



Industrie- und Handelskammer
Nürnberg für Mittelfranken

Markenrecht

Nr. 106/20

SCHRIFTEN UND ARBEITSPAPIERE ■ ■ ■



Ansprechpartnerin:

Ass. Katja Berger

Geschäftsbereich Recht | Steuern

der IHK Nürnberg für Mittelfranken

Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg

Tel.: 0911/13 35-1390

Fax: 0911/13 35-1463

E-Mail: katja.berger@nuernberg.ihk.de

Internet: www.ihk-nuernberg.de

Mit freundlicher Genehmigung der Industrie- und
Handelskammer für München und Oberbayern

Stand: April 2020

Hinweis:

Dieses Merkblatt soll nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden, es sei denn, der IHK wird vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung nachgewiesen.

Angesichts des ständig steigenden Markenbewusstseins der Verbraucher gewinnt die Marke einen immer höheren Stellenwert als Marketinginstrument. Sie steht für die Qualität und das Image eines Produktes und hilft dem Kunden bei der Wiedererkennung. Das Markenrecht und insbesondere die Eintragung einer Marke tragen dazu bei, diese Vorteile zu sichern und die Marke gegen Missbrauch zu schützen.

Was ist als Marke schutzfähig?

Die häufigsten Markenformen sind Wortmarken und Bildmarken. Als Wortmarke schutzfähig sind Kennzeichen bzw. Begriffe, die aus Buchstaben oder Zahlen bestehen wie z. B. Nivea, Golf, Nike, O₂, Audi A4. Auch Personennamen oder Werbeslogans wie „Freude am Fahren“ können die erforderliche Kennzeichnungskraft haben. Als Bildmarken sind Bildzeichen wie insbesondere Logos schutzfähig (z. B. der „Mercedes-Stern“ oder der angebissene Apfel von „Apple“). Wort- und Bildmarken können darüber hinaus in Kombination als Wort-/Bildmarke geschützt werden (z. B. das geschwungene „M“ im Wort „McDonalds“). Neben diesen klassischen Markenformen sind aber auch Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form oder Verpackung einer Ware sowie Farben und Farbzusammenstellungen als Marke schutzfähig.

Schutzvoraussetzung für alle Zeichen ist, dass sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zudem müssen sie sich grafisch darstellen lassen. Bei Hörzeichen reicht es daher beispielsweise aus, dass sie in Notenschrift niedergelegt werden können.

Was ist nicht als Marke schutzfähig?

Im Markenrecht sind verschiedene Fallgruppen geregelt, bei deren Vorliegen ein Zeichen nicht schutzfähig ist (absolute Schutzhindernisse, § 8 Markengesetz).

Dies sind zum einen solche Zeichen, die keine Unterscheidungskraft besitzen, also rein beschreibend sind, § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz. Einem Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es ein Produkt nicht nach seiner betrieblichen Herkunft unterscheidbar macht, sondern lediglich seine Beschaffenheit oder seine Bestimmung beschreibt (z. B. „marktfrisch“ für Lebensmittel, unterscheidungskräftig dagegen z. B. „Apfel“ für Computer). Dabei ist aber immer der Gesamteindruck entscheidend, so dass zum Beispiel ein grundsätzlich nicht unterscheidungskräftiges Wort ausnahmsweise durch seine originelle Schreibweise oder Darstellung schutzfähig sein kann (z. B. „FRISH“ für die Verpflegung von Gästen mit frischen Speisen wegen englischer Schreibweise und Großbuchstaben). Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für die übrigen Markenformen wie Bild-, Farb- oder 3-D-Marken.

Zum anderen fehlt die Schutzfähigkeit, wenn die Benutzung eines Zeichens für den allgemeinen Geschäftsverkehr zur Bezeichnung und Beschreibung von Produkten möglich bleiben muss (Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz). Bei Wortmarken fallen darunter insbesondere auch gängige Abkürzungen; zum Teil können auch fremdsprachige Bezeichnungen freihaltebedürftig sein (Bsp.: „Fußball WM 2022“ ist freihaltebedürftig, „WM

2022“ dagegen schutzfähig; „Fünfer“ für Kfz – BMW - ist nicht sachbeschreibend und daher schutzfähig.).

Die Eintragungsfähigkeit fehlt schließlich bei Gattungsangaben und solchen Bezeichnungen, die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sind (Bsp.: „Diesel“ ist Gattungsbezeichnung für Kraftstoff; schutzfähig dagegen für Bekleidung/Jeans), § 8 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz.

Ausnahmsweise kann aber ein Zeichen, welchem aus einem der drei genannten Gründe die Schutzfähigkeit fehlt, Markenschutz erlangen, wenn es sich infolge seiner ständigen Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet wurde, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung). Dies war z. B. der Fall bei dem Werbeslogan „Nicht immer, aber immer öfter“, dem vor der erfolgreichen Werbekampagne noch die Markeneintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert worden war.

Ausgeschlossen von der Eintragung sind darüber hinaus ausnahmslos täuschende Zeichen, ordnungs- oder sittenwidrige Zeichen, Hoheitszeichen, amtliche Prüfzeichen sowie Kennzeichen internationaler Organisationen, § 8 Abs. 2 Nr. 4 - 8 Markengesetz.

Hinweis: Diese Darstellung liefert nur einen groben Überblick über die Kriterien der Schutzfähigkeit von Marken. Letztlich ist dies aber immer im Einzelfall zu entscheiden, wobei hierzu eine umfangreiche und z. T. unübersichtliche Einzelfallrechtsprechung existiert. Vor diesem Hintergrund ist die Beurteilung der Schutzfähigkeit meist sehr schwierig, so dass bei der Anmeldung einer Marke unbedingt die Hilfe eines erfahrenen Rechtsanwalts für gewerblichen Rechtsschutz in Anspruch genommen werden sollte.

Was sind "geschäftliche Bezeichnungen"? - Unterschiede zur Marke

Die „Geschäftsbezeichnung“ dient der Unterscheidung des Unternehmens und seiner Wiedererkennung auf dem Markt.

Als „geschäftliche Bezeichnung“ (§ 5 Markengesetz) schutzfähig sind:

- **Name:** Namen von Einzelpersonen und juristischen Personen (Gesellschaften, Vereine) z.B. Werner Müller
- **Firma:** Die sog. "Firma" ist der im Handelsregister eingetragene Name eines Einzelkaufmanns, einer Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. (Beispiele: „Farben Müller e.K.“; „Bayerische Motorenwerke AG“)
- **Fantasiebezeichnungen:** z.B. Nike, Nivea und Abkürzungen wie BMW
- **Domain:** Auch eine Internet-Domain kann als geschäftliche Bezeichnung geschützt sein
- **Werktitel:** Bezeichnungen für Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke u. ä. (nicht: Titel für sonstige Waren oder Dienstleistungen)

Achtung: Nicht als Geschäftsbezeichnung schutzfähig sind dagegen beschreibende Begriffe (z.B. Back-Shop, IT-Consulting), "übliche" Bezeichnungen für die betreffenden Produkte, Gattungsbezeichnungen, Allgemeinbegriffe (z.B. "Das ist gut"). Grund dafür ist, dass solche Begriffe von der Allgemeinheit gerade für solche Produkte frei verwendbar bleiben müssen oder schlicht gar nicht als Unternehmens-Kennzeichen empfunden werden.

Unterschiede zur Marke:

Geschäftsbezeichnungen genießen automatischen Schutz, auch ohne Eintragung ins Markenregister. Der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung entsteht grundsätzlich ab der erstmaligen Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr. Bei Firmen und juristischen Personen ist dies in der Regel die Eintragung in das Handelsregister. Entscheidend ist aber immer der Beginn der tatsächlichen Geschäftstätigkeit.

Außerdem besteht ein Unterschied im Umfang der räumlichen Geltung. Anders als bei einer Marke (Deutsche Marken gelten immer deutschlandweit) ist der Geltungsbereich bei geschäftlichen Bezeichnungen beschränkt.

Das räumliche Geltungsgebiet wird maßgebend durch drei Faktoren bestimmt:

1. räumlicher Tätigkeitsbereich des Unternehmens:

Ist der Tätigkeitsbereich des Unternehmens auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region beschränkt, dann gilt auch der Schutz nur in dem betreffenden Gebiet. Beispiele: Gaststätten, Hotels, Apotheken, kleinere ortsgebundene Einzelhändler oder regional tätige Dienstleistungsunternehmen. Betreibt ein Unternehmen allerdings überregional verschiedene Filialen oder bietet seine Leistungen gezielt überregional an, so kann sich der Schutzbereich entsprechend ausdehnen. Beispiele: Bäckerei „Kamps“ mit einem überregionalen Filialnetz; Größere Immobilienmaklerbüros mit bundesweitem Immobilienbestand und evtl. Filialnetz. Ebenso gelten Bezeichnungen für online-Shops im Zweifel als deutschlandweit geschützt, da sie ihre Leistungen überregional anbieten.

2. Unterscheidungskraft der Bezeichnung:

Je unterscheidungskräftiger der Name, desto weiter kann der Schutzbereich sein.

3. Verkehrsgeltung (d. h. Bekanntheit im geschäftlichen Verkehr):

Ein Beispiel ist das „Hofbräuhaus“ in München. Dieses Unternehmen ist zwar ausschließlich mit einer Gaststätte in München tätig und trägt zudem einen eher beschreibenden, also wenig unterscheidungskräftigen Namen. Dennoch genießt es überregionale und sogar internationale Bekanntheit und wäre deshalb auch ohne Markeneintragung im gesamten Bundesgebiet geschützt.

Prioritätsgrundsatz

Durch die eigene Marke dürfen keine älteren Rechte verletzt werden. Bei einer Rechtsverletzung drohen Unterlassungsansprüche und hohe Schadensersatzforderungen. Im Markenrecht gilt nämlich der sogenannte Prioritätsgrundsatz, der sich auch mit der Formel „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ umschreiben lässt. Wer sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, kann sich grundsätzlich gegenüber demjenigen, der es später erworben hat, durchsetzen. Das Prioritätsprinzip ist damit für die Berechtigung sowohl im Widerspruchs- und Löschungsverfahren als auch im Verletzungsverfahren (Geltendmachen von Ansprüchen aus dem Markenrecht, vgl. dazu S. 7 und 9) maßgebend. Voraussetzung für eine Verletzung älterer Markenrechte ist die Verwechslungsgefahr.

Was bedeutet Verwechslungsgefahr und wann liegt sie vor?

Sinn und Zweck von Marken und Geschäftsbezeichnungen ist es, das eigene Unternehmen und seine Produkte von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen und den eigenen Wiedererkennungswert zu stärken. Deshalb können Marken und Geschäftsbezeichnungen nicht nur durch identische (Nachahmungs-)Zeichen verletzt werden, sondern auch durch ähnliche, verwechselbare Zeichen. Bei einer Markenverletzung drohen Unterlassungsansprüche und hohe Schadenersatzforderungen. Ausreichend ist dabei schon die bloße Gefahr von Verwechslungen, es muss nicht zu tatsächlichen Verwechslungen kommen.

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn folgende drei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Identische oder ähnliche Zeichen:

Das ältere und das jüngere Zeichen (Name oder Bildlogo) sind identisch oder ähnlich; Achtung: Groß-/Kleinbuchstaben, Satzzeichen, Bindestriche, Leerzeichen etc. sind dabei unerheblich.

2. Identische oder ähnliche Produkte:

Beide Zeichen sind für identische oder ähnliche Produkte (Waren oder Dienstleistungen) geschützt oder werden dafür genutzt. Als ähnlich gelten Produkte, wenn sich die angesprochenen Kundenkreise, die Hersteller/Anbieter oder die Vertriebswege überschneiden können. Beispiele: Immobilienvermittlung - Hausverwaltung - Bauträgerleistungen; Handtaschen - Schuhe - Accessoires;

3. Dadurch bedingte Verwechslungsgefahr:

Durch diese Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Produkte können beide Zeichen miteinander nach ihrem Gesamteindruck verwechselt werden:

Umgekehrt gilt: Ohne Produktähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr: → Identische Zeichen dürfen grundsätzlich in völlig unterschiedlichen Produktbereichen / Branchen verwendet und geschützt werden.

Achtung: Bekannte und berühmte Marken sind allerdings tabu! Denn diese sind auch ohne Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vor Rufausbeutung und Verwässerung ihrer besonderen Alleinstellung geschützt. Deshalb können identische oder ähnliche Zeichen unter Umständen auch in ganz fremden Branchen eine bekannte oder berühmte Marke verletzen.

Für die abschließende Beurteilung, ob für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen.

Wichtig: Im Einzelfall ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausgesprochen schwierig, so dass sich in diesem Bereich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet hat. Auch dabei sollte also immer ein erfahrener Rechtsanwalt zur Rate gezogen werden.

Wie entsteht der Markenschutz?

Das Markengesetz sieht drei Wege vor, Markenschutz zu erlangen: Durch Eintragung in das Markenregister, mittels Durchsetzung eines benutzten Zeichens im Verkehr (Verkehrsgeltung) und aufgrund notorischer Bekanntheit einer Marke (§ 4 Markengesetz).

Markenschutz durch Verkehrsgeltung entsteht, wenn ein Zeichen regelmäßig im geschäftlichen Verkehr für bestimmte Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und sich das Zeichen auf dem Markt zur Kennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, so dass die beteiligten Verkehrskreise ein bestimmtes Unternehmen mit dem Zeichen in Verbindung bringen. Ebenso genießt eine im Ausland registrierte Marke Schutz im Inland, wenn sie auch im Inland „notorisch bekannt“ ist. Das bedeutet, dass sie einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt haben muss, was jeweils im Einzelfall zu klären ist.

Die beiden beschriebenen Wege haben den Vorteil, dass der Schutz quasi automatisch ohne Eintragung in ein Markenregister entsteht. Auf der anderen Seite sind der Zeitpunkt der Entstehung des Markenschutzes und die Voraussetzungen für die Verkehrsdurchsetzung oder die notorische Bekanntheit eines Zeichens oft nur schwer nachzuweisen. Je bekannter aber eine Marke bzw. ein Zeichen sind, desto größer ist die Gefahr, dass Konkurrenten das Zeichen kopieren. Trägt der Konkurrent das Zeichen dann als erster ins Markenregister ein, kann er dem eigentlichen Schöpfer des Zeichens im schlimmsten Fall die Verwendung seines Zeichens untersagen, wenn diesem nicht der Nachweis der vorherigen Verkehrsgeltung oder Bekanntheit gelingt.

Der sicherste Schutz ist daher die rechtzeitige Eintragung als Marke im Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA); sie ist bei der beabsichtigten Verwendung eines markenfähigen Zeichens unbedingt zu empfehlen. Erforderlich ist dafür die gebührenpflichtige Anmeldung der Marke beim DPMA.

Wie kann eine Marke angemeldet werden?

Die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Markenregister kann über die Webseite des DPMA (<https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html#a2>) online erfolgen oder mit schriftlichem Antrag per Post:

Deutsches Patent- und Markenamt, Zweibrückenstraße 12, 80331 München, Tel.: (089) 2195-0/ 2195-3402, Telefax: (089) 2195-2221, <http://www.dpma.de>.

Neben den Angaben zur Identität des Anmelders und der - ggf. grafischen - Wiedergabe der anzumeldenden Marke ist ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, einzureichen.

Im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind alle Waren- und Dienstleistungen aufzuführen, um zu kennzeichnen, für welche Produkte die Marke geschützt werden soll. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis darf keine Markennamen enthalten, sondern es müssen entsprechende Gattungsbegriffe verwendet werden. Hierfür gibt es ein international

standardisiertes System, in welchem alle erdenklichen Produkte in Sachgruppen eingeteilt sind. Diese sog. „Nizza-Klassifikation“ hat 45 verschiedene „Klassen“ (Produktgruppen). Weitere Informationen hierzu hält die Webseite des DPMA unter https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/index.html bereit.

Wichtig: Nach Eingang der Anmeldung beim DPMA dürfen keine weiteren Waren und Dienstleistungen mehr nachträglich aufgenommen werden. Eine nachträgliche Beschränkung der Waren-/Dienstleistungsklassen ist hingegen jederzeit möglich.

Das DPMA vermerkt den Tag des Eingangs der Anmeldung (**sog. „Anmeldetag“ – Beginn des Markenschutzes!**) und das Aktenzeichen und teilt dem Anmelder beides mittels einer Empfangsbescheinigung mit.

Wer kann eine Marke anmelden?

Inhaber einer Marke können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein. Auch eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts kann daher Markeninhaber sein, wenn mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter mit Namen und Anschrift angegeben wird. Im übrigen können auch Privatpersonen Inhaber von Marken sein, die Führung eines Geschäftsbetriebes ist nicht erforderlich.

Kosten der Anmeldung

Bei Anmeldung einer Marke sind folgende Gebühren zu entrichten:

Anmeldegebühr für bis zu drei Waren- oder Dienstleistungsklassen (pauschal)	
- elektronische Anmeldung	290 Euro
- Anmeldung in Papierform	300 Euro
Klassengebühr bei Anmeldung einer Marke für jede Klasse ab der 4. Klasse	100 Euro
Anmeldegebühr bei Kollektivmarken einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen	900 Euro
Klassengebühr bei Anmeldung einer Kollektivmarke für jede Klasse ab der 4. Klasse	150 Euro
Antrag auf beschleunigte Prüfung	200 Euro

Die Anmeldegebühr ist eine Pauschalgebühr. Sie umfasst neben den Anmeldegebühren für drei Waren-/Dienstleistungsklassen den Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung der Marke im Markenblatt sowie die Gebühr für die Eintragung in das Register.

Wichtig: Die Zahlungsfrist beträgt drei Monate ab Einreichung der Anmeldung. Wird sie versäumt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Was wird bei der Anmeldung vom DPMA geprüft?

Das DPMA prüft, ob formelle Mängel (z. B. Antragsberechtigung, Fehlen des Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnisses) oder absolute Schutzhindernisse (z. B. fehlende Unterscheidungskraft) bestehen. Nicht geprüft wird die etwaige Kollision mit anderen, möglicherweise entgegenstehenden älteren Marken- oder Firmenrechten, die nach dem oben genannten Prioritätsgrundsatz gegebenenfalls Vorrang haben und von den betroffenen Rechtsinhabern im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können. Es ist daher unbedingt zu empfehlen, vor der Anmeldung eine Markenrecherche hinsichtlich bestehender Rechte durchzuführen.

Ergeben sich bei der Prüfung durch das DPMA keine formellen Mängel oder absoluten Schutzhindernisse, so wird die Marke in das Markenregister beim DPMA eingetragen und die Eintragung im Markenblatt veröffentlicht.

Markenrecherche – Wann muss sie durchgeführt werden?

Die Gefahr, durch die Anmeldung einer Marke oder die Benutzung eines Zeichens im Geschäftsverkehr bereits bestehende Marken oder nicht eingetragene Firmenrechte zu verletzen, lässt sich durch eine sorgfältige Markenrecherche im Vorfeld minimieren. Dabei müssen sämtliche im relevanten Schutzgebiet bestehenden Marken und Firmenrechte geprüft werden. Dies kann Deutschland sein, bei einer europaweiten Geschäftstätigkeit ist dies das Gebiet der EU usw.

Eine eigene Vorabrecherche für Marken kann jeder auch bei den jeweiligen Markenämtern online kostenlos durchführen, diese umfasst allerdings nur identische Marken (d.h. entsprechend dem eingegebenen Suchbegriff):

DPMA (Marken mit Wirkung in Deutschland)

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger>

EUIPO (Marken mit einheitlicher Wirkung in der gesamten EU)

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/search-availability>

WIPO (internationale Marken, auch außerhalb der EU)

<https://www.wipo.int/branddb/en/>

Da es für den Einzelnen oft unmöglich ist, alle in Frage kommenden Marken- und Firmenrechte in einem derart weiten Umfang zu berücksichtigen, werden Markenrecherchen auch von spezialisierten Firmen durchgeführt. Sie ermitteln sämtliche Marken und Kennzeichen, die mit dem gewünschten Zeichen identisch sind oder diesem ähnlich sein können. Die so ermittelten Daten müssen dann mit Hilfe eines erfahrenen Markenrechts- oder Patentanwalts analysiert und mögliche Kollisionsfälle ausgesondert werden. Auch wenn die hierdurch entstehenden Kosten abschreckend wirken, ist zu bedenken, dass die Schadensersatzansprüche im Falle einer Markenrechtsverletzung um ein Vielfaches höher sind.

Wichtig: Die Inanspruchnahme eines professionellen Recherchebüros und eines Rechtsanwalts ist bereits vor Aufnahme der Benutzung eines Zeichens oder der Anmeldung beim DPMA erforderlich, da andernfalls der Vorwurf der Fahrlässigkeit besteht und somit Schadensersatzansprüche des Markeninhabers bestehen.

Dauer des Anmeldeverfahrens – Antrag auf beschleunigte Prüfung

Die Prüfung eines Antrages beim DPMA dauert aufgrund des hohen Arbeitsanfalls in der Regel mindestens sechs Monate, in vielen Fällen auch länger. Der Antrag auf beschleunigte Prüfung dient dazu, eine rasche Entscheidung über die Anmeldung herbeizuführen. Für die beschleunigte Prüfung ist eine gesonderte Gebühr zu entrichten. Dauert das Verfahren dennoch länger als sechs Monate und tritt somit keine Beschleunigung des Verfahrens ein, so kann die Gebühr zurückgefordert werden.

Widerspruchsverfahren (§ 42 Markengesetz)

Die Inhaber älterer angemeldeter oder eingetragener Marken haben die Möglichkeit, innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch einzulegen. Sie können den Widerspruch insbesondere darauf stützen, dass die eingetragene Marke mit der eigenen, älteren Marke identisch oder ihr zumindest so ähnlich ist, dass Verwechslungsgefahr besteht (näheres dazu unten). Voraussetzung für den Widerspruch ist ferner Waren- oder Branchennähe, also Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, für die die beiden Marken angemeldet sind.

Auch der Widerspruch ist gebührenpflichtig. Die Widerspruchsgebühr in Höhe von 120 Euro muss innerhalb der Widerspruchsfrist gezahlt werden. Erweist sich der Widerspruch als berechtigt, so wird die zeitlich jüngere Eintragung gelöscht.

Löschungsanspruch nach Ablauf der Widerrufsfrist?

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann eine Marke auf Antrag eines Dritten in zwei Fällen gelöscht werden: Zum einen, wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein absolutes Schutzhindernis besteht, das beispielsweise vom DPMA bei der Prüfung übersehen wurde. Zum anderen, wenn der Antragsteller im Wege eines Löschungsverfahrens beim DPMA (§§ 50, 54 Markengesetz) oder mit einer Löschungsklage (§§ 51, 55 Markengesetz) ein prioritätsälteres, eingetragenes (z. B. eingetragene Marke mit früherem Anmeldetag, § 9 Markengesetz) oder nicht eingetragenes Recht (z. B. Firmenname, § 13 Markengesetz) geltend macht, das seinerseits für das gesamte Bundesgebiet Geltung beanspruchen kann (d.h. nicht nur regional begrenzte Wirkung hat) und mit welchem die eingetragene Marke identisch oder verwechslungsfähig ist

Schutzdauer und Verlängerung des Markenrechts (§ 47 Markengesetz)

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdauer kann durch

rechtzeitige Zahlung der Verlängerungsgebühr jeweils um weitere 10 Jahre verlängert werden.

Die Gebühren sind am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Schutzdauer endet. Aus Gründen der Kostenersparnis und der Verfahrensvereinfachung wird den Markeninhabern dringend empfohlen, von der Möglichkeit der rechtzeitigen zuschlagsfreien Zahlung Gebrauch zu machen bzw. selbst den (teilweisen) Verzicht auf die Marke zu erklären, soweit eine Verlängerung der Schutzdauer nicht beabsichtigt ist.

Die Kosten für die Verlängerung betragen:

Verlängerungsgebühr für bis zu drei Waren- oder Dienstleistungsklassen	750 Euro
Klassengebühr bei Verlängerung einer Marke für jede Klasse ab der 4. Klasse	260 Euro
Verlängerungsgebühr bei Kollektivmarken bis zu drei Klassen	1800 Euro

Welchen Schutzbereich umfasst die Markeneintragung?

Der Schutzbereich umfasst bei einer Eintragung in das Markenregister beim DPMA das gesamte deutsche Bundesgebiet. Wird eine Marke auf EU-Ebene oder sogar weltweit eingetragen, so ist der Schutzbereich entsprechend erweitert.

Was bedeutet Benutzungszwang?

Eine eingetragene Marke muss benutzt werden. Mit der Eintragung beginnt die Fünfjahresfrist für die Aufnahme der Benutzung. Eine Marke, die während dieser fünf Jahre nicht benutzt wird, kann auf Antrag eines Konkurrenten wegen Nichtbenutzung gelöscht werden (§ 43 Markengesetz).

Welche Ansprüche hat der Markeninhaber bei Rechtsverletzungen? Wie kann er seine Rechte durchsetzen?

Mit der Eintragung der Marke erwirbt der Inhaber das alleinige Recht, die betreffende Kennzeichnung für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Daher kann er grundsätzlich verlangen, dass innerhalb des Schutzbereiches der Eintragung niemand ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen verwendet, § 14 Markengesetz. Der Schutzbereich umfasst bei einer Eintragung in das Markenregister beim DPMA das gesamte Bundesgebiet. Wird eine Marke auf EU-Ebene oder sogar weltweit eingetragen, so ist der Schutzbereich entsprechend erweitert.

Im Falle einer Verletzung seiner Rechte stehen dem Markeninhaber verschiedene Ansprüche gegen den Rechtsverletzer zu:

Zum einen kann er Unterlassung des Markengebrauchs verlangen, sofern die Gefahr einer Wiederholung droht. Zu diesem Zweck wird er den Verletzer schriftlich abmahnen und binnen kurzer Frist die Abgabe einer „strafbewehrten Unterlassungserklärung“ verlangen.

Wichtig: Verschulden ist dabei nicht erforderlich; Unkenntnis bezüglich des Markenrechts schützt nicht vor einer Abmahnung!

Darüber hinaus hat der Markeninhaber bei Verschulden (vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln) des Verletzers einen Anspruch auf Schadensersatz. Da der tatsächlich entstandene Schaden aber meist kaum nachweisbar ist, wird in aller Regel eine fiktive Lizenzgebühr berechnet (sog. „Lizenzanalogie“, näheres zu Lizenzgebühren unten). Fahrlässigkeit wird dabei schon dann angenommen, wenn keine professionelle Markenrecherche durchgeführt wurde. Zudem kann der Markeninhaber die durch die Abmahnung entstandenen Kosten geltend machen (zum Beispiel Rechtsanwaltskosten). Daneben kann der nicht berechtigte Nutzer unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein, die widerrechtlich mit der Marke gekennzeichneten Gegenstände zu vernichten und deren Herkunft und Vertriebswege offen zu legen.

Markenübertragung und Lizenz

Der Inhaber einer Marke kann sowohl die durch Benutzung oder Eintragung geschützte Marke als auch eine vorerst nur angemeldete Marke auf Dritte durch vertragliche Regelung (Lizenz) übertragen. Dabei kann der Markeninhaber entweder eine ausschließliche Lizenz oder eine einfache Lizenz vergeben. Bei der ausschließlichen Lizenz erhält der Lizenznehmer die alleinige Berechtigung zur Nutzung der Marke, so dass auch eine Benutzung durch den Lizenzgeber selbst ausgeschlossen ist. Eine nicht ausschließliche (einfache) Lizenz liegt vor, wenn der Lizenzgeber sich das Recht vorbehält, an der Marke weitere Lizenzen (Unterlizenzen) zu vergeben. Daneben kann auch dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt werden, seinerseits Unterlizenzen zu vergeben. Die Lizenz kann im übrigen für alle oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren-/Dienstleistungsklassen übertragen werden, sie kann zeitlich befristet oder unbefristet, entgeltlich oder unentgeltlich sein.

In der Regel wird der Markeninhaber für die Übertragung der Rechte eine Lizenzgebühr abhängig vom Umfang der Nutzung aushandeln. Meist werden sogenannte „Umsatzlizenzen“ vereinbart, bei denen ein bestimmter Prozentsatz der vom Lizenznehmer erzielten Umsätze abzuführen ist. Sind die zulässigen Nutzungsarten und die lizenzierten Produkte klar definiert, werden statt dessen häufig „Stücklizenzen“ festgelegt, bei denen unabhängig vom Verkaufspreis eine bestimmte Summe pro ausgeliefertem Stück bezahlt wird. Schließlich gibt es die Möglichkeit einer „Pauschallizenz“, bei der eine pauschale Gebühr unabhängig vom Nutzungsumfang zu zahlen ist. Die Höhe kann dabei von den Parteien grundsätzlich frei vereinbart werden, wobei diese von vielen Faktoren, insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke und ihrem Werbewert abhängig sein kann.

Was bedeutet Erschöpfung des Markenrechts?

Wird eine Ware unter einer eingetragenen Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des EWG-Vertrages auf den Markt gebracht, so ist grundsätzlich jedermann befugt, den Markennamen für diese Ware zu benutzen (§ 24 Markengesetz). Diese Nutzung kann der Markeninhaber nur in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Veränderung oder Verschlechterung der Ware nach ihrem Inverkehrbringen) verbieten. Insoweit ist also mit dem Inverkehrbringen der betreffenden Ware in den genannten Ländern das Markenrecht des Markeninhabers „erschöpft“.