

Schutz kreativer Leistungen

Marken- und Designrecht

Markenrecht I – Grundlagen und abstrakte Markenfähigkeit

Jana Lutter

Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht (IRGET)

E-Mail: Jana.Lutter@tu-dresden.de

Organisatorisches/ Vorlesungstermine

Datum	Uhrzeit	Präsenz/remote	Inhalt
12.10.2022	16:40 – 18:10 Uhr	Präsenz/GER/38	Markenrecht I
19.10.2022		Vorlesungsaufzeichnung/ Selbststudium	Markenrecht II
26.10.2022	16:40 – 18:10 Uhr	Präsenz/GER/38	Markenrecht III
02.11.2022	16:40 – 18:10 Uhr	Präsenz/GER/38	Markenrecht IV
09.11.2022		Vorlesungsaufzeichnung/ Selbststudium	Designrecht I
23.11.2022	16:40 – 18:10 Uhr	Präsenz/GER/38	Designrecht II
08.02.2022	16:40 – 18:10 Uhr	tba	Klausur

Teilnahme- und Leistungsscheine:

Die Vorlesung umfasst 1 SWS (6 Doppelstunden) und kann mit einem Leistungsschein (2,5 credits) oder einem Teilnahmenschein (1 credit) abgeschlossen werden.

Studium Generale: Studierende können im Rahmen des Studium Generale entweder einen benoteten Leistungsnachweis **oder** einen Teilnahmeschein erwerben. Welchen Schein Sie für eine Anerkennung benötigen, entnehmen Sie bitte Ihrer jeweiligen Studienordnung. Voraussetzung für den benoteten Leistungsnachweis ist die Teilnahme an der Studium-Generale-Klausur.

Literaturhinweise

Gesetzestexte

- Förster/Uhrich/Zech, Geistiges Eigentum: Vorschriftensammlung zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht, 6. Aufl. (2019) (Mohr Siebeck), 7. Auflage (Okt. 2022)
- Textsammlung „Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Kartellrecht“ 44. Aufl. (2022) (Beck-Texte im dtv)
- Gesetze im Internet <https://www.gesetze-im-internet.de/>

Lehrbücher

- Berlit, Markenrecht, 11. Aufl. (2019)
- Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 11. Aufl. 2020
- Hacker, Markenrecht, 5. Aufl. (2019)
- Lettl, Gewerblicher Rechtsschutz (2019)
- Götting, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Prüfe dein Wissen, 3. Aufl. (2015)
- Ohly/Hofmann/Zech, Fälle zum Recht des geistigen Eigentums, 3. Aufl. (2021)

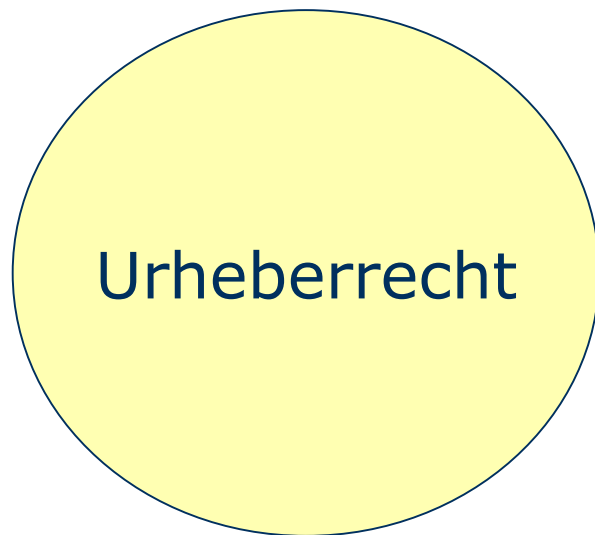
Markenrecht

- I. Organisatorisches/ Grundlagen
- II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung der Kennzeichenrechte
- III. Schutzbereich der Kennzeichenrecht und Verletzung
- IV. Schranken des Markenschutzes
- V. Übertragung und Lizenzen
- VI. Beendigung des Markenschutzes
- VII. Rechtsfolgen der Verletzung
- VIII. Internationale Registrierung und Unionsmarke

Internetseiten mit Bezug zum Markenrecht

- Bundesgerichtshof (mit aktuellen Entscheidungen): www.bundesgerichtshof.de
- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) (mit Möglichkeit der Markenrecherche): www.dpma.de
- Gerichtshof der EU (EuGH) (mit gut recherchierbarer Entscheidungsdatenbank): www.curia.europa.eu
- Amt der EU für Geistiges Eigentum (mit Möglichkeit der Recherche nach Unionsmarken): www.euipo.europa.eu
- World Intellectual Property Organization (WIPO) (mit Datenbank ausländischer Gesetze): www.wipo.int
- World Trade Organization (WTO) – TRIPS: www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm

Schutzrechte des Geistigen Eigentums



Patente/
Gebrauchsmuster

Marken

Designrecht
(= Geschmacksmuster)

„Registerrechte“

Umfrage

Welche Marke halten Sie für die wertvollste Marke weltweit?

(menti.com/29304594)

<https://www.mentimeter.com/app/presentation/d8729551efa82cb60abfe4af1cd7e60c/d2c85ef20e29/edit>

Auswertungen der Frage an die Vorlesungsteilnehmer am 12.10.2022

Welche Marke halten Sie für die wertvollste Marke 2022 weltweit?

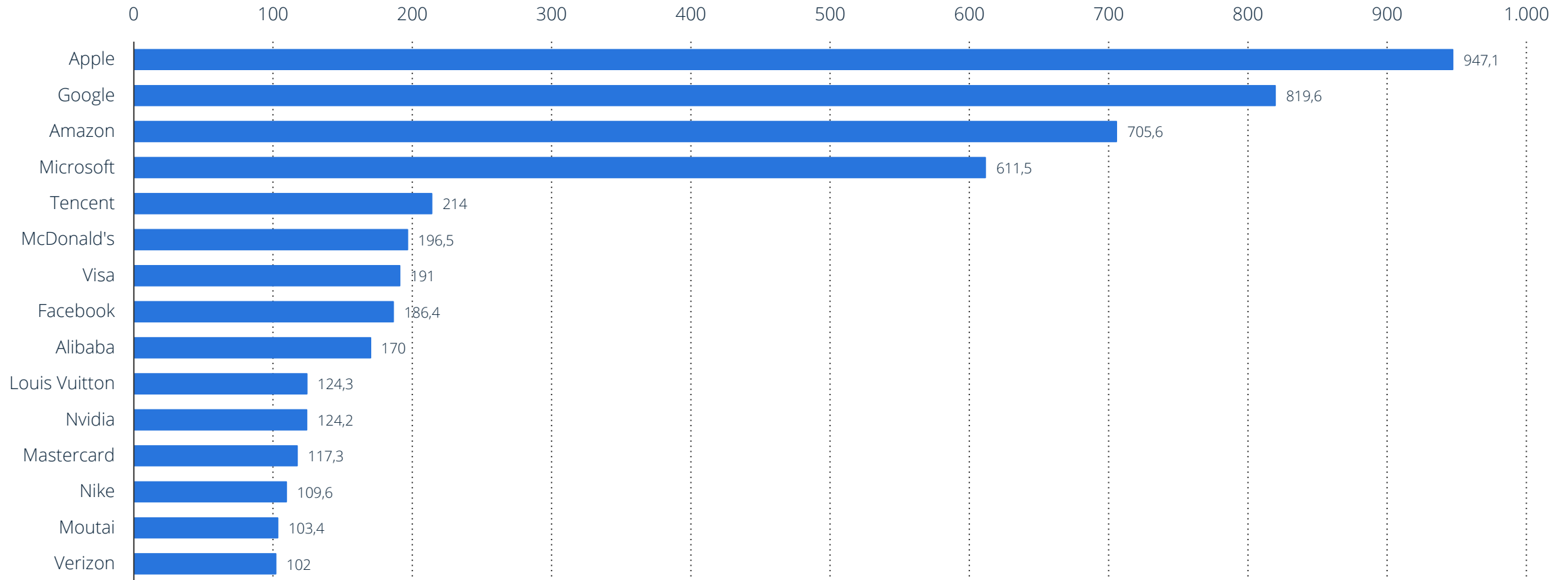
Mentimeter



14

Ranking der weltweit wertvollsten Marken nach Markenwert im Jahr 2022

(in Milliarden US-Dollar)



© Statista 2022

Rechtsquellen des Markenrechts

Deutsches Recht

- MarkenG (1995): regelt in Umsetzung der EU-Markenrechtsrichtlinie Entstehung und Schutzbereich eingetragener Marken, kodifiziert darüber hinaus aber das komplette Kennzeichenrecht, also auch Unternehmensbezeichnungen und geographische Herkunftsangaben
- §§ 17 ff. HGB: regeln das Firmenrecht
- Markenverordnung (MarkenV, 2004): regelt Einzelheiten des Eintragungsverfahrens
- Gesetz zum Schutz des/r olympischen Emblems / Bezeichnungen (OlympSchG)

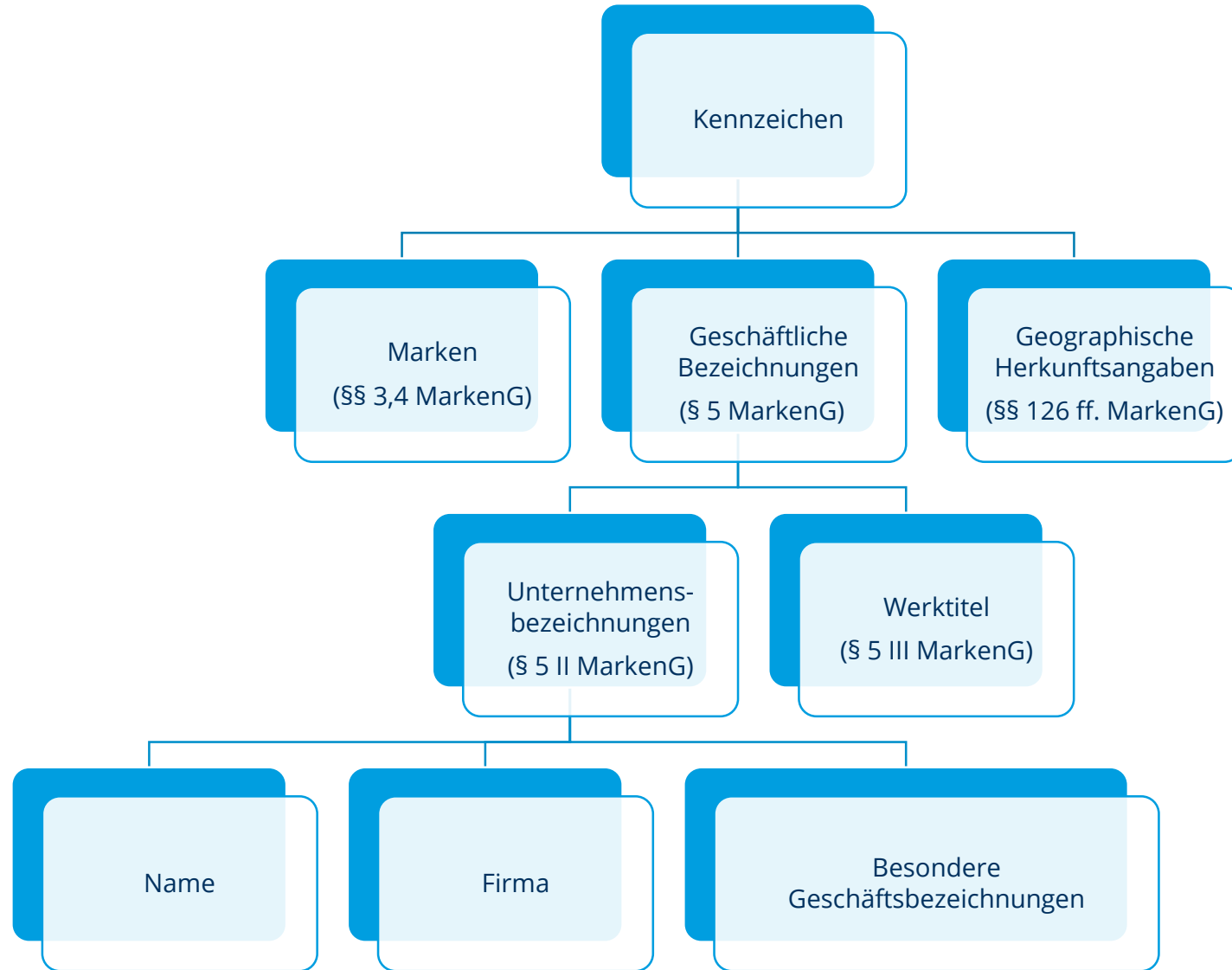
Völkerrecht

- TRIPS-Übereinkommen
- Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
- Madrider Markenabkommen (MMA) und Protokoll zum MMA
- Nizzaer Klassifikationsabkommen

Unionsrecht

- Unionsmarkenverordnung (UMV) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=DE>
- Markenrechtsrichtlinie (MRRL) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=DE>

Die Kennzeichenrechte im Überblick



Was ist eine Marke?

- Eine Marke ist ein **Kennzeichen**. Sie gewährt ihrem Inhaber ein Ausschließlichkeitsrecht.
- Sie ermöglicht es, Waren und Dienstleistungen eines Anbieters zu erkennen und von anderen zu unterscheiden, sodass Verkehrskreise auf betriebliche Herkunft schließen können (**Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion**).
- Geschützt wird die **Werbeleistung** des Gewerbetreibenden, die er beim Vertrieb von Waren und Dienstleistungen erbringt und die sich in der Warenbezeichnung und Dienstleistungsmarke niederschlägt.



I. Funktion der Marke



➤ Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion:

- § 3 I MarkenG: Als Marke können alle Zeichen [...] geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

➤ Vertrauensfunktion:

- hinsichtlich Qualität und Garantie
- Verbraucher erwartet eine gleichbleibende Qualität und schenkt dem Unternehmen Vertrauen



➤ Werbefunktion (Marketinginstrument):

- Werbewirkung durch Aufmerksamkeit
- Wiedererkennungseffekt
- Imageträger & Symbol des Unternehmens
- Einspeisung von Werbebotschaften



1. Markenfähige Zeichen, § 3 I MarkenG

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere

- Worte/Wortkombinationen
- Abbildungen
- Buchstaben
- Zahlen
- Klänge
- dreidimensionale Gestaltungen
- Farben und Farbzusammenstellungen

geschützt werden, die **geeignet sind**, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen **zu unterscheiden**.

Zeichenformen

➤ Wort/Wortkombination

Siemens, Bosch, Coca-Cola

➤ Wort-/Bildkombination



➤ Bildmarke



Zeichenformen – neue Markenformen

- Positionsmarke



- Mustermarke

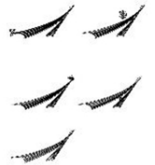


- Farbmarke



- Hörmarke

<http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017592031>



- Bewegungsmarke:

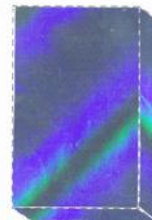
<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFSCMH2SD4KY7WU4YJAAKRUTPKI63B4FTY7SAJGVMVSGC62BVJ73WU>

- Multimediamarke

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTATBJMMUI7LHVPL2JFCFLC7WC23ES46DOEHASMKXAPWL3Y7ACIVC>

- Hologrammmarke

<https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFQVFKV4NTW7FSESSMF22MDIHHWZ7NDB6VENU223ZTFHB3BEO3SPH4>

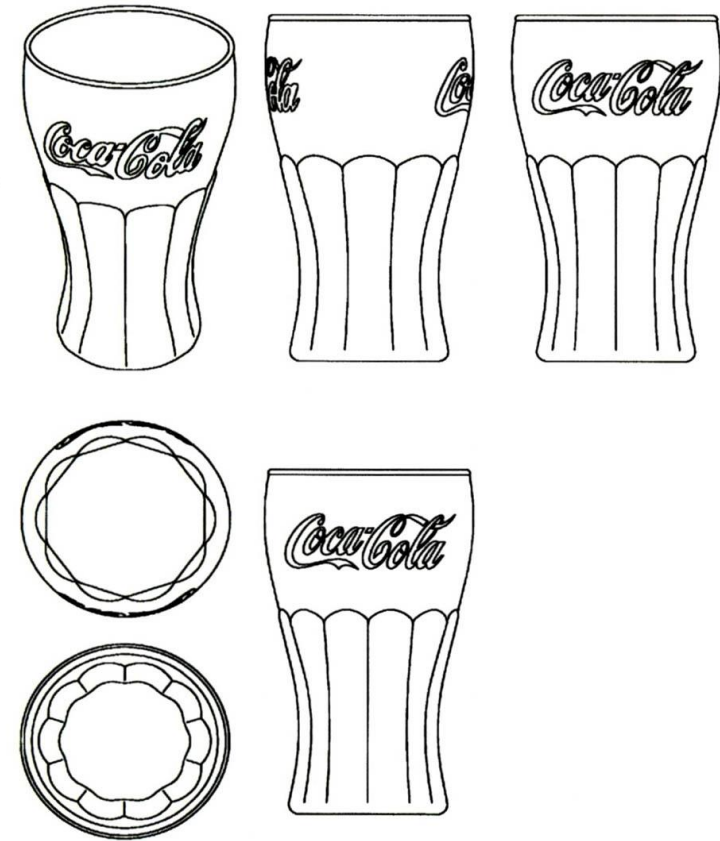


Dreidimensionale Marken

DPMA

Nummer der Marke: 009635525

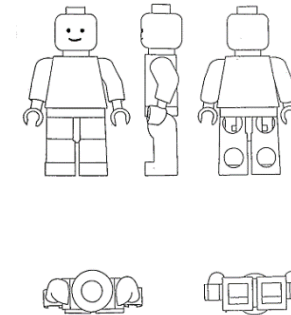
Inhaber: The Coca-Cola Company,
The Coca-Cola Company, 30313,
Atlanta, US



2. Schutzausschließungsgründe nach § 3 II MarkenG

Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die **ausschließlich aus einer Form oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen**, die

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



2. Schutzausschließungsgründe nach § 3 II MarkenG

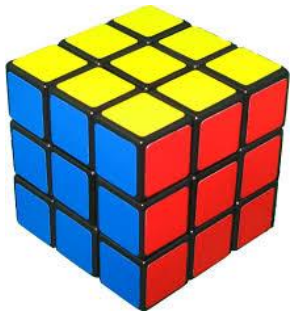
Beispiele:



BGH GRUR 2004, 506, 507 –
Stabtaschenlampen II



EuGH GRUR 2002, 804 –
Philips/Remington



EuGH, GRUR 2017, 66 – *Rubik's Cube*



BGH WRP 2010, 377 – *Legostein*

Abstrakte Markenfähigkeit

Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte **Register**

Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat

notorische **Bekanntheit** einer Marke

Aufgabe für das Selbststudium

Sind die folgenden Marken in Ihren Augen eintragungsfähig?

- Die Wortmarke „Fussball WM 2006“ für Waren aller Art (BGH GRUR 2006, 850 – Fussball WM 2006),
- Die Wortmarke „Post“ für Briefzustellungen durch die Deutsche Post (BGH GRUR 2009, 669 – POST II),
- Die Wortmarke „Neuschwanstein“ für Waren und Dienstleistungen jeder Art (BGH GRUR 2012, 1044 – Neuschwanstein),
- Die Form der Ritter-Sport- Schokoladentafel (BGH GRUR 2018, 404 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung),
- Die Form der Nespresso-Kapsel (BPatG GRUR 2018, 522),
- Die konturlose Farbmarke Rot (HKS-Farbskala Nr. 13) für Retail-Banking (Bankdienstleistungen gegenüber Privatkunden) (BGH GRUR 2016, 1167 – Sparkassen-Rot m. Anm. Berlit und BPatG GRUR 2015, 796 – Sparkassen-Rot II),
- Das Erscheinungsbild eines Apple-Store (BPatG GRUR 2013, 932 – Apple)?

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bleiben Sie gesund!**