

# Gewerblicher Rechtsschutz (Einf. Priv. WR)

## 04 – Kennzeichenrecht

Prof. Dr. Michael Beurskens,  
LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz),  
LL.M. (University of Chicago),  
Attorney at Law (New York)

Grundlagen

1

Was schützt das Kennzeichenrecht?

Voraussetzungen

2

Was kann als Marke geschützt werden?

Rechte

3

Welche Rechte hat der Markeninhaber?

Grenzen

4

Was kann gegen eine vermeintliche Markenverletzung vorgebracht werden?

Verfügungen

5

Was kann man mit einer Marke machen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

1

Was schützt das Kennzeichenrecht?

Welche Funktion erfüllen Kennzeichen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Unterscheidung nach Herkunft

Information über Produkt

Entscheidung durch Abnehmer

# Warum ist das Kennzeichenrecht kein „echtes“ Geistiges Eigentum?

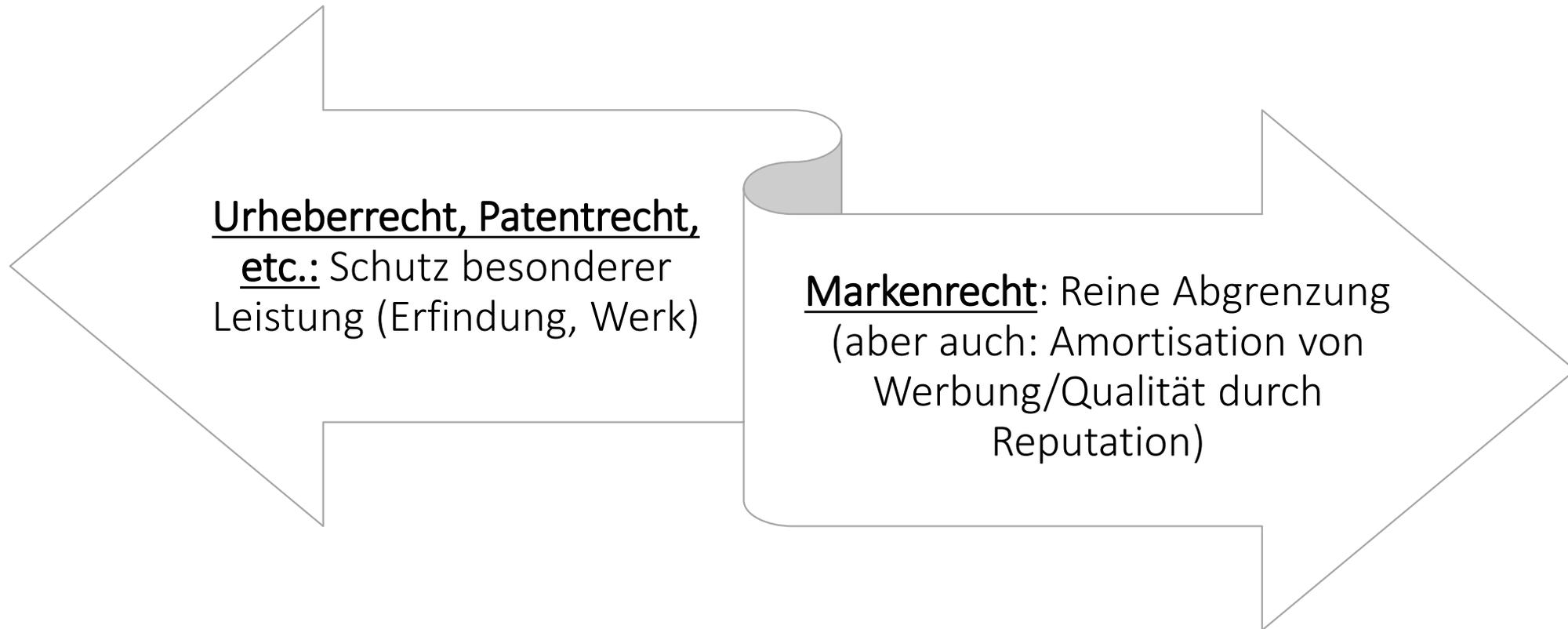
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wofür gibt es „Kennzeichen“?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Personen

Orte (Betrieb, Region)

Waren

Dienstleistungen

Warum sind Marken für Sie relevant?

## Grundlagen

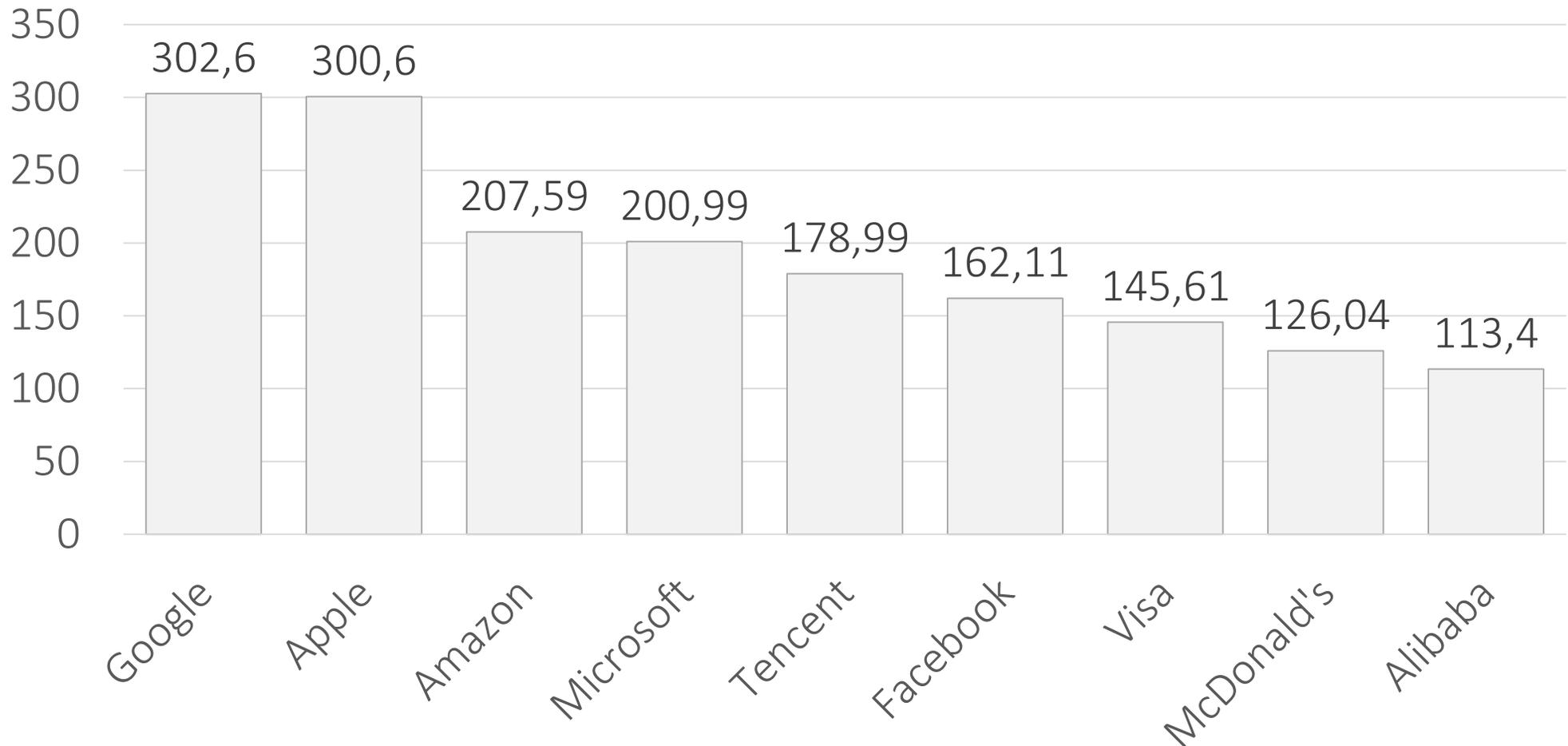
Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wert in Milliarden Dollar



## Wo ist das Kennzeichenrecht geregelt? (1)

Grundlagen

*Markenschutzgesetz (1874): nur Bildmarken*

Voraussetzungen

*Warenbezeichnungsgesetz (1894) / UWG (1896) für  
gesch. Bezeichnung*

Rechte

Grenzen

*Warenzeichengesetz (1936) – Ausstattungsschutz  
(nicht eingetragene Marke)*

Verfügungen

Markenrechtsrichtlinie (89/104/EWG), neu verkündet  
als RL 2008/95/EG, heute: RL 2015/2436

Markengesetz (1995) + MarkenVO (2004)

- OlympSchG (2004)

## Wo ist das Kennzeichenrecht geregelt? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Gemeinschaftsmarkenverordnung (VO 40/94)

Unionsmarkenverordnung (VO 2015/2424)

Welche aktuellen Änderungen gilt es zu beachten?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

EU-Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken  
(Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG)

beschlossen am 11.10.2018

Was schützt das Markengesetz?**§ 1 MarkenG – Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen**

Nach diesem Gesetz werden geschützt:

1. Marken,
2. geschäftliche Bezeichnungen,
3. geographische Herkunftsangaben.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Was ist eine Marke?

## Grundlagen

## Voraussetzungen

## Rechte

## Grenzen

## Verfügungen

## § 3 MarkenG – Als Marke schutzfähige Zeichen

- (1) Als Marke können alle **Zeichen**, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die **geeignet** sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens **von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden**.

## Was ist eine geschäftliche Bezeichnung?

### § 5 MarkenG – Geschäftliche Bezeichnungen

- (1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden **Unternehmenskennzeichen** und **Werktitel** geschützt.
- (2) <sup>1</sup>Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr **als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt** werden.<sup>2</sup>Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als **Kennzeichen des Geschäftsbetriebs** gelten.
- (3) Werktitel sind die **Namen oder besonderen Bezeichnungen** von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren **Werken**.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Was ist eine geographische Herkunftsangabe?

### § 126 MarkenG – Als geographische Herkunftsangaben geschützte Namen, Angaben oder Zeichen

- (1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welchen Schutz gibt es neben dem Markengesetz?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**§ 2 MarkenG – Anwendung anderer Vorschriften**

Der Schutz von Marken, geschäftlichen Bezeichnungen und geographischen Herkunftsangaben nach diesem Gesetz schließt die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz dieser Kennzeichen nicht aus.

§ 12 BGB

§ 37 II HGB

§§ 3, 4/5 UWG

Persönlichkeitsrecht: Unionsmarken

004745402 – Beyoncé, 012467874 – CR7 Cristiano Ronaldo)

## Welche Markenfunktionen werden unterschieden?

Grundlagen

**Herkunftsfunktion**

Betriebliche Herkunft eines Produkts

Voraussetzungen

**Qualitätsfunktion**

Gleichbleibende Produktqualität

Rechte

Grenzen

**Kommunikationsfunktion**

Information über Produkt, Beschreibung des Produkts

Verfügungen

**Investitionsfunktion**

Verhinderung der Ausnutzung durch Trittbrettfahrer

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

**Werbefunktion**

Symbolisierung von Werbebotschaften = eigener Wert (Coca Cola Truck)

## Wie funktioniert das Kennzeichenrecht?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Verwechslungsschutz = Verhinderung von Fehlzurechnungen

Anreizfunktion = Market for Lemons vermeiden

Markttransparenz = Zuordnung von Informationen

Qualität

Informationsfunktion

Reputation

Kommunikationsfunktion

## Welches Problem stellt sich im Kennzeichenrecht?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

(absoluter) Schutz des  
Kennzeichens für Produkt

Kein absoluter Schutz des  
Zeichens (Wort, Bild, etc.) –  
z.B. Apple für Obst

## Wofür sind Marken gut?

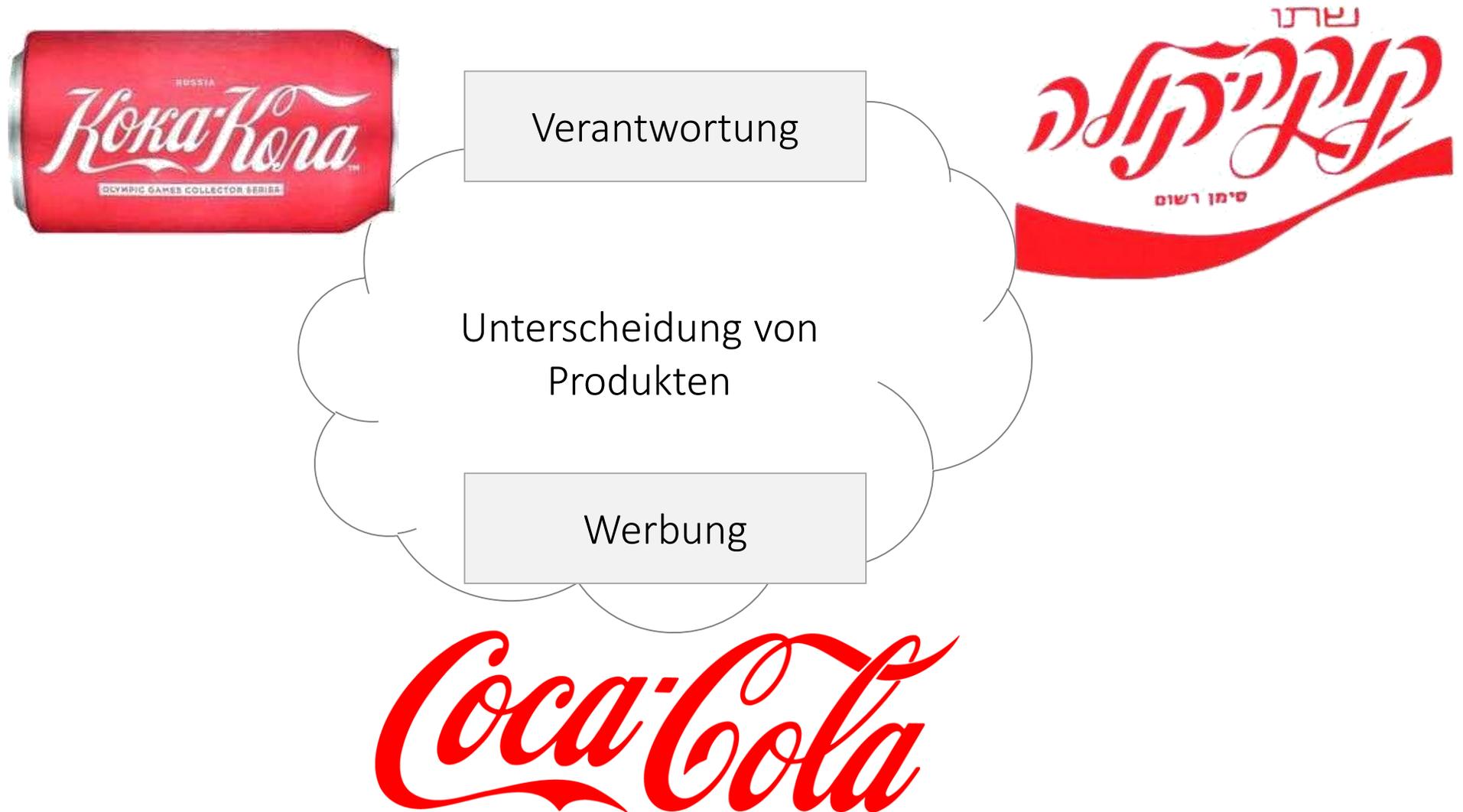
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

Was gilt für Domainnamen? (1)

Grundlagen

Vergabe durch private Stellen (nicht Staat!) – für „.de“: DENIC

- Keine Prüfung der Berechtigung (Prioritätsprinzip)

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grds. keine Ansprüche gegen Vergabestelle (BGHZ 148, 13 – ambiente.de)

- ICANN Uniform Dispute Resolution Policy für generische Domainnamen

Kein absolutes Recht am Domainnamen (nur vertraglicher Anspruch gegen DENIC),  
BVerfG GRUR 2005, 261

Was gilt für Domainnamen? (2)

Grundlagen

Grundsatz: Allgemeine Regeln (§ 12 BGB, §§ 14, 15 MarkenG)

Voraussetzungen

Jede Domain kann nur einmal existieren

Rechte

Grenzen

Mehrfachverwendung von Bezeichnungen (insb. international)

Verfügungen

BGHZ 149, 191 – shell.de: Andreas Shell vs. Mineralölkonzern

BGH GRUR 2005, 431 – hotel-maritime.dk

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

Ggf. Klarstellung, Weiterleitung, bei überwiegendem Interesse:  
Unterlassung/Beseitigung

Sonderfall: „Gewährleistungsmarke“ nach § 106a MarkenG

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Garantiefunktion (statt Herkunftsfunktion)**

- Hinweis auf (durch Dritte gewährleistete) Eigenschaften des Produkts (Material, Herstellung, Eigenschaften)
- Daher: Markeninhaber und Anwender müssen personenverschieden sein
- (ähnlich Kollektivmarke, dort aber Verband als Verbindung)

Wodurch wird der Name geschützt?

## § 12 BGB – Namensrecht

<sup>1</sup>Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen **bestritten** oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer **unbefugt den gleichen Namen gebraucht**, so kann der Berechtigte von dem anderen **Beseitigung** der Beeinträchtigung verlangen. <sup>2</sup>Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf **Unterlassung** klagen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wie sieht das in einem Fall aus?

Der Sänger **Michael Wendler** ist überregional bekannt und tritt seit Jahrzehnten regelmäßig unter der Bezeichnung „**Der Wendler**“ auf. Er hat bereits zahlreiche Alben und Singles veröffentlicht, von denen mehrere mit Gold oder Platin prämiert wurden.

**Frank Wendler** ist ein deutlich weniger bekannter Hobbysänger, der sich jedoch 2008 die Wortmarke „**Der Wendler**“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen.

Hat **Frank Wendler** einen Anspruch gegen **Michael Wendler**, die Verwendung des Künstlernamens „**Der Wendler**“ zu unterlassen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## OLG Düsseldorf, Urteil des 20. Zivilsenats vom 21. Mai 2013; Az: I-20 U 67/12

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Zwar trägt Frank Wendler den Namen von Geburt an. Der Künstlernamen von Michael Wendler sei in der deutschen Schlagerszene aber zumindest seit 2007 hinlänglich bekannt, so dass auch er ein Recht an dieser Namensbezeichnung erlangt hat. Dieses Recht stehe dem Recht an einem bürgerlichen Namen gleich.

Unabhängig davon, wer den Namen zuerst getragen habe, sind die Namensträger in dieser Situation zur wechselseitigen Rücksichtnahme verpflichtet.

Daher darf **keiner** die Bezeichnung „Der Wendler“ ohne Klarstellung, um welchen Wendler es sich handelt, verwenden. Stattdessen muss in der Regel der Vorname hinzugefügt werden.

## Kommt so was auch in kleinerem Rahmen vor?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

### Dennis Harder

Musiker kontaktieren

Live-Musiker • Pop • Musical • Schlager • Rock 'n' Roll • Swing



Media  
Video Dennis Harder in erfolgreich...

Fan-Radar  
0 PLAYS 44 FOLLOWER

Teile dieses Künstlerprofil auf  
Twitter Facebook

Dennis Harder Selbstdarstellung

Ob Business Events, private Feiern oder auf der Stadtfestbühne:  
Wenn Sie nach dem "gewissen Etwas" für Ihre Veranstaltung suchen, sollten Sie mit Dennis Harder in Kontakt treten.

Zahlreiche Unternehmen und Veranstalter vertrauen bereits auf seine Professionalität und auf seine Art ein Publikum zu unterhalten.

Als Sänger, mit unvergessenen Hits und Evergreens.  
Als Moderator, mit viel Charme, Witz und Natürlichkeit.

Eben als ganz besonderer Entertainer.  
Dennis Harder - Ein Künstler voller Talente. Jung, dynamisch und sprühend vor Energie betritt er die Bühne und erobert im Sturm jedes Publikum.

Mit seiner unverkennbaren Stimme präsentiert er deutsche und auch internationale Songs. Balladen singt er voller Gefühl und Emotion und fetzigen, groovigen Songs verleiht er mit seiner Ausstrahlung die nötige Power.

Zu seinem Repertoire zählen viele bekannte Klassiker, Hits und Evergreens aus den unterschiedlichsten Bereichen der Musik. Von Swing über Rock'n Roll, bis hin zu internationalem Pop und deutschem Schlager. Mit Leidenschaft verkörpert er die großen Songs von Roger Cicero, Michael Buble oder Udo Jürgens, um nur ein paar der Interpreten zu nennen, die Dennis Harder covert. In vielen Genres ist er einfach zuhause und trifft den persönlichen Geschmack seines Publikums.

Auch als Moderator konnte sich Dennis Harder auf zahlreichen Veranstaltungen etablieren. Er fühlt sich gekonnt in die jeweiligen Themen hinein und führt souverän und charmant durch jede Veranstaltung.

Dennis Harder ist mit viel Herz bei der Sache und macht jede seiner Shows zu einem musikalischen Erlebnis.

Herkunft  
Wuppertal DE

Gegründet  
2005

Links  
gigmit.com/dennis-harder  
Facebook  
Twitter  
SoundCloud  
YouTube  
DENNIS HARDER - Offizielle Homepage

Downloads / Presse Material  
Pressefoto 1  
Pressefoto 2



### DENNIS Official

Subscribe 32

Home Videos Playlists Channels Discussion About

32 subscribers • 94,716 views  
Joined May 15, 2008

Description  
DENNIS - ein kurzer Name und doch steht dieser Name für "Finest Dance Music" !  
Aufgewachsen in Österreich wusste Dennis schon sehr früh, dass er in der Musikbranche Fuß fassen will. Und was sich Dennis Bogner vornimmt, zieht er durch! 2004 zog er nach Köln und arbeitet seitdem an seiner Künstlerkarriere.  
Zudem arbeitet Dennis auch als Model.  
2012 distanziert sich Dennis von seiner bisherigen Plattenfirma und beendet die Zusammenarbeit. Er beschreitet nun musikalisch neue Wege.  
Im Juli 2013 veröffentlicht er seinen ersten Roman "Alte Seelen" als E-Book für den Amazon Kindle.

Werde Follower auf Twitter: <https://twitter.com/DennisBogner>  
Guck dir Dennis' BLOG an: <http://dennisofficial.blogspot.de/>

Referenzen und Awards:  
\* Sound Award als bester Newcomer der EGFM  
\* 2x in Folge Deutscher Rock- und Pop Preis  
\* VOX / RTL / VIVA  
\* Diverse Chartsplatzierungen

Links  
Official Homepage  
Facebook

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

## Wie kommt es zum Konflikt?

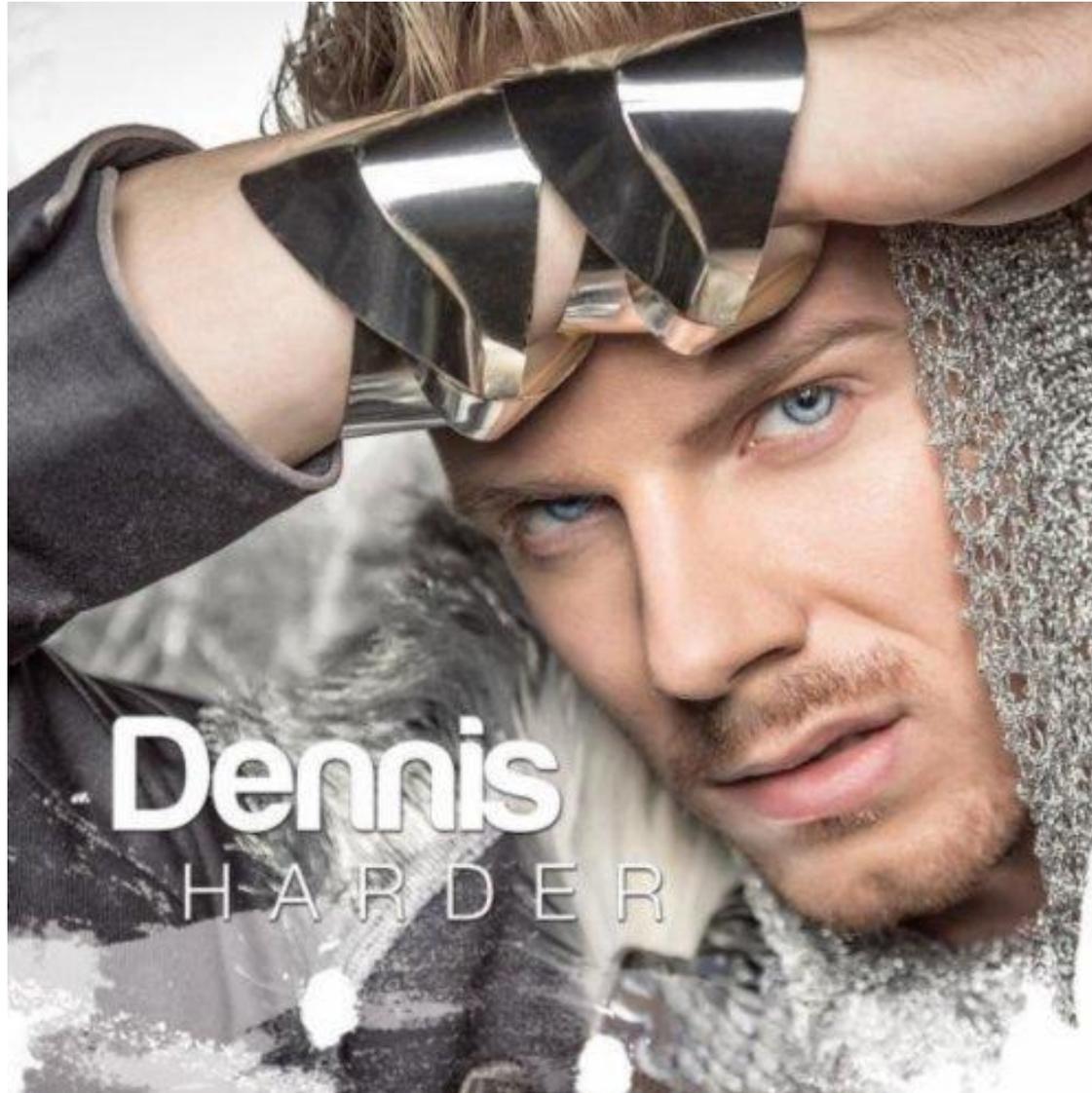
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Künstlername:

„Dennis“

+

Single-Titel:

„Harder“

=

Cover:

„Dennis Harder“

# Warum ärgert sich Dennis Harder?

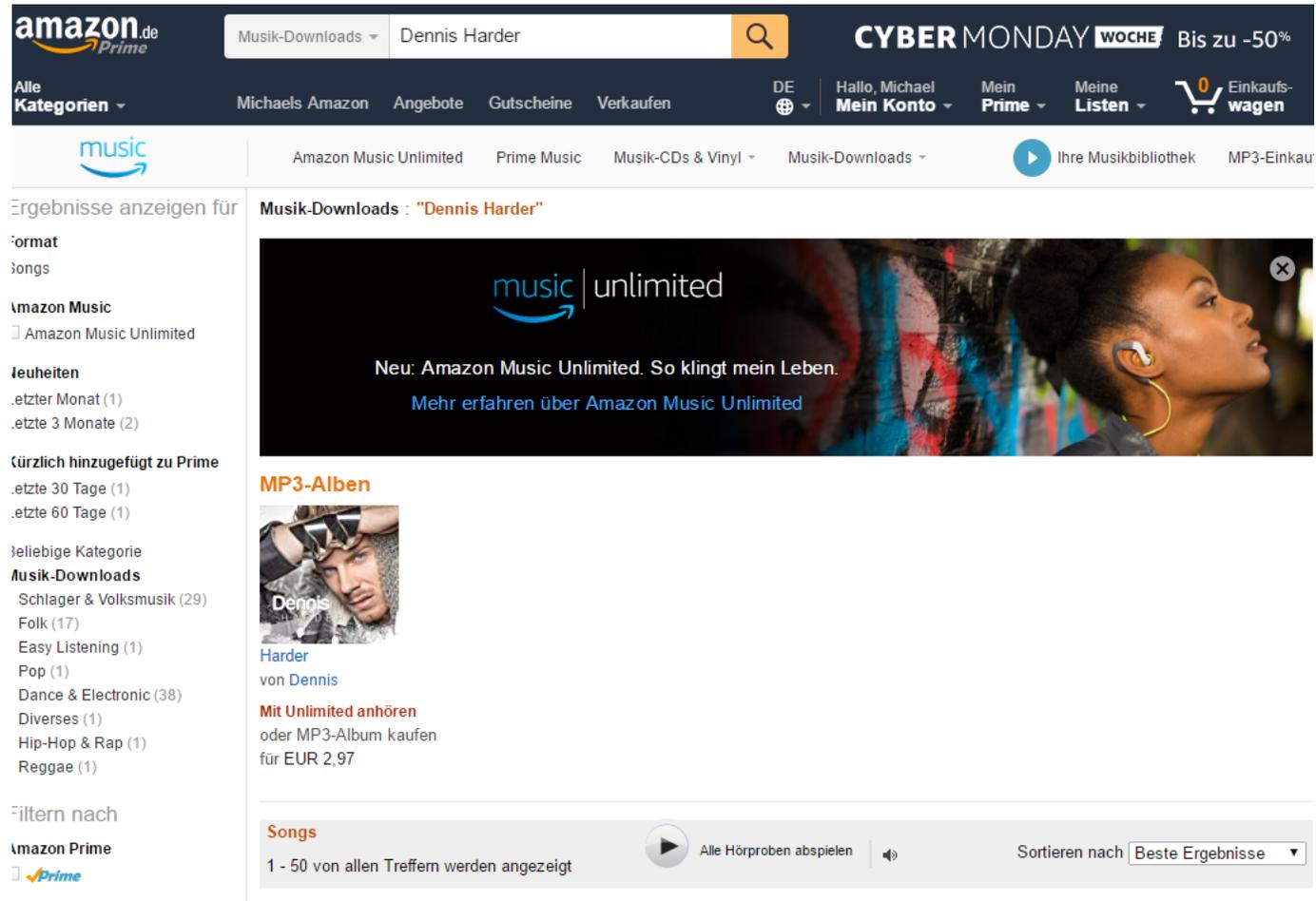
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



The screenshot shows the Amazon.de website interface. At the top, there's a search bar with "Musik-Downloads" selected and "Dennis Harder" entered. A "CYBER MONDAY WOCHE" banner indicates a discount of up to -50%. Below the search bar, there are navigation links for "Alle Kategorien", "Michaels Amazon", "Angebote", "Gutscheine", and "Verkaufen". The user is logged in as "Halo, Michael" with links to "Mein Konto", "Mein Prime", and "Meine Listen". A shopping cart icon shows 0 items.

The search results for "Musik-Downloads: 'Dennis Harder'" are displayed. A large banner for "Amazon Music Unlimited" is prominent, with the text "Neu: Amazon Music Unlimited. So klingt mein Leben." and a link to "Mehr erfahren über Amazon Music Unlimited". Below this, there's a section for "MP3-Alben" featuring an album by Dennis Harder. The album cover shows a man's face. Text below the cover says "Harder von Dennis" and "Mit Unlimited anhören oder MP3-Album kaufen für EUR 2,97".

At the bottom, there's a "Songs" section with a play button and "Alle Hörproben abspielen". It shows "1 - 50 von allen Treffern werden angezeigt" and a sorting dropdown set to "Beste Ergebnisse".

Song-Titel	Künstler	Album	Zeit	Preis	Download
▶ <a href="#">Merci Cherie</a>	Dennis Harder	Super Schlager, Folge 1	2:42	EUR 1,09	
▶ <a href="#">Aber bitte mit Sahne</a>	Dennis Harder	200 Jahre Oktoberfest, Folge 6	3:30	EUR 1,09	

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens



## Was passierte dann?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

### Kommentare:

**Anonym** 26. Mai 2013 um 01:46

Das nenne ich kreativ. Wie sie wissen gibt es einen Sänger namens Dennis Harder. Sie heißen doch Dennis Bogner!? Wollen Sie auf diese Art und Weise einfach ein höheres Ranking erzielen?

[Antworten](#)



**Dennis Bogner**  26. Mai 2013 um 14:35

Hallo Anonym!

Genau das war meine Attention, richtig erkannt! Hierbei handelt es sich um ein ausgeklügeltes Marketingverfahren. Ich benenne meine Songs immer nach unbekanntem Künstlern, um so mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Anscheinend hat es ja geklappt - ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit "Harder" ! :-)

[Antworten](#)

Was gilt bei Gleichnamigen? (1)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Es gibt zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg. Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf. [Unsere Standorte finden Sie hier](#)

**Peek & Cloppenburg**NEWSLETTER SU CHE [SHOP](#) [DAMEN](#) [HERREN](#) [KINDER](#) [MARKEN](#) [UNTERNEHMEN](#)[WUNSCHLISTE](#) [MEIN P&C-HAUS](#)

Es gibt zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg.  
Dies ist die Webseite der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf.

Jetzt zugreifen! Bis zu -50% auf Übergangs-Looks

[DAMEN >](#) [HERREN >](#) [KINDER >](#)

Was gilt bei Gleichnamigen? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek&Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg.  
Dies ist die Website der Peek&Cloppenburg KG in Hamburg, deren Standorte Sie > hier finden.

MEIN P&amp;C HAUS WÄHLEN ▾ MERI

**Peek&Cloppenburg**

WERBUNG

MARKEN

TRENDMAGAZIN

AKTUELL

HÄUSER

SERVICE

KARRIERE

Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek&Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg.

Dies ist die Website der Peek&Cloppenburg KG in Hamburg, deren Standorte Sie > hier finden.



## Wie kam es zu den beiden P & C?

Das ursprüngliche Unternehmen wurde am 20. April 1900 von den niederländischen Kaufleuten **Johann Theodor Peek und Heinrich Anton Adolph Cloppenburg** als Peek et Cloppenburg GmbH in Düsseldorf gegründet. Im selben Jahr folgte die Eröffnung des ersten Verkaufshauses in der Düsseldorfer Schadowstraße 30.

Peek & Cloppenburg (Düsseldorf). CC-BY-SA , Autorenliste und Original unter [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peek\\_%26\\_Cloppenburg\\_\(D%C3%BCsseldorf\)](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peek_%26_Cloppenburg_(D%C3%BCsseldorf))

Am 12. März 1912 wurde das erste Peek&Cloppenburg-Geschäft durch Anton Cloppenburg im Büro- und Geschäftshaus Alsenhof am Graskeller in Hamburg eröffnet. **Anton Cloppenburg** war der Sohn von Heinrich Anton Adolph Cloppenburg und **Schwiegersohn von Johann Theodor Peek**, den beiden Gründern von Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), welches sein Bruder James zu diesem Zeitpunkt bereits führte.

Peek & Cloppenburg (Hamburg). CC-BY-SA , Autorenliste und Original unter [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peek%26Cloppenburg\\_\(Hamburg\)](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Peek%26Cloppenburg_(Hamburg))

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Und warum interessiert uns das?

BGH, Urteil vom 24.1.2013 – Az. I ZR 60/11

Stört eines von zwei gleichnamigen Handelsunternehmen, die an unterschiedlichen Standorten im Bundesgebiet tätig sind, die zwischen ihnen bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage durch eine bundesweite Werbung, muss es mit einem aufklärenden Hinweis deutlich machen, welchem Unternehmen die Werbung zuzuordnen ist. Dieser Hinweis muss leicht erkennbar, deutlich lesbar, inhaltlich zutreffend, seinem Sinn nach ohne weiteres erfassbar und geeignet sein, einem unzutreffenden Verkehrsverständnis in ausreichendem Maße zu begegnen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Was gilt bei Namenskollisionen im Internet?

Grundlagen

Grundsatz: Prioritätsprinzip

Voraussetzungen

Ausnahme: „Berühmte“ Namen

Rechte

Grenzen

C.H. Beck-Verlag OHG

Deutsche Shell AG

Deutsche Telekom AG

Verfügungen

Peter Beck

Andreas Shell

detag

Erkennen Sie die Firma?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Henkel**

*A Brand like a friend*

Henkel AG & Co KGaA

~~**Persil**~~

Marken

~~**Spee**~~

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 2

Was kann als Marke geschützt werden?

Was kann als Marke geschützt werden?

## § 3 MarkenG – Als Marke schutzfähige Zeichen

- (1) Als Marke können alle **Zeichen**, ... geschützt werden, die **geeignet** sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens **von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden**.

Abstrakte Unterscheidungskraft

**Problem:** Farbmarke, Riechmarke, Hörmarke...  
Verkehr unterscheidet idR Symbole / Worte

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche Besonderheiten gelten für Formmarken („3D-Marken“)?

### § 3 MarkenG – Als Marke schutzfähige Zeichen

- (2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,
1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
  2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
  3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Kann eine Farbe als Kennzeichen dienen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wer kann Inhaber einer Marke sein?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

§ 7 MarkenG: Natürliche Personen, juristische Personen, Personengesellschaften

Sonderfall: Kollektivmarke (§§ 97- 106 MarkenG): Rechtsfähige Verbände und juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. „DIN-geprüft“, „Bio-Siegel“) + Markensatzung (§ 102 MarkenG)

## Wie trägt man Hörmarken und Riechmarken im Register ein?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

### Riechmarke

- Nicht hinreichend: chemische Formel, Beschreibung in Worten, Hinterlegung einer Probe bei Riechmarke
  - EuGH, 12.12.2002, Rs. C-273/00

### Hörmarke

- Nicht hinreichend: Vergleich mit Tierlauten oder Lautmalerei
- durch in Takten gegliedertes Notensystem, schriftliche Beschreibung,
  - EuGH, 27.11.2003, Rs. C-283/01 – Shield Mark

Welche besonderen Anforderungen gelten für Formmarken?

### § 3 MarkenG – Als Marke schutzfähige Zeichen

- (2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,
1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
  2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
  3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche aktuellen Fälle zu dieser Regelung gab es? (1)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



**Kein Schutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG?**

Quadrat nur besondere Form des Rechtecks und Schokolade wird i.d.R. rechteckig angeboten

## Welche aktuellen Fälle zu dieser Regelung gab es? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



### Kein Schutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG?

Prägende Vertiefung in der Mitte dient technischer Funktion einer Sollbruchstelle zur leichten und gleichmäßigen Teilung des Täfelchens. Abgerundete Ecken und Kanten dienen dazu, den Verzehr zu erleichtern. Die Form des flachen Quaders ermögliche schließlich eine raumsparende Konfektionierung der Ware, die gerade beim Transport durch den Verbraucher dienlich sei.

Welche aktuellen Fälle zu dieser Regelung gab es? (3)

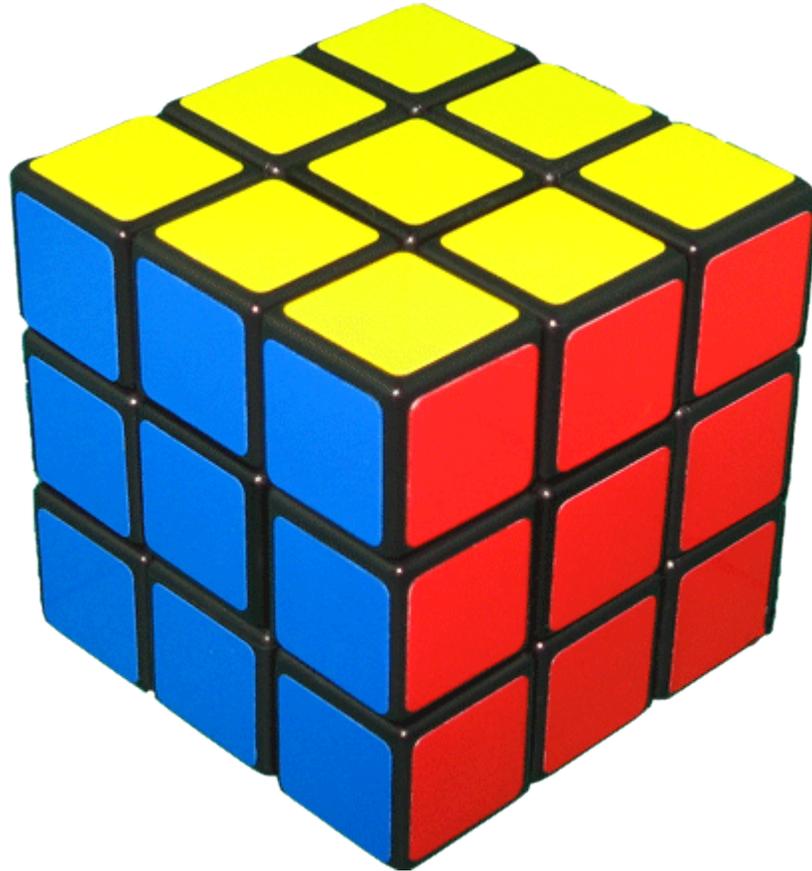
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Rein technische Gestaltung im Sinne  
von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG?

EuGH vom 10.11.2016 - C-30/15  
- Rubik's Cube

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

Welche drei Wege zum Erwerb des Markenschutzes sind zu unterscheiden?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Eingetragene Marke,  
§ 4 Nr. 1 MarkenG**

Prüfung und Erteilung durch DPMA

**Markenschutz kraft  
Verkehrsgeltung,  
§ 4 Nr. 2 MarkenG**

Benutzung und Verkehrsgeltung innerhalb  
beteiligter Kreise (20-50%)

**Notorisch bekannte Marke,  
§ 4 Nr. 3 MarkenG**

deutlich > 50% der im Inland angesprochenen  
Verkehrskreise

## Wie bekomme ich eine eingetragene Marke? (1)

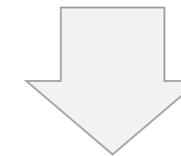
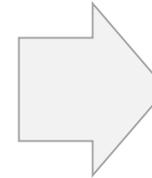
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wie bekomme ich eine eingetragene Marke? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Bestimmte Waren / Dienstleistungen

Deutsches Patent- und Markenamt /  
Amt der EU für Geistiges Eigentum (EUIPO)

Verlängerung alle 10 Jahre: 750 € (bzw. 1.350 €)

Warum kann man nicht einfach nur Platzhaltermarken registrieren?

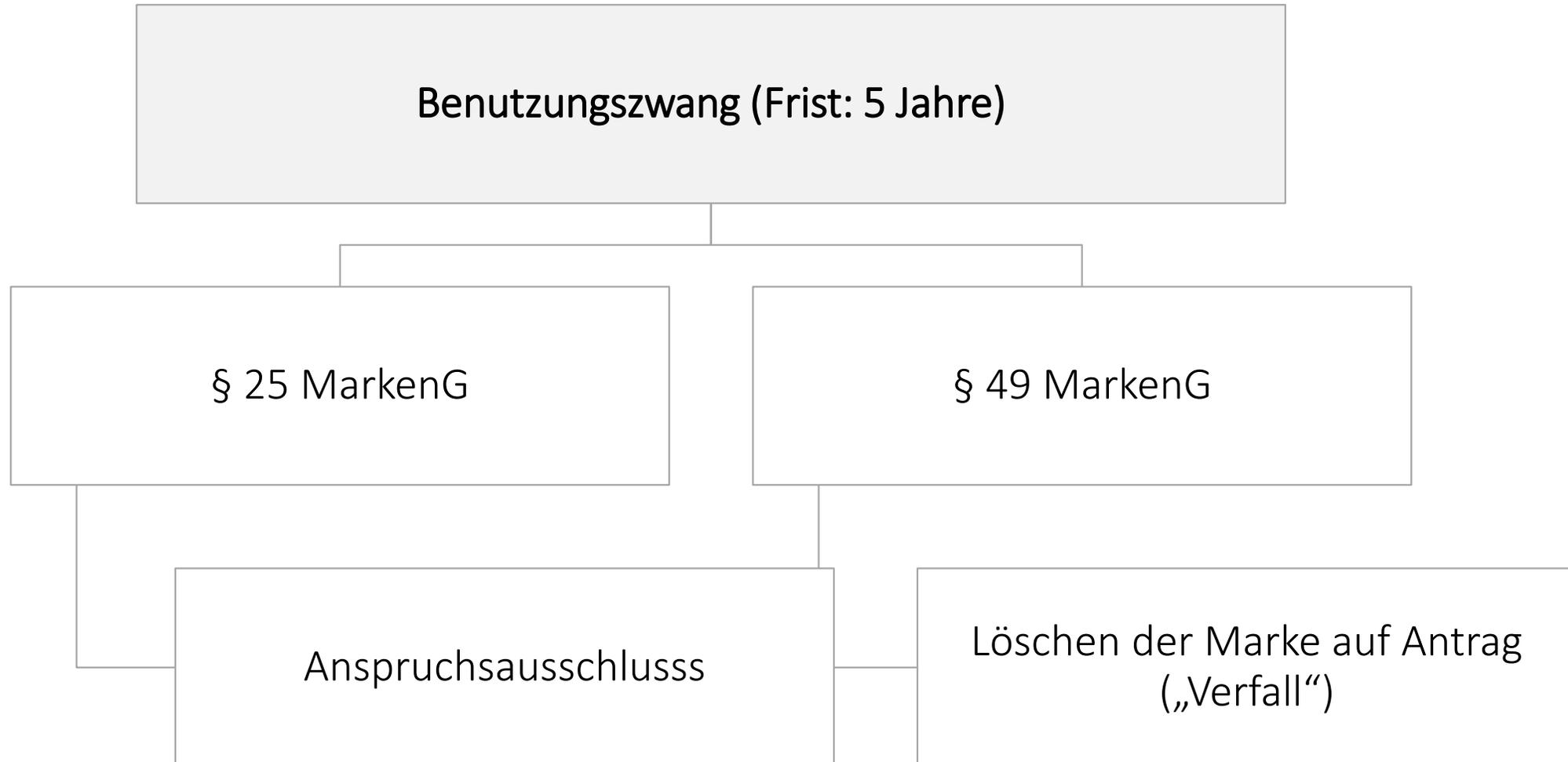
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wie meldet man eine Marke an? (1)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Deutsches Patent- und Markenamt

Deutsches Patent- und Markenamt  
80297 München

W 7 0 0 5 8 1 8 1

**Antrag auf Eintragung einer Marke in das Register**

**3**

TELEFAX TT MM JJJJ vorab am  
 nur per FAX (nur bei reinen Wortmarken möglich)  
an Fax-Nr.: +49 89 2195 - 4000

(1) **Sendungen**  
des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:  
Name, Vorname oder Firma  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer / ggf. Postfach  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Postleitzahl Ort Land (falls nicht Deutschland)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(2) **Kontaktdaten**  
Telefonnummer des Anmelders / Vertreters Geschäftszeichen des Anmelders / Vertreters (max. 20 Stellen)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Telefaxnummer des Anmelders / Vertreters E-Mail-Adresse des Anmelders / Vertreters  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(3) **Anmelder**  weitere Anmelder siehe Anlage  
Name, Vorname oder Firma (ggf. einschließlich Rechtsform entsprechend registerrechtlicher Eintragung)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer (kein Postfach!)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Postleitzahl Ort Land (falls nicht Deutschland)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(4) **Vertreter des Anmelders**  
(Rechts- oder Patentanwalt, Patentassessor)  
Name, Vorname / Bezeichnung  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Postleitzahl Ort Land (falls nicht Deutschland)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Nummer der Allgemeinen Vollmacht (soweit vorhanden)  
\_\_\_\_\_

Antrag:  
§ 32 MarkenG

## Wie meldet man eine Marke an? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



(12) **Sonstige Anträge**

Antrag auf **beschleunigte Prüfung** nach § 38 Markengesetz (gebührenpflichtig)

Antrag auf die Eintragung als **Kollektivmarke** nach §§ 97 ff. Markengesetz (nicht für Privatpersonen möglich)

Antrag auf **internationale Registrierung** dieser Markenmeldung liegt bei (Formblatt der WIPO)

---

(13) **Gebührezahlung** von \_\_\_\_\_ EUR

**Zahlung per Banküberweisung**      **Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift**

**Überweisung** (dreimonatige Zahlungsfrist beachten!)

Ein gültiges **SEPA-Basis-Lastschriftmandat** ([Vordruck A 9530](#))

liegt dem DPMA bereits vor (Mandat für mehrmalige Zahlungen)

ist beigefügt.

**Angaben zum Verwendungszweck** ([Vordruck A 9532](#)) des Mandats mit Mandatsreferenznummer sind beigefügt.

**Zahlungsempfänger:**  
Bundeskasse Halle/DPMA  
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54  
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

**Anschrift der Bank:**  
Bundesbankfiliale München  
Leopoldstr. 234, 80807 München

Wird die Anmeldegebühr nicht innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung gezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Bitte beachten Sie, dass die **Prüfung** der Schutzfähigkeit der Marke **erst nach Zahlungseingang** beginnt.

---

(14) **Anlagen**

Markendarstellung auf Vordruck W 7005.1 oder auf Blatt DIN A4

Markenzurückgabe auf Datenträger ([zulässige Datenträgerformate](#))

Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen

**Markenbeschreibung** (maximal 100 Wörter, darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten)

**Transkription** (phonetische Wiedergabe in Lautschrift)

\_\_\_\_\_

---

(15) **Unterschrift**

Der Unterschrift ist der Name in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift hinzuzufügen; bei Firmen die Bezeichnung laut Handelsregister mit Angabe der Stellung/Funktion des Unterzeichnenden.

**Bitte beachten Sie hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unser Merkblatt [A 9106](#) "Datenschutz bei Schutzrechtsanmeldungen". Dieses finden Sie unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de): Service – Formulare – Sonstige Formulare – Hinweise zum Datenschutz.**

\_\_\_\_\_

Datum      Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_

Funktion des Unterzeichners

Prüfung:  
§§ 33-41 MarkenG

# Wie meldet man eine Marke an? (3)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



(9) **Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen** (nach Klassen gruppiert)  
(zwingend auszufüllen, bei Platzmangel bitte gesonderte Anlage verwenden)  
(Suche nach Waren und/oder Dienstleistungen in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB))

Leitklassenvorschlag des Anmelders:

Klasse/n	Bezeichnung/en
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

(10) **Serienanmeldung**

Die Anmeldung ist Bestandteil einer Serie von Markenmeldungen (Vorblatt bitte zwingend ausfüllen und beifügen)

Die Serie enthält identische Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse

Diese Anmeldung ist Nr.  von  Anmeldungen

(11) **Priorität**

**Ausländische Priorität**  
 Kopie / Abschrift der ausländischen Voranmeldung

ist beigelegt

wird nachgereicht

Datum  Staat  Aktenzeichen

**Ausstellungspriorität**  **Ausstellungsbescheinigung** (Vordruck W 7708 bitte ausfüllen und beifügen)

Bezeichnung der Ausstellung

Eintragung  
(§ 41 MarkenG)

Zurückweisung  
(§ 61 MarkenG)

Beschwerde  
zum BPatG  
(§§ 66-82  
MarkenG)

Rechtsbeschwerde  
zum BGH (§§ 83-  
90 MarkenG)

## Was sind absolute Schutzhindernisse? (1)

Prüfung von Amts wegen

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

§ 8 Abs. 1

(Grafische) Darstellbarkeit

§ 8 Abs. 2  
Nr. 1

Konkrete Unterscheidungskraft:  
keine Zeichenmonopolisierung

§ 8 Abs. 2  
Nr. 2

Beschreibende Produktmerkmale  
(„Freihaltebedürfnis“)

§ 8 Abs. 2  
Nr. 3

Gattungsbezeichnungen

Überwindung durch  
Verkehrsdurchsetzung,  
**§ 8 Abs. 3 MarkenG**

Ggf. Lösungsverfahren  
nach §§ 50, 54

Wie sieht das in Fällen aus?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

- Kann man die Marke „STREETBALL“ für „Sportschuhe und Sportbekleidung“ eintragen lassen?
- Kann man die Marke „HOT“ für „Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Nahrungsergänzungsmittel, Druckereierzeugnisse und Bekleidung“ eintragen lassen?
- Kann die „Stadtwerke Bremen GmbH“, an denen die Stadt Bremen nur eine mittelbare Minderheitsbeteiligung hält, die Wortmarke „Stadtwerke Bremen“ für sich eintragen lassen?

Was ist nicht darstellbar?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Abstrakte Farbkombinationen

Veränderliche Farbmuster

Variable Bildmarke (flexible Maße)

## Was bedeutet „Verkehrsdurchsetzung“?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Verkehrsgeltung

Ca. 20%

Verkehrsdurchsetzung

>50%

Bei rein beschreibenden Zeichen „*nahezu  
einhellige Bekanntheit*“?

Was sind absolute Schutzhindernisse? (2)

Prüfung von Amts wegen

Grundlagen

§ 8 Abs. 2  
Nr.4

Irreführungsverbot

Ggf. Lösungsverfahren  
nach §§ 50, 54

Voraussetzungen

§ 8 Abs. 2  
Nr. 5

Ordre Public

Rechte

§ 8 Abs. 2  
Nr. 6

Hoheitszeichen (Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)

Grenzen

§ 8 Abs. 2  
Nr. 7

Prüf-/Gewährzeichen (Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)

Verfügungen

§ 8 Abs. 2  
Nr. 8

Zeichen int. Organisationen (Ausn.: Befugnis, § 8 Abs. 4)

CC-BY 4.0 –

Prof. Dr. Beurskens

§ 8 Abs. 2  
Nr. 9

„Vorschriften im öffentlichen Interesse“

§ 8 Abs. 2  
Nr. 10

Bösgläubige Anmeldung (Behinderungsabsicht) – insb. Spekulation

Was sind „relative Schutzhindernisse“ (§ 9 MarkenG)?

Grundlagen

Widerspruch (§ 42 MarkenG): Drei Monate

Voraussetzungen

Löschungsklage (§§ 51, 55 MarkenG)

Rechte

Recht auf Löschung zugunsten früherer Kennzeichen (§ 6 MarkenG)

Grenzen

Verfügungen

**Identitätsschutz**  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG  
~§ 14 Abs. 2 Nr. 1  
MarkenG)

**Verwechslungsschutz**  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG  
~§ 14 Abs. 2 Nr. 2  
MarkenG)

**Bekanntheitsschutz**  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 3  
MarkenG)

Was sind „relative Schutzhindernisse“ (§ 13 MarkenG)?**§ 13 Sonstige ältere Rechte**

- (1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.
- (2) Zu den sonstigen Rechten im Sinne des Absatzes 1 gehören insbesondere:
  1. Namensrechte,
  2. das Recht an der eigenen Abbildung,
  3. Urheberrechte,
  4. Sortenbezeichnungen,
  5. geographische Herkunftsangaben,
  6. sonstige gewerbliche Schutzrechte.

Siehe auch § 10 für notorisch bekannte Marken  
§ 11 für Agentenmarken  
§ 12 für nicht eingetragene Marken

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Wie sieht das in Fällen aus?

Grundlagen

Kann „Kellog’s“ erfolgreich gegen die Eintragung der Marke „Kelly’s“ für salzige Knabberartikel vorgehen?

Voraussetzungen

Kann der Sprudelhersteller Gerolsteiner aufgrund seiner Marke "Gerri" (für Limonaden) gegen die aus Irland stammenden Exportmarke "Kerry Spring" vorgehen?

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

3

Welche Rechte hat der  
Markeninhaber?

Warum ist der „geschäftliche Verkehr“ so wichtig?

## § 4 MarkenG – Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

2. durch die Benutzung eines Zeichens **im geschäftlichen Verkehr**

## § 14 MarkenG - Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

- (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke **im geschäftlichen Verkehr** ...

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Was versteht man unter dem „geschäftlichen Verkehr“?

Grundlagen

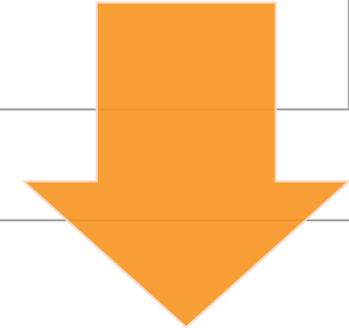
Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Jede nach außen tretende wirtschaftliche Betätigung, mit der eigene oder fremde Geschäftsinteressen gefördert (d.h. ein wirtschaftlicher Vorteil erstrebt wird) und am Erwerbsleben teilgenommen wird



Abgrenzung: rein privater Bereich (keine Förderung eigenen oder fremden Unternehmens)

# Was versteht man unter „Unterscheidungskraft“ und „Kennzeichnungskraft“?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Wovor ist die Marke geschützt? (1)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Identitätsschutz**  
(§ 14 Abs. 2 Nr. 1  
MarkenG)

Unwiderlegliche Vermutung einer Verwechslungsgefahr bei Benutzung identischer Zeichen für identische Produkte (bereits Farbunterschiede schaden!) – kein „markenmäßiger Gebrauch“ erforderlich

**Verwechslungs-  
schutz**  
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2  
MarkenG)

- Benutzung ähnlicher Zeichen für identische/ähnliche Produkte: Verwechslungsgefahr nachzuweisen
- je „stärker“ (fantasievoll, auffällig, verkehrsbekannt) das Zeichen, desto größer der Schutzbereich
- Je ähnlicher Produkte, desto eher Verwechslungsgefahr

Was setzt Verwechslungsgefahr voraus?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Ähnlichkeit der Zeichen**Gesamteindruck: (Schrift)Bild, Klang, Bedeutung  
(Gedanklich)**Ähnlichkeit der Waren /  
Dienstleistungen**Gemeinsame betriebliche Zuordnung und  
Verantwortung, insb. ergänzende Waren /  
Dienstleistungen**Kennzeichnungskraft der  
älteren Marke**Je origineller („originär“) / bekannter desto  
weiter: „hoch“, „normal“, „gering“, „sehr gering“

## Wovor ist die Marke geschützt? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

### **Bekanntheitsschutz (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)**

- Im Inland bekannte Marken über sog. Warengleichartigkeitsbereich hinaus geschützt
- Hier: nicht Verwechslungsgefahr, sondern unlautere Ausnutzung/Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke

Welche Ansprüche bestehen bei einer Verletzung?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

**Unterlassungs-  
anspruch  
(§ 14 Abs. 5  
MarkenG)**

- § 15 Abs. 3, 4 MarkenG für gesch. Bezeichnung
- § 127 iVm § 128 Abs. 1 für geogr. Herkunftsangabe

**Schadensersatz-  
anspruch  
(§ 14 Abs. 6  
MarkenG)**

- § 15 Abs. 5 MarkenG für geschäftliche Bezeichnungen
- § 128 Abs. 2 für geographische Herkunftsangaben
- *dreifache Schadensberechnung*

**Vernichtungs- und  
Auskunfts-  
ansprüche**

- Für Marken und geschäftliche Bezeichnungen: §§ 18, 19
- Für geographische Herkunftsangaben: § 242 BGB

## Kann man sich auch strafbar machen?

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

### § 143 MarkenG

- Vorsätzliche Verwirklichung von §§ 14, 15 MarkenG
- Antragsdelikt (§ 143 Abs. 4 MarkenG)
- Qualifikation: Gewerbsmäßiges Vorgehen, § 143 Abs. 2 MarkenG

### § 145 MarkenG

- Ordnungswidrigkeiten

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 4

Was kann gegen eine vermeintliche  
Markenverletzung vorgebracht  
werden?

Wann ist eine Markenbenutzung (ausnahmsweise) erlaubt? (1)**§ 23 MarkenG – Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft**

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wann ist eine Markenbenutzung (ausnahmsweise) erlaubt?**§ 23 MarkenG – Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft**

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als **Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen**, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wann ist eine Markenbenutzung (ausnahmsweise) erlaubt?**§ 23 MarkenG – Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft**

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die **Bestimmung** einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die **Benutzung dafür notwendig** ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# Um welches besondere Problem geht es bei „Zwischenrechten“?

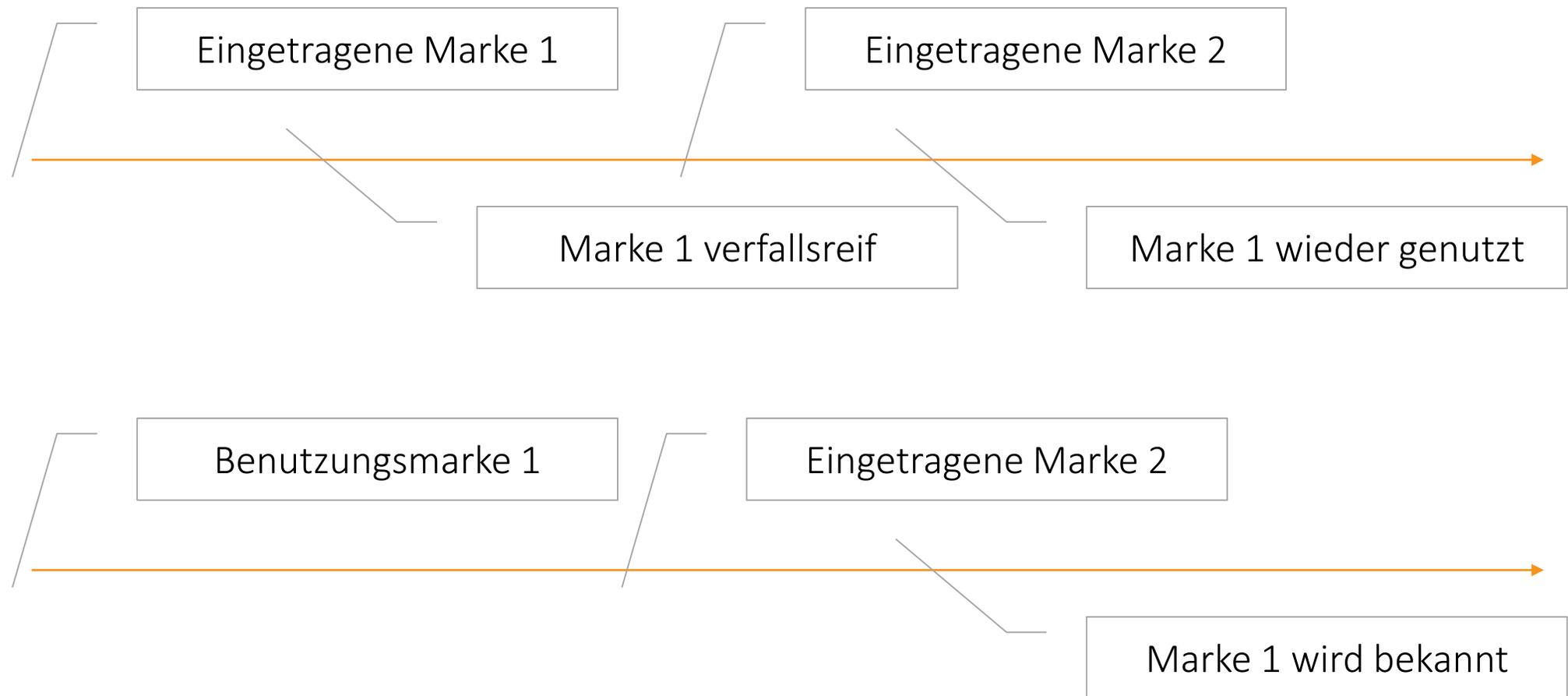
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



Um welches besondere Problem geht es bei „Zwischenrechten“?

## § 22 MarkenG – Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,
1. weil die Marke oder geschäftliche Bezeichnung mit älterem Zeitrang an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war (§ 51 Abs. 3),

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Um welches besondere Problem geht es bei „Zwischenrechten“?

## § 22 MarkenG – Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre,
2. weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls oder wegen absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 51 Abs. 4).

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Um welches besondere Problem geht es bei „Zwischenrechten“?

## § 22 MarkenG – Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Inhaber der eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang die Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Inwieweit spielt Erschöpfung im Markenrecht eine Rolle?

## § 24 MarkenG – Erschöpfung

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für **Waren** zu benutzen, die **unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung** **von ihm oder mit seiner Zustimmung** im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen **Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum** in den Verkehr gebracht worden sind.
- (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren **aus berechtigten Gründen widersetzt**, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen **verändert oder verschlechtert** ist.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Inwieweit besteht im Markenrecht ein Benutzungszwang? (1)

## § 25 MarkenG – Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung

- (1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke **innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs** für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, **nicht gemäß § 26 benutzt worden ist**, sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.



Benutzungsschonfrist

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Inwieweit besteht im Markenrecht ein Benutzungszwang? (2)

### § 26 MarkenG – Benutzung der Marke

- (1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
- (2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
- (3) <sup>1</sup>Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. <sup>2</sup>Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Wann verjähren Ansprüche aus dem Markenrecht?

## § 20 MarkenG – Verjährung

<sup>1</sup>Auf die **Verjährung** der in den §§ 14 bis 19c genannten Ansprüche finden die **Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs** entsprechende Anwendung. <sup>2</sup>Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

## Welche besondere Bedeutung hat „Verwirkung“ im Markenrecht?

### § 21 MarkenG – Verwirkung von Ansprüchen

- (1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer **eingetragenen** Marke **mit jüngerem Zeitrang** für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke **während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet** hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang **bösgläubig** vorgenommen worden ist.
- (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der **Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang** die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang **nicht untersagen**.
- (4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung **allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen** unberührt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Welche besondere Bedeutung hat „Verwirkung“ im Markenrecht?

## § 21 MarkenG – Verwirkung von Ansprüchen

- (2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.
- (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.
- (4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

# 5

Was kann man mit einer Marke machen?

## Wie kann man über eine Marke verfügen? (1)

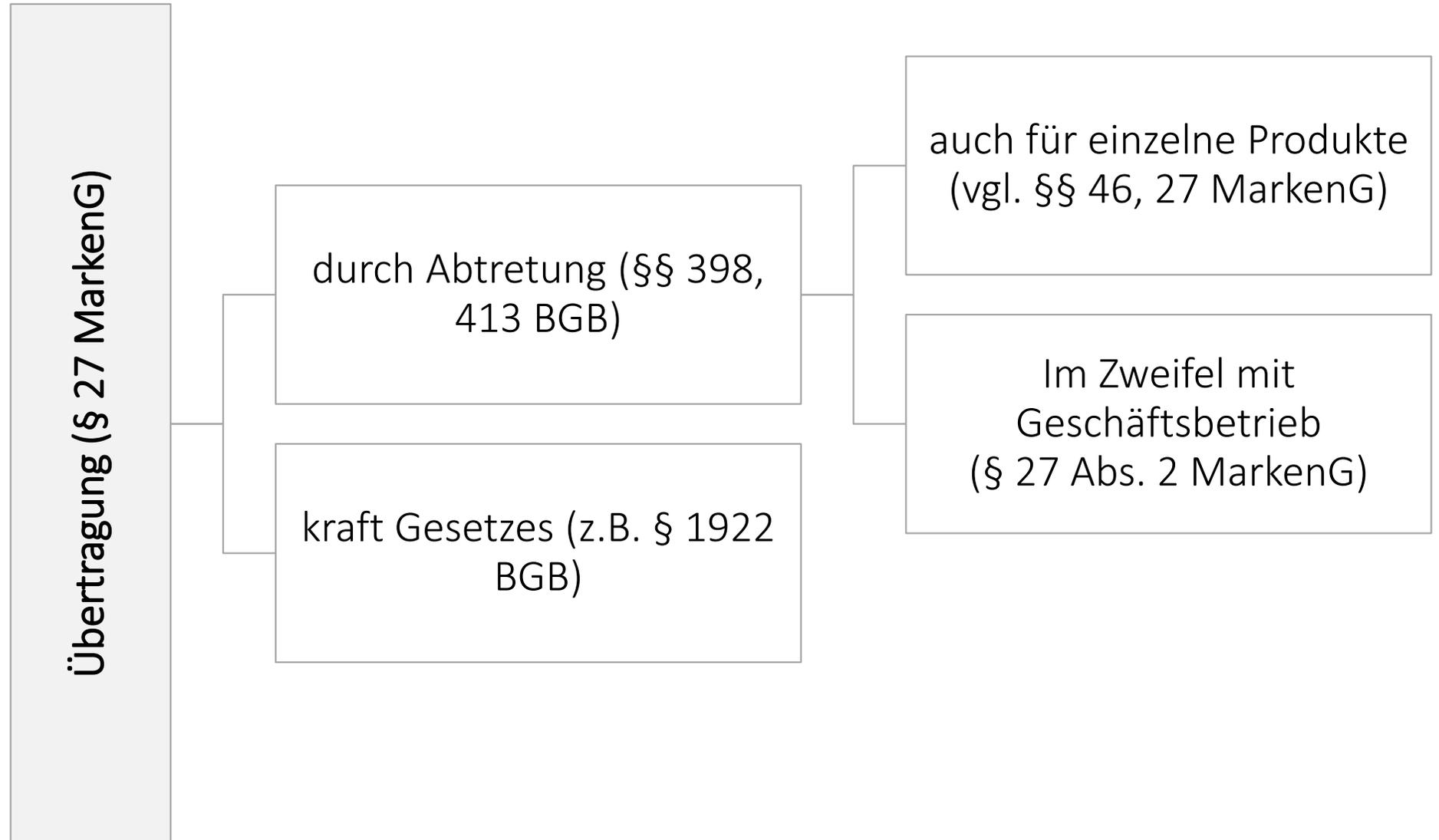
Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen



## Wie kann man über eine Marke verfügen? (2)

Grundlagen

Voraussetzungen

Rechte

Grenzen

Verfügungen

