

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Apley & Straube  
Partnerschaft Patentanwälte  
Schatzenberg 2  
D-77871 Renchen  
Partnerschaftsregister 700047  
PR-Nr. 1  
www.patus.org  
Tel: 07843 993730  
Fax: 07843 994716

### Redaktion:

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent Attorney,  
European Trademark and Design Attorney

### Urheberrecht:

Diese Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar.

### Haftung/Gewährleistung:

Diese Informationsbroschüre wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird seitens der Redaktion und des Herausgebers nicht übernommen. Herausgeber und Redaktion haften ebenfalls nicht für etwaige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden und Ansprüche Dritter.

### Rechtlicher Hinweis:

Patus ist eine eingetragene deutsche Marke.

# GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

Broschüre 2/10

SEPTEMBER 2010

Thema:

## MARKEN UND WEITERE KENNZEICHEN

Informationsbroschüre  
herausgegeben von

**APLEY & STRAUBE  
PARTNERSCHAFT  
PATENTANWÄLTE**



Liebe Leserin, lieber Leser,

wirtschaftliche Betätigung ohne Kennzeichen ist kaum vorstellbar. Daher sollte jedermann, der sich wirtschaftlich betätigt, mit den Grundlagen des Kennzeichenrechts vertraut sein. In der Praxis werden kennzeichenrechtliche Fragestellungen jedoch oft verdrängt oder ignoriert. Wenn ein Unternehmen dann tatsächlich in eine kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung gerät, nimmt der Schaden schnell größere Ausmaße an. Denn neben Unterlassungsansprüchen können auch Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Ratsam ist es daher, die eigene kennzeichenrechtliche Situation zu überprüfen, und - falls erforderlich - vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.

Verwirrung ruft sicherlich die Vielfalt der Kennzeichen hervor, die sich teilweise überschneiden, dann wieder wesentlich unterscheiden. Unterschiede gibt es insbesondere hinsichtlich der Entstehung des Schutzes von Kennzeichen, so dass hier oft Fehlvorstellungen anzutreffen sind.

In dieser vorliegenden Informationsbroschüre geben wir daher eine kurze Einführung in das Kennzeichenrecht. Dabei konzentrieren wir uns auf die Punkte, welche für die Praxis besonders relevant sind und gehen auf die Rechtslage in Deutschland ein. Aufbauend hierauf geben wir unsere Empfehlung ab, wann eine Markenmeldung besonders sinnvoll ist. Es würde uns freuen, wenn manche Leser diese Broschüre zum Anlass nehmen würden, die eigene kennzeichenrechtliche Situation zu überprüfen.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Urs N. Straube  
Diplom-Physiker, Patentanwalt,  
European Patent, Trademark  
and Design Attorney

# MARKEN UND WEITERE KENNZEICHEN

## I. Marken

### 1. Abstrakte Markenfähigkeit

Marken müssen eine abstrakte Markenfähigkeit gemäß § 3 I MarkenG (<http://bundesrecht.juris.de/markeng>, Marken-gesetz) aufweisen, d.h. sie müssen geeignet sein, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können dabei in unterschiedlichen Formen auftreten, insbesondere als Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen. Für eingetragene Marken (siehe I. 2.) ist eine graphische Darstellbarkeit erforderlich, die beispielsweise für Hör-, Tast-, Geschmacks- und Geruchsmarken nicht immer gegeben ist. Insbesondere dreidimensionale Gestaltungen dürfen gemäß § 3 II MarkenG nicht ausschließlich durch die Art und Weise der Ware selbst bedingt sein, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sein oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Hierdurch soll vermieden werden, dass technische Merkmale und Gestaltungen von Waren durch Marken monopolisiert werden.

### 2. Entstehung des Markenschutzes

Der Schutz eines Zeichens als Marke entsteht entweder durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register oder durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr, falls das Zeichen die erforderliche Verkehrsgeltung aufweist, oder durch notorische Bekanntheit (§ 4 MarkenG).

Verkehrsgeltung erfordert, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen einem Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt und das Erscheinungsbild des Zeichens wiedererkennt. Eine notorische Bekanntheit ist eine gesteigerte Verkehrsgeltung. In der Praxis wird ein Zeichen

nur ausnahmsweise Verkehrsgeltung oder Notorietät aufweisen. Die Anforderungen sind darüber hinaus so hoch, dass davon auszugehen ist, dass die meisten angesprochenen Leser niemals Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung erlangen werden. Die Verkehrsgeltung spielt für sie daher höchstens im Markenverletzungsverfahren eine Rolle. Zudem ist davon auszugehen, dass die Inhaber bedeutender Marken, die Verkehrsgeltung aufweisen, rechtlich gut beraten werden und selten so nachlässig sind, auf die Eintragung einer Marke zu verzichten. Von einer detaillierten Darstellung der Verkehrsgeltung soll hier daher abgesehen werden.

### 3. Eintragungsverfahren

Markenanmeldungen sind beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen (§ 32 I MarkenG). Der Eintragung einer Marke geht ein sachliches Prüfungsverfahren voraus, in dessen Mittelpunkt meist die Frage steht, ob der Markenanmeldung absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. Insbesondere sind Zeichen, die für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend sind, nach § 8 II MarkenG vom Markenschutz ausgeschlossen, um zu verhindern, dass derartige Zeichen monopolisiert werden. In der Praxis ist der Ausschluss rein beschreibender Angaben das häufigste Eintragungshindernis, da offensichtlich viele Anmelder derartige Zeichen bevorzugen.

Das Patentamt überprüft nicht das Vorliegen relativer Schutzhindernisse, d.h. das Patentamt prüft nicht, ob ältere Kennzeichen vorhanden sind, die dem angemeldeten Zeichen entgegenstehen (mehr dazu unter IV). Lediglich die Eintragung eines Zeichens berechtigt also nicht, dieses zu benutzen. Vor der Anmeldung einer Marke ist daher allgemein eine Recherche zu empfehlen. Die Suche nach identischen und ähnlichen eingetragenen Marken ist mit einer professionellen Softwareausstattung relativ umfassend machbar und sollte routinemäßig durchgeführt werden, während die Suche und Beurteilung weiterer relevanter Kennzeichen kaum möglich ist. Daher wird bei jeder Markenanmeldung immer ein Restrisiko bleiben. Die Ähn-

lichkeit von Marken ist oft strittig und deren Beurteilung sollte dem Fachmann vorbehalten bleiben.

#### 4. Schutzzinhalt

Der Inhaber einer Marke hat das Recht auf dem Bundesgebiet Dritten zu untersagen (§ 14 II MarkenG), ein identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind, für welche die Marke Schutz genießt. Wenn die Marke im Inland bekannt ist, kann der Inhaber Dritten sogar die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für Waren und Dienstleistungen verbieten, die mit denjenigen nicht identisch sind oder denjenigen ähnlich sind, für welche die Marke Schutz genießt. In der Regel hat der Inhaber jedoch nicht das Recht (§ 21 I MarkenG), die Benutzung eines Zeichens zu untersagen, wenn er die Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Daher ist es empfehlenswert, gegen jegliche Markenverletzer unverzüglich und konsequent vorzugehen.

#### 5. Verfall

Eine eingetragene Marke kann gelöscht werden (§ 49 I MarkenG), wenn diese nicht innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren benutzt wird. Dieser Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und mindestens drei Monate vor Stellung eines Löschungsantrags die Benutzung begonnen oder wieder aufgenommen wird.

Relativ häufig ist der Anwendungsfall, dass jemand eine jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzen will, für welche bereits eine ältere Marke eingetragen ist, die jedoch wegen Nichtbenutzung löschungsreif ist. Dann ist es unbedingt zu empfehlen, dafür zu sorgen, dass die ältere Marke vor Benutzungsaufnahme der jüngeren Marke gelöscht wird. Die ältere Marke kann nämlich ansonsten wieder aufleben und der Inhaber der älteren Marke kann dann gegen den Inhaber der jüngeren Marke vorgehen.

Außergerichtlich lässt sich oft eine Regelung zum Vorteil beider Parteien finden.

## **II. Geschäftliche Bezeichnungen**

Geschäftliche Bezeichnungen sind entweder Unternehmenskennzeichen oder Werktitel (§ 5 I MarkenG). Im Gegensatz zu Marken individualisieren Unternehmenskennzeichen in erster Linie Unternehmen und lediglich mittelbar die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens. Außerdem liegt im nicht namensmäßigen Gebrauch einer Marke regelmäßig zugleich eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen. Ein Unternehmenskennzeichen kann daher mit einer Marke kollidieren. Die Funktion von Werktiteln liegt darin, geistige Leistungen, soweit sie nach Verkehrsauffassung bezeichnungsfähig sind, namensmäßig zu benennen und dadurch von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu machen.

### **1. Unternehmenskennzeichen**

Unternehmenskennzeichen erfordern grundsätzlich Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft besitzt ein Unternehmenskennzeichen, wenn es geeignet ist, vom Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst zu werden. Das Unternehmenskennzeichen darf also in der Regel nicht ausschließlich einen unternehmensbeschreibenden Inhalt aufweisen. Zu unterscheiden ist zwischen Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion und solchen ohne Namensfunktion (§ 5 II MarkenG).

Für ausländische Unternehmenskennzeichen gelten die gleichen Schutzvoraussetzungen wie für inländische Unternehmenskennzeichen. Der Schutz beginnt mit einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen Tätigkeit im Inland.

#### **a.) Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion**

Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion sind dadurch gekennzeichnet, dass sie im Verkehr zur namensmäßigen Individualisierung von Unternehmen dienen. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion entsteht grundsätzlich mit der Benutzungsaufnahme

unabhängig vom Umfang der Benutzung. Bildzeichen haben grundsätzlich keine Namensfunktion. Der Schutzbereich umfasst regelmäßig das gesamte Bundesgebiet. Zu den Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion zählt die Firma, d.h. der vollständige Namen eines Kaufmanns, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt, und Firmenbestandteile, die in Alleinstellung als schlagwortartiger Hinweis auf ein Unternehmen geeignet sind. Die Eintragung der Firma im Handelsregister ist nicht erforderlich. Jedoch kann aus einer den Vorschriften des formellen Firmenrechts entsprechenden Firma nicht bereits mit der Benutzungsaufnahme ein Anspruch hergeleitet werden.

#### b.) Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion

Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion weisen ähnlich wie ein Name auf ein Unternehmen als ein Objekt hin. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion entsteht erst mit Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise. Der Schutzbereich umfasst in der Regel nur das Gebiet, in dem das Unternehmenskennzeichen Verkehrsgeltung erworben hat. Typische Anwendungsfälle sind sogenannte Etablissementbezeichnungen wie die Bezeichnungen von Gaststätten und Hotels.

### 2. Werktitel

Gegenstand des Titelschutzes können insbesondere Druckschriften, Filme, Kompositionen, Spiele und Computerprogramme sein (§ 5 III MarkenG). Der Titelschutz entsteht mit Ingebrauchnahme des Werktitels. Der Werktitel muss hinreichende Unterscheidungskraft aufweisen. Durch eine Titelschutzanzeige lässt sich der Zeitrang für einen Titel sichern.

### 3. Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen

Der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung hat das Recht auf dem Bundesgebiet Dritten zu untersagen (§ 15 II MarkenG), die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit



der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Wenn die geschäftliche Bezeichnung im Inland bekannt ist, so kann es Dritten ferner untersagt werden, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Verwechslungsgefahr hängt bei Unternehmenskennzeichen in der Regel von der Branchennähe konkurrierender Unternehmen ab. Bei Werktiteln kommt nur ein Schutz der titelmäßigen Verwendung in Betracht. Die titelmäßige Verwendung liegt dann vor, wenn eine Bezeichnung zur Unterscheidung eines Werks von anderen Werken seines Inhalts benutzt wird. Das Titelrecht gewährt also im Allgemeinen keinen Schutz gegen die Verwendung des Titels oder einer ähnlichen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen oder Marke.

Die Verwirkung der Geltendmachung von geschäftlichen Bezeichnungen wegen Duldung ist analog zu der Verwirkung der Geltendmachung von Marken gesetzlich geregelt (siehe I. 4.).

### **III. Sonstige Kennzeichen**

Zu den sonstigen Kennzeichen (§ 13 MarkenG) zählen insbesondere Namensrechte, das Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geographische Herkunftsangaben und sonstige gewerbliche Schutzrechte. Sonstige Kennzeichen können unter Umständen ebenfalls einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung entgegenstehen und umgekehrt. Die sonstigen Kennzeichen können ebenfalls einen Unterlassungsanspruch begründen. In der markenrechtlichen Praxis stehen die sonstigen Kennzeichen nicht im Vordergrund. Eine detaillierte Darstellung würde über die Grundlagen des Kennzeichenrechts hinausgehen, die in dieser Informationsbroschüre dargestellt werden sollen.

### **IV. Kollision von Kennzeichen**

Bei der Kollision von gleichartigen oder verschiedenartigen Kennzeichen ist grundsätzlich der Zeitrang des Kennzeichens entscheidend. Der Inhaber eines geschützten Kenn-

zeichen mit dem älteren Zeitrang kann also gegen den Inhaber des Kennzeichens mit dem jüngeren Zeitrang Ansprüche geltend machen und nicht umgekehrt. Außer für eingetragene Marken, bei denen es sich um ein Registerrecht handelt, ist es häufig schwierig nachzuweisen, welches Kennzeichen den früheren Zeitrang hat, oder der Zeitrang ist am Anfang einer kennzeichenrechtlichen Auseinandersetzung sogar unbekannt. Dann ist ein vorsichtiges Vorgehen ratsam, denn der vermeintliche Verletzer kann sich im Nachhinein als der wahre Rechtsinhaber herausstellen.

## **V. Zweckmäßigkeit von Markenmeldungen**

Besonders empfehlenswert ist eine Markenmeldung für Unternehmen, die ihre Waren und Dienstleistungen nicht lediglich mit ihrem bereits geschützten Firmennamen kennzeichnen.

Markenmeldungen sind jedoch selbst dann zu empfehlen, wenn Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen lediglich mit ihrem geschützten Firmennamen kennzeichnen. Denn der Schutz des Firmennamens ist abhängig von der Branche. Im Kollisionsfall müssen solche Unternehmen daher den Nachweis erbringen, seit wann sie in einer bestimmten Branche tätig sind. Dieser Nachweis kann für einen längeren Zeitraum nur sehr schwer zu erbringen sein. Der Nachweis der Benutzung kann auch für inländische Firmen im Ausland und ausländische Firmen im Inland schwierig zu erbringen sein, so dass für solche Firmen ausländische bzw. inländische Markenmeldungen zu empfehlen sind. Bei einer eingetragenen Marke ist ein solcher Nachweis nicht erforderlich.

Für geschäftliche Bezeichnungen ohne Namensfunktion ist eine ergänzende Markenmeldung grundsätzlich zu empfehlen, da diese Schutz erst bei hinreichender Verkehrsgeltung und selbst dann meist nur lokal begrenzt genießen.