Gisela Jung-Weiser

Markenrecht für die Praxis: Von der Anmeldung bis zur Verteidigung

Mit 45 Fällen und Lösungen

Band 10 der Schriftenreihe des Instituts für Informationsrecht der Hochschule Darmstadt

R&W
Fachmedien Recht und Wirtschaft

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
i2r
INSTITUT FÜR
INFORMATIONSRECHT

Gisela Jung-Weiser

Markenrecht für die Praxis: Von der Anmeldung bis zur Verteidigung

Mit 45 Fällen und Lösungen

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Gisela Jung-Weiser
Markenrecht für die Praxis: Von der Anmeldung bis zur Verteidigung
Mit 45 Fällen und Lösungen

ISBN 978-3-8005-1907-1

Band 10 der Schriftenreihe des Instituts für Informationsrecht
der Hochschule Darmstadt

Herausgeber(innen):
Prof. Dr. Diana D. Chiampi Ohly, LL.M. (Duke)
Attorney-at-Law (New York)
Prof. Dr. Felix Hermonies, LL.M. (R.L.), Mag. rer. publ.
Prof. Dr. Gisela Jung-Weiser
Prof. Dr. Caroline Volkmann
Prof. Dr. Thomas Wilmer

Institut für Informationsrecht (i2r)
an der Hochschule Darmstadt
Haardtring 100
64295 Darmstadt
http://www.i2r.info

dfv Mediengruppe

2022 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft,
Frankfurt am Main

www.ruw.de

DTP: Sarah Kalck
Umschlaggestaltung: Andreas Bonin, Darmstadt
Druck und Bindung: docupoint GmbH, 39179 Barleben

Preis: 29, – € (zuzüglich Portokosten)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Vorwort

Für Unternehmen ist der Erwerb einer Marke und ihre Verteidigung von zentraler Bedeutung. Vor der Anmeldung einer Registermarke sind strategische Überlegungen unter anderem zur Wahl der Markenform anzustellen, aber auch die rechtlichen Schutzvoraussetzungen sind zu prüfen und ältere kollidierende Markenrechte zu recherchieren. Zur Verteidigung von Markenrechten gehört, jüngere Kollisionszeichen im Markenregister löschen zu lassen und Abwehrrechte bei Rechtsverletzungen geltend zu machen. Es bedarf dementsprechend anwendungsorientierten Fachwissens zum Markenrecht, um Chancen und Risiken von der Anmeldung einer Marke bis zu ihrer Verteidigung erkennen und bewerten zu können.
Diese Themen werden praxisnah unter maßgeblicher Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung zum deutschen Markenrecht behandelt. Beispiele, Hinweise für die Praxis, Abbildungen zur Veranschaulichung von Rechtsaspekten und Prüfungsschemata ergänzen die Ausführungen. Musterfälle sowie 45 Übungsfälle mit ausformulierten Lösungen zu Eintragungshindernissen, Löschungs- und Verletzungstatbeständen sowie zum Widerspruchs- und Verletzungsverfahren vermitteln die praktische Rechtsanwendung.
Meine Rechtskenntnisse, Praxis- und Lehrerfahrungen sind in dieses Werk zum deutschen Markenrecht eingeflossen. Ich war viele Jahre IP-Rechtsanwältin in einer international tätigen Großkanzlei in Hamburg und Frankfurt am Main. Seit über zwölf Jahren habe ich eine Professur für Geistige Eigentumsrechte an der Hochschule Darmstadt und lehre in den juristischen Studiengängen Informationsrecht (LL.B.) und Internationales Lizenzrecht (LL.M.).

Allein im Interesse einer besseren Lesbarkeit habe ich auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Darmstadt, im August 2022
Gisela Jung-Weiser

INHALT

Fallübersicht 8
Abbildungsverzeichnis 10
Abkürzungsverzeichnis 11

Einleitung 13

A Deutsches Markenrecht 14

I Begriff und systematische Stellung der Marke 14
II Schutzrechtsentstehung 17
III Abgrenzung zur Unionsmarke und IR-Marke 18

B Allgemeines zur Registermarke 21

I Strategie der Markenwahl 22
II Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses 28
III Eintragungsvoraussetzungen 30

C Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Marke 31

I Markenfähigkeit, § 3 Abs. 1 MarkenG 31
II Kein Eintragungshindernis, § 8 MarkenG 35
1 Klare und eindeutige Bestimmbarkeit 36
2 Konkrete Unterscheidungskraft 40
a) Wortmarken 42
b) Bildmarken 46
c) Wort-/Bildmarken 48
d) Farbmarken 51
e) Formmarken 52
f) Positionsmarken 55
3 Freihaltebedürfnis 56
a) Beschreibende Angaben 57
b) Abwandlungen freihaltebedürftiger Zeichen 59
c) Zahlen und Buchstaben 60
d) Fremdsprachige Wörter 61
e) Zukünftiges Freihaltebedürfnis 61
4 Eintragungsfähigkeit kraft Verkehrsdurchsetzung 63

D Verteidigung der Marke 67

I Kollisionstatbestände **69**
1 Identitätsschutz 69
2 Verwechslungsgefahr 71
a) Gefahr unmittelbarer Verwechslungen 73

(1) Grad der Kennzeichnungskraft 75
(2) Zeichenähnlichkeit 78
i Wortmarken 83
ii Wort-/Bildmarken 87
iii Bildmarken 90
iv Farbmarken 92
v Formmarken 94
(3) Produktähnlichkeit 96
(4) Gesamtwürdigung 101
b) Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens 103
(1) Serienzeichen 104
(2) Unternehmensverbindung 105
3 Bekanntheitsschutz 108
a) Bekannte Marke 109
b) Zeichenähnlichkeit 110
c) Verwendung für Waren oder Dienstleistungen 112
d) Eingriffstatbestände 112
(1) Rufausbeutung 114
(2) Rufschädigung 115
(3) Aufmerksamkeitsausbeutung 115
(4) Verwässerung 117
e) Unlauterkeit und ohne Rechtfertigungsgrund 118
II Ausgewählte Schranken des Markenrechts 123
1 Privilegierungen nach § 23 MarkenG 124
2 Einrede der Erschöpfung nach § 24 MarkenG 128
III Widerspruchsverfahren 131
1 Prozessuale Löschungsoptionen 131
2 Zulässigkeitsprüfung 133
3 Prüfungsschema mit Fällen 133
IV Verletzungsverfahren 141
1 Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen 142
a) Handeln im inländischen Geschäftsverkehr 143
b) Markenmäßige Benutzung 144
2 Prüfungsschema mit Fällen 146

Abbildungen in Farbe 153
Falllösungen 159
Literaturverzeichnis 224
Stichwortverzeichnis 225

Fallübersicht

Zur Markenfähigkeit, § 3 I MarkenG
Fall 1: Rasierkopf 35
Fall 2: Holzstift 35

Zur konkreten Unterscheidungskraft, § 8 II Nr. 1 MarkenG
Fall 3: FLOORTECH 46
Fall 4: Starsat 46
Fall 5: Gestreifte Kuh 47
Fall 6: tagungshotel.com 51
Fall 7: Bausicherheitspaket 51
Fall 8: Likörflasche 54

Zum Freihaltebedürfnis, § 8 II Nr. 2 MarkenG
Fall 9: AUTHENTICO 62
Fall 10: Zeitkino 62
Fall 11: Pastenstrang 62
Fall 12: COOL KITCHEN 62
Fall 13: Fronthaube 63

Zur Zeichenähnlichkeit im Rahmen der Prüfung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr
Fall 14: Enzymax 87
Fall 15: LORZAAR 87
Fall 16: CELINA 92
Fall 17: Rinderkopf
Fall 18: Salamander 92
Fall 19: Flaschenformen 96

Zur Produktähnlichkeit im Rahmen der Prüfung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr
Fall 20: PINAR 101
Fall 21: VIVA 101

Zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr, § 9 I Nr. 2 MarkenG/§ 14 II Nr. 2 MarkenG
Fall 22: Kubernetes 101
Fall 23: Esmara 101
Fall 24: Bildmarken 102
Fall 25: Kartoffelchips 102

Zur Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens
Fall 26: Ironman 107
Fall 27: McDonald‘s 107
Fall 28: Flow 107
Fall 29: ONE 108

Zum Bekanntheitsschutz
Musterfall: Carrera 119
Fall 30: MINI 121
Fall 31: Mon Chéri 121
Fall 32: duplo 122
Fall 33: Magenta 122
Fall 34: APPLE 123

Zum Widerspruchsverfahren
Musterfall: SERA 136
Fall 35: subreport 139
Fall 36: zero 139
Fall 37: Wellensteyn 139
Fall 38: mirapodo 140
Fall 39: VITA 140
Fall 40: Adlon 141

Zum Verletzungsverfahren
Musterfall: DSDS 148
Fall 41: OSCAR 150
Fall 42: BEAUTY-TOX 151
Fall 43: Anson’s 151
Fall 44: combit 151
Fall 45: verleiht Flügel 151

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Eintragungsfähigkeit eines Zeichens

Abb. 2 Arten der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr

Abb. 3 Wechselwirkung der drei Faktoren

Abb. 4 Grad der Kennzeichnungskraft

Abb. 5 Kategorien der Zeichenähnlichkeit

Abb. 6 Grad der Zeichenähnlichkeit

Abb. 7 Grad der Produktähnlichkeit

Abb. 8 Verwechslungsgefahr § 9 Abs. 1 Nr. 2 / § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Abb. 9 Eingriffstatbestände des markenrechtlichen Bekanntheitsschutzes

Abb. 10 Schutzschranken des Markenrechts

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	anderer Ansicht
Abb.	Abbildung(en)
Abs.	Absatz
a. E.	am Ende
a. F.	alter Fassung
a. M.	am Main
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Az.	Aktenzeichen
BeckRS	Beck-online Rechtsprechung (elektronische Entscheidungs-datenbank)
Beschl.	Beschluss
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatent-gericht
bspw.	beispielsweise
Buchst.	Buchstabe
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
ders.	derselbe
DesignG	Designgesetz
d. h.	das heißt
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
Ed.	Edition
eKDB	einheitliche Klassi-fikationsdatenbank
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Europäisches Gericht
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	Amt der Europä-ischen Union für Geistiges Eigentum
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f.	folgende
ff.	fortfolgende
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GRUR	Zeitschrift für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
GRUR Int.	Zeitschrift für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht Internationaler Teil
GRUR-Prax	Zeitschrift für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht Praxis im Immaterial-güter- und Wett-bewerbsrecht
GRUR-RR	Zeitschrift für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
GRUR-RS	Zeitschrift für gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht Rechtsprecungs-Sammlung
h. M.	herrschende Meinung

idR	in der Regel
IR-Marke	International registrierte Marke
iSd	im Sinne des
iSv	im Sinne von
iVm	in Verbindung mit
KG	Kammergericht
LG	Landgericht
MaMoG	Markenrechtsmodernisierungsgesetz
MarkenG	Markengesetz
MarkenR	Markenrecht (Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht)
MarkenV	Markenverordnung
Mitt.	Mitteilungen
MMR	Multimedia und Recht
m. w. N.	mit weiteren Nachweisen
NJOZ	Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW	Neue Juristische Woche
NJWE-WettbR	Neue Juristische Wochenschrift – Entscheidungsdienst Wettbewerbsrecht
NJW-RR	Neue Juristische Woche Rechtsprechungs-Report
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht
PatG	Patentgesetz
PatKostG	Patentkostengesetz
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
Rspr.	Rechtsprechung
S.	Satz
sog.	Sogenannte
stRspr.	ständige Rechtsprechung
str.	streitig
u. a.	unter anderem
UM	Unionsmarke
UMDV	Unionsmarkendurchführungsverordnung
UMV	Unionsmarkenverordnung
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
Urt.	Urteil
v.	vom
Verf.	Verfasser/in
vs.	versus
v. a.	vor allem
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
WIPO	World Intellectual Property Organization
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht

EINLEITUNG

Dieses Werk hat das Ziel, markenrechtliches Wissen für die Praxis von der Anmeldung einer deutschen Marke bis zu ihrer Verteidigung zu vermitteln. Dazu gehören Antworten auf folgende Rechtsfragen:

- Welche strategischen Überlegungen sind schon bei der Wahl einer Marke – Erwerbstatbestand, Markenform und beanspruchte Waren oder Dienstleistungen – anzustellen?
- Wann kann eine Marke eingetragen werden? Wie ist die Eintragungsfähigkeit materiell-rechtlich zu prüfen, damit eine Markenanmeldung Aussicht auf Erfolg hat? Wie erfolgt eine formell wirksame Markenanmeldung?
- Wie werden die Kollisionstatbestände der Doppelidentität, unmittelbaren Verwechslungsgefahr, der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens oder der Beeinträchtigung einer bekannten Marke geprüft, die Ansprüche des Markeninhabers auslösen?
- Welche prozessualen Möglichkeiten gibt es für die Löschung einer prioritätsjüngeren Registermarke? Wie ist die Zulässigkeit und Begründetheit eines Widerspruchs zu prüfen, um die Erfolgsaussichten zu beurteilen?
- Wie sieht die materiell-rechtliche Prüfung eines Unterlassungsanspruchs – als Hauptabwehrrecht – bei Markenrechtsverletzung aus, um dessen Erfolgsaussichten bewerten zu können?

Beispiele aus der Rechtsprechung, Hinweise für die Praxis, Abbildungen zur Veranschaulichung von Rechtsaspekten, Prüfungsschemata, Musterfälle sowie 45 Übungsfälle mit ausformulierten Lösungen ergänzen die Ausführungen. Zu Ausbildungszwecken erfolgt die Lösung der Fälle im Gutachtenstil.

Die Hauptquelle des Werks ist die Rechtsprechung des BGH, des BPatG sowie der Instanzgerichte. Die Muster- und Übungsfälle sind idR der Gerichtspraxis unter Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage und Vereinfachung des Sachverhaltes nachgebildet.

Aus technischen Gründen erfolgt der Druck schwarz-weiß. Marken und Abbildungen, deren Farbgebung für das Verständnis und die Bewertung relevant ist, sind am Ende des Textes noch einmal in Farbe wiedergegeben.

A DEUTSCHES MARKENRECHT

Für ein Unternehmen, das in der Bundesrepublik Deutschland gegründet worden ist und hier seinen Hauptsitz hat, ist zunächst das nationale Kennzeichenrecht maßgeblich. Dies gilt für die Frage der Wahl der Unternehmensbezeichnung gem. §§ 5 Abs. 2 MarkenG, 12 BGB wie auch für die Markenwahl gem. § 4 MarkenG sowie entsprechender Domainnamen.[1]

Der Erwerb eines deutschen Registermarkenrechts ist auch dann zu empfehlen, wenn Warenvertrieb oder Dienstleistungserbringung von vornherein innerhalb wie außerhalb der EU angestrebt werden. Zwar könnte statt einer deutschen Registermarke sogleich eine Unionsmarke erworben und auf deren Grundlage eine internationale Registrierung für bestimmte Staaten erreicht werden. Doch sind der Erwerb und der Bestand einer Unionsmarke aufgrund des Einheitlichkeitsprinzips gem. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 UMV größeren Risiken ausgesetzt als dies bei einer nationalen Marke der Fall ist. Denkbar wäre es auch, eine deutsche Registermarke zu erwerben und auf deren Grundlage die Schutzrechtserstreckung auf die EU sowie einzelne benannte Staaten im Wege der internationalen Registrierung zu beantragen. Eine Unionsmarke bietet gegenüber einer international registrierten Marke mit Schutz in der EU aber schon allein den Vorteil, dass sie von Anfang an rechtlich selbstständig, also nicht vom Bestand der Erstregistrierung abhängig ist.

Ist das Inland der Primärmarkt, so sind der Erwerb eines deutschen Registermarkenrechts, nachfolgend – binnen sechs Monaten unter Prioritätserhalt – die Anmeldung einer identischen Unionsmarke und schließlich auf Basis der deutschen Marke die Schutzrechtserstreckung auf benannte Staaten und damit ihre internationale Registrierung ratsam.

Rechtsquellen des deutschen Markenrechts sind das Markengesetz und die Markenverordnung, die zuletzt Änderungen erfahren haben durch das am 14. Januar 2019 in Kraft getretene Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in Umsetzung der Markenrichtlinie (EU) 2015/2436.

I Begriff und systematische Stellung der Marke

Eine Marke ist gem. § 3 Abs. 1 MarkenG ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfunktion

[1] Vgl. Fezer/Büscher/Obergfell – Jung-Weiser Domainrecht (S 11).

ist – wie bei Unternehmensbezeichnungen, Werktiteln und geographischen Herkunftsangaben gem. §§ 1, 5, 126 MarkenG auch – eine Grundfunktion der Marke. Die Marke ist ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen, das einen betrieblichen Herkunftshinweis gibt. Die Hauptfunktion der Marke besteht somit darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.[2] Neben der Gewährleistung der Herkunft erfüllt sie auch weitere **Markenfunktionen**, wie die Gewährleistung der Qualität der gekennzeichneten Produkte und Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktionen; diese sind durch den Doppelidentitäts- sowie Bekanntheitsschutz rechtlich anerkannt.[3]

Ein Markenrecht kann für verschiedene Zeichenformen erworben werden. § 3 Abs. 1 MarkenG nennt Beispiele, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre, was sich aus dem Wort „insbesondere" ergibt. Über die dort genannten **Markenformen** der Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke, Klangmarke – vormals Hörmarke genannt –, dreidimensionalen Marke – auch Formmarke genannt – und Farbmarke hinaus gibt es nach §§ 6, 12 MarkenV Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken und Hologrammmarken. Letztere gibt es bislang nur als Unionsmarken.[4] Anmeldungen von Multimediamarken und Mustermarken sind ab April 2019 beim DPMA eingegangen. Der Eintragung anderer Markenformen wie Geruchs- und Geschmacksmarken stand bislang das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit gem. § 8 Abs. 1 MarkenG a. F. entgegen. Denn auch die Kombination bspw. von Wortbeschreibung, chemischer Strukturformel und Hinterlegung einer Probe erfüllte nicht die Anforderungen an die Darstellung des Zeichens, die klar, eindeutig, in sich geschlossen, leicht zugänglich und für die Benutzer des Markenregisters verständlich, dauerhaft sowie objektiv sein musste.[5] Bei Tastmarken war es zur Erfüllung dieser Anforderungen erforderlich, dass die maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstandes, durch dessen Berührung die Tastwahrnehmungen ausgelöst werden, hinreichend bestimmt angegeben wurden.[6] Mit Streichung der Anforderung der graphischen Wiedergabe für Unionsmarken dürfen seit Oktober 2017 Zeichen in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie wiedergegeben werden, Art. 3 Abs. 1 UMDV. Nach Art. 4 Buchst. b UMV muss die Darstellung der Marke jedoch weiterhin in einer Weise erfolgen, dass „die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen

---

2 BGH GRUR 2014, 872 Rn. 12 – Gute Laune Drops.

3 EuGH GRUR 2011, 1124 – Interflora/M&S; BGH GRUR 2015, 1201 Rn. 80 – Sparkassen-Rot/Santander-Rot; GRUR 2010, 726 Rn. 16, 25 – Opel-Blitz II.

4 Z. B. Unionsmarken Nr. 001787456, 002559144, 012383171.

5 EuGH GRUR 2003, 145 – Sieckmann.

6 BGH GRUR 2007, 148 Rn. 17 – Tastmarke.

können". Dies gilt seit dem 14. Januar 2019 auch im nationalen Markenrecht durch die entsprechende Änderung des § 8 Abs. 1 MarkenG. Es ist fraglich, ob Anmeldungen insbesondere von Tast-, Geruchs- und Geschmacksmarken künftig zu deren Registrierung führen werden.

Das Markenrecht gewährt dem Inhaber ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht gem. § 14 Abs. 1 MarkenG. Die **Abwehrrechte** umfassen vor allem Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und bei Verschulden auch Schadenersatz, aber auch Vernichtungs- und Rückrufansprüche sowie Vorlage-, Besichtigungs- und Sicherungsansprüche, §§ 14 Abs. 5 und 6, 18 ff. MarkenG. Hinzu kommt ein Löschungsanspruch gegenüber kollidierenden jüngeren Marken gem. §§ 9 bis 13 MarkenG, der zeitlich befristet im Wege des Widerspruchsverfahrens gem. § 42 MarkenG beim DPMA, durch Nichtigkeitsantrag nach §§ 51, 53 MarkenG beim DPMA oder im Klageverfahren gem. §§ 51, 55 MarkenG bei den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden kann.

Das Immaterialgüterrecht umfasst den Gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht. Das Kennzeichen- und damit das Markenrecht ist Bestandteil des Gewerblichen Rechtsschutzes und gehört folglich zu einem Teilbereich des Immaterialgüterrechts, das auch als Geistiges Eigentumsrecht bezeichnet wird. In Ableitung aus dem englischen Begriff „Intellectual Property Rights" ist die Bezeichnung „IP-Recht" gebräuchlich und in Anlehnung an die grüne Farbe der GRUR-Zeitschrift wird dieser Rechtsbereich salopp auch „grüner Bereich" genannt.

Die meisten Immaterialgüterrechte sind subjektive Ausschließlichkeitsrechte, die wegen des Ausgleichs des Individualinteresses mit dem Allgemeininteresse nur zeitlich beschränkt gewährt werden. So beträgt die Schutzdauer eines Designs höchstens 25 Jahre, § 27 Abs. 2 DesignG, und eines Patents höchstens 20 Jahre, § 16 PatG. Das Urheberrecht endet 70 Jahre post mortem auctoris, § 64 UrhG. Das Markenrecht bildet hier eine Ausnahme, da es zeitlich unbeschränkt bestehen kann. Zwar beträgt die Schutzdauer einer Registermarke zehn Jahre, doch ist diese beliebig oft um jeweils weitere zehn Jahre verlängerbar, § 47 MarkenG. Benutzungsmarken- sowie Notorietätsmarkenrechte nach § 4 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gelten solange fort, wie ihre Schutzentstehungsvoraussetzungen vorliegen.

Das Markenrecht fällt im System der Immaterialgüterrechte auch dadurch auf, dass es entgegen dem vorherrschenden Grundprinzip des Schutzrechtserwerbs durch Eintragung nicht nur durch die Registrierung gem. § 4 Nr. 1 MarkenG, sondern auch – wie beim urheberrechtlichen Schöpfungsakt, § 2 Abs. 2 UrhG – durch tatsächliche Voraussetzungen gem. § 4 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG entstehen kann.

II Schutzrechtsentstehung

Es gibt im nationalen Recht drei Möglichkeiten, ein Markenrecht zu erwerben. Diese sind in § 4 MarkenG normiert. Die Grundvoraussetzung für die Entstehung von Markenschutz ist die **Markenfähigkeit** des Zeichens nach § 3 Abs. 1 MarkenG. Zu dieser Grundvoraussetzung treten die spezifischen Erwerbstatbestände gem. § 4 MarkenG hinzu.

Der Schutz einer Registermarke nach § 4 Nr. 1 MarkenG entsteht durch die **Eintragung** der Marke und hat eine Schutzdauer von zehn Jahren gem. § 47 Abs. 1 MarkenG, die beliebig oft verlängert werden kann. Ein Zeichen wird vom DPMA in das Markenregister eingetragen, wenn es wirksam angemeldet worden ist und eintragungsfähig ist, d. h. markenfähig iSd § 3 Abs. 1 MarkenG und kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG vorliegt, § 41 Abs. 1 MarkenG. Das DPMA überprüft nicht, ob relative Schutzhindernisse gem. § 9 MarkenG vorliegen. Zu beachten ist, dass eine Registermarke für die Produkte, für die sie eingetragen ist, nach Ablauf von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, ernsthaft im Inland benutzt werden muss. Anderenfalls kann der Markeninhaber keine Rechte aus ihr herleiten und ist die Registermarke löschungsreif gem. §§ 25 f., 49 MarkenG. Der Schutz einer Registermarke endet mit ihrer Löschung aus dem Markenregister, für die es verschiedene Gründe geben kann: Nichtverlängerung der Eintragung, Verzicht des Markeninhabers, Verfall oder Nichtigkeit der Marke wegen absoluter oder relativer Schutzhindernisse, §§ 48 ff. MarkenG.

Der Schutz einer **Benutzungsmarke** nach § 4 Nr. 2 MarkenG entsteht mit Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr und ihrer Verkehrsgeltung für bestimmte Produkte. Sie wird daher auch Verkehrsgeltungsmarke genannt. Im Gegensatz zur Registermarke, die mit ihrer Eintragung im gesamten Inland Schutz erlangt, kann das Benutzungsmarkenrecht auch geographisch beschränkt entstehen, wenn die Marke über Verkehrsgeltung nur in einem Teilbereich der Bundesrepublik Deutschland verfügt.[7] Der Schutz einer **Notorietätsmarke** nach § 4 Nr. 3 MarkenG entsteht mit der notorischen Bekanntheit des Zeichens für bestimmte Produkte im Inland, ohne dass ihre inländische Benutzung erforderlich ist.[8] Diese Markenrechte enden mit Wegfall ihrer Schutzentstehungsvoraussetzungen.

---

[7] OLG Köln GRUR 2008, 79, 80 – 4E; OLG Dresden GRUR 2002, 257 – Halberstädter Würstchen.

[8] Vgl. BPatG Beschl. v. 26.2.2009 – 32 W (pat) 125/07, BeckRS 2009, 7649.

Die Markenrechte nach § 4 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG bestehen unabhängig voneinander, so dass der Inhaber einer im inländischen Geschäftsverkehr bekannten Registermarke idR auch ein Benutzungsmarkenrecht und bei einer allberühmten Marke zusätzlich auch ein Notorietätsmarkenrecht geltend machen kann.

Hinweis:
Es sollte unbedingt ein Registermarkenschutz angestrebt und erreicht werden, da eine Registermarke gegenüber einer Benutzungs- oder Verkehrsgeltungsmarke sowie einer Notorietätsmarke den klaren Vorteil hat, dass ihre Schutzentstehung durch die Registerlage nachweisbar ist und der für den Vor- und Zeitrang iSd § 6 MarkenG maßgebliche Zeitpunkt der Schutzentstehung, ihr Schutzgegenstand – das beanspruchte Zeichen und die beanspruchten Produkte – sowie der Inhaber eindeutig feststehen. Im Gegensatz dazu muss der Inhaber einer Marke gem. § 4 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG dies darlegen und ggf. nachweisen, was insbesondere für den Zeitpunkt der Schutzrechtsentstehung schwierig ist. So kann eine Verkehrsbefragung als Nachweis der Verkehrsgeltung oder notorischen Bekanntheit nicht für die Vergangenheit durchgeführt werden.

III Abgrenzung zur Unionsmarke und IR-Marke

Aus dem Territorialitätsgrundsatz folgt, dass bei beabsichtigter grenzüberschreitender Markennutzung ein rein nationales Markenrecht keinen ausreichenden Schutz bietet. Neben dem Schutzerwerb des Zeichens als deutsche Marke gibt es die Möglichkeit, das Zeichen als Unionsmarke mit Schutzerlangung in allen Mitgliedstaaten der EU und/oder als international registrierte Marke für konkret benannte Staaten schützen zu lassen. Diese Markensysteme sind eigenständig und bewirken, dass entsprechende Markenrechte unabhängig voneinander erworben werden können und bestehen.

Das **Unionsmarkenrecht** wird gem. Art. 6 UMV allein durch Registrierung beim EUIPO mit Sitz in Alicante erworben, kann also nicht auch durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit entstehen. Es gilt das Prinzip der Einheitlichkeit gem. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 UMV, so dass sich der Schutz einer Unionsmarke bei EU-Erweiterung automatisch auf den neuen Mitgliedsstaat erstreckt und seit dem Austritt von Großbritannien aus der EU auf die übrigen Mitgliedsstaaten beschränkt. Allerdings wird

dieser drastische Verlust des Unionsmarkenschutzes für Großbritannien durch eine Umwandlung in nationale britische Marken („comparable UK trademarks") unter Prioritätserhalt ausgeglichen.[9] Auch die Nichtigkeitserklärung einer Unionsmarke in nur einem EU-Mitgliedsstaat hat eine einheitliche Wirkung, wonach das Recht dann in jedem Mitgliedsstaat nichtig ist. Die Benutzung einer Unionsmarke kann grundsätzlich nur für die gesamte Union untersagt werden, Art. 1 Abs. 2 Satz 2 UMV.

Erfolgt die Registrierung einer Unionsmarke, wird diese in allen EU-Mitgliedsstaaten gleich einer nationalen Marke behandelt iSd Art. 19 UMV. In den wesentlichen Aspekten stimmen Unionsmarkenrecht und deutsches Registermarkenrecht überein. Eine weitere Harmonisierung ist durch das am 14. Januar 2019 in Kraft getretene MaMoG erfolgt. Seither können auch Lizenzen an einer deutschen Marke in das Markenregister eingetragen werden, § 30 Abs. 6 MarkenG. Diese hat aber nur deklaratorischen Charakter, während eine Unionsmarkenlizenz erst mit ihrer Eintragung nach Art. 26, 27 Abs. 1 UMV gegenüber Dritten wirkt.

Es ist empfehlenswert, eine deutsche Registermarke innerhalb von sechs Monaten identisch als Unionsmarke anzumelden, da dann die Priorität der deutschen Marke in Anspruch genommen werden kann, Art. 34 UMV.

Wird ein Markenschutz für mehrere – außereuropäische – Staaten begehrt, so bietet sich die **IR-Marke**, also die internationale Registrierung der deutschen Marke mit nur einer Anmeldung bei der WIPO mit Sitz in Genf an. Ermöglicht wird dieses Markensystem durch das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken („MMA") und das Protokoll zum MMA („PMMA"). Voraussetzung für die internationale Markenregistrierung ist ein bereits bestehendes Markenrecht in Form einer Basismarke, was sowohl eine nationale Marke als auch eine Unionsmarke sein kann. Auf der Grundlage bspw. einer deutschen Marke kann über das DPMA bei der WIPO eine Schutzerstreckung auf weitere Länder, welche Mitglieder des MMA/PMMA sind, beantragt werden. Gem. Art. 6 Abs. 2 MMA wird die IR-Marke fünf Jahre nach deren Schutzerteilung von der Basismarke unabhängig.

[9] Siehe hierzu Schwienhorst, Der Brexit und seine Auswirkungen auf Unionsmarken, GRUR-Prax 2021, 72.

Hinweis:
Als **Strategie** für den Erwerb von Markenrechten für ein deutsches Unternehmen, das seine Markenprodukte auch außerhalb Deutschlands in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, aber auch in anderen Ländern der Welt exportieren möchte, bietet sich in der Regel folgende Vorgehensweise an: Zunächst sollte eine deutsche Registermarke erworben, diese also beim DPMA in München zur Eintragung angemeldet werden. Innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag der Marke sollte diese als Unionsmarke beim EUIPO in Alicante angemeldet werden, da diese dann die Priorität der deutschen Marke erhalten kann. Die Unionsmarke ist in allen EU-Mitgliedstaaten geschützt. Für den Erwerb von Markenschutz in Nicht-EU-Ländern bietet sich auf der Basis der deutschen Registermarke eine IR-Markeneintragung an, die über das DPMA bei der WIPO in Genf beantragt werden kann. Auch wenn hierfür ggf. bereits die Anmeldung der deutschen Marke genügt, sollte ihre Eintragung abgewartet werden. Denn eine IR-Marke ist in der Anfangszeit von dem Bestand der Basismarke abhängig.

B ALLGEMEINES ZUR REGISTERMARKE

Der Erwerb eines Registermarkenrechts nach § 4 Nr. 1 MarkenG ist – wie bereits ausgeführt – aus mehreren Gründen vorzugswürdig vor den anderen Entstehungstatbeständen.

Am Anfang des Prozesses zum Schutzrechtserwerb steht die Auswahl des Zeichens und der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen. Näheres folgt hierzu in den nächsten beiden Abschnitten. Sodann ist die Prüfung vorzunehmen, die auch das DPMA gem. § 37 MarkenG durchführt: Ist das Zeichen in der konkreten Form für die konkreten Waren und Dienstleistungen materiell-rechtlich eintragungsfähig iSv §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG? Wird diese Frage bejaht, so ist im nächsten Schritt eine Prüfung nach dem Vorliegen relativer Schutzhindernisse iSv § 9 MarkenG vorzunehmen, auch wenn das keine Eintragungsvoraussetzung ist. Diese Prüfung ist erforderlich, um das Risiko der Löschung der beabsichtigten Registermarke aufgrund eines älteren Kollisionsrechts zu bestimmen. Das setzt wiederum eine Recherche nach Marken mit Schutz im Inland voraus, so dass die Datenbanken für deutsche Marken, Unionsmarken und IR-Marken mit Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland zu konsultieren sind. Während die Suche nach einer bereits existierenden identischen Marke verhältnismäßig einfach ist, gestaltet sich die Suche nach verwechslungsfähigen älteren Marken schwieriger. Diese **Markenrecherche** kann durch eine eigene (Vorab)Recherche in Online-Datenbanken[10] oder durch auf solche Dienstleistungen spezialisierte Firmen erfolgen. Auch nach dem Erwerb des Registermarkenschutzes sollte regelmäßig nach identischen oder ähnlichen Neueintragungen anderer Marken recherchiert werden, um gegen diese vorzugehen und die eigene Marke zu verteidigen. In beiden Fällen sind die Rechercheergebnisse rechtlich dahingehend zu prüfen, ob ein Löschungsgrund nach § 9 Abs. 1 MarkenG besteht: Identitätsschutz, Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz. Da diese Löschungsgründe den Verletzungstatbeständen des § 14 Abs. 2 MarkenG entsprechen,[11] wird auf die gutachterlichen Falllösungen von Markenrechtskollisionen in diesem Werk verwiesen. Die Recherche sollte nicht nur ältere Registermarken erfassen, sondern **weitere ältere Kennzeichenrechte** iSv §§ 9 bis 13 MarkenG, nämlich Benutzungsmarken, Notorietätsmarken, geschäftliche Bezeichnungen sowie Ursprungsangaben oder geographische

---

10 https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis; https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview; https://euipo.europa.eu/eSearch/; https://branddb.wipo.int/branddb/en/.

11 EuGH GRUR 2009, 56 Rn. 24 f. – Intel Corporation/CPM United Kingdom; GRUR 2003, 422 Rn. 41 – Arthur/Arthur et Félicie; BGH GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet.

Angaben, sofern letztere nach dem 14. Januar 2019 angemeldet worden sind, § 158 Abs. 3 MarkenG. Denn auch diese Kennzeichenrechte können zur Löschung berechtigen, §§ 42 Abs. 2, 51 Abs. 1, 53 Abs. 1 MarkenG.

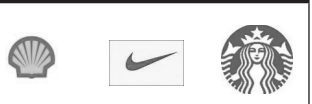
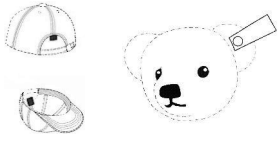
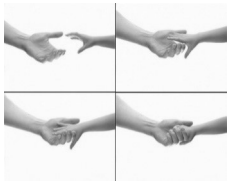
Im letzten Schritt ist sicher zu stellen, dass die Anmeldung formell wirksam ist, § 36 MarkenG.

Hinweis:
Die folgende Vorgehensweise empfiehlt sich für den Erwerb eines Registermarkenrechts:
1. Wahl des Zeichens (Markenform? Konkrete Darstellung?) und der beanspruchten Produkte (Formulierung und Klassifizierung?)
2. Rechtliche Prüfung der Eintragungsfähigkeit
   a) Markenfähigkeit, § 3 Abs. 1 MarkenG
   b) Kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG
3. Markenrecherche nach entgegenstehenden älteren Rechten, § 9 MarkenG
4. Formell wirksame Anmeldung der Marke, § 36 MarkenG

I Strategie der Markenwahl

Mit der Auswahl des Zeichens beginnt der Prozess, der zum Erwerb eines Registermarkenrechts führen soll. Für die Wahl des Zeichens stehen viele **Markenformen** zur Verfügung, die überwiegend, aber nicht abschließend in § 3 Abs. 1 MarkenG aufgezählt sind. Hinzukommen Markenformen, die wie die Positions- und Bewegungsmarke in der Praxis schon länger anerkannt sind, aber erst seit dem MaMoG in §§ 6, 12 MarkenV namentlich benannt werden. Als neue Markenform hat die Markenrechtsreform in 2019 die Mustermarke eingeführt, §§ 6 Nr. 6, 12 MarkenV. Nachfolgend ein Überblick:

Markenform	Erläuterung	Beispiele
Wortmarke	Einzelne Worte, mehrere Wörter, Personennamen, ganze Sätze (Slogans), Buchstaben, Zahlen und Buchstaben-/Zahlenkombinationen. Es handelt sich bei all diesen Fällen um Wortmarken.	*SAP, Audi A8, P 5, 11833, Wohnst du noch oder lebst du schon?, Claus Hipp*

Markenform	Erläuterung	Beispiele
Bildmarke	Eine Bildmarke ist ein Bild, ein Bildelement oder eine Abbildung ohne Wortbestandteile.	
Wort-/Bildmarke	Marken, die aus einer Kombination von Wort- und Bildbestandteilen bestehen oder aus Wörtern, die graphisch gestaltet sind.	
Klangmarken	Klangmarken sind Zeichen, die vom Gehör wahrgenommen werden, ohne Sprache zu sein, also Töne, Tonfolgen, Melodien oder sonstige Klänge und Geräusche.	
Formmarken/ dreidimensionale Marken	Als Formmarke kann die Ware selbst, deren Verpackung oder eine Phantasiefigur geschützt sein.	
Farbmarken[12]	Eine Farbmarke besteht aus einer konturlosen Farbe oder aus Farbzusammenstellungen.	
Positionsmarken	Ein Zeichen, das durch seine Position, also seine immer gleiche Anbringung an der gleichen Stelle an der Ware, wahrgenommen wird.	
Bewegungsmarken	Ein Zeichen, das durch seine Bewegung wahrgenommen wird.	

[12] Siehe Abb. in Farbe am Textende.