von **Patricia Finkl**

# FAQ: Das kleine Markenrecht-Lexikon für Newcomer

Für viele Personen ohne juristischen Hintergrund stellt das Markenrecht eine große Herausforderung dar. Es gibt zahlreiche Fragen, wie beispielsweise: Wie melde ich meine Marke korrekt an? Welchen Schutz bietet das Markenrecht? Und was soll ich tun, wenn meine Marke verletzt wird? In diesem Beitrag werden die häufigsten Fragen zum Markenschutzrecht beantwortet und mit passenden rechtlichen Erklärungen versehen.

## A. Erste Hürde: die Markenanmeldung!

### I. Marke als „Visitenkarte“

Unter dem Begriff der „Marke“ fasst man jedes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Eine Marke hat grundsätzlich eine Herkunftsfunktion inne. Sie muss dem Verkehr ermöglichen, dass diese die Ware oder Dienstleistungen dem Markeninhaber zuordnen und mit diesem auch identifizieren können.

Des Weiteren stellt die Marke auch einen erheblichen Vermögenswert für den Markeninhaber dar, denn mit einer Marke werden bestimmte Eigenschaften und Qualitäten der mit ihr versehenen Produkte verbunden und der Markeninhaber kann so mit ihr für seine Waren oder Dienstleistungen werben.

### 2. In der Liebe und im Markenrecht ist alles erlaubt?: Was kann ich als Marke anmelden?

Grundsätzlich kann jedes Zeichen als Marke geschützt werden. Dabei fallen insbesondere Wörter mit Personennamen, Abbildungen, Zahlen, einzelne Buchstaben oder dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Farbe oder ihrer Verpackung darunter. Jedoch können auch sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden.

Für gewöhnlich werden Wort- oder Bildmarken bzw. eine Kombination aus beiden Marken bei der DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) angemeldet.

## 3. Zuständiges Markenamt

Was uns bereits zur nächsten Frage führt: „Welches Markenamt ist zuständig bzw. in welcher Region kann ich meine Marke schützen lassen?“.
Wie oben bereits erwähnt, ist für die nationale Anmeldung einer Marke in Deutschland die DPMA zuständig. Jedoch kann auch durch die Eintragung als Europäische Gemeinschaftsmarke Markenschutz in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gewährt werden. Hierfür muss die ein Antrag beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) gestellt werden.

Darüber hinaus besteht auch noch die Möglichkeit der sog. Internationalen Registrierung (IR). Bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) kann auf Basis einer Heimatmarke, also einer nationalen Marke oder Gemeinschaftsmarke, eine internationale Registrierung beantragt werden. Dadurch wird ein Markenschutz in allen gegenwärtigen Unterzeichnerstaaten des Madrider Markenabkommens gewährt.

## 4. Unterschiede zwischen Wortmarke, Bildmarke und Wort-/Bildmarke

Unter einfachen Wortmarken sind Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen, zu verstehen. Zu beachten gilt dabei, dass sich die Schriftzeichen mit der vom DMPA verwendeten üblichen Druckschrift darstellen lassen können (s. § 7 MarkenV).

Grundsätzlich umfasst das Markenschutzrecht alle gewöhnlichen Wiedergabeformen. Darunter fallen insbesondere die Groß- und Kleinschreibung sowie ein Wechsel zwischen den gängigen Schrifttypen. Wortmarken müssen zudem nicht nur aus einem Wort bestehen, sondern können beispielsweise wie ein Werbeslogan aus mehreren Wörtern zusammengefasst sein.

Wenn jedoch Zeichen geschützt werden sollen, die nicht unter § 7 MarkenV fallen, weil sie beispielsweise eine bestimmte Schriftweise, Schriftanordnung, Schriftgestaltung oder Farbe haben, so können diese als Bildmarke geschützt werden. Auch grafische Darstellungen können als Bildmarke geschützt werden.

Bei einer Wort- und Bildmarke wird ein Wort- oder Wortbestandteil, welcher für sich betrachtet nicht mal als Wortmarke geschützt werden können müsste, in Kombination mit einem oder mehreren grafischen Elementen geschützt.

## 5. Anmeldung einer Internet-Domain als Marke?

Auch eine Internet-Domain kann als Marke angemeldet werde. Jedoch gelten hier die „Besonderheiten“, dass URL-Elemente wie“ http://“, sowie Top-Level-Domains wie „de.“ keinen markenmäßig schutzfähigen Charakter haben.
Jedoch kann die Internet-Domain als Marke eingetragen werden, wenn die Second-Level Domain (steht direkt vor der Top-Level-Domain und bezeichnet einen Namen, ein Unternehmen oder eine Marke), ggf. in Zusammenhang mit der Subdomain (nochmals vor der Second-Level-Domain) schutzfähig.

## 6. To-do-Liste vor Anmeldung einer Marke

Die Suche nach der passenden Marke sowohl aus juristischer als auch aus juristischer Sicht gestaltet sich oftmals schwieriger als gedacht. Ist nun das passende Markenzeichen gefunden, so sollte zunächst, also noch vor Beantragung der Eintragung des Zeichens als Marke beim Markenamt geprüft werden, ob die Marke eintragungsfähig ist.

Eine Marke ist eintragungsfähig, wenn sie Unterscheidungskraft besitzt, ihr keine absoluten Eintragungshindernisse gem. § 8 MarkenG entgegenstehen und kein Freihaltebedürfnis für das Zeichen bestehen. Nach der Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 14.01.2010 – I ZB 32/09) liegt Unterscheidungskraft vor, wenn die Marke geeignet ist, „vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgepasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet“.

Wissenswert ist zudem, dass das Markenamt die Rechtmäßigkeit einer angemeldeten Marke nur sehr eingeschränkt überprüft. Sie überprüft gerade nicht, ob bereits ähnliche oder identische Marken registriert sind. Demnach kann es passieren, dass nach der Veröffentlichung der Markeneintragung die Markeninhaber anderer, insbesondere älterer Marken, die ihre Markenrechte durch die neue Markeneintragung verletzt sehen, im Wege eines Widerspruchsverfahrens (nur innerhalb von 3-Monaten möglich) gegen die Markenanmeldung vorgehen. Danach besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit fort, die Löschung der Marke zu beantragen.

Demnach empfiehlt es sich auch schon vorab sich anwaltlich beraten zu lassen, um zum einen die Ablehnung Markeneintragung zu umgehen (ansonsten ggf. Nachteil: keine Rückerstattung bereits bezahlter amtlicher Gebühren) und zum anderen eine anwaltliche Markenrecherche nach identischen und ähnlichen Marken durchführen zu lassen. Zwar kann auch eigenständig eine Recherche über Google oder über die Internetpräsenz des DPMA vorgenommen werden, was sich jedoch meistens als nicht ausreichend ausweist. Es besteht hier nämlich das Risiko, dass bereits bestehende nationale Marken, Europäische Gemeinschaftsmarken oder Internationale Registrierungen der Eintragung entgegenstehen und man sich erhöht dem Risiko von kostenpflichtigen Abmahnungen verbunden mit einem Eintragungswiderspruch bzw. einem Löschungsantrag aussetzt.

Zudem muss für das konkrete Zeichen überprüft werden, für welche Waren- und Dienstleistungen (Klassen) es eingetragen und auf welche Länder der Markenschutz beschränkt werden soll. Je größer

der Schutzumgang (durch weitere Klassen) der Marke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Marke von anderen Markeninhabern angegriffen wird.

## 7. Markenrecht für alle

Grundsätzlich kann jedermann eine Marke anmelden lassen. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine juristische Person, um ein kleineres Unternehmen, einen mittelständischen Verband, um eine Personengesellschaft oder um einen Verein bzw. Interessenvereinigung handelt. Auch Privatpersonen können Markeninhaber werden.

## 8. Ablauf der Markenanmeldung

Eine Marke muss zunächst kostenpflichtig angemeldet werden. Welches Amt hierfür zuständig ist, bestimmt sich nach dem gewünschten Schutzumfang der Marke. Weshalb eine Anmeldung beim DPMA, HABM oder bei der WIPO notwendig sein kann (siehe Punkt 3).

## 9. Vorteile der Anmeldung eines Zeichens als Marke

Aus der Anmeldung eines Zeichens als Marke resultieren viele Vorteile.

Beispielsweise steht dem Markeninhaber durch die Eintragung ein monopolistisches Recht zu, d.h. er kann also sich zum einen gegen unberechtigte Benutzung der Marke durch Dritte zur Wehr setzen und kann zudem nach Belieben mit der Marke verfahren.
Des Weiteren kann nicht nur die identische Benutzung der Marke durch Dritte verhindert werden, sondern auch eine nur ähnliche Verwendung untersagt werden, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der angemeldeten Marke besteht. Verwechslungsgefahr bedeutet, dass der Verkehr die Herkunft der betroffenen Produkte verwechseln könnte, also aufgrund der Marken davon ausgehen könnte, dass die gekennzeichneten Produkte aus dem gleichen oder verbundenen Unternehmen stammen.

Des Weiteren stehen dem Markeninhaber bei Verletzung des Markenrechts Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche gegen Dritte zu, die ohne seine Zustimmung die Marke verwendet haben. Die Durchsetzung dieser Ansprüche erfolgt für gewöhnlich im Wege der Abmahnung, die ggf. in eine Klageerhebung enden kann, falls die Abmahnung nicht den gewünschten Erfolg eintreten lässt.

Darüber hinaus trägt die Eintragung einer Marke dazu bei, dass die Produkte oder Dienstleistungen schneller wieder erkannt werden und somit von denen der Konkurrenz besser unterschieden werden können.

Des Weiteren kann eine Marke auch vor Abmahnungen schützen, falls sie älter (prioritätsälter), als das Kennzeichen des Abmahnenden ist.

Grundsätzlich bietet die Eintragung einer Marke die bedeutendste Möglichkeit Markenschutz zu erlangen, denn der Markenschutz ist dann nicht von einer im Einzelfall nur schwer zu beweisenden Bekanntheit der Marke abhängig. Des Weiteren muss sodann nicht mehr auf den exakten Zeitpunkt der Priorität abgestellt werden, sondern es kann auf den Zeitpunkt der Eintragung zurückgegriffen werden.

Siehe mehr dazu auch in diesem Beitrag.

## 10. Noch nie gehört?: Bedeutung von ® und TM

Das Zeichen „TM“ steht für „Trademark“ und bezeichnet im angloamerikanischen Rechtsraum eine Marke, bei der noch keine amtliche Registrierung vorgenommen wurde. In Deutschland besteht jedoch keine Pflicht dieses Zeichen zu verwenden.
Ebenso wenig muss das Zeichen ® in Deutschland verwendet werden. Dieses Zeichen steht für „registered“ und kann nur vom Inhaber einer eingetragenen Marke verwendet werden. Hier gilt besonders zu beachten: Wird das Zeichen ® verwendet, bevor die Marke eingetragen wurde, kann eine Abmahnung wegen Wettbewerbsverstoßes drohen.

## 11. Schutz des Zeichens auch als Unternehmenskennzeichen?

Ein Unternehmenskennzeichen wird in der Regel erworben, wenn ein Unternehmer unter einem bestimmten Namen oder Firma in gewissen Umfang im geschäftlichen Umfang nach außen tätig wird und darüber hinaus Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft besitzt.

Vorteil eines Unternehmenskennzeichens ist es, dass dieses nicht kostenpflichtig angemeldet werden muss, sondern schlichtweg benutzt werden muss. Sie kann aber ebenso effektiv wie eine eingetragene Marke wirken.

Jedoch gewährt das Unternehmenskennzeichen lediglich einen begrenzten Schutz, nämlich innerhalb der Region, in welcher das Unternehmen mit der Firmierung nach außen auftritt. Hieran ändert sich auch nichts dadurch, dass die Firma im Handelsregister eingetragen ist. Vielmehr läuft der Inhaber des Unternehmenskennzeichens dann Gefahr, dass durch die Eintragung ältere Markeninhaber eines identischen Zeichens auf den Firmennamen aufmerksam werden und ihn wegen einer Markenverletzung abmahnen werden.

## 12. Beginn des Markenschutzes

In der Regel entsteht Markenschutz bereits mit Zeitpunkt des Eingangs des Antrags zur Anmeldung der Marke beim zuständigen Markenamt. Aufgrund des Prioritätsprinzips soll die Markenanmeldung so schnell wie möglich erfolgen, also bereits mit dem Tag der Anmeldung. Dabei ist unerheblich, ob die Eintragung erst deutlich später erfolgt (in der Regel ist das Eintragungsverfahren erst nach ca. 7-8 Monaten abgeschlossen), denn die nachträgliche Eintragung wirkt auf den Zeitpunkt der Anmeldung zurück.

Des Weiteren kann Markenschutz auch unabhängig von der Anmeldung, also nur durch bloße Benutzung entstehen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Marke bekannt ist, also eine gewisse Verkehrsgeltung erreicht hat. Eine gewisse Verkehrsgeltung ist anzunehmen, wenn ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung bringt, es also als dessen Marke versteht.

## 13. Reichweite des Markenschutzes

Wie in Punkt 3 bereits erläutert, kommt es bei der Zuständigkeit des Markenamts darauf an, welchen Umfang des Markenschutzes begehrt wird. Der Markenschutz einer Marke beschränkt sich immer auf die Länder, auf welche sich die Eintragung beim jeweiligen Markenamt „erstreckt".

## 14. Bis in alle Ewigkeit?: Zeitlicher Schutz des Markenrechts

Nach Anmeldung der Marke wird zunächst für zehn Jahre Markenschutz gewährt.

Der Markenschutz kann danach jedoch kostenpflichtig jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden. Entscheidet sich der Markeninhaber gegen eine Verlängerung, so wird die Marke durch das jeweilige Markenamt gelöscht.
Darüber hinaus kann Markenschutz ebenfalls beendet werden, wenn ein Widerspruchs- oder Löschungsverfahren durch einen anderen Markeninhaber erfolgreich durchgeführt wird.

Zu beachten gilt ebenfalls: die Marke muss in den eingetragenen Klassen auch benutzt werden, ansonsten kann sie gelöscht werden. Dies gilt allerdings erst, wenn die sog. Benutzungsschonfrist von fünf Jahren nach Anmeldung der Marke abgelaufen ist.

(sehen sie dazu folgenden Beitrag: https://www.it-recht-kanzlei.de/rechtserhaltende-benutzung-marke-vorraussetzungen.html)

## 15. Kosten der Markenanmeldung

Kosten spielen bei der Anmeldung einer Marke ebenfalls einen entscheidenden Faktor.
Diese Frage kann nicht einheitlich beantwortet werden, da unterschiedliche Kosten entstehen können, wenn es sich beispielsweise um eine deutsche Marke oder um eine Gemeinschaftsmarke handelt.

a) Deutsche Marke
Wenn die Marke beim DPMA angemeldet werden soll, wird derzeit für die Anmeldung und Eintragung eine Gebühr i.H.v. 300 € fällig.

Diese Gebühr gilt für die Eintragung einer Marke in bis zu drei Waren- und Dienstleistungsklassen. Wenn der Markeninhaber das Zeichen in weitere Klassen eintragen möchte, so fällt für jede weitere Klasse derzeit eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 100 € an. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, den Prozess der Eintragung einer Marke gegen Zahlung einer sog. Beschleunigungsgebühr von 200€ zu beschleunigen.
Die bezahlte Gebühr enthält dann bereits den Markenschutz für die ersten zehn Jahre.

b) Gemeinschaftsmarke
Soll eine Gemeinschaftsmarke beim HABM angemeldet und eingetragen werden so muss nur noch eine Anmeldegebühr in Höhe von 900€ entrichtet werden. Die frühere Eintragungsgebühr wird nicht erhoben. Auch diese Gebühr beinhaltet die Eintragung der Marke in bis zu drei Klassen, wobei auch hier für jede weitere Klasse eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 150€ fällig wird.

# B. Zweiter Schritt: Überblick über den Schutzumfang des Markenrechts

## 1. Entstehung des Markenschutzes

Ein Zeichen wird durch das Markenschutzrecht bereits durch die schriftliche Anmeldung des Zeichens zur Eintragung als Marke in das vom Patentamt geführte Register, in den jeweiligen angegebenen Waren- und Dienstleistungsklassen geschützt. Für die Eintragung der Marke müssen grundsätzlich alle erforderlichen Angaben und Unterlagen eingereicht werden. Darunter fallen insbesondere der Name des Anmelders, die Wiedergabe der Marke und dessen Form so wie auch die Angabe der Waren- und Dienstleistungsklassen.

Zwar beginnt der Markenschutz grundsätzlich erst mit Eintragung des Zeichens als Marke ins Markenregister, jedoch ist die Schutzdauer rückwirkend. Dies meint, dass der markenrechtliche Schutz bereits mit dem Tag des Eingangs der Anmeldung beim Markenamt beginnt.

## 2. Geeignete Zeichen für den markenrechtlichen Schutz

Gem. § 3 MarkenG können nur „Zeichen“ als Marke geschützt werden. Darunter versteht man vorallem: Wörter (einschließlich Personennamen), Buchstaben, Hörzeichen, Abbildungen, Zahlen, dreidimensionale Gestaltungen inkl. Der Form einer Form oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen. Jedoch ist die in § 3 MarkenG aufgezählte Liste als nicht abschließend zu betrachten.

Darüber hinaus muss das jeweilige Zeichen auch eine Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion beinhalten. Diese Funktionen liegen vor, wenn das Zeichen geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Markenrechtlich geschützt werden können hingegen nicht Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Diese Zeichen sind als nicht schutzfähig zu betrachten.

Des Weiteren werden auch keine Zeichen bzw. Angaben geschützt, die im Verkehr zur Bezeichnung der Menge, Bestimmung, Zeit der Herstellung, geografischen Herkunft, Beschaffenheit oder sonstigen Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Diese Zeichen bzw. Angaben sollen nämlich für den Allgemeingebrauch freigehalten werden.

## 3. Richtiger Zeitpunkt für Anmeldung einer Marke

Hier gilt das Prinzip: je früher, desto besser. Das Zeichen sollte so früh wie möglich als Marke angemeldet werden, denn ab diesem Zeitpunkt beginnt der markenrechtliche Schutz. Zudem gilt im Markenrecht das Prioritätsprinzip, sprich: ältere Rechte genießen den Vorrang vor späteren Anmeldungen. Dies bedeutet auch, dass im Fall der Kollision von Markenrecht dasjenige Zeichen, welches den höheren und somit älteren zeitlichen Rang besitzt, besseren markenrechtlich Schutz genießt als das jüngere Zeichen.

## 4. Zu beachten gilt

Grundsätzlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das DPMA bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Marke lediglich Folgendes berücksichtigt:
- Entgegenstehen von absoluten Schutzhindernissen gem. § 8 MarkenG
- Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Marke

Absolute Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG bilden insbesondere Zeichen, die keine ausreichende Unterscheidungskraft besitzen, gegen die guten Sitten oder öffentliche Ordnung verstoßen, ein Hoheitszeichen oder für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben enthalten. Des Weiteren liegt ebenfalls ein Schutzhindernis vor, wenn das Zeichen sich nicht graphisch darstellen lässt oder hier ersichtlich eine Irreführungsgefahr besteht.

Stellt das DPMA fest, dass das Zeichen nicht eintragungsfähig ist, wird die Anmeldung abgelehnt. Dies meint, dass die Eintragung des Zeichens erst gar nicht erfolgt. Beachtet werden muss dabei jedoch, dass die Kosten für die Anmeldung in der Regel dennoch zu tragen sind und nicht rückerstattet werden.

Eine Überprüfung durch das Markenamt, ob relative Schutzhindernisse der Anmeldung entgegenstehen, also ob insbesondere Schutzrechte Dritter verletzt sind, erfolgt hingegen nicht.

## 5. Form der Markenanmeldung

Grundsätzlich hat der Markenanmelder das Wahlrecht, in welcher Form das Zeichen angemeldet werden soll.
Die Auswahl erstreckt sich von Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke, Hörmarke, Kollektivmarke, dreidimensionale Marke, Kennfadenmarke bis hin zu sonstigen Markenformen.

Doch was versteht man jedoch unter den einzelnen Formen?

Eine Wortmarke besteht aus einem oder mehreren Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder aus sonstigen Schriftzeichen. Um ein Zeichen als Wortmarke eintragen lassen zu können, muss sich dieses jedoch in der vom DPMA verwendeten gewöhnlichen Druckschrift darstellen lassen.

Unter den Begriff der Bildmarke werden Bilder, Bildelemente oder sogar Abbildungen gefasst. Zusammengefasst: grafische Darstellungen ohne Wortbestandteile wie beispielsweise ein Logo.

Die Verbindung von Wort-/Bildermarken umfasst grundsätzlich die Kombination von Wort- und

Bildbestandteilen sowie auch grafisch gestaltete Wörter.

Unter einer Hörmarke sind akustisch wahrnehmbare, ohne sprachlichen Charakter hörbare Zeichen zu verstehen. Hierunter fallen insbesondere Töne, Melodien, Tonfolgen sowie weitere Klänge oder Geräusche.

Kollektivmarken sind hingegen Fachverbandszeichen. Hierunter kann jede Markenform fallen. Zu beachten gilt hier lediglich, dass nur rechtsfähige Verbände Inhaber von Kollektivmarken sein können.

Eine Kennfadenmarke umfasst farbige Fäden und Streifen, die auf bestimmten Waren angebracht sind.

## 6. Benutzung des Zeichens vor Eintragung ins Markenregister?

Die Antwort lautet: Ja, denn die Eintragung eines Zeichens als Marke ist unabhängig von deren Benutzung. Ein Zeichen kann bereits vor Eintragung bzw. bereits vor Anmeldung des Zeichens zur Eintragung benutzt werden. Der Anmelder muss sich jedoch hierbei darüber im Klaren sein, dass zu diesem Zeitpunkt keine markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte bestehen. Diese entstehen vielmehr erst durch die Eintragung eines Zeichens als Marke.

## 7. Benutzungszwang des eingetragenen Zeichens?

Hier lautet die Antwort „Jein“. Grundsätzlich muss das Zeichen nach Eintragung in das Markenregister nicht gleich benutzt werden. Dem Markeninhaber wird erstmals eine „Schonfrist“ gewährt. Das heißt, dass der Markeninhaber sein geschütztes Zeichen innerhalb von fünf Jahren nach Anmeldung benutzen muss. Ansonsten können andere Markeninhaber die Löschung des Zeichens wegen Nichtbenutzung beantragen.

## 8. Eintragung nicht zwingend?

Für gewöhnlich kann Markenschutz nicht nur durch Eintragung erlangt werden: sondern auch durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Voraussetzung hierfür ist, dass das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung gewonnen hat. Jedoch kann es auch genügen, wenn das Zeichen zwar bereits notorische Bekanntheit in Deutschland erlangt hat, aber nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Die Erlangung des Markenschutzes durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr gilt jedoch als unsicher, da viele wichtige Aspekt wie beispielsweise „der Zeitpunkt der Verkehrsgeltung“ umstritten sind, weshalb die Eintragung des Zeichens als Marke die sichere Variante darstellt.

## 9. Möglichkeit der nachträglichen Änderung des Markenschutzes?

Die Antwort lautet hier: es kommt darauf an. Zwar ist eine Einschränkung die in der Anmeldung angegebenen Waren- und Dienstleistungsklassen möglich, jedoch ist eine Erweiterung auf mehr Klassen vorerst nicht vorgesehen.

Des Weiteren kann das angemeldete Zeichen an sich grundsätzlich nicht mehr geändert werden.

## 10. Vorteile der Markeneintragung

Zwar ist eine Eintragung eines Zeichens als Marke teurer als die bloße Benutzung im geschäftlichen Verkehr, jedoch ergeben sich aus der Eintragung für den Markeninhaber auch viele Vorteile.

Für den Zeicheninhaber selbst eröffnet das Markenschutzrecht folgenden Vorteil: sie bietet ihm verschiedene Rechte, um sein Zeichen zu schützen. Grundsätzlich besteht für den Markeninhaber die Gefahr, dass weitere Personen sein Zeichen ausnutzen, um ebenfalls Profit aus dem Erfolg des Zeichens zu schlagen. Dieser Gefahr kann der Zeicheninhaber mit seinem monopolistischen Recht am Zeichen entgegentreten, indem er beispielsweise Dritten die Benutzung des Zeichens verbietet oder Schadensersatzansprüche gegenüber diesen geltend macht.

Des Weiteren schafft die Markeneintragung Vertrauen in das Produkt bzw. die Dienstleitung, da Verbraucher Marken häufig als Qualitätsmerkmal ansehen.

Zudem können Marken einen hohen finanziellen Wert für ein Unternehmen darstellen, denn Zeichen, welche als geschäftliche Bezeichnung oder auf andere Weise zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen benutzt werden, können zu einem wichtigen Vermögengegenstand für ein Unternehmen werden und ggf. auch wertsteigern sein.

## 11. Dauer des Eintragungsverfahrens

Zeichenanmelder müssen grundsätzlich mit einer Dauer von 7-8 Monaten dauern. Das Eintragungsverfahren (von Einreichung des Antrags beim Markenamt bis zur Eintragung im Register) kann jedoch gegen Bezahlung einer zusätzlichen Gebühr beschleunigt werden.

## 12. Deutscher Markenschutz für ausländische Personen?

Auch Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben, können Markenschutz an einem Zeichen in Deutschland erlangen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich die ausländische Person von einem im Inland niedergelassenen Anwalt oder einem Anwalt in der EU vertreten lässt, der wiederrum einen inländischen Zustellbevollmächtigten beauftragt.

## 13. Rechte des Markeninhabers

Durch die Eintragung des Zeichens als Marke erhält der Anmelder verschiedene Markenschutzrechte. Unter anderem erwirbt er das alleinige Recht, das Zeichen in den eingetragenen Waren- oder Dienstleistungsklassen zu verwenden. Des Weiteren kann er Dritten verbieten, im geschäftlichen Verkehr identische oder ähnliche Zeichen zu benutzen. Verstößt einer Dritter gegen diese Rechte, so kann der Zeichenanmelder Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegenüber dem Rechtsverletzer geltend machen.

Darüber hinaus steht es dem Markeninhaber auch frei, anderen ein Nutzungsrecht an seiner Marke (sog. Markenlizenz) einzuräumen oder ggf. seine Marke zu verkaufen.

## 14. „Verhaltenstipps“ bei Markenrechtsverletzung

Grundsätzlich kann man als Inhaber eines geschützten Zeichens gegen andere Zeichen, die im Markenblatt veröffentlicht wurden, Widerspruch erheben. Die Erhebung des Widerspruchs muss dabei innerhalb von 3 Monaten nach dieser Veröffentlichung erfolgen.

Darüber hinaus kann ein Markeninhaber ein Löschungsverfahren gegen ein anderes Zeichen anstreben. Hierbei kann er sich ggf. auf die Nichtbenutzung der Marke oder auf das Entgegenstehen von absoluten Schutzhindernissen berufen.
Des Weiteren steht es ihm offen den Rechtsverletzer abzumahnen oder gegen diesem auf dem Zivilrechtsweg vorzugehen.

## 15. Fachanwaltliche Beratung

Bei Rechtsfragen, die im Bereich des Markenrechts auftauchen, kann man sich an einen Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz wenden, denn einen Fachanwalt für Markenrecht gibt es nicht.

# C. Jetzt wird´s brenzlig: Markenrechtsverletzung!

## 1. Vorliegen einer Markenrechtsverletzung

Grundsätzlich wird eine Rechtsverletzung an einer eingetragenen Marke zu bejahen sein, wenn in die ausschließlichen Rechte des Zeicheninhabers ohne seine Zustimmung eingegriffen wird. In § 14 II- IV MarkenG wurden Tatbestände aufgelistet, bei welchen eine Markenverletzung angenommen wird.

In der Regel darf ohne Erlaubnis des Markeninhabers kein Dritter ein mit der eingetragenen Marke identisches (sog. Identitätsschutz gem. § 14 II Nr.1 MarkenG) oder ein ähnliches Zeichen benutzen, wenn dadurch Verwechslungsgefahr entsteht. Es genügt auch, wenn die Gefahr besteht, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (sog. Verwechslungsschutz § 14 II Nr.2 MarkenG) oder wenn die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (sog. Bekanntheitsschutz § 14 II Nr.3 MarkenG).

Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Benutzung „im geschäftlichen Verkehr“ erfolgte. Darunter fallen alle kommerziellen Tätigkeiten, welche auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet sind (Definition des EuGH) oder „die einem eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen“ (Definition des BGH). Wird das Zeichen lediglich aus privaten Gründen benutzt, so wird von keiner Markenverletzung gesprochen werden.

Darüber hinaus muss das konkrete Zeichen auch markenmäßig benutzt werden (stellt eine ungeschriebene Voraussetzung dar). Von einer solchen Benutzung wird gesprochen, wenn das Zeichen zur Unterscheidung von Produkten oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verwendet wird. Eine Markenverletzung wird nicht darin gesehen, wenn die Marke lediglich beschreibend benutzt wird oder eine sonstige Benutzung vorliegt, die keine Herkunftsvorstellung auslöst.

Zusammengefasst: von einer Markenverletzung kann gesprochen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ohne Erlaubnis des Markeninhabers
- Benutzung eines mit der eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens
- dadurch Verwechslungsgefahr
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr
- Markenmäßige Benutzung des Zeichens

## 2. Rechte des Markeninhabers

Neben Unterlassungsanspruchs, Beseitigungsanspruch, Anspruch auf Auskunft über den Nutzungsumfang, Schadensersatzanspruch und Wertersatz kann sich der Markeninhaber über weitere ausschließliche Rechte als Rechteinhaber freuen.

Wurde eine Marke bereits verletzt und besteht Wiederholungsgefahr, so wird der Rechteverletzer in der Regel zunächst auf Unterlassung in Anspruch genommen. Der Wiederholungsgefahr kann Abhilfe geschafft werden, wenn der Verletzer gegenüber dem Rechteinhaber eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt.
Der Anspruch besteht schon bereits dann, wenn lediglich die Verletzung der Marke droht, aber die Marke noch gar nicht verletzt wurde. Ein Unterlassungsanspruch besteht deshalb unabhängig davon, ob der Rechteverletzer von der Verletzung der Marke Kenntnis hatte oder nicht.

Des Weiteren steht dem Markeninhaber ein Anspruch auf Schadensersatz zu, wenn der Verletzer die Verletzungshandlung schuldhaft (also vorsätzlich oder fahrlässig) begangen hatte. Dabei ist auch der erzielte Gewinn des Verletzers zu berücksichtigen, den er durch die Verletzungshandlung erwirkt hat.

Gem. § 19 MarkenG hat der Markeninhaber gegenüber dem Verletzer auch einen Anspruch auf Auskunft über die Art und den Umfang der erlangten Umsätze, die dieser durch die rechtswidrig gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen erhalten hat. Der Auskunftsanspruch soll dem Markeninhaber helfen, seinen Schaden besser einzuschätzen. Der Auskunftsanspruch verhilft dem Rechteinhaber jedoch auch dazu, Kenntnis über die Herkunft, den Vertriebsweg der Produkte, den Namen und Adressen der Auftraggeber und Abnehmer zu erlangen. Darüber hinaus erfasst der

Anspruch auch die Auskunft hinsichtlich der Menge der hergestellten und verkauften Produkte.

Darüber hinaus steht dem Markeninhaber im Einzelfall auch ein Anspruch auf Vernichtung zu. Die Vernichtung bezieht sich dabei auf alle widerrechtlich gekennzeichneten Waren und Gegenstände, die zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Ware gedient haben. Der Vernichtungsanspruch bezieht sich dabei nur auf diejenigen Waren, die auch im Eigentum des Verletzers stehen. Der Anspruch kann jedoch nur im Einzelfall gewährt werden und zwar wenn er als nicht unverhältnismäßig anzusehen ist.

Der Markeninhaber darf sich zudem auch über einen sog. Ersatzanspruch gegen den schuldlos handelnden Verletzer freuen. Dieser Anspruch berechnet sich nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812f. BGB). Als Höhe des zu zahlenden Wertersatzes wird auf dem Wert des durch den Gebrauch der Marke Erlangten abgestellt. Dies ergibt sich grundsätzlich aus der Lizenzanalogie zu den üblichen und angemessenen Lizenzgebühren, die für die Einräumung eines entsprechenden Markenrechts gezahlt hätten werden müssen.

## 3. Empfehlenswerte Vorgehensweise bei Rechtsverletzung

Wenn der Markeninhaber eine Markenverletzung bemerkt, kann er zunächst eine Abmahnung gegenüber dem Rechtsverletzer aussprechen. Der Markeninhaber wird nämlich durch die abgeschlossene Eintragung des Zeichens als Marke, dazu berechtigt seine Marke für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen allein zu nutzen.

Handelt es sich um eine sehr schwerwiegende Markenverletzung und sollen größtmögliche Schäden vermieden werden, so können durch den Markeninhaber auch sofortige Maßnahmen ergriffen werden. Dem Rechteinhaber steht die Möglichkeit offen eine Abmahnung verbunden mit der Aufforderung eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, er kann jedoch auch seine Rechte im Wege einer einstweiligen Verfügung geltend machen. Jedoch muss hier beachtet werden, dass innerhalb von vier Wochen nach Kenntniserlangung gegen die Verletzungshandlung vorgegangen werden muss (bei einstweiliger Verfügung).

## 4. „Abwehrmöglichkeit“ hinsichtlich Eintragung einer neuen Marke

Trotz der Eintragung der eigenen Marke kann es passieren, dass ein Zeichen ins Markenregister eingetragen wird, welches eine gewisse Ähnlichkeit zur eigenen Marke aufweist. Dem Inhaber des älteren Markenrechts steht es sodann frei, sich gegen solche Eintragung im Wege des sog. Widerspruchsverfahrens zu wenden. Der Widerspruch muss jedoch innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Eintragung erhoben werden.

## 5. Abmahnung bei Markenrechtsverletzung

Ja, man kann mit seinem Zeichen wegen einer Markenverletzung abgemahnt werden! Ein solcher Fall ist gegeben, wenn ein Zeichen unberechtigterweise abgemahnt wurde. Problematisch ist dies insbesondere, in Bezug auf die Priorität von Markenrechten und der Frage, ob überhaupt eine markenmäßige Verwendung oder Verwechslungsgefahr gegeben ist.

## 6. Einwände gegen Vorwurf der Markenverletzung

Wird einem vorgeworfen gegen das Markenrecht verstoßen zu haben, so kann möglicherweise auf folgende Einwände zurückgegriffen werden: Verjährung oder Verwirkung des geltend gemachten Anspruchs. Der Fall einer Verwirkung liegt vor, wenn der Markeninhaber von der anderen, eingetragenen Marke wusste und diese innerhalb von fünf Jahren nicht beanstandet hat.

Des Weiteren kann manchmal auch angeführt werden, dass eine Marke mit jüngerem Zeitrang eingetragen wurde und bereits Bestandskraft aufweist. Von Bestandskraft kann beispielsweise ausgegangen werden, wenn ein Fall des § 22 I MarkenG vorliegt oder ein Anspruch auf Löschung der Eintragung zurückgewiesen wurde.
Liegt ein Fall des § 23 MarkenG vor, so kann es zur Untersagung der Benutzung der Marke kommen, wenn diese gegen die guten Sitten verstößt.

Gut zu wissen ist auch: dem Markeninhaber steht nur das Recht des erstmaligen Inverkehrbringens in der Gemeinschaft zu. Dies bedeutet, dass der Markeninhaber den Vertrieb einer Ware, die unter seiner Marke in den Verkehr gebracht wurde, weder steuern noch verbieten kann. Dies orientiert sich nämlich nach dem Grundsatz der Erschöpfung gem. § 24 I MarkenG.

Wird vorgetragen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre in den eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen nicht ernsthaft benutzt worden sei (s. §§ 25, 26 MarkenG), so kann durch den Markeninhaber möglicherweise angeführt werden, dass ein berechtigter Grund vor die Nichtbenutzung vorlag.
Unter die berechtigten Gründe fallen vor allem Umstände, die nicht auf den Willen des Markeninhabers zurückgeführt werden können bzw. auf die er keinen Einfluss hat. Darunter fallen unter anderem ein vorübergehendes gesetzliches Werbeverbot oder ein unberechtigtes Einfuhrverbot der Ware.

## 7. Strafbarkeit der Markenverletzung?

Ja, Markenverletzungen sind auch strafbar.
Die Strafbarkeit ergibt sich aus § 143 I MarkenG. Bei widerrechtlicher Benutzung eines Zeichens im Sinne des § 14 II-IV MarkenG kann eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zwar handelt es lediglich um ein Antragsdelikt gem. § 143 IV MarkenG, das heißt die Markenverletzung wird lediglich auf Antrag verfolgt. Jedoch kann auch ohne Antrag gegen die Markenverletzung vorgegangen werden, wenn die Strafverfolgungsbehörden wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten halten.

Wird ein gewerbsmäßiges Handeln des Täters angenommen, so kann die Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren erhöht werden oder eine Geldstrafe verhängt werden gem. § 143 II MarkenG.

## 8. Zuständiges Gericht für Markenverletzung

Grundsätzlich ist für die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Markenrechtsverletzung der ordentliche Rechtsweg eröffnet.
Ausschließlich zuständig sind hierfür, ohne Rücksicht auf den Streitwert, die Landgerichte gem. § 140 I MarkenG (erstinstanzlich). Zu beachten gilt: es besteht immer Anwaltszwang.

Gem. § 140 II MarkenG können die Landesregierungen die Kennzeichenstreitsache insgesamt oder teilweise einem Gericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zuweisen. Dadurch wird die Beschleunigung des Verfahrens gefördert.

Tipp: Das Markenrecht kann sehr speziell sein. Um die Kosten und das Risiko der Ablehnung der Markeneintragung zu senken, ist es empfehlenswert sich zuvor fachanwaltlichen Rat einzuholen. Aber auch wenn Ansprüche wegen einer Markenrechtsverletzung geltend gemacht werden, stehen sie auf der „sicheren“ Seite, wenn sie anwaltlich beraten sind.

## Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Apropos....Sie wollen eine Marke sicher anmelden? Durch die EU-Förderung von Markenanmeldungen ist gerade ein guter Zeitpunkt eine Marke anzumelden. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen Schutzpakete berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar:**

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer Schutzpakete entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) de-Markenanmeldung on top.** Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? Hier geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten**: Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenanmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenanmeldung gratis. Interesse?
**Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.**

Mehr dazu finden Sie in diesem Beitrag.

Autor:
**Patricia Finkl**