

von Rechtsanwalt **Dr. Daniel S. Huber**

## All-in-2: Alles Wissenswerte zu Marken, Unternehmenskennzeichen und Domains

Welche Schritte sind für die erfolgreiche Eintragung einer Marke erforderlich? Wohin muss man sich dafür wenden? Wie kann eine einmal eingetragene Marke wieder gelöscht werden, wer kann die Löschung beantragen und welche Instanz ist dafür zuständig? In diesem zweiten Teil der Serie zum Marken- und Domainrecht gibt die IT-Recht Kanzlei einen Überblick sowohl über das Eintragungs- als auch über das Lösungsverfahren. Dabei werden zum einen die Voraussetzungen für die Eintragung und Löschung von Marken vorgestellt, zum anderen aber auch die notwendigen Verfahrensschritte und Zuständigkeiten beleuchtet.

### I. Eintragung und Löschung von Marken & Co

Sicheren Markenschutz kann nur erlangen, wer das als Marke zu schützende Zeichen beim Patentamt ins Markenregister eintragen lässt. Wie dies funktioniert, insbesondere welche gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen müssen und welche Schritte zu unternehmen sind, soll im Fokus dieses Beitrags stehen.

Ist eine Marke einmal im Markenregister eingetragen, muss dies nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben. In einer Reihe von Konstellationen kann es von Amts wegen, auf Antrag beim Patentamt oder durch Klage vor den ordentlichen Gerichten zur Löschung einer Marke aus dem Register kommen. Welche Konstellationen dies sind und wie man die Löschung einer Marke beantragen oder sich dagegen wehren kann, gehört ebenfalls zum Inhalt dieses Beitrags.

Anders als Marken können Unternehmenskennzeichen nicht in ein Register ähnlich dem Markenregister eingetragen werden, so dass bei ihnen Eintragungs- oder Lösungsverfahren keine Rolle spielen. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen ist somit nicht an die Eintragung in ein Register gekoppelt, sondern besteht aus sich heraus, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

### II. Die Eintragung von Marken ins Markenregister

Im Folgenden werden die gesetzlichen Voraussetzungen sowie die Verfahren für die Eintragung von Marken in das deutsche Markenregister nach dem Markengesetz (kurz: MarkenG) dargestellt. Für Marken, die nach den Vorschriften der Gemeinschaftsmarkenverordnung mit Wirkung für die gesamte Europäische Union in das entsprechende europäische Register beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt im spanischen Alicante eingetragen werden sollen, gelten ähnliche Voraussetzungen.

## 1. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung von Marken

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung von Marken in das deutsche Markenregister sind in den §§ 7 ff. MarkenG geregelt.

Unmittelbar aus § 7 MarkenG ergibt sich, dass natürliche Personen, juristische Personen (nach deutschem Recht etwa AG und GmbH) und Personengesellschaften (etwa OHG oder KG) als Markeninhaber in Betracht kommen.

Nach § 8 MarkenG muss das als Marke einzutragende Zeichen bestimmten Voraussetzungen genügen, deren Nicht-Vorliegen zur Ablehnung der Eintragung als Marke führt. Daher werden diese Voraussetzungen vom Gesetzgeber als absolute Schutzhindernisse betitelt. Welche Voraussetzungen dies genau sind, kann zum einen durch genaue Lektüre der Vorschrift ermittelt werden. Zum anderen findet sich im ersten Beitrag[ersten Beitrag](/marken-unternehmenskennzeichen-domains.html?search=all+in+1) dieser Serie eine ausführliche Erläuterung der Voraussetzungen. Insbesondere muss die Marke grafisch darstellbar (§ 8 Abs. 1 MarkenG) und unterscheidungskräftig sein (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), also prägnant sein, so dass mit dessen Hilfe Waren und Dienstleistungen voneinander unterschieden werden können.

Schließlich ist eine Eintragung nach § 10 MarkenG nicht möglich, wenn die einzutragende Marke mit einer im Inland notorisch bekannten Marke identisch oder ähnlich ist, selbst wenn die andere Marke bislang nicht eingetragen worden ist, sondern ihren Markenschutz alleine aus ihrer notorischen Bekanntheit zieht.

## 2. Das Eintragungsverfahren

Das markenrechtliche Eintragungsverfahren ist in den §§ 32 ff. MarkenG geregelt.

Nach § 32 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist die Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Markenregister beim Patentamt einzureichen. Dabei muss die Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 MarkenG zum einen Angaben enthalten, aus denen sich die Identität des Anmelders ergeben, zum anderen die Wiedergabe der Marke, die eingetragen werden soll, sowie ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird. Der Hintergrund ist, dass eine Marke üblicherweise nicht für alle Arten von Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, sondern sehr spezifisch für bestimmte, klar abgegrenzte Kategorien, alleine schon, weil die Eintragung und ihre Aufrechterhaltung von den Gebühren her ansonsten recht teuer würde. Dies bedeutet jedoch, dass ein Markeninhaber einer (reinen) Sportartikelmarke ggf. keine Ansprüche gegen jemanden hat, der die Marke oder ein ähnliches Zeichen für ein Lebensmittelprodukt verwendet. Schließlich muss die Markenmeldung den weiteren Voraussetzungen genügen, die durch eine spezielle Rechtsverordnung geregelt sind (§ 32 Abs. 3 MarkenG), worauf an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingegangen wird.

Anschließend prüft das Patentamt (Markenamt) das Vorliegen der Anmeldungserfordernisse (§ 36 MarkenG), worunter neben den bereits dargestellten gesetzlichen Voraussetzungen fällt, ob die zu zahlenden Gebühren in ausreichender Höhe tatsächlich auch bezahlt worden sind. Stellt das Patentamt fest, dass eine oder mehrere Voraussetzungen nicht vorliegen, so setzt sie dem Anmelder eine Frist,

innerhalb der er die Mängel beseitigen kann. Beseitigt er die Mängel nicht innerhalb der Frist, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 36 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Steht der Anmeldung eines der genannten absoluten Schutzhindernisse entgegen, so weist das Patentamt die Anmeldung der Marke zurück (§ 37 Abs. 1 MarkenG), also beispielsweise dann, wenn das als Marke einzutragende Zeichen nicht grafisch darstellbar oder nicht unterscheidungskräftig prägnant genug) ist.

Entspricht die Markenmeldung hingegen den Anmeldungserfordernissen, so wird die angemeldete Marke ins Markenregister eingetragen und veröffentlicht (§ 41 MarkenG). Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Anmelder die Markenmeldung jederzeit zurücknehmen oder hinsichtlich sprachlicher Fehler, Schreibfehler oder offensichtlicher Unrichtigkeiten ändern (§ 39 MarkenG).

Innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke kann der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang Widerspruch gegen die Eintragung der Marke erheben (§ 42 MarkenG). Wenn der Widerspruch berechtigt ist, kommt es zur Löschung der Eintragung der Marke (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG), wogegen sich der Anmelder binnen sechs Monaten mit der sog. Eintragungsbewilligungsklage wehren kann (§ 44 MarkenG).

### III. Die Löschung von eingetragenen Marken

Ist eine Marke in das Markenregister eingetragen, so muss dies nicht bis in alle Ewigkeit so bleiben. Aus diversen Gründen kann es von Amts wegen oder auf Antrag bzw. Klage von Außenstehenden zur Löschung der Marke aus dem Register kommen.

#### 1. Löschung der Marke durch den Markeninhaber selbst (§ 48 MarkenG)

Auf Antrag des Markeninhabers, die Marke in Bezug auf alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, aus dem Markenregister zu löschen, wird die Marke ohne weiteres aus dem Register gelöscht (§ 48 MarkenG). Diesen Verzicht auf sein Markenrecht muss der Markeninhaber unmittelbar beim Patentamt vornehmen; dabei ist er an keine Frist gebunden.

#### 2. Löschung der Marke wegen Ablaufs der Schutzdauer (§ 47 Absatz 6 MarkenG)

Ist eine Marke einmal ins Markenregister eingetragen, so bedeutet dies nicht, dass dies ewiglich Bestand hat. Zunächst einmal ist eine Marke lediglich zehn Jahre lang geschützt (§ 47 Absatz 1 MarkenG). Allerdings kann der Schutz beliebig oft und somit theoretisch bis in die Unendlichkeit verlängert werden, wobei die entsprechenden Verlängerungsgebühren jeweils entrichtet werden müssen (§ 47 Absatz 2 und Absatz 3 MarkenG). Wird der Markenschutz jedoch einmal nicht mehr verlängert oder die Verlängerungsgebühr nicht bezahlt, so wird die Marke von Amts wegen aus dem Markenregister gelöscht (§ 47 Absatz 6 MarkenG) und verliert damit ihren Schutz, wenn sie nicht auch ohne Eintragung – etwa aufgrund ihrer großen Bekanntheit – unabhängig davon markenrechtlich geschützt ist.

### 3. Löschung wegen Widerspruchs gegen die Markeneintragung (§ 42 MarkenG)

Ist eine Marke eingetragen und die Eintragung veröffentlicht worden, kann ein Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke binnen drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch hiergegen beim Patentamt erheben (§ 42 Absatz 1 MarkenG).

Der Widerspruch kann sich von Gesetzes wegen jedoch nur auf bestimmte Aspekte beziehen, nämlich dass die Marke einer bereits eingetragenen Marke entgegensteht (§ 42 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG), einer notorisch bekannten Marke entgegensteht (§ 42 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG), es sich um eine Agentenmarke i.S.d. § 11 MarkenG handelt (§ 42 Absatz 2 Nr. 3 MarkenG), also eine Marke, die zugunsten eines Agenten bzw. Vertreters des (eigentlich) Markenberechtigten eingetragen worden ist, oder dass bestimmte nicht eingetragene Marken oder Geschäftszeichen mit älterem Rang mit der eingetragenen Marke in einem besonderen Zusammenhang stehen.

Ist der Widerspruch erfolgreich, so wird die betroffene Marke wieder gelöscht (§ 43 Absatz 2 MarkenG). Dabei wird so getan, als habe es die wieder gelöschte Markeneintragung nie gegeben (§ 52 Absatz 2 MarkenG), es sei denn es sind im Rahmen von Markenverletzungsverfahren bereits rechtskräftige Entscheidungen ergangen (§ 52 Absatz 3 MarkenG). Diese bleiben wirksam.

### 4. Das Lösungsverfahren wegen Verfalls (§ 49 Absatz 1 MarkenG)

Eine Marke hat ein Verfallsdatum und kann daher verfallen. Zwar kann Markenschutz grundsätzlich bis in die Unendlichkeit erlangt, also eine Marke dauerhaft geschützt werden, allerdings nur, wenn die Schutzdauer regelmäßig – gegen Entrichtung der Verlängerungsgebühr – verlängert wird. Dies allein genügt zudem noch nicht. Vielmehr muss die Marke daneben auch benutzt, also im Verkehr verwendet werden und nicht bloß im Register eingetragen sein. Geschieht dies nicht, so kann die Marke auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen gelöscht werden (§ 49 Absatz 1 MarkenG).

Darüber hinaus kann eine Marke auch dann auf Antrag gelöscht werden, wenn sie zur gängigen Alltagsbezeichnung für diejenigen Waren und Dienstleistungen geworden ist, für die sie eingetragen ist, und dies auf ein Verhalten des Markeninhabers beruht (§ 49 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG). Zudem wird eine Marke auf Antrag gelöscht, wenn sie täuschenden Charakter hat (§ 49 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG).

Der Antrag auf Löschung kann entweder beim Patentamt oder als Klage vor einem ordentlichen Gericht eingereicht werden (§ 53 Absatz 1 MarkenG). Wird der Antrag (zunächst beim Patentamt gestellt, so wird der Markeninhaber vom Patentamt über den Lösungsantrag informiert (§ 53 Absatz 2 MarkenG). Reagiert der Markeninhaber nicht binnen zwei Monaten darauf, so wird die Marke aus dem Markenregister gelöscht (§ 53 Absatz 3 MarkenG). Widerspricht der Markeninhaber hingegen binnen der zwei Monate der Löschung, so informiert das Patentamt wiederum den Antragsteller entsprechend und weist diesen darauf hin, dass er seinen Lösungsantrag von nun an nur noch in Form einer Klage geltend machen kann (§ 53 Absatz 4 MarkenG).

## 5. Das Lösungsverfahren wegen Verstoßes gegen markenrechtliche Grundsätze (§ 50 MarkenG)

Jedermann – also nicht nur ein anderer Markeninhaber – kann im Rahmen der §§ 50 ff. MarkenG die Löschung einer Marke aus dem Markenregister verlangen, wenn die Marke entweder bereits kein schutzfähiges Zeichen darstellt (§ 3 MarkenG), also das Markenzeichen nicht grafisch darstellbar oder unterscheidungskräftig ist, wenn ein Markeninhaber eingetragen ist, der von Gesetzes wegen gar kein Markeninhaber sein kann (§ 7 MarkenG), oder absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG) entgegenstehen, etwa wenn die Marke teilweise aus einem Staatswappen besteht.

Teilweise kann eine Marke bei Verstößen gegen einen der genannten Markenvoraussetzungen auch von Amts wegen, also ohne Antrag eines Außenstehenden, gelöscht werden (§ 50 Absatz 3 MarkenG). Dazu müsste der markenrechtliche Verstoß jedoch dem Patentamt selbständig auffallen oder sonstwie bekannt werden.

Der Antrag auf Löschung ist beim Patentamt zu stellen (§ 54 Absatz 1 MarkenG). Anschließend wird der Markeninhaber über den Lösungsantrag informiert. Widerspricht er binnen zwei Monaten der Löschung der Marke, wird von Amts wegen das Lösungsverfahren durchgeführt; widerspricht er der Löschung nicht, meldet er sich etwa gar nicht, so wird die Markeneintragung unmittelbar gelöscht (§ 54 Absatz 2 MarkenG).

## 6. Das Lösungsverfahren wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG)

Wegen bestehender älterer Markenrechte kann es in verschiedenen Konstellationen zur Löschung einer jüngeren Marke aus dem Markenregister kommen:

- Eine Marke kann gemäß § 9 MarkenG gelöscht werden, wenn sie einer bereits angemeldeten (und später dann im Laufe des weiteren Eintragungsverfahrens auch eingetragenen) oder bereits eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang widerspricht, d.h. wenn die beiden Marken identisch sind und dieselben (Arten von) Waren und Dienstleistungen betreffen, also beispielsweise die Anmeldung der Marke „Adidas“ für Sportartikel, obwohl es diese Marke für Sportartikel bereits gibt,
- Dasselbe gilt bei lediglich (mehr oder weniger) ähnlichen Marken sowie (mehr oder weniger) ähnlichen Waren und Dienstleistungen, wenn wegen der Ähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen besteht (sog. Verwechslungsgefahr), einschließlich der Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Denkbar wäre beispielsweise die Anmeldung der Marke „Adadis“ für Golfschläger, so dass manche meinen könnten, dahinter stecke tatsächlich der Adidas-Konzern.
- Wenn eine Marke einer bereits bekannten Marke ähnelt oder gar identisch mit dieser ist, es sich jedoch um (vielleicht sogar vollkommen) unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen handelt (z.B. die Marke „Hugo Boss“ für Herrenoberbekleidung und die Marke „Bugo Hoss“ für Toilettenpapier) kann die Marke mit dem jüngeren Zeitraum dennoch gelöscht werden, wenn durch die jüngere Marke

entweder die Wertschätzung der bekannten ausgenutzt oder beeinträchtigt, also herabgesetzt würde.

Verstößt eine ins Markenregister eingetragene Marke auf eine dieser Weisen gegen eine ebenfalls eingetragene Marken, die ältere Markenrechte sich in Anspruch nehmen kann, so kann sie im Wege der Klage gegen den Markeninhaber bzw. dessen Rechtsnachfolger vor einem ordentlichen Gericht wegen Nichtigkeit gelöscht werden (§§ 51 Absatz 1, 55 Absatz 1 MarkenG). Ein Löschungsantrag beim Patentamt ist hingegen nicht möglich. Zur Klage berechtigt ist nur derjenige, der meint, Inhaber einer entsprechenden kollidierenden Marke zu sein (§ 55 Absatz 2 MarkenG). Widersprechen sich die zwei in Konflikt stehenden Marken nur teilweise oder nur in Bezug auf bestimmte (Arten von) Waren oder Dienstleistungen, so erfolgt die Löschung auch nur für die tatsächlich markenrechtlich kollidierenden Waren oder Dienstleistungen.

Im Übrigen bleibt dann der Markenschutz der Marke mit den jüngeren Rechten bestehen. Allerdings kommt es trotz Klage nicht zur Löschung aus dem Markenregister, wenn der Markeninhaber mit den älteren Markenrechte die andere Marke mindestens fünf Jahre wissentlich geduldet hat, also gewusst hat, dass es sie gibt, jedoch rechtlich nichts gegen sie unternommen hat (§ 51 Absatz 2 MarkenG).

Entscheidend ist in solchen Lösungsverfahren wegen entgegenstehender, älterer Markenrechte, dass der auf Löschung klagende Markeninhaber tatsächlich ältere Markenrechte besitzt und dies im Zweifel auch beweisen kann.

## IV. Fazit

Die Eintragung und die Löschung von Marken erfolgt klar vorgegebenen gesetzlichen Regeln. Wer nach ihnen spielt, bekommt problemlos eine Marke ins Markenregister eingetragen. Allerdings sollte es nicht alleine bei der bloßen Eintragung bleiben, denn nur eine Marke, die benutzt wird, kann dauerhaft markenrechtlichen Schutz genießen. Wer bei der Eintragung einer Marke hingegen nicht alle Umstände im Blick behält, läuft Gefahr, eine rechtlich angreifbare Marke zu schaffen, die entweder von anderen Markeninhabern mit bestehenden älteren Markenrechten oder in manchen Konstellationen gar von jedermann zur Löschung gebracht werden kann. Dabei können die meisten Lösungsverfahren – zumindest im Ausgangspunkt – durch Antrag beim Patentamt eingeleitet werden. Meist ist erst im zweiten Schritt der Gang zu einem ordentlichen Gericht erforderlich.

Bei Problemen, Rückfragen und weiteren Fragen zu diesem Thema hilft Ihnen das Team der IT-Recht Kanzlei selbstverständlich gerne auch persönlich und im Einzelfall weiter.

Autor:

**RA Dr. Daniel S. Huber**

Rechtsanwalt