

e-Book

Rechtsanwaltskanzlei Knoop



KNOOP
R e c h t s a n w a l t

Gewerblicher Rechtsschutz - Markenrecht

Autor: Dr. jur. Götz Knoop

Inhaltsverzeichnis:

1. WAS IST EINE MARKE?	3
2. WAS IST ALS MARKE SCHUTZFÄHIG?	3
3. WAS BEDEUTET UNTERSCHIEDUNGSKRAFT?	4
4. WAS BEDEUTET UNTERSCHIEDUNGSFÄHIGKEIT?	5
5. WAS IST NICHT SCHUTZFÄHIG?	5
6. ANMELDUNG UND EINTRAGUNG	6
7. IN WELCHEM ZEITPUNKT ENTSTEHT DER MARKENSCHUTZ?	6
8. WAS IST EINE MARKENRECHERCHE?	7
9. WELCHE RECHTE HAT DER MARKENINHABER?	7
10. WAS KOSTET EINE MARKENANMELDUNG?	9
11. WIE LANGE DAUERT DIE SCHUTZWIRKUNG AN?	9
12. MUß ICH EINE MARKE NUTZEN?	10
13. WAS SIND LIZENZEN?	10
14. KANN EINE MARKE ANGEFOCHTEN WERDEN?	10

1. Was ist eine Marke?

Eine Marke ist eine Bezeichnung, oder ein Logo, unterhalb dessen bestimmte Waren hergestellt und / oder vertrieben werden sollen. Dem potentiellen Kunden soll durch Verwendung einer Marke eine besonders hohe Qualität des unter dieser Marke angebotenen Produktes ebenso signalisiert werden, wie eine gleichbleibende Verlässlichkeit aller unterhalb dieser Marke angebotenen Produkte. Dieser Gedanke scheint zu funktionieren, immerhin beträgt in vielen wirtschaftlichen Bereichen der Anteil der Markenware an der industriellen Produktion fast 100 %. Dies gilt insbesondere für Autos, Motorräder etc..

1990 betrug der mit Markenware erwirtschaftete Umsatz 81 % des insgesamt erzielten Umsatzes, was die Bedeutung der Verwendung von Marken bestätigt.

In neuester Zeit müssen jedoch immer mehr Herstellermarken mit sogenannten Handelsmarken konkurrieren. Bei Herstellermarken werden die Produkte von vornherein hergestellt, um unter einer bestimmten Marke vertrieben zu werden. Bei sogenannten Handelsmarken kauft der Händler Produkte auf, bringt hierauf sein Markenzeichen an und veräußert sie anschließend weiter.

2. Was ist als Marke schutzfähig?

Für einen Markenschutz kommen in Betracht:

- Wörter einschließlich Personen- oder Firmennamen und Wortfolgen (sogenannte Wortmarken)
- Abbildungen (Grafiken, Logos, etc.) sogenannte Bildmarken
- Buchstaben, (auch in Kombination) Schriftzeichen und Zahlen
- Kombinationsmarken (Wort + Bild, Bild + Ton etc.)
- Hörzeichen (z. B. Rundfunkjingles SBF3 Nachrichten oder die Telekom – Melodie)
- 3 D Gestaltungen
- Geruchsmarken (wobei der Geruch nicht durch die Art und Weise der Ware selbst bedingt sein darf)
- Geschmacksmarken (auch hier darf der Geschmack nicht durch die Art und Weise der Ware selbst bedingt sein)

Autor: RA Dr. Jur Götz Knoop
www.knoop.de, info@knoop.de
Tel: 0049 (0)2941 / 3046

Copyright liegt beim Autor

- Multimediemarken (beispielsweise Löwe von Metro Goldwin Mayer)
- Kennfadenmarken für Textilien (Kabel, Drähte, Schläuche)
- Sonstige Aufmachung (z. B. Roter Streifen im Absatz von Lloyd-Schuhen; Das Grüne Band der Dresdener Bank; Die Farbausstattung von Tankstellen)

All das, was als Marke eingetragen werden soll bedarf einer Unterscheidungskraft um markenschutzfähig zu sein. Die beabsichtigte Bezeichnung muß also geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen, welche unter ihr vertrieben werden sollen von den Waren und Dienstleistungen anderer Anbieter zu unterscheiden. Mithin muß die Marke geeignet sein, als individuelles Zeichen das Produkt oder die Dienstleistung mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung zu bringen. (eine Ausnahme von diesem Erfordernis gilt nur bei der sogenannten Verkehrsdurchsetzung)

Besondere Bedeutung erlangt die Unterscheidungskraft bei beschreibenden Bezeichnungen. So kann der Bezeichnung "Gebrauchtwagenbörse" sicherlich keine Unterscheidungskraft zukommen, da sie lediglich das Angebot – nämlich Gebrauchtwagenhandel - beschreibt. Dieses Hindernis ist häufig zu beachten, wenn versucht wird, als Domainnamen verwendete Bezeichnungen nachträglich als Marke eintragen zu lassen.

3. Was bedeutet Unterscheidungskraft?

Unter der Unterscheidungskraft bezeichnet man die Eigentümlichkeiten eines Zeichens, welches es geeignet machen, gerade dieses Zeichen von anderen Zeichen unterscheidungsfähig erscheinen zu lassen.

Zeichen, welche derartige Merkmale nicht aufweisen können, nicht als Marke eingetragen werden.

Unterscheidungskraft haben z. B. nicht:

- Rein beschreibende Angaben
- Beschaffenheits- und Mengenangaben
- Gattungsbezeichnungen

Die fehlende Unterscheidungskraft ist bei reinen Wortmarken ein größeres Problem, als bei grafisch gestalteten Marken.

Wortmarken müssen Ihre Unterscheidungskraft alleine aus der Buchstaben und Ziffernfolge gewinnen.

Grafischen Marken kommt sehr häufig schon aufgrund der grafischen Elemente eine Unterscheidungskraft zu.

4. Was bedeutet Unterscheidungsfähigkeit?

Als Unterscheidungsfähigkeit werden die individuellen Merkmale eines Zeichens bezeichnet, welche es von einem bestimmten anderen Zeichen unterscheiden.

Während es bei der Unterscheidungskraft auf die Unterscheidbarkeit gegenüber anderen Zeichen überhaupt ankam, kommt es bei der Unterscheidungsfähigkeit darauf an, ob sich das eine Zeichen von einem bestimmten anderen Zeichen hinreichend unterscheidet.

Bei dieser Frage stellt man sowohl auf die Unterschiede in den Zeichen selbst, als auch auf die vermarktungssituation der Zeichen ab.

Bei Zeichen, unter welchen weitgehend vergleichbare Waren und Dienstleistungen vermarktet werden, müssen sich von ihrer Gestaltung her deutlich unterscheiden.

Zeichen, unter welchen deutlich unterschiedliche Waren und Dienstleistungen vermarktet werden, können von ihrer Gestaltung her sehr viel dichter beieinander liegen.

(Etwas anderes gilt für Zeichen mit sog. Verkehrsdurchsetzung)

Auf die Unterscheidungsfähigkeit hat derjenige zu achten, welcher das prioritätsjüngere Zeichen eintragen lassen will. Er muß sich vergewissern, daß er anderen Zeichen "nicht zu nahe rückt". Anderenfalls können die Inhaber der prioritätsälteren Zeichen gegen das jüngere Zeichen vorgehen.

5. Was ist nicht schutzfähig?

Nicht schutzfähig sind alle Bezeichnungen, welchen keine Unterscheidungskraft zukommt.

Autor: RA Dr. Jur Götz Knoop
www.knoop.de, info@knoop.de
Tel: 0049 (0)2941 / 3046

Copyright liegt beim Autor

Ferner sind nicht schutzfähig:

- Beschaffenheits- und Mengenangaben
- Gattungsbezeichnungen
- Bezeichnungen, die eine Täuschung oder Irrtum hervorrufen;
- Bezeichnungen, welche gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoßen;
- Wappen, Flaggen und andere Hoheitszeichen;
- Amtliche Prüf- und Gewährzeichen

Unter der Rubrik der Täuschung sind insbesondere die Fälle einzuordnen, in welchen eine Alleinstellungsbehauptung aufgestellt wird. So ist beispielsweise die Bezeichnung "der größte Biermarkt" aufgrund einer unzulässigen Alleinstellungsbehauptung nicht schützbar.

6. Anmeldung und Eintragung

Um Markenschutz erlangen zu können muß die beabsichtigte Bezeichnung angemeldet und eingetragen werden. Die Anmeldung erfolgt auf den vom Deutschen Marken- und Patentamt herausgegebenen Formblättern, wobei der Anmeldung die Wiedergabe der Marke und ein Verzeichnis der unter der Marke zu vertreibenden Waren und Dienstleistungen beinhalten muß.

Die Formblätter sind auf der Homepage des DPMA unter www.dpma.de zu erhalten.

Nach der Anmeldung prüft das Marken- und Patentamt zunächst alle formellen Gesichtspunkte, wozu auch die Unterscheidungskraft zählt. Nicht geprüft wird vom Patentamt, ob der Eintragung der Marke andere Schutzrechte entgegenstehen, dies erfolgt durch die Schutzrechtsinhaber selbst. (Aufgrund dessen sollte vorher gründlichst recherchiert werden.)

7. In welchem Zeitpunkt entsteht der Markenschutz?

Der maßgebliche Zeitpunkt im Rahmen der Markenmeldung ist der Moment, in welchem die Antragsunterlagen vollständig beim Patentamt incl. der Gebührensatzung eingegangen ist. Nach diesem Zeitpunkt

bestimmt sich später die Priorität der evtl. gegenüberstehenden Kennzeichen.

8. Was ist eine Markenrecherche?

Bei der Anmeldung und Eintragung einer Marke prüft das Patentamt nur die formellen Voraussetzungen. Nicht geprüft wird, ob der Marke andere Schutzrechte entgegenstehen. Soweit der Marke andere Schutzrechte entgegenstehen haben diese Priorität. Inhaber älterer Schutzrechte haben nach Eintragung der Marke die Möglichkeit, gegen die Marke im Klageweg vorzugehen, oder innerhalb der Widerspruchsfrist der Eintragung zu widersprechen.

Bei dem Vorliegen einer prioritätsälteren Marke kann sich der Inhaber der neueren Marke schadenersatzpflichtig machen, wenn er seine Marke bereits genutzt hat.

Aufgrund dieser Konstellation ist es zwingend erforderlich, vor der Anmeldung einer Marke eine sogenannte Markenrecherche durchführen zu lassen. Bei dieser Markenrecherche wird geprüft, ob die beabsichtigte Bezeichnung evtl. Schutzrechte Dritter verletzt.

9. Welche Rechte hat der Markeninhaber?

Der Markeninhaber hat das Recht, gegen alle vorzugehen, welche seine Marke verletzen. Eine Verletzung liegt vor, wenn ein anderer ein Zeichen benutzt, bei welchem gegenüber der eingetragenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht.

Bei dieser Verwechslungsgefahr wird sowohl auf Basis der gegenüberstehenden Zeichen, als auch auf Basis der unter den Zeichen vermarkteten bzw angemeldeten Waren und Dienstleistungen geprüft.

Je enger die unter den Zeichen vermarkteten Waren und Dienstleistungen beieinander liegen, desto größer kann der Abstand zwischen den gegenüberstehenden Zeichen sein.

Umgekehrt gilt ebenfalls, je enger der Abstand der gegenüberstehenden Zeichen ist, desto weniger kommt es auf die Vergleichbarkeit der Waren und Dienstleistungen an.

Ob eine Verwechslungsgefahr tatsächlich gegeben ist, bleibt jedoch Frage des Einzelfalls.

Sobald eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, kommt es weiterhin auf die Priorität an. Durchsetzen kann sich das Zeichen, welches prioritätsälter ist, wobei die Priorität einer Marke sich nach dem Anmeldetag bestimmt. Soweit das gegenüberstehende Zeichen eine ältere Priorität in Anspruch nehmen kann, hat der Markeninhaber gegen dieses Zeichen keinen Anspruch. Bei einer gründlich durchgeführten Markenrecherche – siehe dort – dürfte diese Situation jedoch gar nicht erst entstehen.

Der Inhaber der prioritätsälteren Marke kann gegenüber dem Nutzer des jüngeren Zeichens die

- Unterlassung der Nutzung ebenso verlangen, wie
- einen Schadensersatz,
- eine Auskunft über die tatsächlich Nutzung,
- eine Zollbeschlagnahme, und
- eine Vernichtung, der widerrechtlichen gekennzeichneten Ware.

Zum Unterlassungsanspruch zählt insbesondere:

- das Zeichnen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder ihrer Verpackung anzubringen
- unter dem Zeichen Waren anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen
- unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen
- unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen
- das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Bei schuldhafter (vorsätzlicher oder fahrlässiger) Markenverletzung muß dem Inhaber der Marke der entstehende Schaden ersetzt werden. Bei der Berechnung des Schadensersatzes gibt es grundsätzlich 3 Vorgehensweisen:

- Berechnung des Schadens nach der Lizenzanalogie, was in der Praxis die gängigste Berechnungsmethode ist. Es wird hier geprüft, welchen Betrag der unberechtigte Nutzer im Falle einer vorherigen Vereinbarung als Lizenz hätte zahlen müssen.

- Berechnung des tatsächlichen entstandenen Schadens einschließlich des entgangenen Gewinns (in der Praxis unüblich, da der Inhaber seine Kalkulation offenlegen muß)
- Herausgabe des vom Verletzer erzielten Gewinnes (dieser läßt sich üblicherweise kaum nachvollziehen und beweisen)

Um seine Ansprüche gegen den Verletzer durchsetzen zu können steht dem verletzten Markeninhaber auch ein Auskunftsanspruch zur Seite. Zu dessen Erfüllung muß der Verletzer gegenüber dem Markeninhaber detailliert mit Rechnungen belegen, in welchem Umfang er das verletzende Zeichen verwendet hat und welche Umsätze sowie Gewinne er erzielt hat. Um die erteilte Auskunft überprüfen zu können wird dem berechtigten Markeninhaber auch zugestanden, die Auskünfte durch einen Wirtschaftsprüfer überprüfen zu lassen.

Um die Einfuhr oder Ausfuhr verletzender Ware begegnen zu können hat der Inhaber der Marke außerdem den Anspruch, beim Zoll befindliche Ware dort zu beschlagnahmen.

Ferner hat der berechnigte Markeninhaber ein Vernichtungsanspruch gegenüber Plagiaten. Solche Ware, auf denen das verletzende Zeichen angebracht ist, müssen nach Wunsch des Markeninhabers vernichtet werden. Dieser Vernichtungsanspruch wird von einigen Unternehmen zu Marketingzwecken genutzt. So läßt die Fa. Rolex Plagiate regelmäßig in einer von Presse und TV begleiteten öffentlichen Veranstaltung von einer Dampfwalze im wahrsten Sinne des Wortes platt machen.

10. Was kostet eine Markenmeldung?

Die Kosten für Markenmeldungen sind in letzter Zeit wieder etwas angestiegen. Über die aktuellen Kosten können Sie sich auf der Homepage des Deutschen Marken- und Patentamtes unter www.DPMA.de informieren.

11. Wie lange dauert die Schutzwirkung an?

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fiel. Eine Verlängerung um jeweils 10 Jahre ist unbegrenzt möglich. Damit ist die Marke das einzige gewerbliche Schutzrecht, welches unbegrenzt

Autor: RA Dr. Jur Götz Knoop
www.knoop.de, info@knoop.de
Tel: 0049 (0)2941 / 3046

Copyright liegt beim Autor

verlängerbar ist. Die Verlängerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, dass die Verlängerungsgebühr bezahlt wird. Über diese können Sie sich ebenfalls auf der Homepage des Deutschen Marken- und Patentamtes unter www.DPMA.de informieren.

12. Muß ich eine Marke nutzen?

Soweit jemand eine Marke einträgt, ohne diese überhaupt benutzen zu wollen, handelt er rechtsmißbräuchlich. Er muß also einen Benutzungswillen haben.

Soweit er zwar einen Benutzungswillen hat, diesen aber nicht innerhalb von fünf Jahren durch Aufnahme der Benutzung umsetzt, riskiert er die Löschung seiner Marke. Dies ist nämlich innerhalb von fünf Jahren erforderlich, anderenfalls wird die Marke auf Antrag hin gelöscht!

13. Was sind Lizenzen?

Die geschilderten Monopolrechte des Markeninhabers berechtigen diesen auch, Lizenzen zur Nutzung der Marke zu vergeben. Hierbei kann die Lizenz nicht nur inhaltlich und zeitlich, sondern auch örtlich begrenzt werden. Mithin ist der Markeninhaber in der Lage, die Marke nicht nur selbst zu nutzen, sondern auch mit der Vergabe von Nutzungsrechten Gelder zu erwirtschaften. Im Medienbereich ist diese Vermarktung sehr weit bekannt und wird mit dem Stichwort "Merchandising" beschrieben.

In Franchise-, Vertragshändler- und Gebietshändlerverträgen sind ebenfalls derartige Nutzungsrechte an Marken enthalten.

14. Kann eine Marke angefochten werden?

Nachdem eine Marke beim Patentamt angemeldet und im Markenregister eingetragen ist, wird die Marke im Veröffentlichungsblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes veröffentlicht. Dieses Veröffentlichungsblatt können andere Markeninhaber nutzen, um sich über die Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten zu informieren, welche ggf. ihre eigenen Schutzrechte verletzen. Damit die Inhaber solcher Schutzrechte ihr eigenes Recht verteidigen können, können sie innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke Widerspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt erheben.

Autor: RA Dr. Jur Götz Knoop
www.knoop.de, info@knoop.de
Tel: 0049 (0)2941 / 3046

Copyright liegt beim Autor

Der Widerspruch kann u. a. darauf gestützt werden, dass die Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke identisch, oder ihr ähnlich ist und die durch beide Marken erfaßten Waren und Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. Erforderlich ist hier also wieder die Verwechslungsgefahr; - werden Identität- oder Verwechslungsgefahr bejaht, wird das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung dem Widerspruch stattgeben.