?

Die Anmeldung wird vom DPMA nicht auf relative Schutzhindernisse überprüft. Das heißt, dass eine wirksame Eintragung im Markenregister die Kollision mit älteren und bereits eingetragenen Marken keinesfalls ausschließt. Aufgrund des Prioritätsgrundsatzes genießen diese gegebenenfalls Vorrang gegenüber Neuanmeldungen. Um Klagen wegen etwaiger Markenrechtsverletzungen vorzubeugen, ist eine vorangestellte Markenrecherche unumgänglich.

■ Was kostet die Markenmeldung?

Die reguläre Anmeldegebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) beträgt 300 Euro.

Die Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen) wird erstmals nach 10 Jahren fällig und beträgt 750 Euro.

Sämtliche Gebühren können Sie der Gebührentabelle auf www.dpma.de entnehmen.

Zu beachten ist, dass die Anmeldegebühr und eventuell weitere Klassengebühren innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung beim DPMA bezahlt sein müssen. Andernfalls gilt die Anmeldung per Gesetz als zurückgenommen.

■ Was versteht man unter Prioritätsgrundsatz?

So wie bei allen gewerblichen Schutzrechten gilt auch im Markenschutz: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Dem liegt der Grundsatz der Priorität zu Grunde, der demjenigen, der sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, eine sichere Position gegenüber einem anderen, der es später erworben hat, verleiht. Entscheidend ist dabei grundsätzlich der Tag der Anmeldung, also das von dem DPMA auf der Empfangsbestätigung angegebene Eingangsdatum der Anmeldung.

■ Wie ist eine Markenrecherche durchzuführen?

Eine Markenrecherche kann zunächst auf eigene Faust in Form einer allgemeinen (Internet)-Recherche im Hinblick auf ältere Benutzungsmarken und geschäftliche Bezeichnungen durchgeführt werden. Hinzukommend bietet das Deutsche Patent- und Markenamt die Nutzung des Online-Recherchesystems DPMAregister sowie Recherchemöglichkeiten in Informationszentren einzelner Dienststellen an, um dort nach älteren Marken, die dem anzumeldenden Zeichen ähnlich oder identisch sein könnten, zu suchen. Alternativ kann auch ein professionelles Recherche-Unternehmen beauftragt werden. Um sich abzusichern, sollten

die gefundenen Ergebnisse anschließend durch einen auf das Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt ausgewertet werden.

Beachten Sie bitte, dass eine eigene Recherche im Internet sowie im Register des DPMA nicht ausreichend ist, um gegen einen möglichen Vorwurf der fahrlässigen Markenrechtsverletzung zu bestehen.

Wenn Sie an einer Markeneintragung und/oder Recherche interessiert sind, bieten Ihnen Patentinformationszentren weiterführende Informationen.

In Leipzig finden Sie das Patentinformationszentrum der AGIL GmbH Leipzig, agentur für innovationsförderung und technologietransfer gmbh leipzig, Lessingstraße 2, 04109 Leipzig, Telefon: 0341 - 268 266 0, Telefax: 0341 - 268 266 14, Mail: agil@agil-leipzig.de

■ Was hat es mit dem Widerspruch auf sich?

Hat eine Markenmeldung das Eintragungsverfahren erfolgreich durchlaufen, können Inhaber älterer angemeldeter oder eingetragener Marken innerhalb von drei Monaten nach Eintragung Widerspruch einlegen. Dem Widerspruch wird stattgegeben und die jüngere Marke gelöscht, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke/des Widerspruchszeichens mit der eingetragenen Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen bzw. der Branchennähe für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; § 12 MarkenG). Andernfalls wird der Widerspruch zurückgewiesen. Gegen die Entscheidung ist wiederum Erinnerung bzw. Beschwerde zum Bundespatentgericht gegeben.

Auch um das Risiko von Widersprüchen weitestgehend minimieren zu können, eignet sich eine der Anmeldung vorangestellte ausführliche Recherche nach identischen oder ähnlichen bereits registrierten Marken.

■ Welche Rechte hat man als Markeninhaber?

Der Inhaber einer eingetragenen Marke im Markenregister ist allein berechtigt, die Marke für die geschützten Waren und/oder Dienstleistungen zu verwenden. Werden seine Rechte an einer Marke verletzt, so kann der Markeninhaber Unterlassungsansprüche oder gar Schadensersatzansprüche gegen den Verletzer geltend machen. Weiteren Nutzen kann der Markeninhaber außerdem aus seinen Markenrechten ziehen, indem er diese verkauft beziehungsweise in Form einer Lizenz Dritten ein Nutzungsrecht an seiner Marke einräumt. Außerdem kann der Inhaber einer eingetragenen Marke jederzeit auf die Marke insgesamt oder für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen verzichten und diese aus dem Register löschen lassen.

■ Wie lange ist meine Marke geschützt?

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet nach 10 Jahren am letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Sie kann immer wieder um jeweils 10 Jahre verlängert werden. Für eine vollständige Verlängerung einer Marke genügt die Einzahlung der Verlängerungsgebühren. Soll die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen verlängert werden, so muss dies zusätzlich beantragt werden. Werden die Verlängerungsgebühren nicht oder nicht ausreichend gezahlt, erlischt das Markenrecht.

■ Wie sicher ist die Markeneintragung nach Ablauf der Widerspruchsfrist?

Auch nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist bleibt die Möglichkeit, dass durch Dritte die Löschung einer Marke beantragt wird. Ein solcher Antrag kann aus zwei Gründen gestellt werden:

1. Löschung wegen Nichtigkeit

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse gelöscht, wenn ihr die Markenfähigkeit fehlte, der Anmelder nicht Inhaber einer Marke sein konnte oder absolute Schutzhindernisse entgegenstanden. Der Löschantrag muss schriftlich, innerhalb von 10 Jahren nach Eintragung der Marke gestellt werden. Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber über den Löschantrag. Widerspricht er nicht innerhalb von zwei Monaten, wird die Marke gelöscht; erfolgt Widerspruch, wird das Lösungsverfahren vor dem DPMA durchgeführt. Bei Erfolg wird die Markeneintragung wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig erklärt und aus dem Register gelöscht.

2. Löschung wegen Verfalls

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist. Es kann entweder vor den ordentlichen Gerichten eine Klage auf Löschung wegen Verfalls erhoben oder zunächst ein Löschantrag an das Deutsche Patent- und Markenamt gestellt werden. Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber über den Löschantrag. Widerspricht er nicht innerhalb von zwei Monaten, wird die Marke gelöscht; erfolgt Widerspruch, kann der Antragssteller die Löschung mit einer Klage weiterverfolgen. Das DPMA führt kein Lösungsverfahren durch.

Daneben kann die eingetragene Marke nach Abschluss eines vor den ordentlichen Gerichten durchgeführten Lösungsverfahrens wegen Bestehens älterer Rechte anderer Markeninhaber gelöscht werden (§§ 49, 51, 55 MarkenG).

■ In welchen Gebieten gilt der Markenschutz?

Mit Eintragung in das Markenregister erstreckt sich der Schutz der Marke 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. Die Gemeinschaftsmarke ermöglicht einen einheitlichen Schutz für alle Mitgliedstaaten der EU. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) ist für die Eintragung zuständig. Auf der Basis der eingetragenen deutschen Marke kann beim DPMA ein Antrag auf internationale Registrierung bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) gestellt werden.

Dieses Merkblatt soll als Service ihrer IHK nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.