

# Kennzeichenrecht / Markenrecht

## Episode 1: Einführung

**Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur.**

Direktorin, Institut für IT-, Medien- und Immaterialgüterrecht (MLS LEGAL),  
Bremen

Professorin für Deutsches und Europäisches IT-, Medien- und  
Immaterialgüterrecht am Fachbereich 3 – Informatik, Universität Bremen

# Übersicht der Lerneinheit

**Episode 1:**  
**Einführung**

Episode 2:  
Blick in die Praxis

Episode 3:  
Interview

# Lernziele der Episode

## **Lernziel 1:**

Sie wissen was Marken und Kennzeichen sowie Unternehmenskennzeichen, Werktitel und geographische Herkunftsangaben sind.

## **Lernziel 2:**

Sie kennen die Anforderungen an den Schutz von Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel und geographische Herkunftsangaben.

## **Lernziel 3:**

Sie kennen den Schutzzumfang und die Wirkung von Marken und Kennzeichen.

# Marke

## Funktionen

- Herkunftsfunktion (Identifizierungsfunktion)
- Qualitätsfunktion (Garantiefunktion)
- Werbefunktion (Attraktivität der Marke)
- Kommunikationsfunktion (Träger des Produktimages)

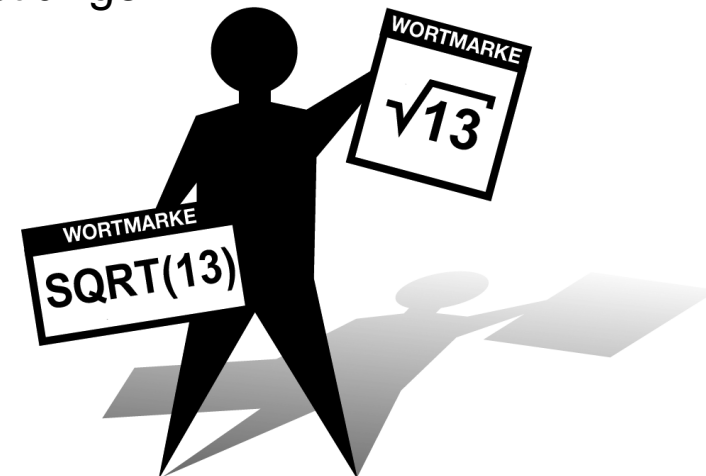
# Markenformen

- Es bestehen verschiedene Erscheinungsformen einer Marke (vgl. [§ 3 Abs. 1 Markengesetz - MarkenG](#)), insbesondere:
  - Wortmarke
  - Bildmarke, Wort-Bildmarke
  - Klang- und Hörmarke
  - Dreidimensionale Marke
  - Tastmarke
  - Farbmarke
  - Geruchsmarke
  - Sonstige Markenformen



# Wortmarke

- Eine Wortmarke besteht aus einer Kombination von Buchstaben und / oder Zahlen.
  - Es kommt nicht auf die graphische Ausgestaltung, sondern nur auf die Zahl oder das Wort als solches an.
  - Es besteht keine Beschränkung bezüglich einer Mindestanzahl von Buchstaben oder einer Mindest- oder Höchstlänge.
  - Auch nicht aussprechbare Buchstabenkombinationen oder Brüche, Wurzeln, Gleichungen u. ä. können Wortmarken sein.



# Bildmarke

- Die Bildmarke besteht aus bildlichen oder grafischen Darstellungen ohne Wortelemente.
- Die Bildmarke darf sich nicht in der naturgetreuen Abbildung der zu kennzeichnenden Ware erschöpfen.
  - Bildmarken sind z.B. der „Mercedes-Stern“ und das „VW-Logo“.

# Wort-/Bildmarke

- Eine Wort-Bildmarke besteht sowohl aus einem Wort als auch aus einem Bildzeichen.
- Für die Eintragung ist es ausreichend, wenn einer der beiden Teile kennzeichnungsfähig ist.
  - Zu den Wort-Bildmarken zählen u. a. Grafiken, in die ein Wortbestandteil integriert wurde (z.B. BMW-Logo).
  - Aus Buchstaben bestehende Schriftzüge, bei denen es auf die graphische Gestaltung der Buchstaben ankommt, können ebenfalls Wort- Bildmarken sein (z. B. Coca-Cola Schriftzug).



# Dreidimensionale Marke

- Die Form der Marke darf sich nicht aus der Form der Ware ergeben.
  - Der BGH hat z. B. die LEGO-Bausteine für nicht eintragungsfähig erachtet (GRUR 1964, 621 – Klemmbausteine).
- Auch die Positionsmarke wird als dreidimensionale Marke verstanden.
- Als Beispiel dient eine Entscheidung des BPatG (GRUR 1998, 390- „Roter Streifen im Schuhabsatz“).
  - Das Gericht hielt den roten Streifen im Schuhabsatz der Lloyd Schuhe für ausreichend, um die Schuhe des Unternehmens von anderen Schuhen zu unterscheiden.
  - Maßgeblich sei, dass der Streifen stets nur im Schuhabsatz zu finden sei und nicht auf der Verpackung oder anderer Stelle auftauche.

# Entstehung von Markenschutz: Registermarke

- Die Entstehung von Markenschutz erfolgt insbesondere durch Anmeldung und Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), aber auch formlos durch Benutzung.
- Im Rahmen des Anmeldeverfahrens ([§ 32 MarkenG](#)) wird die Markenmeldung formell und materiell geprüft ([§§ 36, 37 MarkenG](#)):
  - Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bestimmt den Schutzzumfang einer Marke (Klassifikation von Nizza).
  - Schutzfähiges Zeichen gemäß § 3 MarkenG.
  - Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen gemäß [§ 8 MarkenG](#).

# Absolute Schutzhindernisse

- Die absoluten Schutzhindernisse sind in [§ 8 MarkenG](#) geregelt.
  - Nach der Stellung des Antrags auf Eintragung prüft das DPMA von sich aus, ob eines dieser absoluten Schutzhindernisse vorliegt.
- Liegt ein solches Schutzhindernis vor, kann das Zeichen insbesondere dann nicht als Marke eingetragen werden bei Vorliegen von:
  - fehlender Unterscheidungskraft,
  - Freihaltebedürfnis: für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben,
  - ersichtlicher Irreführungsgefahr,
  - in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen.

# Unterscheidungskraft

- Das Zeichen muss eine Unterscheidungskraft aufweisen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
  - Das Zeichen muss geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Es kommt auf die **abstrakte Unterscheidungskraft** an.
  - Die gewählte Marke muss in ihrem Wirtschaftsbereich geeignet sein, das eigene Produkt von denen der Mitbewerber zu unterscheiden.
- Nicht unterscheidungskräftig: „informatica“ für Datenverarbeitungsgeräte und Dienstleistungen im Internet; „Smartnet“ für das Anbieten von Internet-Dienstleistungen.

## Freihaltebedürfnis

- Ein Freihaltebedürfnis gem. [§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG](#) liegt dann vor, wenn die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit, der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
- Ausschließlich beschreibende Angaben sollen nicht zugunsten einzelner monopolisiert werden können.

# Freihaltebedürfnis

- Beispiel für das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses:
  - „NetProject“ hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung.
- Beispiel für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses:
  - „clipmail“ für Software.

# Ältere Rechte Dritter

- DPMA prüft nicht, ob der Markeneintragung ältere Rechte Dritter wie beispielsweise ältere Marken entgegenstehen.
- Der Inhaber von älteren Rechten kann aber innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung gegen diesen Widerspruch einlegen ([§ 42 Abs. 1 MarkenG](#)).
  - Widerspruchsgründe sind die in [§ 9 MarkenG](#) genannten relativen Schutzhindernisse.

# Markenrecherche / Überwachung

- Vor der Anmeldung sollte eine Markenrecherche durchgeführt werden, aber auch nach der Anmeldung als Dauerüberwachung.
  - So kann der Anmelder eine Kollision mit bereits eingetragenen Marken vermeiden und eventuellen Ansprüchen entgehen.
- Eine Identitätsrecherche kann jeder im Internet auf den Seiten des DPMA, HABM, und der WIPO selber durchführen (DPMAregister, CTM-Online, ROMARIN).
- Insbesondere für eine Ähnlichkeitsrecherche kann kostenpflichtig ein Rechercheinstitut beauftragt werden: Recherche auch z.B. in Telefonverzeichnissen, Handelsregister.



# Wirkung der Eintragung

- Durch die Eintragung erhält der Markeninhaber ausschließliche Rechte.
  - Er kann die Marke in den angemeldeten Waren- und Dienstleistungsklassen nutzen.
  - Er kann Dritten verbieten, ein identisches oder ähnliches Zeichen für Waren der identischen oder ähnlichen Klassen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen ([§ 14 MarkenG](#)).
  - Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre ab dem Anmeldetag und kann dann beliebig oft um 10 Jahre gegen Zahlung einer Gebühr verlängert werden ([§ 47 MarkenG](#)).

# Entstehung von Markenschutz: Benutzungsmarke

- Markenschutz kann auch ohne Anmeldung und Eintragung durch Verkehrsgeltung infolge intensiver Benutzung eines Zeichens im Geschäftsverkehr über einen bestimmten Zeitraum entstehen ([§ 4 Nr. 2 MarkenG](#)):
  - Die Marke muss einen derart hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben, dass es gerechtfertigt erscheint, dem Markeninhaber ein ausschließliches Nutzungsrecht zu gewähren.
- Markenschutz entsteht auch bei notorischer Bekanntheit einer Marke - mindestens 60 % Verkehrsdurchsetzung ([§ 4 Nr. 3 MarkenG](#)). Bei jeder Weltmarke ist daher von einer notorisch bekannten Marke auszugehen.

# Gemeinschaftsmarke

- Der Schutz einer Gemeinschaftsmarke kann allein durch Eintragung der Marke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) erlangt werden mit einer Schutzdauer von 10 Jahren.
- Die Gemeinschaftsmarke ermöglicht mit einer einzigen Anmeldung Schutz für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
- „Alles oder Nichts-Prinzip“: Wird die Marke in einem Land zurückgewiesen, verfällt sie für alle Länder.

# Internationale Marke

- Die IR-Marke stellt kein eigenständiges Markenrecht dar.
  - Sie ist lediglich ein Bündel nationaler Markenrechte.
  - Markenschutz kann in Deutschland dadurch entstehen, dass eine in einem Mitgliedstaat des Madrider Markenabkommens (MMA) oder in einem Mitgliedstaat des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) bestehende Marke nach dem Abkommen auf Deutschland erstreckt wird.
- Derzeit zählen 96 Staaten zu den Mitgliedern des PMMA und 55 Staaten zu den Mitgliedern des MMA.
  - Dazu zählen so gut wie alle wirtschaftlich interessanten Staaten wie die USA und Japan.

# Unternehmenskennzeichen

- Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.
- Unternehmenskennzeichen sind als geschäftliche Bezeichnungen nach [§ 5 Absatz 1 MarkenG](#) geschützt.
- Registereintragung nicht notwendig, Schutz entsteht mit Benutzungsaufnahme im Inland, soweit Kennzeichnungskraft vorliegt.
  - Hinreichende Unterscheidungskraft liegt vor, wenn die Bezeichnung als Name des Unternehmens wirkt und keinen beschreibenden Inhalt aufweist (Beispiel: Keine Kennzeichnungskraft für „Printer-Store“ für die Dienstleistung „Handel mit Computer-Druckern“).

# Werktitel

- Name oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken wie beispielsweise Computersoftware.
- Werktitel sind nach [§ 5 Absatz 3 MarkenG](#) geschützt.
- Registereintragung nicht notwendig, Schutz entsteht mit Benutzungsaufnahme im Inland, soweit Unterscheidungskraft vorliegt.
  - An Unterscheidungskraft sind erheblich geringere Anforderungen zu stellen als bei der Marke.
  - Durch Titelschutzanzeige (öffentliche Anzeige) kann die Entstehung des Schutzes vorverlagert werden, wenn das Werk unter dem angegebenen Titel innerhalb einer angemessenen Frist erscheint.

# Geographische Herkunftsangabe

- Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden ([§ 126 MarkenG](#)).
  - Beispiele: „Lübecker Marzipan“, „Champagner“
- Geographische Herkunftsangaben kennzeichnen die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen und nicht die betriebliche Herkunft.
- In Deutschland gibt es keine Eintragungssystematik. Auf EU-Ebene sind geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für bestimmte Lebensmittel und Agrarerzeugnisse geschützt (Verordnung (EWG) 2081/92).

# Aufgaben für das Selbststudium

1. Ein Softwareunternehmen S will den Slogan „Software plus Energie“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 41 und 42 als Marke beim DPMA eintragen lassen.

Ist der Slogan marken- und eintragungsfähig?





## Aufgaben für das Selbststudium

2. Unternehmer U ist Softwarehersteller und möchte die Verpackung seines neusten Programms mit einer Abbildung der „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci versehen. Er meldet diese als Zeichen zur Eintragung ins Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Das Deutsche Patent- und Markenamt weist die Anmeldung durch Beschluss zurück, da es dem angemeldeten Zeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle. Darüber hinaus stelle der Markenschutz für ein urheberrechtlich gemeinfreies Kunstwerk eine unzulässige Remonopolisierung des Werkes dar. U legt gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts Beschwerde beim Bundespatentgericht ein.  
Zu Recht?

# Literatur und weiterführende Quellen

- *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, 3. Aufl., Köln 2015.
- *Bingener*, Markenrecht, 2. Aufl., München 2012.
- *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015.

# ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen:

[www.mls-legal.de/eGeneralStudies](http://www.mls-legal.de/eGeneralStudies)