



■ Patente ■ Marken ■ Design ■

Montag, 28. September / 05. Oktober 2026

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner, Hagen

Einführung in das Markenrecht

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Übersicht

1. Historisches zum Markenrecht	7. relative Schutzhindernisse
2. Bedeutung von Marken	8. Benutzung der Marke
3. Inhabereigenschaft	9. Aufrechterhaltung der Marke
4. Erlangung des Markenschutzes	10. Übertragung von Markenrechten
5. Markenfähigkeit	11. Internationales Markenrecht
6. absolute Schutzhindernisse	

Historisches zum Markenrecht

In prähistorischen Zeiten	wurde schon von Zeichen und Marken Gebrauch gemacht. Man kannte Persönlichkeits- oder Urkundsmarken, Eigentums- oder Vermögensmarken und Ursprungs- oder Erzeugermarken
Im Mittelalter	erfährt der Zeichengebrauch durch die Zünfte eine Art gewerbepolizeiliche Reglementierung
Im 15. Jahrhundert	finden sich in Deutschland erste Zeicheneintragungen. Im Zusammenhang mit dem Ende der Zünfte enden auch die zahlreichen meist gewerbepolizeilichen Vorschriften über Warenbezeichnungen. Der Geschäftsverkehr wird nahezu schutzlos.
1766	wird eine bis in das 19. Jahrhundert fortgeführte Rolle für den Markenzwang von Sensen, Sichel und Schneidmessern angelegt.
1794	werden mit dem Preußischen Allgemeinen Landrecht erste gesetzliche Bestimmungen geschaffen.
1874	wird Firmeninhabern durch das Reichsgesetz ein Markenschutz für figürliche Zeichen gewährt.
1894	Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen
1979	Einführung der Dienstleistungsmarke
1990	Produktpirateriegesetz
1992	Übertragung der Marke ohne Geschäftsbetrieb
01.01.1995	Markengesetz
01.04.1996	Gemeinschaftsmarken-Verordnung – heute Unionsmarken-Verordnung

Bedeutung von Marken

Umfrage 1992 „Wen die Leute kennen“:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ➤99,4 % Helmut Kohl | ➤95,0 % Mon Cherie |
| ➤99,0 % ALDI | ➤95,0 % C & A |
| ➤98,8 % Björn Engholm | ➤94,0 % Ferrero Küsschen |
| ➤98,6 % Oskar Lafontaine | ➤94,0 % Maggi |
| ➤98,0 % Quelle | ➤92,0 % hohes C |
| ➤97,6 % Wolfgang Schäuble | ➤90,0 % Asbach Uralt |
| ➤97,0 % VW | ➤89,0 % HB |
| ➤96,6 % Persil | ➤85,0 % Jägermeister |
| ➤96,0 % Stern | ➤85,0 % Oil of Olaz |
| ➤95,2 % Johannes Rau | |

Die wertvollsten Marken im Jahr 2012 (Quelle: Interbrand Zintzmeyer & Lux)

Coca-Cola	77.839 Mio. Dollar
Apple	76.568 Mio. Dollar
IBM	75.532 Mio. Dollar
Google	69.726 Mio. Dollar
Microsoft	57.853 Mio. Dollar
GE	43.682 Mio. Dollar
McDonald's	40.062 Mio. Dollar
Intel	39.385 Mio. Dollar
Samsung	32.893 Mio. Dollar
Toyota	30.280 Mio. Dollar
Mercedes Benz	30.097 Mio. Dollar
BMW	29.052 Mio. Dollar
Disney	27.438 Mio. Dollar
Cisco	27.197 Mio. Dollar
HP	26.087 Mio. Dollar

Bedeutung von Marken

- Marke ist Kennzeichnung für Waren und Dienstleistungen
- dient im geschäftlichen Verkehr der Hinweisfunktion auf das Unternehmen, um dessen Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden

Markenfähigkeit

Schutzfähigkeit (§ 3 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 UMV)

Als Marke schutzfähig sind alle Zeichen, insbesondere:

- Wörter einschl. Personennamen
- Abbildungen
- Buchstaben
- Zahlen
- Hörzeichen
- Dreidimensionale Gestaltungen
- Sonstige Aufmachungen einschl. Farben und Farbzusammenstellungen

Beispiele

Wortmarken:

HARIBO, Persil, Nivea, Mercedes-Benz

Wort-Bildmarken:

The HARIBO logo consists of the word "HARIBO" in a bold, red, sans-serif font. The letters have a white outline and a slight 3D effect with a drop shadow.The Persil logo features the word "Persil" in a red, sans-serif font. The letters are slightly italicized and have a white outline.

Beispiele

Bildmarken:



Buchstaben:

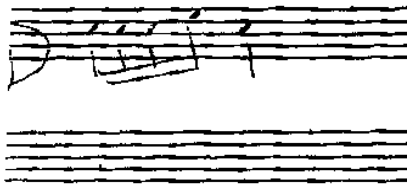
SAP, VW, MAN

Zahlen:

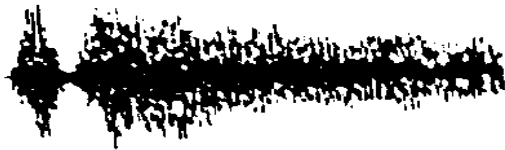
4711, 123, 500

Beispiele Hörmarken

EM 1416858 (Deutsche Telekom)

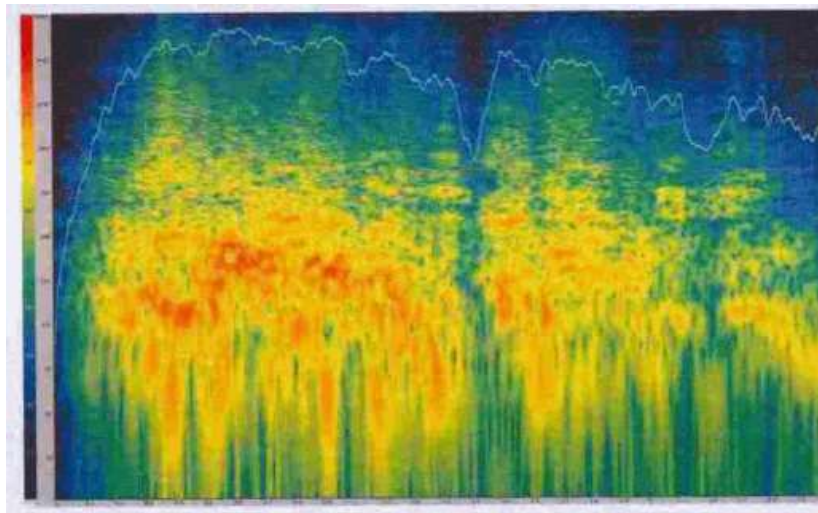


EM 143891 (MGM)



Beschreibung: Die Marke besteht aus dem Brüllen eines Löwen und ist dargestellt durch das vorstehende Spektrogramm.

EM 5170113 (MGM)



Beschreibung:

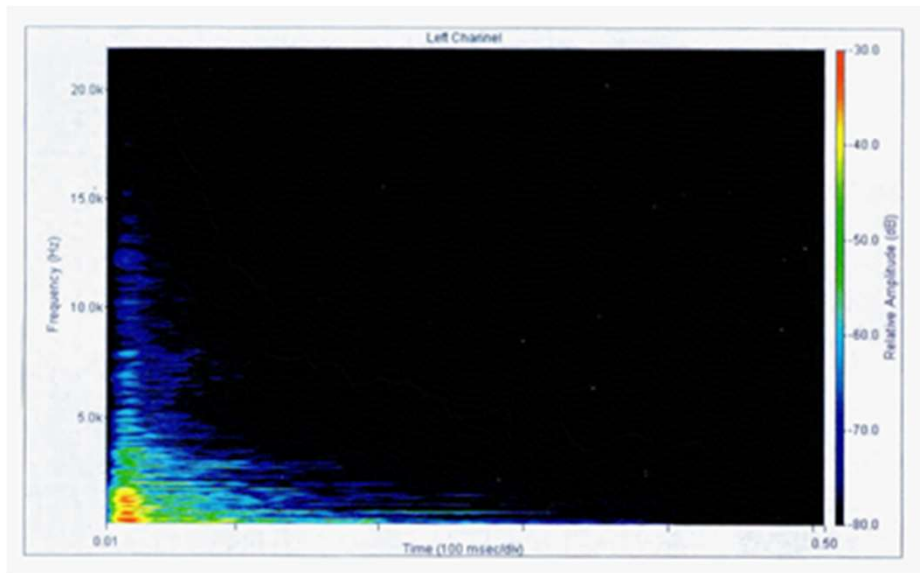
Die Hörmarke ist ein Löwengebrüll von ungefähr 2,5 Sekunden Dauer. Besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Brülllauten (0 bis etwa 1,4 und 1,4 bis 2,6 Sekunden), der zweite Laut hat eine etwas geringere Amplitude. Der Klang ist nicht harmonisch, hat eine schnelle ($>15\text{Hz}$) nichtperiodische Amplitudenhüllkurvenmodulation (Wahrnehmung der klanglichen Rauheit) und hat einen dominanten Frequenzinhalt im niedrigen und niedrigen bis mittleren Bereich (Bereich etwa - 6 dB: 40 bis 400 Hz für beide Laute mit einem Spitzenwert von 170 Hz für den ersten und einem Spitzenwert von 130 Hz für den zweiten Laut). Der wahrgenommene dominante Frequenzbereich (bezogen auf die Schwerpunktwellenlänge) des ersten Lauts nimmt bis etwa 0,35 s zu und anschließend wieder ab. Beim zweiten Brüllen nimmt er bis etwa 1,7 s zu, nimmt dann bis etwa 2,2 s ab, steigt wieder bis gegen 2,3 s an und nimmt anschließend wieder ab.

EM 6111009 (Audi)

The musical score is arranged in five staves. The top two staves are for Synth I and Synth II, both in treble clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature (C). Synth I starts with a tempo marking of 75 and a half note. Synth II has a half note. The next two staves are for Reverse Cymbal long and Reverse Cymbal short, both in treble clef with a common time signature (C). The Reverse Cymbal long staff has a half note, and the Reverse Cymbal short staff has a half note. The bottom staff is for Heartbeat Bass, in bass clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature (C). It features a half note followed by a quarter note and an eighth note.

Beschreibung: Audi "Heartbeat" (Bass, Becken, Chor).

EM 2919967 (Head Sport AG)



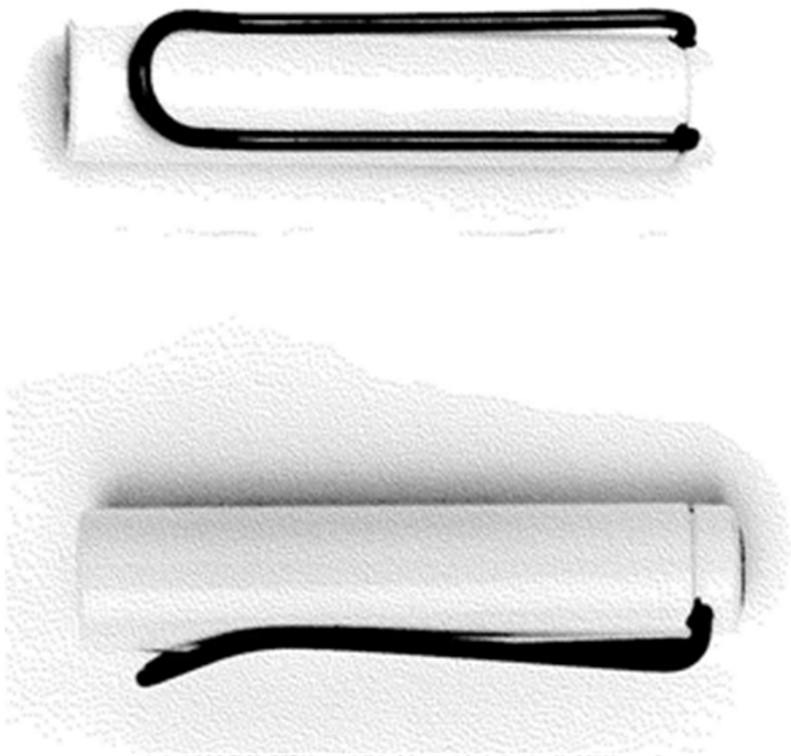
Beschreibung: Aufprallgeräusch eines Tennisballs auf einen Tennisschläger.

Beispiel dreidimensionale Marke:

DE 395 28 797 (Bernhard Zamek GmbH & Co. KG)



DE 394 08 565 (C. Josef Lamy GmbH)



DE 304 23 327 (REXAM Beverage Can Recklinghausen GmbH)



Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

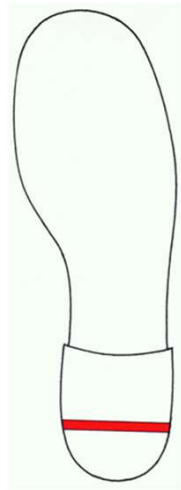
DE 303 49 468 (BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG)



Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

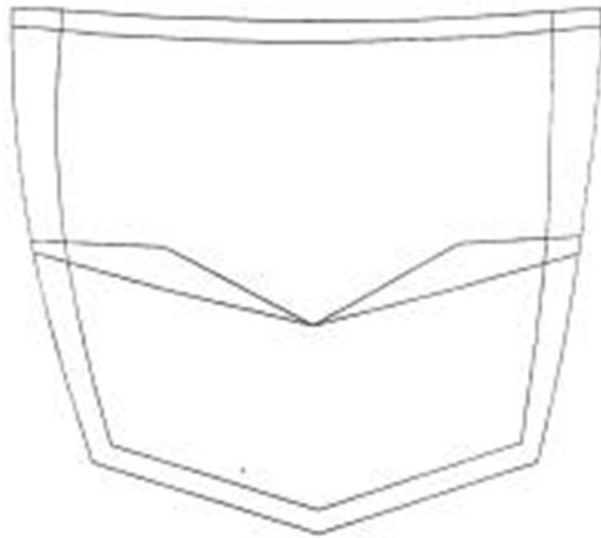
Beispiel sonstige Aufmachung:

Positionsmarke: EM 2308013



Beschreibung: Schutz wird beansprucht für einen im Absatz eines Damenschuhes angeordneten roten Streifen.

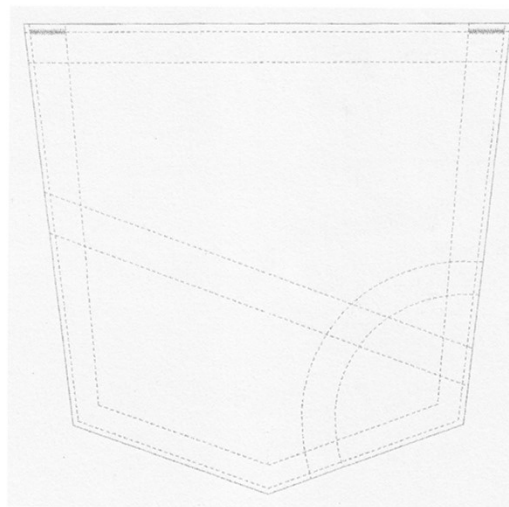
DE 395 33 667 (Hugo Boss AG)



BGH GRUR 2001, 734

anders dagegen:

DE 30 2010 029 288 (Willy Bogner GmbH & Co. KG a.A.)



BPatG 27 W (pat) 590/10

Geruchsmarke:

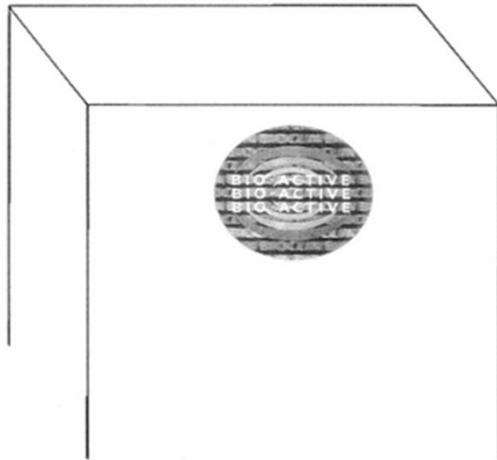
EM 428870

The smell of fresh cut grass

Beschreibung: Besteht aus dem Duft von frisch gemähtem Gras, aufgetragen auf das Produkt.

Hologramm:

EM 1787456



Beschreibung: Die Marke ist ein kreisförmiges Hologramm, das an der Oberseite der Verpackung platziert ist.

Farbmarken:

DE 307 36 678

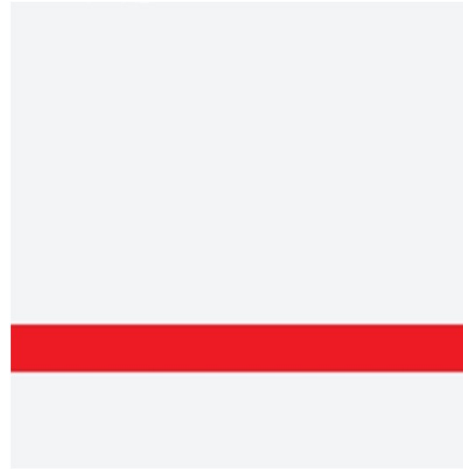


Klasse 07: durch Motor angetriebene maschinelle Gartengeräte, insbesondere Boden- und Rasenbearbeitungsgeräte, nämlich Rasenmäher, Vertikutierer, Scheren, Trimmer, Häcksler, Reinigungs- und Pflegegeräte für die Boden- und Pflanzenbearbeitung

Klasse 08: handbetätigte Geräte und Kleingeräte für die Boden- und Rasenbearbeitung sowie handbetätigte Geräte zur Kultivierung und Pflege von Pflanzen, nämlich Handgeräte, Schneidegeräte, Kantenschneider, Rasenmäher und Vertikutierer

Beschreibung: Die abstrakte Farbkombinationsmarke besteht aus den Farben "rot" (RAL 3000) und "gelb" (RAL 1021); die Farben haben einen Anteil im Verhältnis von 60 % (rot) zu 40 % (gelb); die Farben sind horizontal angeordnet, wobei sich die Farbe "rot" unten und die Farbe "gelb" oben befindet

DE 30 2008 016 110 (eingetragen) / EU 006733315 (zurückgewiesen)



Klasse 39: Beförderung von Personen und Gütern mittels Schienenbahnen

Lichtgrau (RAL 7035), Verkehrsrot (RAL 3020), Lichtgrau (RAL 7035)

Beschreibung: Die Farbe Lichtgrau (RAL 7035) ist über der Farbe Verkehrsrot (RAL 3020), diese wiederum über der Farbe Lichtgrau (RAL 7035) angeordnet; das Verhältnis der Farben beträgt von oben nach unten Lichtgrau; Verkehrsrot; Lichtgrau = 7 : 1 : 2

(EuGH GRUR Int. 2012, 333)

Schutzunfähigkeit (§ 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 Buchst. e) UMV)

als Marke nicht schutzfähig sind Zeichen, die aussch. aus einer Form bestehen

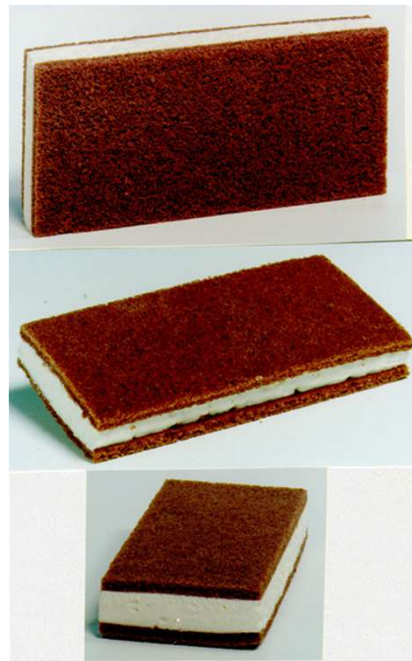
die

- durch die Art der Ware bedingt ist
- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist
- der Ware einen wesentlichen Wert verleiht

Beispiele zu nicht schutzfähigen Zeichen:

➤ durch die Art der Ware bedingt

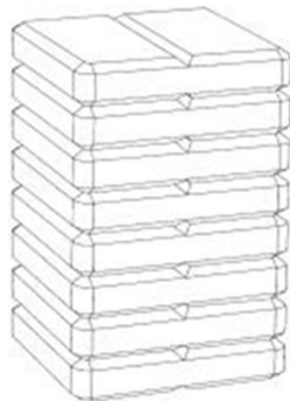
DE 397 23 188 (FERRERO Deutschland GmbH)



(BGH GRUR 2008, 510)

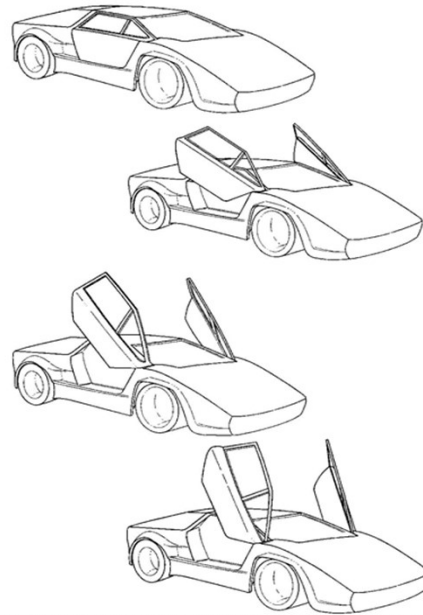
Erreichen einer technischen Wirkung:

DE 398 04 308 (Zertus Marken GmbH)



(BGH GRUR 2018, 411)

EM 1400092 (Automobili Lamborghini Holding S.p.A)



Beschreibung: Die Marke bezieht sich auf eine eigenartige und charakteristische Ausgestaltung der Türen eines Fahrzeuges. Die Türen werden zum Öffnen, "nach oben verschwenkt,, und zwar um eine Schwenkachse, die im Wesentlichen horizontal und quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeuges verläuft.

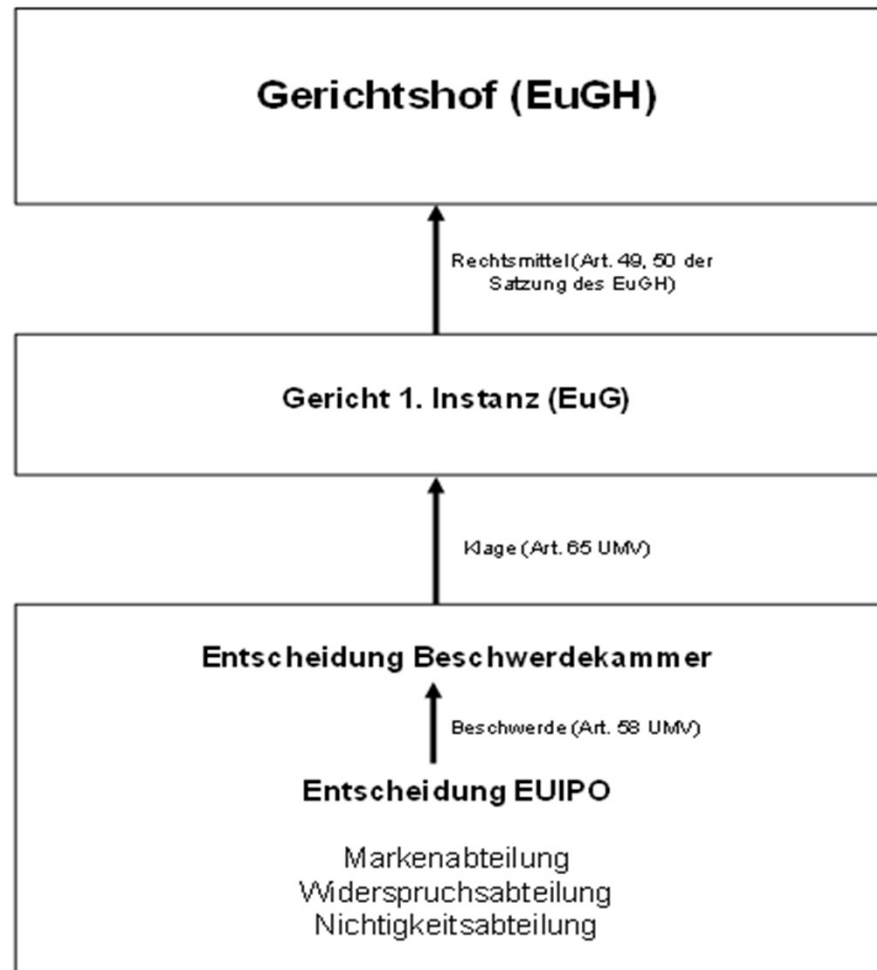
(EUIPO BK GRUR 2004, 63)

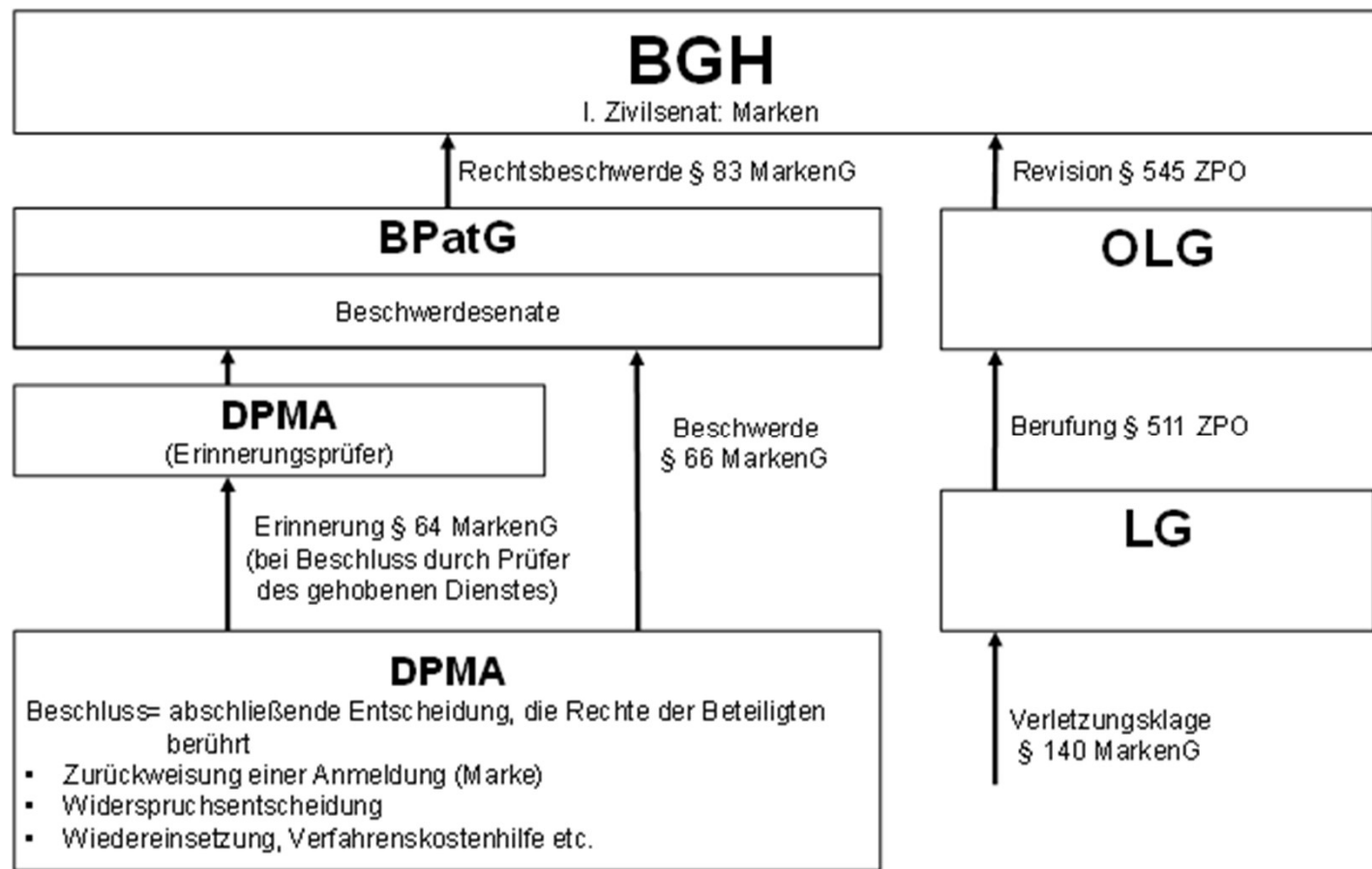
Verleihung eines wesentlichen Wertes:

EM 003354371 (Bang & Olufsen A/S)



(EuG GRUR Int. 2012, 560)





Erlangung des Markenschutzes (§ 4 MarkenG, Art. 6 UMV)

Markenschutz entsteht durch:

- Anmeldung des Zeichens beim DPMA bzw. EUIPO
- Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, wenn es innerhalb der beteiligten Verkehrskreise Verkehrsgeltung erlangt hat
- Notorische Bekanntheit der Marke

DE 302 11 120



Klasse 36: Finanzwesen, nämlich Retail - Banking (Bankdienstleistungen für Privatkunden), insbesondere Kontoführung, Durchführung des Zahlungsverkehrs (Girogeschäft), Ausgabe von Debit - und Kreditkarten, Abwicklung von Geldgeschäften mit Debit - und Kreditkarten, Anlage - und Vermögensberatung, Beratung zu und Vermittlung von Geldanlagen, Wertpapiergeschäft, Depotgeschäft, allgemeine Geldberatung, Vermittlung von Versicherungen, Beratung zu und Vermittlung von Bausparverträgen, Kreditberatung, Kreditgeschäft, Kreditvermittlung

Rot (HKS 13)

(EuGH GRUR 2014, 776) dann (BGH GRUR 2016, 1167)

Erlangung des Markenschutzes

Erfordernisse bei Anmeldung beim DPMA / EUIPO (§ 32 MarkenG, Art. 26 UMV):

- Angabe des Anmelders
- Angabe der Marke
- Angabe der Waren und/oder Dienstleistungen
- Anmeldegebühr, die beim DPMA 3 Waren-/Dienstleistungsklassen umfasst (für jede weitere ab der 4. Klasse ist eine zus. Klassengebühr zu zahlen); beim EUIPO nur die 1. Klasse enthalten (für jede weitere ab der 2. Klasse ist eine zus. Klassengebühr zu zahlen)

Inhabereigenschaft (§ 7 MarkenG, Art. 5 UMV)

Anmelder / Inhaber von Marken können sein:

- Natürliche Personen
- Juristische Personen (z.B. GmbH, AG, Genossenschaft ...)
- Personengesellschaften (z.B. OHG, KG, Partnerschaft ...)

Prüfung der Anmeldung (§§ 36 ff MarkenG, Art. 36 ff. UMV)

Prüfung auf allg. Erfordernisse (z.B. Anmelder, Formulierung des Warenverzeichnisses, eindeutige und klare Bestimmbarkeit - ersetzt frühere graphische Darstellbarkeit - usw.)

und

Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG, Art. 7 UMV)

Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG, Art. 7 UMV)

Ausgeschlossen von der Eintragung sind Zeichen, die nicht geeignet sind, im Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können

Ausgeschlossen sind Marken,

- denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt
 - amtl. Begr. zum MarkenG: soll heißen keine Unterscheidungskraft
 - dagegen EuGH: Prüfung darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden (EuGH GRUR 2003, 604, 608 „Libertel“)
- die beschreibend sind
- die zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind
- die geeignet sind, das Publikum zu täuschen
- die gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten verstoßen
- die Staatswappen, Staatsflaggen, enthalten
- die amtl. Prüf- oder Gewährzeichen enthalten
- die Wappen, Flaggen usw. internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten
- deren Benutzung im öffentl. Interesse untersagt werden kann

Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG, Art. 7 UMV)

Beispiele zu absoluten Eintragungshindernissen (immer in Bezug auf die jeweiligen Waren / Dienstleistungen zu prüfen):

- Art, Zeit, Ort der Herstellung
Thermalstrahl, Märzenbier, Samos, Chiemsee, Route 66
- Beschaffenheit
Der Flüsternde, Softline
- Bestimmung
Allzweck, Universal, Segler-Rum
- Preis-, Mengen- und Gewichtsverhältnisse
Billig, leicht, Litra

weitere Beispiele:

THE HOME DEPOT

➤ für „Waren in Heimwerkermärkten“ (BGH GRUR 1996, 771)

BABY-DRY

➤ für „Wegwerfwindeln“ (EuGH GRUR 2001, 1145)

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten



Beschluss DPMA Akz. 30 2009 056 658.5

Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten



(BPatG 27 W (pat) 96/10)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Staatswappen, Staatsflaggen usw.:



(BPatGE 51,194)

Wappen, Flaggen usw. internationaler zwischenstaatlicher Organisationen:



(BPatG Mitt. 2012,85)

Abschluss der Prüfung

Deutschland (§§ 37, 41 MarkenG)

- entspricht Anmeldung nicht den Erfordernissen, erfolgt Zurückweisung der Anmeldung
- entspricht Anmeldung den Erfordernissen, erfolgt Eintragung
- im Falle der Eintragung erfolgt Veröffentlichung

Abschluss der Prüfung

Europa (Art. 37, 39 UMV)

- entspricht Anmeldung nicht den Erfordernissen, erfolgt Zurückweisung der Anmeldung
- entspricht Anmeldung den Erfordernissen, erfolgt Veröffentlichung

Widerspruch (§ 42 MarkenG, Art. 41 UMV)

- Frist beträgt 3 Monate ab Veröffentlichung (der Eintragung)
- Widerspruchsgebühr (zahlbar innerhalb der Frist)
- berechtigt sind Inhaber von Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen mit älterem Zeitrang
- Löschung / Zurückweisung in Folge Widerspruchs, wenn Verwechslungsgefahr besteht; andernfalls erfolgt in Europa Eintragung (Art. 45 UMV)

Prüfung des Widerspruchs

Prüfung auf notwendige Angaben (angegriffene Marke, Widerspruchsmarke und Widersprechender) und auf Zahlung der Gebühr

und

Relative Schutzhindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 UMV)

Relative Schutzhindernisse (§ 9 MarkenG, Art. 8 UMV)

Marke kann gelöscht werden, wenn

- gegenüberstehende Marken und Waren / Dienstleistungen identisch sind
- gegenüberstehende Marken ähnlich oder identisch und Waren / Dienstleistungen ähnlich oder identisch sind und für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens (sog. assoziative Verwechslungsgefahr)
- gegenüberstehende Marken ähnlich oder identisch und Waren / Dienstleistungen nicht ähnlich oder identisch sind, wenn ältere Marke im Inland bekannte Marke ist

Bekannte Marke

Nike

./.

NAIKE

Klassen 3 (ua Kosmetika), 7 (ua Müllzerkleinerer), 21 (ua Besen)

(BPatG 26 W (pat) 25/23)

Grundsätze der Verwechslungsgefahr:

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, unter anderem von dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu prüfen (EuGH GRUR 1998, 387 Tz. 22 „Sabel/Puma“).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH BI. PMZ 1999, 112 „Libero“).

Die Wechselbeziehung zwischen den Faktoren kommt in der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie zum Ausdruck, wonach es unbedingt erforderlich ist, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen, deren Beurteilung ihrerseits unter anderem von dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhängt (EuGH GRUR 1998, 922 Tz. 17 „Canon“).

Grundsatz der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit:

Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist, ob die beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen im Hinblick auf ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihren regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsort, ihre Beschaffenheit, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihren Verwendungs- und Einsatzzweck so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise sie demselben Unternehmen zuordnen können, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind.

Verwechslungsgefahr:

- unmittelbare Verwechslungsgefahr
- assoziative Verwechslungsgefahr

Unmittelbare Verwechslungsgefahr:

- klangliche Ähnlichkeit
- schriftbildliche Ähnlichkeit
- begriffliche Ähnlichkeit
- komplexe Ähnlichkeit

Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Beispiele zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr:

klanglich:	schriftbildlich:	begrifflich:	komplex:
PLONG = PONG	Patt = Pfaff	Jägerfürst = Jägermeister	Plastipac = Pagelastic
POLARIGEL = POLARONIL	Marc = Mars	Rancher = Farmer	Miramil = Milram
SEPTOGOM = SELVIGON	Protex = Erotex	Starlight = Starlux	

KA

./.



(EuG T-0486/07, 22.03.2011)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Sonderfall Silbenrotation:



./.

BABALU

(BPatGE 36, 123)

Cerola ./.. Acerol

(BPatG 32 W (pat) 321/03)

Quellgold ./.. Goldquell

(BPatG BI. PMZ 2007, 342)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner



./.



(BGH GRUR 1999, 990)

Goldbär

und



./.



(BGH GRUR 2015, 1214)

Condor

./.



(OLG Köln WRP 2015, 771)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Assoziative Verwechslungsgefahr (durch gedankliche Verbindung):

- mittelbare Verwechslungsgefahr
- Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Mittelbare Verwechslungsgefahr:

- Verkehrskreise erkennen die Unterschiede zwischen Vergleichsmarken und unterliegen somit keiner unmittelbaren Verwechslung; sie werten aber einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke und unterliegen daher einer Verwechslung über die Herkunft der Waren / Dienstleistungen; der als Stammbestandteil in Betracht kommende Bestandteil muss dabei identisch oder zumindest wesensgleich in beiden Marken enthalten sein und er muss hervortreten

Mittelbare Verwechslungsgefahr

Beispiele:

Gleicher oder wesensgleicher Wortstamm:

Opal = Ekopal

Palmolive = Palmofundin

Torresoto = Torres

Wortstamm muss hervortreten:

Sir ≠ Sirius

Mini ≠ Minister

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Gegenüberstehende Kennzeichnungen werden zwar unterschiedlich aufgefasst und als solche verschiedenen Unternehmen zugeordnet; aufgrund besonderer Umstände wird aber darauf geschlossen, dass zwischen den Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Beispiele:

Karo As = Pik Sieben

VOLKSWAGEN = Volks-Inspektion / Volks-Reifen / Volks-Werkstatt

Verwechslungsgefahr bei reinen Buchstaben- oder Zahlenmarken

Bei Buchstaben- oder Zahlenzeichen kann die Gefahr von Verwechslungen reduziert sein, wenn die Buchstaben oder Zahlen im Bereich der betreffenden Waren kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Angaben darstellen (z.B. als Abkürzungen). Auch kann bei Buchstaben- oder Zahlenzeichen die Gefahr von Verwechslungen reduziert sein, weil es sich in der Regel um Kurzzeichen handelt, bei denen einzelne Abweichungen erfahrungsgemäß stärker auffallen.

501 = 101

(EuG Mitt. 2015, 404)

Verwechslungsgefahr bei reinen Bildmarken

Beim Zusammentreffen von reinen Bildmarken ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen, der allerdings von einzelnen Bestandteilen geprägt sein kann. Zudem ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke von ausschlaggebender Bedeutung. Für die Bejahung der Ähnlichkeit kommen zum einen hinreichende Gemeinsamkeiten in der bildlichen Ausgestaltung und zum anderen ein den beiden Marken innewohnender identischer Sinngehalt in Betracht.



./.



EuG GRUR-Prax 2014, 497

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Zeichen

- Mehrwortzeichen
- Wort-/Bildzeichen

Mehrwortzeichen

- sind alle Bestandteile schutzfähig, kann nur dann Schutz aus einem Bestandteil hergeleitet werden, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck des (jüngeren oder älteren) Zeichens prägt

Cliff Hurrican ≠ Hurricane (BGH GRUR 1991, 319)

Pep = Blendax Pep (BGH GRUR 1996, 404)

Life = Thomson Life (EuGH GRUR 2005, 1042)

GTI ≠ Swift GTI (EuG MarkenR 2012, 168)

- prägt ein Bestandteil den Gesamteindruck mit, kann nur dann isoliert Schutz hergeleitet werden, wenn dieser Bestandteil schutzfähig ist

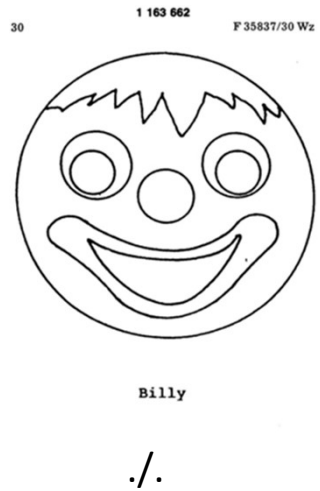
Schöller Nucki = Lucky Whip

- wird der Gesamteindruck auch von schutzunfähigen Teilen geprägt, können diese nicht unberücksichtigt (abgespalten) bleiben

Pony ≠ Toni's Hüttenglühwein

Wort-/Bildzeichen

- beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen misst der Verkehr idR dem Wort als einfachster und kürzester Benennungsform eine prägende Bedeutung zu; gilt auch für Fälle, in denen das Wort größenmäßig hinter dem Bild zurücktritt, es sei denn, das Bild beherrscht die Marke



Billy the Kid

(BPatG GRUR 1994, 124)



./.

The English Cut

(EuG, T-0515/12 vom 15.10.2014)
(EuGH MarkenR 2016, 29)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner

Juwel

./.



(BGH GRUR 1996, 406)

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner



./.

Martina
by gebrüder götz

(BPatG Mitt. 2007, 79)



./.



(BGH GRUR 2011, 824)



./.



(EuGH MarkenR 2009, 486)

Benutzung (§§ 25, 26 MarkenG, Art. 15 UMV)

- Nur bei ernsthafter Benutzung der älteren Marke sind Markenrechte durchsetzbar
- Benutzung der älteren Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Anspruchs

Einrede der mangelnden Benutzung

- nur auf Einrede des Inhabers der jüngeren Marke hat Inhaber der älteren Marke die rechtserhaltende Benutzung der Marke nachzuweisen
- Voraussetzung ist, dass die ältere Marke zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Ansprüche seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist bzw. in den Fällen, in denen gegen die ältere Marke Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens (Besonderheit im deutschen Recht: endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nicht-Benutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bzw. nach Geltendmachung des Anspruchs, so hat der Inhaber der älteren Marke, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den geltend gemachten Anspruch benutzt worden ist)

Rechtserhaltende Benutzung

Art der Benutzung

- muss funktionsgemäß sein (idR auf der Ware, Verpackung oder Umhüllung)

Dauer der Benutzung

- muss innerhalb der Fünfjahresfrist liegen
- muss sich aber nicht über die gesamte Frist erstrecken (Achtung: kurze Dauer kann Scheinbenutzung nahelegen)

Umfang der Benutzung

- Benutzungshandlungen müssen einen Umfang haben, der Ernstlichkeit der Benutzung belegt
- Scheinhandlungen, die in keinem Verhältnis zur sonstigen Geschäftstätigkeit stehen, reichen nicht aus

berechtigte Gründe für Nicht-Benutzung

- es kommen nur Umstände in Betracht, die dem Einfluss des Markeninhabers nicht unterliegen
Person des Benutzers
- Markeninhaber
- Lizenznehmer (Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers gilt als Benutzung)

Form der Benutzung

- eingetragene Form, Zusätze, veränderte Form usw.

Benutzungsgebiet

Benutzung für bestimmte Waren / Dienstleistungen

Beispiele für Benutzungen

eingetragene Form	benutzte Form
Arthrexforte	≠ ARTHREX FORTE ≠ ARTHREX FORTE
Securit	= Sekurit
audio 1	≠ audio 250
Idee	= IDEE KAFFEE

Aufrechterhaltung der Marke (§ 47 MarkenG, Art. 47 UMR)

- Schutzdauer beginnt mit Anmeldetag
- Schutzdauer endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt
- Schutzdauer kann gegen Zahlung einer Gebühr verlängert werden
- wird Schutzdauer nicht verlängert, so wird Eintragung der Marke gelöscht

Übertragung des Markenrechts (§ 27 MarkenG, Art. 17 UMR)

- Marke kann übertragen werden
- Übertragung kann für alle oder einen Teil der Waren / Dienstleistungen erfolgen
- bei Teilübertragung ist mit Antrag eine Gebühr zu zahlen

Internationaler Markenschutz

Inanspruchnahme der Priorität bei Markenmeldungen im Ausland möglich; Prioritätsfrist beträgt bei Marken **nur 6 Monate** (Art. 4 Buchst. C Abs. 1 PVÜ)

Verschiedene Möglichkeiten:

- Anmeldung in einzelnen Ländern als nationale Marke nach den dort geltenden Bestimmungen (vielfach Heimatmarke erforderlich)
- Anmeldung als Unionsmarke für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (keine Heimatmarke erforderlich)
- Markenschutz nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) bzw. dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA) (sog. Internationale Marke):
 - Voraussetzung: Anmeldung zur Heimatmarke
 - als Heimatmarke gilt für Staatsangehörige der EU auch Unionsmarke

Internationale Marke - Verfahren:

- Gesuch ist beim Amt der Heimatmarke unter Auswahl der gewünschten Staaten einzureichen
- Gebühren sind bei den Internationalen Behörden WIPO einzuzahlen
- Gesuch wird an WIPO weitergeleitet und dort formell geprüft (Gebühren, Warenverzeichnis usw.)
- Gesuch wird von WIPO registriert; die bestimmten Staaten werden von WIPO benachrichtigt
- jedes Markenamt hat das Recht, der Internationalen Marke nach Maßgabe seiner nationalen Gesetze den Schutz innerhalb eines Jahres zu verweigern => nationale Schutzgewährungsverfahren
- Internationale Marke in den ersten fünf Jahren von Heimatmarke abhängig; geht Heimatmarke unter, geht Internationale Marke auch unter
- Schutzdauer beträgt zehn Jahre; kann für alle oder einzelne Staaten verlängert werden
- nachträgliche Ausdehnung des Schutzes auf weitere Staaten möglich

MMA bzw. PMMA haben mittlerweile über 100 Mitgliedstaaten, darunter auch Regionen wie EU und OAPI

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Patentanwälte · European Patent Attorneys

DÖRNER&KÖTTER

■ Patente ■ Marken ■ Design ■

Körnerstraße 27
58095 Hagen
Tel.: 0 23 31 / 91 63-0
Fax: 0 23 31 / 91 63-90

Friedrichstraße 21
58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351 / 4320-594
Fax: 02351 / 4320-595

St. Jakobs-Strasse 11
CH - 4010 Basel
Tel. +41 (0) 61 273 66 10
Fax +41 (0) 61 273 66 11

www.doerner-koetter.de
mail@doerner-koetter.de

Patentanwalt Dipl.-Ing. M. Dörner