

Schutz kreativer Leistungen

Marken- und Designrecht

Markenrecht II – Absolute und Relative Schutzvoraussetzungen

Jana Lutter

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

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



Wiederholung der letzten Veranstaltung: Zeichenfähigkeit & Entstehung des Markenschutzes, §§ 3, 4 MarkenG

Abstrakte Markenfähigkeit

(§ 3 Abs. 1 MarkenG: Als Marke können alle Zeichen, insb. Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, 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.

§ 3 Abs. 2: Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, 1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, 2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder 3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.)

Markenschutz entsteht durch:

Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte **Register**, § 4 Nr. 1

Markenschutz entsteht durch:

Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, § 4 Nr. 2

Markenschutz entsteht durch:

notorische **Bekanntheit** einer Marke, § 4 Nr. 3

Prüfungsschema



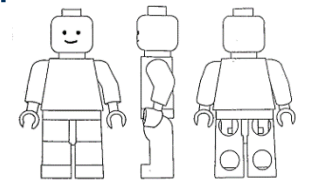
I. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG:

1. Eignung, als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen zu dienen
2. Kein Schutzausschließungsgrund, § 3 II MarkenG



II. Nichtvorliegen absoluter Schutzhindernisse, § 8 MarkenG, z.B.:

1. Schutzgegenstand klar und eindeutig darstellbar, § 8 I MarkenG
2. insbes. konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, § 8 II MarkenG
3. ggf. Überwindung im Wege der Verkehrsdurchsetzung, § 8 III Marken



III. Nichtvorliegen relativer Schutzhindernisse, §§ 9-13 MarkenG

→ wird nicht von Amts wegen geprüft



3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 I MarkenG



§ 8 Absolute Schutzhindernisse

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

- **Früher:** Darstellung ist klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv (EuGH GRUR 2003, 145 – *Sieckmann*)
- **Seit 14.01.2019:** Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG

a) Erfordernis einer klaren und eindeutigen Darstellbarkeit, § 8 I MarkenG



Farbmarken?

Geruchs- oder
Geschmacksmarken?

Tastmarken?

Klangmarken?

Farbmarken



EUGH, GRUR 2003, 604 –
Libertel



<http://www.copat.de/markenformen/farbmarken2005.pdf>

EuGH, GRUR-RS 2019, 15894 –
Red Bull



<http://www.copat.de/markenformen/farbmarken2005.pdf>

Klangmarke: DE 30022635 Erdinger Weißbier-Walzer



Erdinger Weißbier-Walzer

① F ② G ③ C ④ D ⑤ E ⑥ H

LANGLEY

al. 5
2 x 0.5
Bedarf

Geruchs- oder Geschmacksmarken?



EuGH GRUR 2003, 145 – *Sieckmann*

- Die Darstellung durch eine *chemische Struktur- oder Summenformel* sei „nicht verständlich genug“, außerdem fehle der Formel „die nötige Klarheit und Eindeutigkeit“ (EuGH aaO, Tz. 69)
- Auch eine *Beschreibung* sei nicht klar, eindeutig und objektiv genug (EuGH aaO, Tz. 70; siehe auch EuG GRUR Int. 2006, 134 – *Eden*)
- Eine *Geruchprobe* sei keine graphische Darstellung und im übrigen auch nicht von der nötigen Dauerhaftigkeit. Auch eine *Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten* reiche nicht aus
- Diese Linie des EuGH wird in der Praxis dazu führen, dass Geruchsmarken ebenso wie die vergleichbaren *Geschmacksmarken* in aller Regel am Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit scheitern werden

3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 II MarkenG



b) § 8 II Nr. 1 MarkenG:

Von der Eintragung **ausgeschlossen** sind Marken,

- denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt

NB: hier **konkrete UK** – in Bezug auf die W/DL für die  das Zeichen angemeldet wird

- Unterscheidungskraft (+), wenn Marke geeignet ist, die Ware, für die eine Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden



3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 II MarkenG



c) § 8 II Nr. 2 MarkenG:

Von der Eintragung **ausgeschlossen** sind Marken,

- die *ausschließlich* aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können

→ Freihaltebedürfnis für beschreibende Angaben



Bsp.: Lotto // Make Up // Liter // Kilogramm // Meter // Für's Herz // Schwarzwald // Südpol // Herbst //

3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 II MarkenG

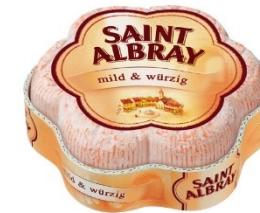


d) § 8 II Nr. 2 MarkenG:

- Beschreibende Zeichen und Angaben sollen von jedermann, insbesondere den Mitbewerbern, frei verwendet werden können (keine Monopolisierung!)
- Nicht nur aktuelles, sondern auch künftiges Freihaltebedürfnis ist zu beachten.

Freihaltebedürftig?

a) Käse in Blütenform (BGH GRUR 2008, 1000 - *Käse in Blütenform II*)



b) „BIOMILD“ für Lebensmittel (EuGH GRUR 2004, 680 – *Campina Melkunie*)

3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 II MarkenG



e) § 8 II Nr. 3 MarkenG:

Von der Eintragung weiterhin *ausgeschlossen* sind Marken,

- die im Sprachgebrauch zur Bezeichnung der W/DL üblich geworden sind



3. Absolute Schutzhindernisse, § 8 II MarkenG

f) § 8 II Nr. 3 MarkenG:

- Eine Marke kann sich zu einer verkehrsüblichen Bezeichnung entwickeln.
- Voraussetzung ist, dass der Verkehr die Marke nicht mehr als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen versteht.
- Der Markeninhaber verliert seinen Markenschutz, wenn die Marke der im Verkehr übliche Name für alle Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Art ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach dem allgemeinen Sprachgebrauch geworden ist (so schon RGZ 73, 229, 232 – Vaseline für die Entwicklung von Vaseline zum freien Warennamen).

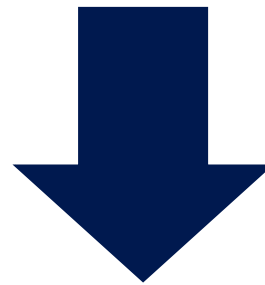


3. Überwindung der Schutzausschließungsgründe aus § 8 II Nr. 1-3; durch Verkehrsdurchsetzung - § 8 III MarkenG



Beachte: Bei einem **Bekanntheitsgrad von mind. 50 %** (= Untergrenze) innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise ist von **Verkehrsdurchsetzung** auszugehen!

Folge



Das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach **§ 8 II Nr. 1 - 3 MarkenG** kann **überwunden** und **das Zeichen als Marke eingetragen** werden.

§ 8 II MarkenG:

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

....

4. die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5. die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6. die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7. die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8. die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9. die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12. die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13. deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14. die bösgläubig angemeldet worden sind.



Prüfungsschema



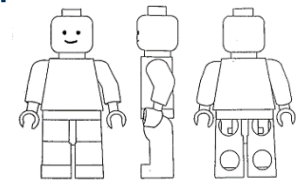
I. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG:

1. Eignung, als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen zu dienen
2. Kein Schutzausschließungsgrund, § 3 II MarkenG



II. Nichtvorliegen absoluter Schutzhindernisse, § 8 MarkenG, z.B.:

1. Schutzgegenstand klar und eindeutig darstellbar, § 8 I MarkenG
2. insbes. konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, § 8 II MarkenG
3. ggf. Überwindung im Wege der Verkehrsdurchsetzung, § 8 III Marken

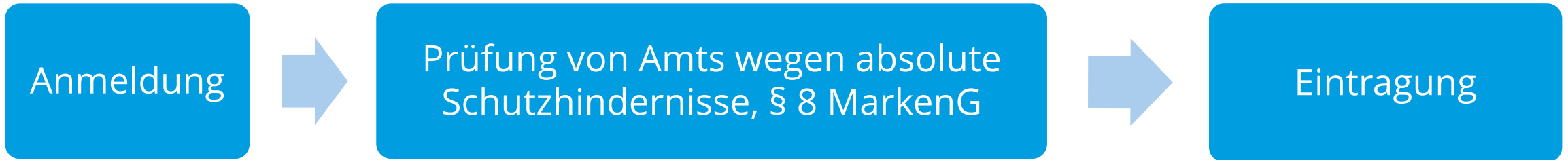


III. Nichtvorliegen relativer Schutzhindernisse, §§ 9-13 MarkenG

→ wird nicht von Amts wegen geprüft

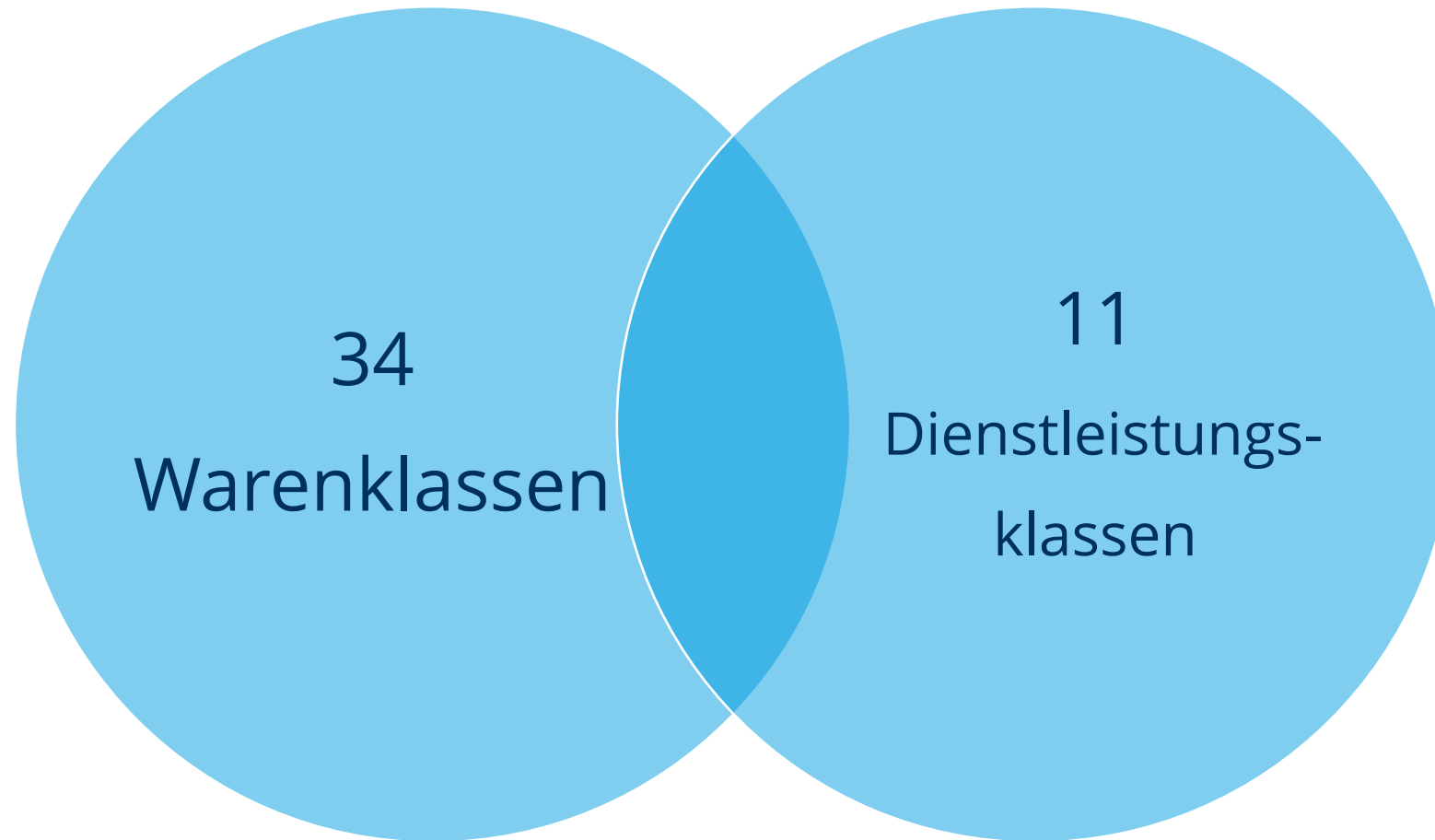


Entstehung und Löschung eingetragener Marken



... soweit so gut..., ABER....

Nizzaer Klassifikation



Gebühren im Einzelnen

MARKENGEBÜHREN IM ÜBERBLICK	
Gebührenart	Euro
Anmeldegebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen)	300,00 Euro
Anmeldegebühr bei elektronischer Anmeldung (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen)	290,00 Euro
Klassengebühr bei Anmeldung (für jede Klasse ab der vierten Klasse)	100,00 Euro
Beschleunigte Prüfung der Anmeldung	200,00 Euro
Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen)	750,00 Euro
Klassengebühr bei Verlängerung (für jede Klasse ab der vierten Klasse)	260,00 Euro
Widerspruchsgebühr	120,00 Euro
Löschungsgebühr wegen Nichtigkeit aufgrund absoluter Schutzhindernisse	300,00 Euro
Löschungsgebühr wegen Verfalls	100,00 Euro
Rückerstattungsgebühr	10,00 Euro

Die **Anmeldegebühr** beinhaltet die Gebühr **für drei Waren- oder Dienstleistungsklassen**. Für jede weitere Klasse ist die Klassengebühr zu zahlen.

Die Anmeldegebühr und eventuelle Klassengebühren sind **Antragsgebühren**, die mit der **Antragstellung und Zahlung** (unabhängig vom Ausgang des Markeneintragungsverfahrens) **verfallen**. Das heißt, die Antragsgebühren können z.B. bei Rücknahme der Markenmeldung nicht zurückgezahlt werden.

Eine Rückzahlung von Gebühren erfolgt lediglich bei Zahlung ohne Rechtsgrund. Bitte beachten Sie, dass hier eine Erstattungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro einbehalten wird.

Der Schutz einer Marke gilt zunächst für 10 Jahre. Durch Zahlung der Verlängerungsgebühr können Sie die Schutzdauer um jeweils weitere zehn Jahre verlängern.



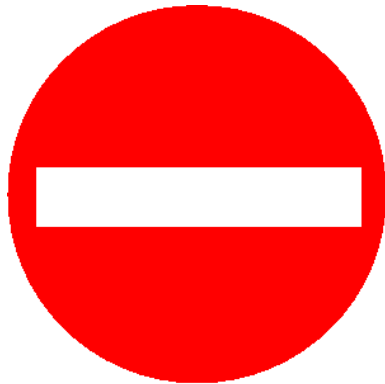
<http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html>

4. Relative Schutzhindernisse, §§ 9 – 13 MarkenG



Das DPMA prüft keine relativen Schutzhindernisse, d.h.

es prüft **NICHT**, ob das Zeichen oder ein ähnliches für identische oder ähnliche W/DL schon geschützt ist.



4. Relative Schutzhindernisse, §§ 9 – 13 MarkenG



PRIORITÄTSGRUNDSATZ!

- **Angemeldete oder eingetragene Marken mit älterem Zeitrang (§ 9 MarkenG)**
- Notorisch bekannte Marke (§ 10 MarkenG)
- Eintragung für „untreue“ Vertreter (§ 11 MarkenG)
- Prioritätsältere nicht eingetragene Marke (§ 12 MarkenG)
- Sonstige ältere Rechte, z.B. Namensrechte, Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, etc. (§ 13 Marken)



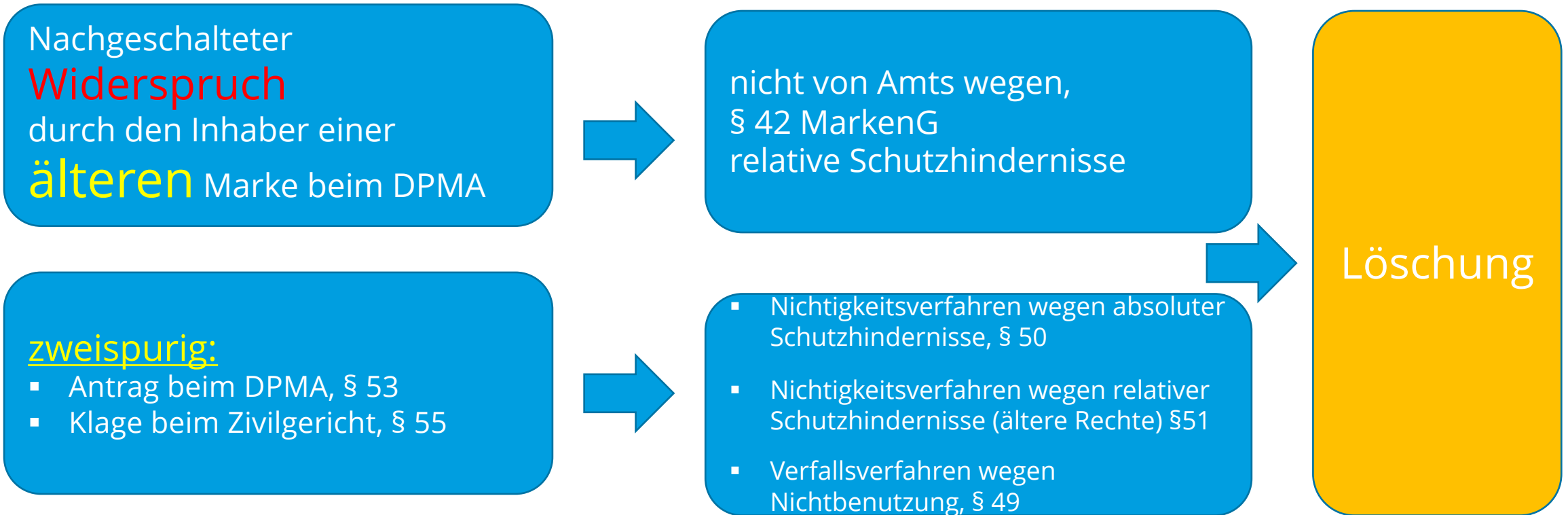
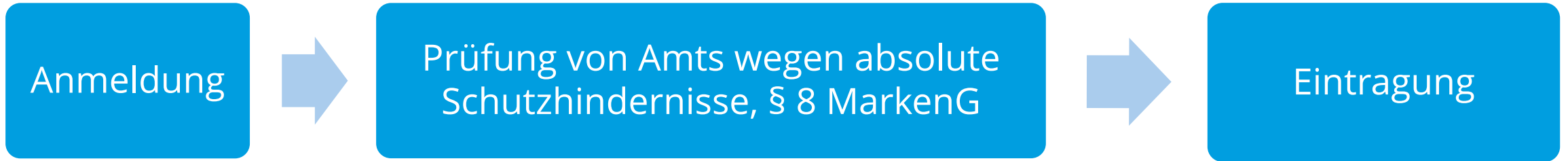
BEACHTEN: Relative Schutzhindernisse müssen von dem Inhaber älterer Rechte geltend gemacht werden – sie werden nicht von Amts wegen im Eintragungsverfahren geprüft (Ausnahme: § 10 MarkenG).

4. Relative Schutzhindernisse, §§ 9 MarkenG - Kollisionslagen



Regelung	Zeichen	Waren/ Dienstleistungen	Vorrang der prioritätsälteren Marke
§ 9 Nr. 1 MarkenG	Identisch	Identisch	Identitätsschutz
§ 9 Nr. 2 MarkenG	Identisch Ähnlich Ähnlich	Ähnlich Identisch Ähnlich	Verwechslungs- schutz
§ 9 Nr. 3 MarkenG	Identisch oder ähnlich mit bekanntere Marke	Weder identisch noch ähnlich	Bekanntheitsschutz

Entstehung und Löschung eingetragener Marken



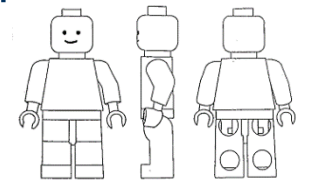
Prüfungsschema



- ✓ I. Markenfähigkeit, § 3 MarkenG:
 1. Eignung, als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen zu dienen
 2. Kein Schutzausschließungsgrund, § 3 II MarkenG



- ✓ II. Nichtvorliegen absoluter Schutzhindernisse, § 8 MarkenG, z.B.:
 1. Schutzgegenstand klar und eindeutig darstellbar, § 8 I MarkenG
 2. insbes. konkrete Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, § 8 II MarkenG
 3. ggf. Überwindung im Wege der Verkehrsdurchsetzung, § 8 III Marken



- ✓ III. Nichtvorliegen relativer Schutzhindernisse, §§ 9-13 MarkenG
→ wird nicht von Amts wegen geprüft



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!**