

Merkblatt zum Markenrecht

Was kann als Marke geschützt werden?

Nach dem Markengesetz werden Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geografische Herkunftsangaben geschützt.

Als Marke können alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. In Frage kommen hierfür etwa Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen und sonstige Aufmachungen, wenn sie den Bestimmungen des Markengesetzes genügen.

Wie kann Markenschutz entstehen?

Der Markenschutz kann nach § 4 MarkenG auf drei Wegen entstehen:

1. Durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register,
2. ohne Eintragung durch die Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat oder
3. durch die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

Was kann dem Markenschutz entgegenstehen?

Absolute Schutzhindernisse:

Nach der Anmeldung wird die Marke auf absolute Schutzhindernisse überprüft. Liegen solche vor, wird die Marke nicht eingetragen (§ 37 MarkenG). Absolute Schutzhindernisse bestehen beispielsweise dann, wenn der Marke jede Unterscheidungskraft (zu einer vorher eingetragenen Marke) fehlen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Eigenschaften der Ware dienen können oder üblich geworden sind, die geeignet sind, über Eigenschaften der Ware zu täuschen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, hoheitliche Zeichen enthalten, oder deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann (§ 8 MarkenG) sowie die Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, zur Erreichung technischer Wirkung erforderlich ist oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (§ 3 MarkenG). Weiterhin besteht ein absolutes Schutzhindernis auch, wenn eine Ähnlichkeit zu einer nach der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang besteht ohne eine Ermächtigung von dem Inhaber einer solchen zu haben (§ 10 MarkenG).

Widerspruch (§ 42 MarkenG):

Nachdem die Marke eingetragen ist, besteht für die Inhaber älterer angemeldeter oder eingetragener Marken innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Widerspruchsgründe bestehen beispielsweise, wenn die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen und die Marke identisch oder ähnlich mit einer älteren Marke (die auch tatsächlich benutzt wird) sind und dadurch eine Verwechslungsgefahr begründet wird (z. B. in klanglicher oder (schrift-)bildlicher Hinsicht oder nach dem Sinngehalt, § 9 MarkenG).

Löschungsverfahren:

Die eingetragene Marke kann auf Antrag auch wieder aus dem Register gelöscht werden. Diesen Antrag kann der Inhaber selbst stellen, wenn er auf die Marke insgesamt oder für einzelne Waren bzw. Dienstleistungen verzichtet (§ 48 MarkenG). Den Antrag kann aber auch ein Anderer stellen, und zwar in Verfahren vor dem Patent- und Markenamt wegen Verfalls der Marke, d. h. wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht genutzt wurde oder wenn sie ihre Kennzeichnungskraft verloren hat, etwa weil sie im Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für bestimmte Waren geworden ist (§§ 49, 53 MarkenG) oder wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse z. B. falls sie trotz deren Bestehen eingetragen worden ist und das Schutzhindernis immer noch besteht (§§ 50, 54 MarkenG). Daneben kann die eingetragene Marke nach Abschluss eines gerichtlichen Löschungsverfahrens wegen Verfalls (§§ 49, 55 MarkenG) oder wegen des Bestehens älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG) wie etwa Namensrechten, Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, dem Recht an der eigenen Abbildung, Sortenschutz und geografischen Herkunftsangaben (§§ 9 – 13 MarkenG) gelöscht werden.

Schutzdauer und Verlängerung (§§ 33 Abs. 1, 47 MarkenG):

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Tag der Anmeldung und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Sie kann beliebig oft um zehn Jahre verlängert werden.

Welche Wirkung hat der Markenschutz?

Wer ohne Zustimmung des Markeninhabers ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen, das Verwechslungsgefahr hervorruft, benutzt, kann von diesem auf Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung und Rückruf der gekennzeichneten Gegenstände, die im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlich sind, in Anspruch genommen werden (§§ 14, 17, 18 MarkenG).

Darüber hinaus kann der Markeninhaber vom Verletzer Auskunft gemäß § 19 MarkenG über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen verlangen. Weiterhin kann der Markeninhaber bei Wiedergabe der Marke in Nachschlagewerken das Kenntlichmachen als eingetragene Marke fordern (§ 16 MarkenG).

Grenzen dieser Ansprüche bestehen, wenn diese unverhältnismäßig gemäß §§ 18 Abs. 3, 19 Abs. 4 MarkenG wären; durch die Verjährung, nämlich in 3 Jahre ab Schluss des Jahres, in das das Entstehen des Anspruchs und die Kenntnis des Berechtigten von der Verletzung fallen (§§ 199 Abs. 1, 195 BGB, 20 MarkenG) oder 10 bzw. 30 Jahre bei fehlender Kenntnis ab Verletzung (§§ 199 Abs. 3, 20 MarkenG); durch die Verwirkung bei Duldung von 5 aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis der Verletzung (§§ 21 Abs. 1 und 2 MarkenG); durch Ausschluss, wenn es nicht zulässig war, die jüngere Marke zu löschen (§ 22 MarkenG);

wenn es sich bei der Benutzung um Namen und beschreibende Angaben handelt (§ 23 MarkenG); wenn der Schutz erschöpft ist, weil die Marke von dem Berechtigten oder mit dessen Zustimmung in Deutschland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der EU oder in einen anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde (§ 24 MarkenG) sowie durch Ausschluss wegen mangelnder Benutzung der Marke nach §§ 25, 26 MarkenG für die vom Verletzten bezeichneten Waren oder Dienstleistungen.

Hinweis:

Für die Anmeldung der Eintragung (§ 32 MarkenG) ist das vom Patent- und Markenamt vorgesehene Formblatt zu verwenden. Dieses findet sich auf der Internetseite des Patent- und Markenamtes (www.dpma.de).

Weitere Informationen über Marken, Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster können auch der Homepage der Patentinformationszentren (www.patentinformation.de) entnommen werden. Die Patentinformationszentren sind anerkannte Kooperationspartner des deutschen Patent- und Markenamtes.