

Marken und andere Kennzeichen

Handbuch für die Praxis

4. Auflage

von

Dr. Ulrich Hildebrandt

Rechtsanwalt in Berlin und

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 3. Auflage	V
Benutzungshinweise	VII
Inhaltsübersicht	IX
Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungen und Literatur	XXV
Internet-Links	XXXI
Erster Teil Grundlagen	1
§ 1 Überblick über das Kennzeichenrecht	1
I. Begriff des Kennzeichenrechts	1
II. Bedeutung von Kennzeichenrechten	1
III. Arten von Kennzeichen	4
1. Marken	4
a) Arten von Marken	5
b) Markenfähigkeit, absolute und relative Schutzhindernisse	6
c) Das Leben der Marke	7
2. Unternehmensbezeichnungen	8
3. Werktitel	9
4. Namensrechte	9
5. Geografische Herkunftsangaben	9
6. Sonstige Kennzeichen	10
IV. Prioritätsprinzip und Territorialitätsprinzip	10
V. Rechtsgrundlagen	11
1. Staatsverträge	12
2. Europarechtliche Vorschriften	13
3. Nationale Vorschriften	15
VI. Ämter und Gerichte	15
VII. Bedeutung des EuGH	16
VIII. Souveränität der Markensysteme und Rechtskraft	19
IX. Schrifttum und elektronische Hilfsmittel	21
Zweiter Teil Marken	25
Erstes Kapitel Erwerb und Erhalt des Markenschutzes	25
§ 2 Markenfähigkeit und verschiedene Arten von Marken	25
I. Begriff, Rechtsgrundlagen, Voraussetzungen und Markenformen	25
II. Zeichen	27
III. Klar und eindeutig bestimmbare Darstellbarkeit	28
IV. Unterscheidungseignung	32
V. Kollektivmarken, Gewährleistungs- und Garantimarken	33

§ 3	Inhaberschaft	35
	I. Grundsätze	35
	II. Besonderheiten bei Unionsmarken und internationalen Registrierungen	36
	III. Kollektivmarken	37
§ 4	Absolute Eintragungshindernisse	38
	I. Überblick über die absoluten Eintragungshindernisse	39
	II. Abgrenzung zu relativen Eintragungshindernissen	41
	III. Gemeinsame Grundsätze absoluter Eintragungshindernisse	41
	1. Produktbezug des Markenrechts	42
	a) Grundsätze	42
	b) Selbständige Würdigung der Produkte im Verfahren	42
	c) Problematik pauschaler Oberbegriffe	46
	d) Keine Bedeutung salvatorischer Einschränkungsversuche pauschaler Begriffe	48
	2. Verkehrsverständnis im Markenrecht	48
	a) Grundsätze	48
	b) Geteiltes Verkehrsverständnis	59
	c) Europäischer Verbraucher und die Bedeutung von Entscheidungen der mitgliedstaatlichen Gerichte und des EUIPO	61
	3. Wahrnehmungsrichtungen des Verkehrs	63
	4. Gesamteindruck und Marke als solche als Ausgangspunkt der Würdigung	64
	5. Maßgeblicher Zeitpunkt der Prüfung	68
	6. Allgemeininteresse als Grundlage absoluter Eintragungshindernisse	70
	7. Prüfungsumfang und Prüfungsmaßstab im Eintragungsverfahren	71
	IV. Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben, übliche Bezeichnung	73
	1. Merkmalsbeschreibende Angaben	75
	a) Gesetzliche Grundlagen und Allgemeininteresse	75
	b) Erforderlicher Grad der Abweichung vom Üblichen, insbesondere Abkürzungen	76
	c) Erfordernis einer gewissen Unmittelbarkeit der Beschreibung	78
	d) Mehrdeutige und unscharfe Zeichen	81
	e) Bedeutung künftiger Verwendungsmöglichkeiten	84
	f) Bedeutungslosigkeit der Verbraucherrelevanz des beschriebenen Merkmals	87
	g) Bedeutungslosigkeit von Synonymen und des Fehlens von Konkurrenten	87
	h) Besonderheiten bei geografischen Angaben und sonstigen Angaben zu Produktions- oder Vertriebsstätte	88
	i) (Keine) Besonderheiten bei dreidimensionalen Marken oder Bildmarken	89

Leseprobe

2. Übliche Bezeichnungen	91
a) Voraussetzungen des Eintragungshindernisses	91
b) Besonderheiten im Verfallsverfahren	93
3. Sonstiges Fehlen der Unterscheidungskraft	94
a) Gesetzliche Grundlagen	94
b) Herkunftsfunktion	94
c) Allgemeininteresse	95
d) Verhältnis zur abstrakten Unterscheidungseignung im Rahmen der allgemeinen Markenfähigkeit	97
e) Keine Bedeutung der konkreten Benutzung der Marke und des Kennzeichenumfelds	97
f) Für die Unterscheidungskraft erforderlicher Grad der Abweichung vom Branchenüblichen	99
g) Mittelbare Differenzierung der einzelnen Kategorien von Marken aufgrund unterschiedlichen Verkehrsverständnisses	103
h) Wortmarken	105
(1) Ansatz von EuGH und EuG	105
(2) Ansatz des BGH	107
(3) Vage und mehrdeutige Bezeichnungen	109
i) Slogans, Werbeschlagworte und andere Wortfolgen	111
(1) Vorgaben des EuGH	111
(2) Linie des EuG	112
(3) Linie des BGH	114
j) Bildmarken und Wort-/Bildmarken	116
k) Abstrakte Farbmarken	124
l) Formmarken	126
(1) Ansatz von EuGH und EuG	126
(2) Ansatz des BGH	132
(3) Verpackungsformen	135
m) Positionsmarken	137
n) Hörmarken	137
4. Erwerb von Unterscheidungskraft infolge Benutzung	138
a) Grundsätze	138
b) Feststellung erworbener Unterscheidungskraft im Verfahren	144
V. Form der Ware oder anderes charakteristisches Merkmal	149
1. Form oder anderes charakteristisches Merkmal durch Art der Ware bedingt	151
2. Form oder anderes charakteristisches Merkmal technisch bedingt	153
3. Form oder anderes charakteristisches Merkmal wertverleihend	158
VI. Bösgläubige Marken Anmeldung	159
1. Einsatz der Marke gegen inländische Benutzungshandlungen, insbesondere gegen Vorbenutzung durch einen Dritten	163
2. Einsatz der Marke zur Marktabschottung gegenüber dem Ausland	167

Leseprobe

3. Markenmeldung zu Spekulationszwecken	169
VII. Sonstige Eintragungshindernisse	172
VIII. Telle-quelle-Schutz gemäß Art. 6 ^{quinquies} PVÜ	179
§ 5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen	181
I. Abfassung des Verzeichnisses	181
II. Auslegung des Verzeichnisses	185
III. Nachträgliche Änderung des Verzeichnisses	187
IV. Teilung der Marke	188
§ 6 Markenschutz ohne Eintragung	189
I. Überblick	189
II. Markenschutz durch Verkehrsgeltung	190
III. Markenschutz durch notorische Bekanntheit	192
§ 7 Priorität und Seniorität	194
I. Priorität	194
II. Seniorität	196
§ 8 Benutzungszwang	199
I. Grundsätze	199
II. Art und Umfang der Benutzung	200
1. Grundsätze	200
2. Einzelheiten zur Art der Benutzung	202
3. Einzelheiten zum Umfang der Benutzung	207
4. Wechselbeziehung von Art, Umfang und Dauer der Benutzung	209
III. Ort der Benutzung	210
IV. Benutzung durch Dritte	212
V. Abweichungen von Marke und benutzter Form	213
1. Grundlagen	213
2. Praxis des EuG	214
3. Praxis des BGH	219
VI. Benutzung nur für ein Produktsegment	225
VII. Berechtigter Grund für die Nichtbenutzung	228
VIII. Zeitraum der Benutzung und Benutzungsschonfrist	229
1. Grundsätze der Benutzungsschonfrist	229
2. Berechnung der Frist in den einzelnen Verfahren	232
IX. Verfahrensrechtliches, Nachweis und Glaubhaftmachung	234
§ 9 Schutzdauer und Verlängerung	242
I. Gemeinsame Grundsätze	242
II. Schutzdauer und Verlängerung der Unionsmarke	242
III. Schutzdauer und Verlängerung der deutschen Marke	243
IV. Schutzdauer und Verlängerung der internationalen Registrierung	245

Zweites Kapitel Reichweite des Markenschutzes	247
§ 10 Grundlagen	247
I. Die drei Verletzungstatbestände	247
II. Grundsatz der Bindung des Verletzungsrichters an die eingetragene Marke	248
III. Vorbemerkung: Unterschiede zwischen Widerspruchs- und Verletzungsverfahren	250
IV. Benutzungshandlungen	252
V. Geschäftlicher Verkehr	257
VI. Keine Zustimmung	259
VII. Funktionswidrigkeit der Benutzung	259
1. Grundsätze	259
2. Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion	261
a) Grundsätze	261
b) Beschreibende Zeichen	263
c) Bestellzeichen	265
d) Herkunftsfunktion bei neuen Markenformen	266
e) Benutzung als Unternehmenskennzeichen	269
f) Benutzung als Werktitel	272
g) Nutzung als Domain	272
h) Metatags	273
i) Adwords	273
j) Langjährige Koexistenz	275
3. Beeinträchtigung anderer Markenfunktionen	276
a) Werbefunktion	276
b) Investitionsfunktion	277
§ 11 Identität von Marke und Produkt	278
I. Zeichenidentität	278
II. Produktidentität	280
§ 12 Verwechslungsgefahr	282
I. Grundsätze	283
1. Tatbestandsvoraussetzungen	283
2. Unterfälle der Verwechslungsgefahr und Terminologie der Gerichte	289
3. Verkehrsverständnis in der Zeichenkollision	292
II. Kennzeichnungskraft	297
1. Grundsätze	297
2. Maßgeblicher Zeitpunkt der Beurteilung	301
3. Durchschnittliche Kennzeichnungskraft als Ausgangspunkt der Beurteilung	302
4. Kennzeichnungskraft mindernde Umstände	304
5. Kennzeichnungskraft erhöhende Umstände	307
III. Zeichenähnlichkeit	310
1. Überblick	310
a) Grundzüge	310

	b) Prüfungsreihenfolge und Systematisierung nach »Variation« und »Kombination«	311
2.	Wahrnehmungsrichtungen – insbesondere Fallgruppe »Variation«	313
	a) Überblick	313
	b) Klangliche Ähnlichkeit	314
	(1) Ausspracheregeln	314
	(2) Anlehnung an beschreibende Angaben	317
	(3) Position von Übereinstimmungen der Zeichen und die Bedeutung des Zeichenbeginns	318
	(4) Vokal- und Konsonantenähnlichkeiten	322
	(5) Betonung, Silbenzahl und -struktur	325
	c) Bildliche Ähnlichkeit	327
	(1) Wortmarke gegen Wortmarke	328
	(2) Wort-/Bildmarke gegen Wortmarke	330
	(3) Wort-/Bildmarke gegen Wort-/Bildmarke	336
	(4) Bildmarken	341
	(5) Farbmarken	344
	(6) Formmarken	345
	d) Ähnlichkeit des Bedeutungsgehalts	346
	e) Gewichtung der einzelnen Wahrnehmungsrichtungen	351
	f) Wechselseitiges Neutralisieren von Ähnlichkeiten	353
3.	Gesamteindruck	358
	a) Grundsätze	358
	b) Herangehensweise von EuG und BGH	360
4.	Unterscheidungskräfte und dominierende Zeichenelemente	364
	a) Grundsätze	364
	b) Prüfungsreihenfolge	368
	c) Erster Schritt: Ermittlung der Eigenschaften von Zeichenelementen	369
	(1) Fantasiebezeichnung	370
	(2) Schutzunfähige, insbesondere beschreibende Bestandteile	371
	(3) Bestandteile mit allgemeiner oder anpreisender Bedeutung und unauffällige Bestandteile	375
	(4) An schutzunfähige Zeichen angelehnte Bestandteile	379
	(5) Bildelemente	380
	(6) Formmarken	391
	(7) Intensive Benutzung eines Zeichenelements	394
	d) Zweiter Schritt: Ermittlung des relativen Gewichts von Zeichenelementen	395
	(1) Ausnahme: Prägung durch schutzunfähige oder schwache Bestandteile?	395
	(2) Bedeutung der Position des Zeichenelements	401
	(3) Namen	401
	e) Spezialfall: Übernahme eines Teils der Bestandteile unter Hinzufügen neuer Bestandteile	404
5.	Selbständig kennzeichnende Stellung eines Elements	405

Leseprobe

a) Selbständig kennzeichnende Stellung neben bekannter Marke oder Unternehmensbezeichnung	406
b) Selbständig kennzeichnende Stellung bei Zweitmarken ..	407
c) Übernahme von Stammbestandteilen von Zeichenserien ..	413
d) Übernahme von Unternehmenskennzeichen	417
e) Sonderfall: Selbständig kennzeichnender Bestandteil trotz schwacher Kennzeichnungskraft	417
f) Sonderfall: Selbständig kennzeichnender Bestandteil ist variiert	418
g) Sonderfall: Umkehrung der Prioritätslage	419
IV. Produktähnlichkeit	420
1. Grundsätze	420
2. Einzelfälle	427
V. Wechselbeziehung	436
§ 13 Schutz der bekannten Marke	440
I. Begriff der »bekannten Marke«	442
II. Zeichenähnlichkeit	446
III. Spezifische Schutzvoraussetzungen	451
1. Handeln ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ..	453
2. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	455
3. Beeinträchtigung der Wertschätzung	457
4. Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung	459
§ 14 Verjährung, Verwirkung, Koexistenz	463
I. Verjährung	463
II. Verwirkung und Duldung	464
1. Duldungstatbestand von MRR und UMV	464
2. Weitergehender nationaler Verwirkungstatbestand	466
3. Kritik des nationalen Sonderwegs	468
III. Koexistenz	469
§ 15 Beschränkung der Wirkungen der Marke	473
I. Überblick	473
II. Gebrauch von Name und Anschrift	475
III. Merkmalsangaben	477
IV. Bestimmungsangaben	480
V. Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel	481
§ 16 Erschöpfung	486
I. Begriff und Bedeutung	486
II. Voraussetzungen der Erschöpfung (Abs. 1)	487
1. Begriff des Inverkehrbringens	487
2. Inverkehrbringen im EWR	489
3. Ware des Rechtsinhabers oder einer wirtschaftlich verbundenen Person	490
4. Zustimmung des Rechtsinhabers	490

5. Beweislast	492
III. Wirkung der Erschöpfung	493
IV. Ausnahmen von der Erschöpfung (Abs. 2)	494
1. Veränderung oder Verschlechterung des Originalzustands der Ware	494
2. Vertriebsmodalitäten	496
3. Entfernung von Kontroll- oder Identifikationsnummern	498
4. Umverpacken und Neuetikettierung	499
a) Insbesondere: Künstliche Abschottung der Märkte und Erforderlichkeit des Umverpackens	501
b) Insbesondere: Beeinträchtigung des Originalzustands der Ware und Qualität der Umverpackung	504
c) Insbesondere: Unterrichtungs- und Lieferungspflicht	506
d) Insbesondere: Angabe des Umverpackers	508
5. Änderung der Kennzeichnung	509
Dritter Teil Geschäftliche Bezeichnungen	511
Erstes Kapitel Unternehmenskennzeichen	511
§ 17 Begründung und Untergang des Rechts am Unternehmenskennzeichen	511
I. Überblick	511
II. Rechtsbegründung	512
1. Aufnahme der befugten Benutzung eines Unternehmenskennzeichens	513
2. Namensmäßige Unterscheidungskraft	515
3. Besondere Geschäftsbezeichnungen, insbesondere Etablissementbezeichnungen	517
4. Verkehrsdurchsetzung	518
5. Eigenständiger Schutz von Zeichenbestandteilen	518
III. Räumlicher Schutzbereich	520
IV. Untergang des Rechts	521
§ 18 Reichweite des Schutzes	524
I. Überblick	524
II. Rechtsverletzende Benutzung im geschäftlichen Verkehr	524
III. Verwechslungsgefahr	525
1. Kennzeichnungskraft	526
2. Zeichenähnlichkeit	527
3. Branchenähnlichkeit	528
4. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne	530
IV. Erweiterter Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen	531
V. Schranken	531
Leseprobe	
Zweites Kapitel Titel	534
§ 19 Begründung und Untergang des Titelrechts	534
I. Überblick	534
II. Rechtsbegründung	535

III. Zeitrang des Titelrechts und seine Vorverlagerung durch Titel- schutzanzeige	538
IV. Inhaberschaft	539
V. Untergang des Titelschutzes	540
§ 20 Reichweite des Schutzes	541
I. Grundsätze	541
II. Verwechslungsgefahr	542
1. Kennzeichnungskraft	542
2. Zeichenähnlichkeit	543
3. Werknähe	545
4. Titelrechtlicher Schutz gegen Marken und Unter- nehmenskennzeichen als Ausnahme	546
III. Erweiterter Schutz bekannter Titel	548
IV. Einreden, Einwendungen und Rechtsfolgen	548
Vierter Teil Namen, Domains, Geografische Herkunftsangaben	549
§ 21 Namen	549
I. Überblick und Anwendungsbereich	549
II. Rechtsbegründung, -einräumung, und -beendigung	551
III. Reichweite des Schutzes	552
1. Namensleugnung	552
2. Namensanmaßung	553
3. Namensgebrauch zu Werbezwecken	555
§ 22 Domains	557
I. Überblick	557
II. Ansprüche gegen Top-Level-Domains ».eu«	558
III. Ansprüche gegen Top-Level-Domains ».de«	560
1. Kennzeichenrechtliche Ansprüche	561
2. Namensrechtliche Ansprüche	562
3. Ausnahmekonstellationen beiderseitiger Berechtigung	565
a) Regelfall: kein Anspruch bei beiderseitiger Berechtigung	566
b) Ausnahmsweise: Pflicht zur Rücksichtnahme	567
c) Ganz ausnahmsweise: Lösungsanspruch	568
4. Ansprüche bei bloßer Registrierung	569
5. Angriffe auf E-Mail-Adressen	570
IV. Ansprüche gegen andere Top-Level-Domains	570
§ 23 Geografische Herkunftsangaben	572
I. Überblick	572
II. Schutz von Bezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens- mittel nach der Verordnung (EU) 1151/2012	574
1. Anwendungsbereich	574
2. Eintragungsverfahren	575
3. Schutzzumfang	576
III. Einfache geografische Herkunftsangaben	579
IV. Qualifizierte geografische Herkunftsangaben	582

V. Geografische Herkunftsangaben mit besonderem Ruf	582
Fünfter Teil Kennzeichen im Rechtsverkehr	585
§ 24 Marken im Rechtsverkehr	585
I. Übertragung	585
1. Grundzüge	585
2. Eintragung des Inhaberwechsels	587
3. Bedeutung der Eintragung des Inhaberwechsels im Register	587
4. Prozessführung	588
5. Besonderheiten bei der Übertragung von Namensmarken	589
II. Lizenz	590
1. Grundsätze	590
2. Inhaltliche Beschränkungen der Lizenz	592
3. Prozessführung	594
4. Sukzessionsschutz	595
III. Gestattung	596
IV. Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung	597
V. Zwangsvollstreckung und Insolvenz	599
VI. Markenmeldungen vor Eintragung und Benutzungsmarken	599
§ 25 Geschäftliche Bezeichnungen im Rechtsverkehr	600
I. Unternehmenskennzeichen	600
1. Übertragung	600
2. Lizenz und Gestattung	601
II. Titel	602
Sechster Teil Ergänzende außerkennzeichenrechtliche Ansprüche	603
§ 26 Ergänzende wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Ansprüche aus unerlaubter Handlung	603
I. Wettbewerbsrechtlicher Schutz der bekannten Marke	606
II. Gezielte Behinderung	607
III. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz	608
IV. Irreführungsverbot	611
V. Vergleichende Werbung	614
Siebenter Teil Rechtsfolgen der Verletzung und Überblick über die Verfahrensarten	617
§ 27 Rechtsfolgen der Kennzeichenverletzung	617
I. Unterlassungsanspruch	619
1. Wiederholungsgefahr	621
2. Erstbegehungsgefahr	623
3. Antragsfassung	625
4. Haftung, insbesondere Haftung der Mittelsperson und sogenannte Störerhaftung	629
5. Pflicht zur Störungsbeseitigung und Rückrufanspruch als Teil des Unterlassungsanspruchs	636
II. Löschungsanspruch	637
III. Anspruch auf Rücknahme einer Markenmeldung	640

IV. Schadensersatzanspruch	640
1. Voraussetzungen	640
2. Dreifache Schadensberechnung	645
V. Bereicherungsanspruch	650
VI. Auskunftsanspruch	650
1. Auskunftsanspruch nach § 242 BGB zur Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen	652
2. Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG über Herkunft und Vertriebsweg der Produkte	652
VII. Vorlage- und Besichtigungsanspruch	657
VIII. Vorlageanspruch zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen	658
IX. Zurückbehaltungsanspruch an widerrechtlich gekennzeichnete Ware	659
X. Vernichtungs- und Rückrufanspruch	659
XI. Anspruch auf Urteilsveröffentlichung	661
XII. Übertragungsanspruch	662
XIII. Anspruch auf Hinweis in Nachschlagewerken	663
XIV. Strafrecht und Bußgeldvorschriften	663
XV. Grenzbeschlagnahme	664
1. Voraussetzungen und Unterschiede der europäischen und nationalen Regelungen	665
2. Antragsverfahren	666
3. Grenzbeschlagnahmeverfahren	667
§ 28 Verfahren beim EUIPO	669
I. Eintragungsverfahren Unionsmarke	670
II. Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Schutz für die EU	673
1. Mögliche Widerspruchsgründe	674
2. Zulässigkeit und Begründetheit	678
3. Verfahrensverlauf	681
III. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Schutz für die EU	685
IV. Teilungs- und Umwandlungsverfahren	687
V. Allgemeine Verfahrensgrundsätze	688
1. Fristenregelung, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und Weiterbehandlung	688
2. Widerruf	692
3. Begründungspflicht	692
4. Sonstige Grundsätze	695
5. Aussetzung und Unterbrechung des Verfahrens	698
VI. Rechtsmittel	699
1. Beschwerde	699
2. Klage zum EuG	704
3. Rechtsmittel zum EuGH	713
§ 29 Verfahren beim DPMA	718
I. Eintragungsverfahren nationale Marke	718

Leseprobe

II. Widerspruchsverfahren gegen nationale Marke oder internationale Registrierung mit Schutz für Deutschland	720
III. Amtliche Lösungsverfahren gegen nationale Marken oder internationale Registrierungen mit Schutz für Deutschland	723
IV. Rechtsmittel	725
1. Erinnerung	725
2. Beschwerde	726
3. Rechtsbeschwerde	727
§ 30 Verfahren der internationalen Registrierung bei der WIPO	733
I. Überblick	733
II. Internationale Registrierung und nachträgliche Schutzerstreckung	734
§ 31 Gerichtliche Verfahren	736
I. Vorprozessuale Strategie	737
II. Verfahren vor den ordentlichen Gerichten	741
1. Gerichtliche Zuständigkeit	741
2. Aussetzung des Verfahrens	744
3. Gegenstandswert und Kosten	746
4. Streitgegenstand	749
III. Andere Hauptsacheverfahren	752
IV. Einstweiliger Rechtsschutz	754
Achter Teil Kennzeichenpraxis	761
§ 32 Kennzeichenkonzeption, -strategie und -bewertung	761
I. Kennzeichenkonzeption	761
II. Recherche- und Überwachungsstrategien	762
1. Recherche	762
2. Überwachung	763
III. Anmeldestrategie	764
1. Wer meldet an?	764
2. Wo und wie wird angemeldet?	764
3. Welche Marke wird angemeldet?	765
4. Für welche Produkte wird angemeldet?	766
5. Ist es besser, ganz auf eine Anmeldung zu verzichten?	766
IV. Internationale Strategien	767
V. Markenführung und Vermarktungsstrategien	768
VI. Kennzeichenbewertung	770
§ 33 Checkliste Kennzeichenpraxis	772
A. Recherche	772
B. Marken Anmeldung	773
C. Markenverwaltung	774
D. Angriff	774
E. Verteidigung	776

§ 34	Checkliste Verwechslungsgefahr	777
A.	Voraussetzungen Verwechslungsgefahr	777
B.	Bestimmung Zeichenähnlichkeit	777
§ 35	Checkliste Verfügungsverfahren	779
A.	Vorfeld des Verfügungsverfahrens	779
B.	Vorbereitung des Antrags durch den Antragsteller	779
C.	Nach Erlass der Verfügung	779
§ 36	Checkliste Grenzbeschlagnahme	780
A.	Die Grenzbeschlagnahme nach der Verordnung (EU) Nr. 608/2013	780
B.	Die Grenzbeschlagnahme nach den §§ 146ff. MarkenG	781
Entscheidungsregister nach Stichworten		783
Stichwortverzeichnis		879

Leseprobe

Erster Teil Grundlagen

§ 1 Überblick über das Kennzeichenrecht

Schrifttum: *Starck*, Gemeinschaftsrechtliche Harmonisierung im Kennzeichenrecht – Wirkungen und Grenzen, FS »50 Jahre Bundespatentgericht«, 2011, 893

I. Begriff des Kennzeichenrechts

Als Kennzeichenrecht wird das Rechtsgebiet bezeichnet, das die im geschäftlichen 1
Verkehr verwendeten Kennzeichen behandelt. Unter Kennzeichen sind hierbei insbesondere Marken, Unternehmensbezeichnungen und Werktitel zu verstehen. Darüber hinaus spielen im Kennzeichenrecht aber auch Namensrechte, insbesondere Namensrechte von Unternehmen, eine Rolle. Gemeinsam ist all diesen Rechten, dass sie ihrem Inhaber eine dem Sacheigentum vergleichbare Rechtsposition vermitteln, die es ermöglicht, Dritte unter bestimmten Voraussetzungen von der Verwendung des Kennzeichens auszuschließen. Eine Sonderrolle nehmen hierbei die geografischen Herkunftsbezeichnungen ein, die anders als die übrigen Kennzeichenrechte zwar keinem bestimmten Inhaber zugewiesen sind, aber gleichwohl nur dann verwendet werden dürfen, wenn hierbei bestimmte, mit der geografischen Herkunft verbundene Voraussetzungen beachtet werden. Domains schließlich sind, weil sie ihrem Inhaber kein dem Sacheigentum vergleichbares Recht vermitteln, keine Kennzeichenrechte. Da andere Kennzeichen jedoch durch Domains verletzt werden können, ist das Kennzeichenrecht auch im Domainbereich von wesentlicher Bedeutung.

Das Kennzeichenrecht ist Teilgebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, zu dem vor 2
allem auch das Patentrecht sowie das Gebrauchsmuster- und Designrecht zählen. Als Synonym für den Begriff des Kennzeichenrechts wird teilweise auch der Begriff des Markenrechts verwendet, der jedoch begrifflich eigentlich nur ein Teilgebiet des Kennzeichenrechts, das der Marken, erfasst.

II. Bedeutung von Kennzeichenrechten

Kennzeichenrechte dienen als spezielle Eigentumsrechte¹ der Unterscheidung. Hier- 3
bei unterscheiden Marken ein Produkt von anderen Produkten. Unternehmenskenn-
Leseprobe

1 Kennzeichen sind Eigentum i. S. v. Art. 14 GG: BVerfGE 51, 193; 78, 58; sowie – nicht uneingeschränkt – i. S. v. Art. 17 II der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 364, S. 1); EuG T-439/04 v. 3.5.2006 *EUROHYPO*, Tz. 21; auch EuGH C-275/06 v. 29.1.2008 *Promusicae*, Tz. 62; sowie i. S. v. Art. 1 des ersten Zusatzprotokolls zur EMRK: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Große Kammer Beschwerde Nr. 73049/01 v. 11.1.2007 *Anheuser Busch Inc/Portugal*; BGH I ZR 239/14 v. 2.12.2015 *Eligard*, Tz. 31.

zeichen unterscheiden Unternehmen, Werktitel Werke. Geografische Herkunftsbezeichnungen unterscheiden die geografische Herkunft eines Produkts von anderen Herkunftsregionen. Namen schließlich unterscheiden eine Person von anderen. Allerdings überschneiden sich diese Kennzeichenformen in der Praxis nicht selten. So wird etwa häufig ein und dasselbe Kennzeichen zum einen als Hinweis auf ein bestimmtes Produkt, zum anderen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen eingesetzt.

So unterscheidet das Kennzeichen »Miele« zum einen als Marke die Miele-Waschmaschine von einer Privileg-Waschmaschine. Zum anderen bezeichnet »Miele« als Unternehmenskennzeichen aber auch ein ganz bestimmtes Unternehmen.

- 4 Diese allen Kennzeichen innewohnende Unterscheidungsfunktion hebt die Rechtsprechung immer wieder hervor. In zahlreichen Entscheidungen – hier am Beispiel der Marken – heißt es: »Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.«²
- 5 Augenscheinlich wäre ohne Kennzeichen das uns bekannte Geschäftsleben nicht aufrecht zu erhalten. Denn der Verkehr wird erst durch Kennzeichen in die Lage versetzt, Produkte zu unterscheiden und damit ein bestimmtes Unternehmen für die Qualität des gekennzeichneten Produkts verantwortlich zu machen.³

So würde der Konsument einer bräunlichen Flüssigkeit in Normflaschen vor der Geschmacksprobe wohl kaum wissen, ob sie nach koffeinhaltiger Limonade schmeckt oder nach kaltem Kaffee. Ein solches Produkt könnte wohl kaum verkauft werden. Steht aber »Coca-Cola« auf speziell geformten Flaschen mit einem Inhalt von gleich bleibender Qualität, wird dem Verbraucher eine Auswahl aus verschiedenen bräunlichen Flüssigkeiten überhaupt erst ermöglicht.

- 6 Damit Kennzeichen diese Unterscheidung leisten können, gewährt der Gesetzgeber ihnen einen besonderen Schutz. Dieser Schutz beinhaltet zunächst, dass ein bestimmtes Unternehmen ein Kennzeichen für sich in einem ganz bestimmten Produktbereich im Sinne eines Ausschließlichkeitsrechts monopolisieren kann.

So kann etwa der Inhaber der Marke Coca-Cola dagegen vorgehen, wenn diese von einem Dritten für alkoholfreie Getränke verwendet wird.⁴

2 So schon EuGH 102/77 v. 23.5.1978 *Hoffmann-La Roche*, Tz. 7; C-10/89 v. 17.10.1990, HAG II, Tz. 14 und 13; aus jüngerer Zeit EuGH C-39/97 v. 29.9.1998 *Canon*, Tz. 28; C-299/99 v. 18.6.2002 *Philips/Remington*, Tz. 30; C-206/01 v. 12.11.2002 *Arsenal/Reed*, Tz. 48; C-228/03 v. 17.3.2005 *Gillette*, Tz. 26; C-120/04 v. 6.10.2005 *Medion*, Tz. 23; C-259/04 v. 30.3.2006 *Emanuel*, Tz. 44; C-236/08 bis 238/08 v. 23.3.2010 *Google France*, Tz. 82; C-48/09 P v. 14.9.2010 *Lego Juris*, Tz. 49; C-409/12 v. 6.3.2014 *Backaldrin*, Tz. 20; C-379/14 v. 16.7.2015 *TOP Logistics*, Tz. 47; C-30/15 P v. 10.11.2016 *Simba Toys*, Tz. 36; C-689/15 v. 8.6.2017 *W.F. Gözze Frottierweberei*, Tz. 41; EFTA-Gerichtshof E-5/16 v. 8.4.2017 *Municipality of Oslo*, Tz. 67.

3 Vgl. etwa EuGH C-39/97 v. 29.9.1998 *Canon*, Tz. 28; C-299/99 v. 18.6.2002 *Philips/Remington*, Tz. 30; C-206/01 v. 12.11.2002 *Arsenal/Reed*, Tz. 48; C-228/03 v. 17.3.2005 *Gillette*, Tz. 26; C-37/03 P v. 15.9.2005 *BioID*, Tz. 27; C-120/04 v. 6.10.2005 *Medion*, Tz. 23; C-59/08 v. 23.4.2009 *Copad*, Tz. 22; EFTA-Gerichtshof E-5/16 v. 8.4.2017 *Municipality of Oslo*, Tz. 67.

4 Zum Identitätsschutz unten § 11 Rdn. 1–7.

Über diesen Identitätsschutz hinaus wird aber auch der Ähnlichkeitsbereich abgesichert – und zwar sowohl hinsichtlich ähnlicher Zeichen als auch hinsichtlich ähnlicher Produkte. Hierdurch soll der Gefahr entgegengewirkt werden, dass nah beieinander liegende Kennzeichen oder Kennzeichen für ähnliche Produkte verwechselt werden könnten. Die Frage, wann im Einzelfall eine solche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist in der Praxis häufig von zentraler Bedeutung und macht einen Großteil des Kennzeichenrechts aus.⁵

So kann der Inhaber der Marke Coca-Cola sicherlich noch dagegen vorgehen, wenn diese für alkoholhaltige Mixgetränke verwendet wird oder eine Marke »Koko-Cola« für Limonade. Hier liegt unproblematisch eine Produktähnlichkeit bzw. Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr vor. Schwieriger wird es jedoch, wenn die Unterschiede größer werden, etwa bei einer Marke »Koko-Koko« oder bei einer Verwendung für eine Ernährungsberatung.

Neben dieser durch Identitätsschutz und Schutz vor Verwechslungsgefahr abgesicherten Unterscheidungsfunktion, die letztlich dazu dient, den Verkehr zu informieren, haben Kennzeichenrechte auch eine ganze Reihe erwünschter Nebenwirkungen. So ermöglichen Kennzeichen insbesondere ein gezieltes Marketing und den Einsatz von Werbung für ein ganz bestimmtes Produkt oder Unternehmen. Hierdurch kann ein Kennzeichen mit einem bestimmten Image aufgebaut und im Verkehr bekannt werden. Ein derart bekanntes oder berühmtes Kennzeichen aber ist neuen Gefahren ausgesetzt – etwa durch Trittbrettfahrer oder aber dadurch, dass es der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Zum Schutz bekannter Marken greifen daher zusätzlich Sondertatbestände ein, die das Zeichen auch dann schützen, wenn die gekennzeichneten Produkte nicht mehr ähnlich sind.

Wird daher etwa die Getränkemarkte »Coca-Cola« von einem anderen Unternehmen für Bekleidungsstücke verwendet, so kann aufgrund der Bekanntheit der Marke Coca-Cola gleichwohl noch ein Abwehrenspruch greifen, obwohl Getränke und Bekleidung sicherlich nicht ähnlich sind und daher keine Verwechslungsgefahr besteht.⁶

In jüngerer Zeit ist man dazu übergegangen, die Unterscheidungsfunktion von Kennzeichen auch in ganz anderer Weise zu nutzen. Indem nämlich Marken eine Unterscheidung verschiedener Produkte ermöglichen, wird eine der Grundvoraussetzungen wirtschaftlichen Wettbewerbs geschaffen. Wettbewerb aber ist ein zentrales Instrument des Zusammenwachsens der Europäischen Union, indem Produkte und Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten in Konkurrenz zueinander gesetzt werden können. Das Kennzeichenrecht erfüllt damit in jüngerer Zeit zu einem gewissen Teil auch rechtspolitische Zielsetzungen. In der Praxis haben sich über lange Zeit die Rechtsansichten als besonders beständig erwiesen, die in größtmöglichem Umfang, aber zugleich in einer die nationalen Befindlichkeiten nicht zu stark berührenden Weise zu einer Harmonisierung Europas beitragen konnten.⁷ Hält man sich dies vor Augen, sind sogar bescheidene Prognosen einer künftigen Entwicklung des

Leseprobe

5 Vgl. unten § 12 Rdn. 1–262.

6 Zur Bedeutung gesteigerter Kennzeichnungskraft unten § 12 Rdn. 30–57; zum Bekanntheitschutz unten § 13 Rdn. 1–48.

7 Die nationalen Gerichte sind sogar verpflichtet, den mit einer Richtlinie verfolgten Zweck durch ihre Auslegung möglichst weitgehend zu erreichen: EuGH C-371/02 v. 29.4.2004 *Björnekulla Fruktindustrier*, Tz. 13; C-245/02 v. 16.11.2004 *Anheuser-Busch/Budejovický Budvar*, Tz. 56, m. w. N.

Kennzeichenrechts möglich. Erst in jüngerer Zeit finden sich – womöglich vor dem Hintergrund einer Europaskepsis – wieder Entscheidungen, die auf eine Stärkung der nationalen Markensysteme hinauslaufen.

III. Arten von Kennzeichen

- 10 Im Folgenden werden kurz die einzelnen Arten von Kennzeichen mit ihren Wesensmerkmalen dargestellt. Die notwendigerweise getrennte Darstellung der verschiedenen Kennzeichen darf hierbei nicht zu dem Schluss verleiten, dass die verschiedenen Kennzeichen jeweils immer nur isoliert zu betrachten wären. Vielmehr kann der Inhaber eines Kennzeichenrechts, etwa einer Marke, auch durch ein Kennzeichen anderer Art in seinen Rechten beeinträchtigt sein. So kann aus einer Marke nicht nur gegen eine andere Marke, sondern grundsätzlich auch gegen Unternehmenskennzeichen, Werktitel oder Domains vorgegangen werden.⁸ Entsprechend können aus Unternehmenskennzeichen Marken, Titel oder Domains angegriffen werden.⁹ Etwas eingeschränkt ist demgegenüber der Schutzbereich eines Werktitels, aus dem im Wesentlichen nur gegen andere Titel, nicht aber auch gegen Marken oder Unternehmenskennzeichen vorgegangen werden kann.¹⁰ Geografische Herkunftsbezeichnungen wiederum können im Grundsatz allen Kennzeichen anderer Art entgegenstehen.¹¹

1. Marken

- 11 Durch eine Marke kann ein Unternehmen ein bestimmtes Zeichen, meist ein Wort oder ein Bild, für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen (Produkte)¹² für sich als Herkunftshinweis monopolisieren. Die Marke dient dann dazu, die Produkte dieses Unternehmens von denen anderer Unternehmen oder von anderen Produkten desselben Unternehmens zu unterscheiden. Normalerweise¹³ entsteht hierbei der Markenschutz durch Anmeldung und Eintragung der Marke in ein Markenregister, das alle wesentlichen Daten und eine Wiedergabe der Marke enthält.¹⁴

So sieht der Eintrag bei der wohl ältesten deutschen Marke, einem für Porzellan-Produkte geschützten Bildzeichen der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen, folgendermaßen aus:

(111) Registernummer DD2075

(210) Aktenzeichen K255



⁸ Vgl. ausführlich unten § 10 Rdn. 41–20 u. § 22 Rdn. 13–14.

⁹ Vgl. unten § 18 Rdn. 4.

¹⁰ Vgl. unten § 20 Rdn. 3.

¹¹ Vgl. unten § 4 Rdn. 57–80 u. 202 u. § 23 Rdn. 1–34.

¹² Dazu EuGH C-307/10 v. 19.6.2012 *Chartered Institute of Patent Attorneys*, Tz. 37.

¹³ Zum Erwerb von Markenrechten durch Benutzung § 6 Rdn. 1–11.

¹⁴ Der maßgebliche Stichtag für den Vergleich im Falle der Kollision mit anderen Rechten ist jedoch nicht erst der Tag der Registrierung, sondern schon der Anmeldetag.

- (540) Wiedergabe der Marke
- (550) Markenform Bildmarke (BM)
- (220) Anmeldetag 20.05.1875
- (151) Tag der Eintragung in das Register 23.01.1895
- (450) Tag der Veröffentlichung der Eintragung 01.12.1956
- (732) Inhaber Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, Meißen, DE
- (750) Zustellungsanschrift/-empfänger Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH, Talstr. 9, 01662 Meißen
- (511) Leitklasse 17
- (511) Weitere Klassen 05, 09, 11, 19, 21
- (510) Waren-/Dienstleistungsverzeichnis Porzellan-Produkte aller Art.
- (531) Wiener Bildklassifikation 23.01.01, 24.11.00
- (156) Verlängerung mit Wirkung vom 13.06.2014

Die Marke verleiht ihrem Inhaber ein Ausschließlichkeitsrecht zur Abwehr von Zeichen Dritter. Demgegenüber ist mit der Registrierung kein automatisches Recht zur Benutzung des Zeichens verbunden; vielmehr können ältere Rechte Dritter auch einer registrierten Marke und ihrer Nutzung entgegenstehen.¹⁵ Von zentraler Bedeutung ist bei allem, dass Markenrechte ausschließlich gegenüber einer Nutzung im geschäftlichen Verkehr geschützt sind; anders als im Urheberrecht bleibt daher der private Bereich von Zugriffen verschont. 12

a) Arten von Marken

Markenschutz kann der Anmelder durch verschiedene, nebeneinander koexistierende¹⁶ Markensysteme erlangen. 13

Die größte praktische Bedeutung hat hierbei selbst für Deutschland inzwischen die Unionsmarke, die einheitlich Schutz¹⁷ für das gesamte Gebiet der Europäischen Union¹⁸ beansprucht. Neben diesem System der Unionsmarke existiert nach wie vor das nationale System von Marken – und damit auch die deutsche Marke, die vor allem für Unternehmen von Interesse ist, die ausschließlich in Deutschland tätig sind und auch keine künftige Ausweitung ihrer Tätigkeit über nationale Grenzen hinaus beabsichtigen. 14

Internationaler Markenschutz lässt sich über die Unionsmarke hinaus zum einen erreichen durch einzelne nationale ausländische Marken. Zum anderen existiert ein auf Staatsverträgen beruhendes System für die zentrale internationale Registrierung von Marken – das nach den zugrundeliegenden Staatsverträgen benannte Madrider System.¹⁹ Hier kann in einem vereinfachten Verfahren durch ein einziges Registrierungsgesuch Markenschutz für eine Vielzahl von Ländern erreicht werden, soweit diese den Staatsverträgen beigetreten sind. Voraussetzung dieser internationalen Registrierung ist stets, dass bereits zuvor eine Unionsmarke oder nationale Marke (MMA) oder jedenfalls eine entsprechende Anmeldung (PMMA) existiert. Auf diese 15

15 EuGH C-561/11 v. 21.2.2013 *Fédération Cynologique Internationale*, Tz. 52.

16 EuGH C-190/10 v. 22.3.2012 *Génesis*, Tz. 30; C-149/11 v. 19.12.2012 *Leno Marken*, Tz. 26.

17 Zu den Folgen und Einschränkungen einheitlichen Schutz vgl. EuGH C-93/16 v. 20.7.2017 *Ornua Co-operative*, Tz. 26 ff.

18 Nicht den EWR: BGH I ZR 17/11 v. 18.1.2012 *Honda-Grauiimport*, Tz. 28.

19 Madrider Markenabkommen und Protokoll zum Madrider Markenabkommen; umfangreiche Informationen zum System sowie zu den Mitgliedstaaten der Vertragswerke: www.wipo.int/madrid/en.

Basismarke (sog. Basiseintragung oder Basisgesuch) wird sodann die internationale Registrierung gestützt. Ähnliche, parallele Systeme von weit geringerer Bedeutung existieren in Afrika – nämlich die englischsprachige African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)²⁰ und die französischsprachige Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).²¹

- 16 Neben dieser Unterscheidung nach Anmeldesystem²² und Schutzgebiet kann auch noch nach der Inhaberschaft²³ zwischen Individual-, Kollektiv- und Garantiemarke unterschieden werden. Anders als bei der üblichen (Individual-)Marke, die meist einem bestimmten Unternehmen gehört, ist bei der Kollektivmarke nicht ein einzelnes Unternehmen, sondern ein Verband Inhaber, dem verschiedene Unternehmen angehören. Diesen Mitgliedern des Verbands bleibt die Benutzung der Kollektivmarke unter bestimmten, im Einzelnen mit der Marke geregelten Voraussetzungen vorbehalten. Demgegenüber garantiert die Garantiemarke nicht die Herkunft eines Produkts aus einem ganz bestimmten Unternehmen, sondern – etwa als Gütesiegel – bestimmte Produkteigenschaften. Wie die Kollektivmarke kann auch die Garantiemarke regelmäßig von mehreren Unternehmen genutzt werden.

b) Markenfähigkeit, absolute und relative Schutzhindernisse

- 17 Da durch die Markeneintragung immer ein begrenztes Monopol an einem Zeichen für ein bestimmtes Unternehmen geschaffen wird, kann nicht jedes beliebige Zeichen als Marke eingetragen werden. Vielmehr sind das Interesse des Markenanmelders auf der einen Seite sowie verschiedene Interessen der Allgemeinheit und bestimmter Einzelpersonen auf der anderen Seite in Einklang zu bringen.
- 18 Den Interessen der Allgemeinheit wird zunächst dadurch Rechnung getragen, dass nicht jedes Zeichen eine Marke sein kann. Vielmehr muss das Zeichen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt markenfähig²⁴ zu sein. Hierbei muss das Zeichen vor allem klar und eindeutig bestimmbar darstellbar²⁵ und in irgendeiner Weise zur Unterscheidung geeignet²⁶ sein.
- So ist derzeit ein Geruch etwa nicht hinreichend klar und eindeutig bestimmbar darstellbar und kann daher nicht Marke sein.
- 19 Den Interessen der Allgemeinheit tragen ferner die absoluten Eintragungshindernisse²⁷ Rechnung. So ist ein Zeichen insbesondere dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zur Beschreibung bestimmter Merkmale der durch sie gekennzeichneten Produkte dienen kann, weil andernfalls der Begriff für Konkurrenten gesperrt wäre und diese die Eigenschaften ihrer eigenen Produkte nur unter erschwerten Bedingungen beschreiben könnten. Ferner ist zu prüfen, ob eine Marke auch im Hinblick auf die konkret beanspruchten Produkte überhaupt über hinreichende Unterscheidungs-

Leseprobe:
20 www.ariipo.org.

21 www.oapi.int.

22 Zu den Anmeldeverfahren unten § 28 Rdn. 6–13 u. § 29 Rdn. 4–8 u. § 30 Rdn. 6–10.

23 Vgl. unten § 2 Rdn. 19.

24 Zur Markenfähigkeit unten § 2 Rdn. 1–17.

25 Zur Darstellbarkeit unten § 2 Rdn. 7–15.

26 Zur Unterscheidungseignung unten § 2 Rdn. 16–17.

27 Hierzu unten § 4 Rdn. 1–226.

kraft verfügt, also dem Verkehr die Unterscheidung der bezeichneten Produkte ermöglichen kann.

So wird etwa der Verkehr die Form oder Farbe eines Produkts, etwa eine Normflasche oder die rote Farbe eines Bekleidungsstücks, normalerweise nicht als Unterscheidungszeichen auffassen. Der Form bzw. Farbe fehlt dann aber jegliche Unterscheidungskraft und sie ist nicht eintragungsfähig.

Während Markenfähigkeit und absolute Schutzhindernisse Allgemeininteressen absichern, dienen die relativen Eintragungshindernisse dem Schutz von Individualinteressen Dritter. Diese relativen Eintragungshindernisse²⁸ bewirken, dass die Inhaber von Rechten, die älter sind als die Markenmeldung, der Anmeldung einer jüngeren Marke entgegenreten und deren Registrierung verhindern oder jedenfalls beseitigen können. 20

So kann der Inhaber einer älteren Marke gegen eine jüngere Markenmeldung noch im Zuge des Eintragungsverfahrens Widerspruch gegen die Eintragung einlegen und wird etwa erfolgreich sein, wenn die jüngere Anmeldung Verwechslungsgefahr begründet. Er kann aber auch später in einem Lösungsverfahren der inzwischen rechtsbeständig eingetragenen jüngeren Marke entgegenreten und ihre Löschung verlangen.²⁹

c) Das Leben der Marke

Das Leben einer Marke beginnt für gewöhnlich – oft nach vorgehender Recherche nach etwa entgegenstehenden älteren Rechten – mit ihrer Anmeldung. Hieran schließen sich das Eintragungsverfahren mit der Prüfung der Markenfähigkeit und absoluter Eintragungshindernisse sowie eventuell ein Widerspruchsverfahren mit der Prüfung relativer Eintragungshindernisse an. Ist die Marke erst einmal angemeldet oder gar eingetragen, so gilt der Grundsatz der Unveränderbarkeit der Marke (zur Unionsmarke Art. 54 I UMV). Insbesondere kann das Zeichen selbst aus Gründen des Verkehrsschutzes in aller Regel später nicht mehr verändert oder der Schutzbereich der Marke erweitert werden. Lediglich Name und Adresse des Anmelders, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten können noch berichtigt werden, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt wird (Art. 49 II UMV; Art. 11 DV; § 45 I MarkenG). Eine weitere Ausnahme besteht unter bestimmten Voraussetzungen bei Unionsmarken, die den Namen oder die Adresse des Anmelders enthalten, wenn sich diese ändern (Art. 54 UMV; Art. 10 UMDV).³⁰ 21

Soll daher etwa der Schutzbereich einer für Getränke registrierten Marke später auf weitere Produkte wie Bekleidungsstücke ausgedehnt werden, ist hierfür eine weitere, erneute Markenmeldung erforderlich. Selbst eine Konkretisierung einer Marke ist unzulässig.³¹ Gleiches gilt für eine Änderung der Markenform, etwa von einer abstrakten Farbmarke zu einer Bildmarke.³²

Leseprobe

28 Vgl. unten § 4 Rdn. 7.

29 Zur Abgrenzung von Widerspruchs- und Lösungsverfahren unten § 10 Rdn. 6–8.

30 Vgl. unten § 28 Rdn. 14.

31 BGH I ZB 86/05 v. 5.10.2006 *Farbmarke gelb/grün II*, Tz. 20 ff.

32 EuG T-655/13 v. 28.1.2015 *Enercon*, Tz. 16 f., bestätigt durch EuGH C-170/15 P v. 21.1.2016 *Enercon*, Tz. 19 ff.

- 22 Von diesem Grundsatz der Unveränderbarkeit der Marke besteht allerdings eine wichtige Ausnahme. Und zwar können auch später noch Einschränkungen bei den Produkten vorgenommen werden, für die die Marke Schutz beansprucht.³³
So kann etwa eine Marke, die anfangs allgemein für »Bekleidung« geschützt ist, auf »Herrensocken« eingeschränkt werden. Die entsprechend umgekehrte Erweiterung wäre hingegen nicht zulässig.
- 23 Eine gewisse Zeit nach ihrer Eintragung – in der Regel nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren – muss eine Marke von ihrem Inhaber selbst oder jedenfalls mit seiner Zustimmung benutzt werden. Wird nämlich die Marke nicht benutzt, kann sie von Dritten schon wegen dieser Nichtbenutzung angegriffen und damit gelöscht werden. Gleichzeitig können aus einer unbenutzten Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist letztlich keine Ansprüche hergeleitet werden. Sie verliert damit im Ergebnis ihre Funktion als ausschließliches Schutzrecht.
Selbst wenn daher etwa eine anfangs bekannte Marke wie »Aral« mehr als fünf Jahre nicht benutzt würde, so würde sie lösungsbereit und damit mehr oder weniger wertlos.
- 24 Von der Benutzungsschonfrist zu unterscheiden ist die Schutzfrist. Eine Marke ist nämlich zunächst nur für einen Zeitraum von 10 Jahren geschützt.³⁴ Gegen Zahlung einer Gebühr kann der Markenschutz jedoch – auch wiederholt – für jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden. Gegenüber anderen Immaterialgüterrechten wie Patenten, Mustern oder auch Urheberrechten genießen Marken damit den Vorteil, dass – zumindest theoretisch – Markenschutz für einen unbegrenzten Zeitraum möglich ist.³⁵

2. Unternehmensbezeichnungen

- 25 Unternehmensbezeichnungen kennzeichnen ein bestimmtes Unternehmen oder ausnahmsweise einen abgrenzbaren Teil eines Unternehmens. Sie werden auch Unternehmenskennzeichen, Handelsname oder – im Falle eines Unternehmensteils – Geschäftsabzeichen oder Etablissementbezeichnung genannt.³⁶ Zusammen mit Werktiteln werden Unternehmensbezeichnungen unter dem Oberbegriff »geschäftliche Bezeichnung« zusammengefasst.
- 26 Auch die Firma des HGB als der Name eines Unternehmens ist zwar letztlich eine Unternehmensbezeichnung. Anders als mit dem Kennzeichenrecht verfolgt das Firmenrecht des HGB jedoch viel stärker ordnungspolitische Ziele. Folglich spielen die firmenrechtlichen Vorschriften des HGB im Kennzeichenrecht praktisch keine Rolle.
- 27 Rechte an Unternehmensbezeichnungen entstehen – anders als Markenrechte – zu meist durch schlichte Benutzungsaufnahme.³⁷ Auch bestehen sie ohne jeden formellen Akt fort, bis das Unternehmen seine Tätigkeit einstellt. Nur dann, wenn die Bezeichnung ausnahmsweise nicht hinreichend unterscheidungskräftig, insbesondere in der konkreten Branche des Unternehmens beschreibend ist, fordert die Rechtspre-

Leseprobe

33 Hierzu unten § 5 Rdn. 19.

34 Zu Schutzdauer und Verlängerung sowie zu den Besonderheiten bei internationalen Registrierungen unten § 9 Rdn. 1–20.

35 Vgl. EFTA-Gerichtshof E-5/16 v. 8.4.2017 *Municipality of Oslo*, Tz. 68.

36 Vgl. unten § 17 Rdn. 14–16.

37 Vgl. unten § 17 Rdn. 4–19.

chung für das Entstehen des Schutzes einen gewissen Bekanntheitsgrad der Bezeichnung. In keinem Fall aber kommt es für die Entstehung des Schutzes auf eine Eintragung der Unternehmensbezeichnung in einem Register an.

Als reine Benutzungsrechte sind Unternehmensbezeichnungen damit in der Praxis schwer recherchierbar und können für Konkurrenzunternehmen besonders gefährlich sein. Auf der anderen Seite können häufig gerade kleinere Unternehmen, die die Kosten einer Markenanmeldung scheuen, mit Hilfe ihrer Unternehmensbezeichnung ihre Rechte gegenüber der Konkurrenz wahren. 28

3. Werktitel

Werktitel³⁸ unterscheiden Werke, etwa einen Film oder ein Buch, von anderen. Wie Unternehmenskennzeichen entstehen Werktitel ohne jeden formellen Akt durch Benutzungsaufnahme. Allerdings hat es sich eingebürgert, das Erscheinen von Werken durch eine Titelschutzanzeige anzukündigen. Erscheint dann innerhalb angemessener Zeit (in der Regel ein halbes bis ein Jahr) nach dieser Ankündigung das eigentliche Werk, so kann der Inhaber der durch die Benutzungsaufnahme erworbenen Titelrechte gegen Titel vorgehen, die in der Zwischenzeit von Dritten in Benutzung genommen wurden. 29

4. Namensrechte

Namensrechte³⁹ können nicht nur von natürlichen Personen, sondern (etwa als Firma) auch von juristischen Personen sowie unter Umständen auch von staatlichen Institutionen erworben werden. Bedeutung entfalten Namensrechte im Kennzeichenrecht vor allem dann, wenn es um Konflikte außerhalb des geschäftlichen Verkehrs geht, wo andere Kennzeichen normalerweise keinen Schutz genießen. 30

So haben Namensrechte gerade in jüngerer Zeit dann eine besondere Bedeutung erfahren, wenn gegen Domains vorgegangen wurde, die für eine private Internetseite und damit nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden, so dass andere Kennzeichenrechte nicht durchgriffen.

5. Geografische Herkunftsangaben

Geografische Herkunftsangaben dienen demgegenüber der Kennzeichnung der geografischen Herkunft eines Produkts und sollen unter Umständen auch bestimmte Wareneigenschaften garantieren.⁴⁰ Ähnlich wie bei Marken existieren dabei verschiedene Schutzsysteme parallel zueinander, die sich sowohl in ihren Voraussetzungen als auch in ihrem Schutzzumfang stark unterscheiden.⁴¹ So ist teilweise für den Schutz die Eintragung der Bezeichnung in ein Register erforderlich, während in anderen Fällen der Schutz ohne jeden formellen Akt entsteht. 31

Leseprobe

38 Hierzu unten § 19 Rdn. 1–17 u. § 20 Rdn. 1–23.

39 Hierzu unten § 21 Rdn. 1–20.

40 EuGH C-96/09 P v. 29.3.2011 *Anheuser Busch*, Tz. 147.

41 Vgl. unten § 23 Rdn. 1 ff.

6. Sonstige Kennzeichen

- 32 Neben den zuvor genannten Kennzeichen sind sonstige Zeichen von untergeordneter Bedeutung.
- 33 So handelt es sich etwa bei Domains letztlich gar nicht um Kennzeichen im engeren Sinne, durch die ein eigenes Recht begründet würde. Die Domain hat nämlich in erster Linie keine Unterscheidungsfunktion, sondern vielmehr wie eine Hausnummer eine Adressfunktion. Folglich kann aus einer Domain beispielsweise eine Marke nicht erfolgreich angegriffen werden. Auf der anderen Seite kann die Benutzung einer Bezeichnung in einer Domain durchaus zur Entstehung einer Unternehmensbezeichnung oder eines Werktitelrechts führen, wenn der Verkehr die Domain aufgrund ihrer konkreten Benutzung entsprechend auffasst. Die Bedeutung von Domains im Kennzeichenrecht beschränkt sich daher weitestgehend darauf, störende Domains mit Hilfe von Kennzeichenrechten beseitigen zu können.
- 34 Demgegenüber handelt es sich bei der Sortenbezeichnung⁴² wieder um ein Unterscheidungszeichen für bestimmte geschützte Pflanzensorten. Unmittelbare Ansprüche gegen Dritte kann der Inhaber eines Sortenschutzrechts aus der Sortenbezeichnung nicht herleiten. Die Sortenbezeichnung ist daher – ähnlich der Firma des HGB – mehr Ordnungsinstrument als Immaterialgüterrecht.
- 35 Erst im Jahr 2004 wurden die Olympischen Ringe durch ein spezielles Gesetz (OlympiaschutzG)⁴³ unter Schutz gestellt. Die deutschen Gerichte hatten nämlich zuvor die Olympischen Ringe für nicht hinreichend unterscheidungskräftig gehalten und ihnen einen kennzeichenrechtlichen Schutz versagt. Um Deutschland als potentiellen Austragungsort der Olympischen Spiele zu qualifizieren, musste ein Sondergesetz geschaffen werden. Seitdem stellen die Olympischen Ringe ein Kennzeichenrecht eigener Art dar. Mit der MRR, die das Recht eingetragener Marken abschließend regelt, ist das Sondergesetz nicht vereinbar, da die olympischen Zeichen als Produktkennzeichen und daher wie Marken verwendet werden und da auch keine sonstige Privilegierung⁴⁴ der Olympischen Verbände erkennbar ist.

IV. Prioritätsprinzip und Territorialitätsprinzip

- 36 Dem gesamten Kennzeichenrecht liegen das Prioritätsprinzip und das Territorialitätsprinzip zugrunde.
- 37 Das Prioritätsprinzip bedeutet, dass ein älteres Kennzeichen sich stets gegen jüngere Kennzeichen durchsetzen kann, nicht aber umgekehrt ein jüngeres Kennzeichen

Leseprobe

42 Art. 17, 18, 63 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABl.-EG 1994, L 227, S. 1 = GRUR Int. 1996, 918 = http://europa.eu.int/eur-lex/de/consleg/pdf/1994/de_1994R2100_do_001.pdf.

43 BIPMZ 2004, 324; zur Verfassungsmäßigkeit und zum Schutzbereich BGH I ZR 131/13 v. 15.5.2014 *Olympia-Rabatt*; zum Hintergrund auch BPatG 30 W (pat) 160/02 v. 9.8.2004.

44 Es handelt sich insbesondere nicht um zwischenstaatliche Organisationen im Sinne von Art. 6ter Buchst. b PVÜ.