

Schutz kreativer Leistungen

Marken- und Designrecht

Markenrecht III/IV– Markenverletzung und Schranken des Markenrechts

Jana Lutter

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

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

Markenrecht

I. Einführung

II. Eintragungsfähigkeit, Bestand und Löschung der Marke

III. Schutzzumfang der Marke – Rechte des Markeninhabers

IV. Schutzzumfang der Marke – Schranken/erlaubte Benutzungen

V. Geschäftliche Bezeichnungen

VI. Geografische Herkunftsangaben

Aufgabe im Selbststudium

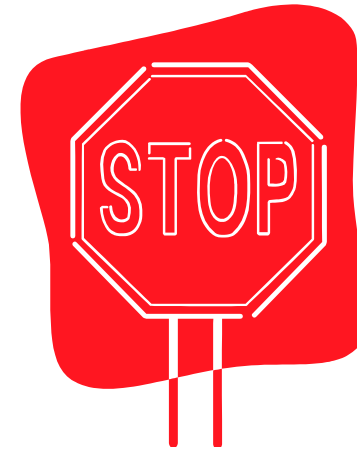
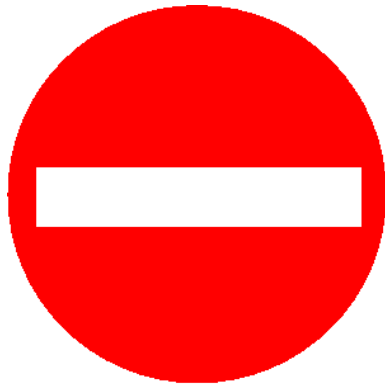
Eintragungsfähigkeit der folgenden Marken:

- 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)?

Wiederholung - 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.



Wiederholung - 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).

Schutzzumfang der Marke –

Rechte des Markeninhabers, Schränken/erlaubte Benutzungen

III. Rechte des Markeninhabers: Kindergarten Klex und Klax



Quelle: NDR, extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn XXL (Mittwoch, 22. März 2017, 22:50 Uhr),

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Platz-Nr-6-Realer-Irrsinn-Kindergarten-Klex-und-Klax,extra12618.html

Rechte des Markeninhabers: § 14 MarkenG

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

1. ein mit der Marke **identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,**
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität **oder Ähnlichkeit des Zeichens** mit der Marke und der Identität **oder Ähnlichkeit** der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die **Gefahr von Verwechslungen** besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland **bekannte Marke** handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Rechte des Markeninhabers: § 14 MarkenG

Ausgangspunkt = § 14 Abs. 1 MarkenG: Dem Inhaber der Marke steht ein ausschließliches Recht zu!



1. Er hat das alleinige Recht, die Marke für die angemeldeten W/DL zu nutzen.
2. Er hat insbes. das Recht, vom Verletzer

- Unterlassung, § 14 V MarkenG
- Schadensersatz, § 14 VI MarkenG
- Vernichtung, § 18 MarkenG
- Auskunft, § 19 MarkenG

zu verlangen.

⇒ Problem: Wann wird die Marke „benutzt“?

Ansprüche bei Markenverletzung – Prüfungsschema

- I. Bestand der Marke** – liegt eine Marke iSd § 4 vor?
- II. Benutzung** eines Zeichens, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG
- III. Entgegen § 14 Abs. 2 MarkenG**
 - 1. markenmäßige Benutzung
 - 2. im geschäftlichen Verkehr
 - 3. ohne Einwilligung des Markeninhabers
 - 4. § 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG
 - 5. keine Schranke (z.B. Verjährung, erlaubte Benutzung, Erschöpfung etc.)
- IV. Anspruchsberechtigt** = Inhaber der Marke
- V. Besondere Anspruchsvoraussetzungen**
 - Unterlassungsanspruch: Wiederholungsgefahr
 - Schadensersatzanspruch: Verschulden & Schaden

Benutzung im geschäftlichen Verkehr

- weit auszulegen, umfasst jede wirtschaftliche Betätigung, mit der in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird
- Nicht erforderlich: Gewinnerzielungsabsicht, Entgeltlichkeit
- Nicht erfasst sind rein private Handlungen, betriebsinterne Handlungen. (z.B. Wand zu Hause mit Logo bemalen; Aufkleber am Auto; T-Shirt für sich bedrucken lassen)

Ansprüche bei Markenverletzung – Markenmäßige Benutzung

Beachte: Voraussetzung **aller** Markenverletzungen ist eine **markenmäßige Benutzung** des Zeichens durch den Verletzer!

(Benutzung des Zeichens als Marke!)

- Beeinträchtigung der Markenfunktionen (Werbefunktion, Herkunftsfunktion)
- Zeichen wird **als Herkunftshinweis** benutzt
- Liegt vor, wenn die Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten den Eindruck entstehen lässt, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr mit dem Markeninhaber besteht

Maßstab: Sicht der angesprochenen Verkehrskreise

d.h. keine markenmäßige Verwendung z.B., wenn in dem Zeichen nur eine notwendige Produktform oder reine Dekoration gesehen wird

Markenverletzung, § 14 MarkenG - Kollisionslagen

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

Rechte des Markeninhabers: Identitätsschutz, § 14 II Nr. 1 MarkenG

Ein Unterlassungsanspruch steht dem Markeninhaber zu, wenn ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke **identisches** Zeichen für **identische** W/DL benutzt.



DOPPELIDENTITÄT

BEACHTEN:

Der Identitätsschutz ist **absolut**, d.h. auf eine Verwechslungsgefahr kommt es NICHT an!

Relevante Praxisfälle:

- Parallelimporte
- Markenpiraterie
- Vergleichende Werbung / Vergleichslisten

Rechte des Markeninhabers: Verwechslungsschutz, § 14 II Nr. 2 MarkenG

Ein Unterlassungsanspruch steht dem Markeninhaber zu, wenn ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche W/DL verwendet und für das Publikum die **Gefahr von Verwechslungen** besteht.

Maßstab: aufmerksamer, verständiger, durchschnittlich informierter Verbraucher

Voraussetzung: klangliche, bildliche **oder** begriffliche Verwechslungsgefahr



Beurteilung anhand der drei Kriterien

Zeichenähnlichkeit

Warenähnlichkeit

Kennzeichenkraft

Rechte des Markeninhabers: Verwehlungsschutz, § 14 II Nr. 2 MarkenG

Zeichenirrtum

dasselbe Zeichen

Inhaberirrtum

vermeintlich:

derselbe Inhaber

Beziehungsirrtum

Zusammenhänge zwischen den Unternehmen

Zeichenähnlichkeit

= nach dem Gesamteindruck der Zeichen besteht **Ähnlichkeit im Klang, im Bild oder im Sinngehalt**



W/DL-Ähnlichkeit

= **Schutzbereich der älteren Marke:**

je größer Unterscheidungskraft und Bekanntheitsgrad, umso größer ist der Schutzbereich
- Abstufung schwach, normal, stark



Kennzeichnungskraft

= **Beschaffenheit der W/DL;**

Verwendungszweck/ Nutzung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende W/DL



Verwehlungsgefahr ist ein Rechtsbegriff und vom Gericht allein anhand dieser drei Kriterien zu bewerten, die zueinander in einer **Wechselwirkung** stehen

Rechte des Markeninhabers: Verwechslungsschutz, § 14 II Nr. 2 MarkenG

Zeichenähnlichkeit

Ähnlichkeit im Klang, im Bild oder im Sinngehalt?

Klangliche (akustische) Ähnlichkeit:

- Staurodorm -Staradorm
- il Padrone / il Portone, (BGH MarkenR 2005, 143)
- Neuro-VIBOLEX / Neuro-FIBRAFLEX
- DKV/OKV, (BGH GRUR 2002,1067)

Bildliche/ Schriftbildliche (visuell) Ähnlichkeit:

- Enzymax/ Enzymix

Begriffliche Ähnlichkeit:

- Sonne/Sun



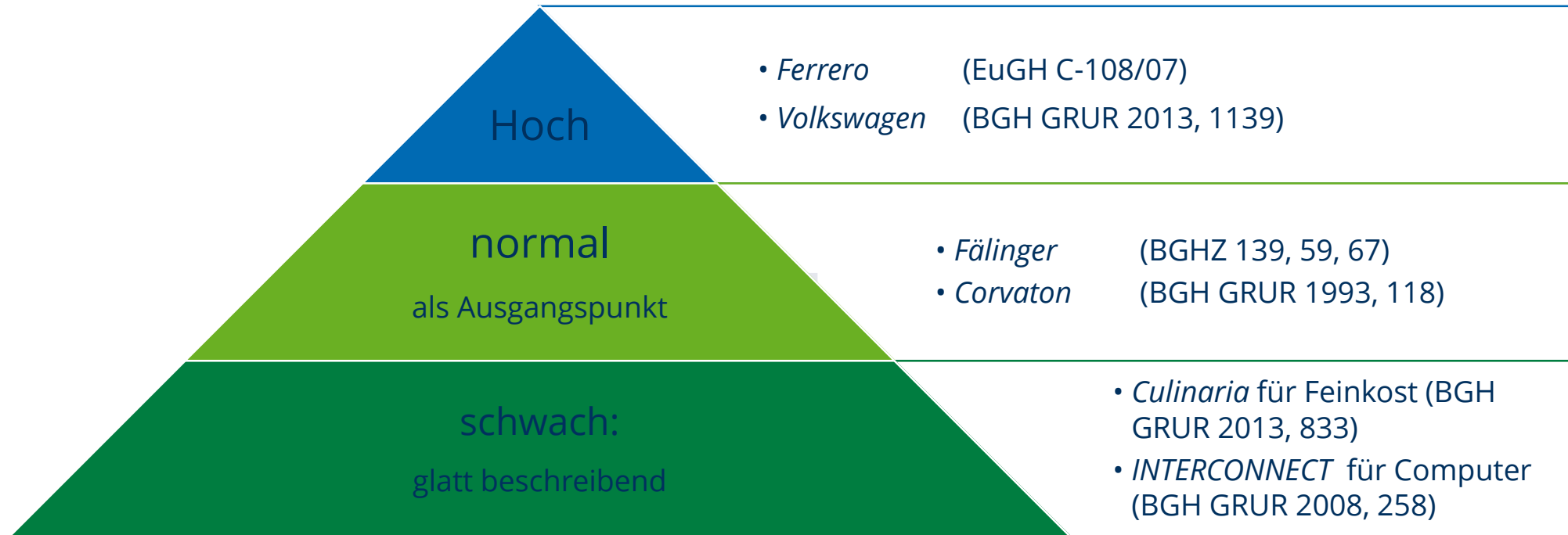
Rechte des Markeninhabers: Verwechslungsschutz, § 14 II Nr. 2 MarkenG Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit

- für die nach der Erwartung des Verkehrs dasselbe Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen verantwortlich sind
- Gesamteindruck der Verbraucher maßgeblich
- Alle erhebliche Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, wie insbesondere der **Verwendungszweck**, die **Nutzung**, ihre Eigenart als **miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Erzeugnisse**, Herstellungsweise und Vertriebsweg
- Zu berücksichtigen: Art, stoffliche Beschaffenheit, Verwendungszweck, Herstellungs-, Verkaufsstätten, Vertriebswege
- **Beispiele**: italienische Weine / italienische Teigwaren (BGH GRUR 1999, 158 – Garibaldi); Wein /Mineralwasser (BGH GRUR 2001, 507 – Evian/Revian)

Rechte des Markeninhabers: Verwechslungsschutz, § 14 II Nr. 2 MarkenG

Kennzeichnungskraft der älteren Marke

- bestimmt den Schutzzumfang der Marke und ist abhängig von ursprünglicher oder aufgrund von Benutzung erworbener Unterscheidungskraft



- Jede Marke hat von Hause aus zunächst eine normale Kennzeichnungskraft
- Je stärker die Kennzeichnungskraft eines Zeichens, desto größer ist der Schutzbereich

Beispielfälle Verwechslungsschutz



THE APPLE CAFE

Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafes, Schnellrestaurants, Snack-Bars; Catering; Betrieb einer Bar

[„WeltOnline“ vom 27.10.2011]

VS.



Verpflegung von Gästen und andere Dienstleistungen eines Restaurants und Cafés; Verpflegung von Gästen in Cafeteria; Catering; Zubereitung und Bereitstellung von Speisen zum Mitnehmen



VS.



„IPOD“ u.a. eingetragen für Geräte und Behälter für Haushalt und Küche

vs. „eiPOTT“ benutzt für Eierbecher

Rechte des Markeninhabers: Bekanntheitsschutz, § 14 II Nr. 3 MarkenG

Ein Unterlassungsanspruch steht dem Markeninhaber zu, wenn ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen verwendet, die ältere Marke **bekannt** ist und die Benutzung des Zeichens die **Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung** der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise **ausnutzt oder beeinträchtigt**.

- W/DL-Ähnlichkeit ist **keine** Voraussetzung!
- Schutz der außerordentlichen Werbekraft einer Marke aufgrund ihrer Bekanntheit.

BGH GRUR 2005, 583 – Lila Postkarte

Über allen Wipfeln ist Ruh,
irgendwo blökt eine Kuh.
Muh!

Rainer Maria Milka

Das Unternehmen Kraft Foods Deutschland wendet sich auf Grundlage ihrer Wortmarke „Milka“ und ihrer Farbmarke „Lila“ gegen den Vertrieb dieser Postkarte.

Mit Recht?

Beispielsfall Bekanntheitsschutz: Abi T-Shirts

OLG Hamburg GRUR-RR 2006, 231:



Besteht ein
Unterlassungsanspruch?



Fall Abi T-Shirts

I. Benutzung eines Zeichens, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG

II. Entgegen § 14 Abs. 2 MarkenG?

1. im geschäftlichen Verkehr
2. ohne Einwilligung des Markeninhabers
3. Verletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG?
 - markenmäßige Benutzung zweifelhaft
 - Jedenfalls keine Verwechslungsgefahr
4. Verletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG?
 - satirische Auseinandersetzung, daher durch Art. 5 III GG erlaubt

Ergebnis: Keine Markenrechtsverletzung (andere Ansicht vertretbar)

Wann ist die Benutzung einer Marke berechtigt?

Schranken des Markenrechts

Ansprüche bei Markenverletzung – Prüfungsschema

I. Bestand der Marke

II. Benutzung eines Zeichens, § 14 Abs. 3, 4 MarkenG

III. Entgegen § 14 Abs. 2 MarkenG

1. markenmäßige Benutzung
2. *im geschäftlichen Verkehr*
3. ohne Einwilligung des Markeninhabers
4. § 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG
5. keine Schranke (z.B. Verjährung, erlaubte Benutzung, Erschöpfung etc.)

IV. Anspruchsberechtigt = Inhaber der Marke

V. Besondere Anspruchsvoraussetzungen

- Unterlassungsanspruch: Wiederholungsgefahr
- Schadensersatzanspruch: Verschulden & Schaden

Schranken des Markenrechts

Grundsatz: ausschließliches Nutzungsrecht des Markeninhabers, § 14 I MarkenG

- **Einschränkung:**
- **§ 20 Verjährung** – Ansprüche wegen Rechtsverletzung können nur innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren seit Kenntnis der Verletzung geltend gemacht werden
- **§ 21 Verwirkung** – Markeninhaber hat Kenntnis von Verletzung und unternimmt mindestens 5 Jahre nichts (bei Dauerhandlungen)
- **§ 23 Erlaubte Benutzung**
- **§ 24 Erschöpfungsgrundsatz**
- **§ § 25, 26 Nichtbenutzung**

Erlaubte Benutzung, § 23 MarkenG

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

- dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,
(Nr. 1 - lautere Benutzung von Namen und Anschriften)
- ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen... zu benutzen,
(Nr. 2 - beschreibende Angaben)
- die Marke als Hinweis auf die Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen, insbes. als Zubehör oder Ersatzteil zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,
(Nr. 3 - Benutzung im Zubehör- und Ersatzteilgeschäft)

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt!

Fall Schranken des Markenrechts I

BGH GRUR 2005, 136: Aluminiumräder



„Ein Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven Sportwagen abbildet, der mit seinen u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmten Rädern ausgerüstet ist, verletzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte Marke des Sportwagenherstellers nicht, wenn die Abbildung des Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen“

Erschöpfung, § 24 MarkenG

Der Inhaber einer Marke hat **nicht** das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für **Waren** zu benutzen,

- die unter dieser Marke
- **von dem Markeninhaber** oder mit seiner Zustimmung
- **im Inland** oder einem **Mitgliedstaat der EU** oder des **EWR**
- **in Verkehr gebracht** worden sind.

BEACHTET: Die **Erschöpfung tritt nicht** ein, wenn sich der Markeninhaber aus **berechtigten Gründen** widersetzen kann, insbesondere wenn der Zustand der Ware verändert oder verschlechtert ist, § 24 II MarkenG.

Fall Schranken des Markenrechts II

P ist ein weltbekannter Hersteller von Markenjeans, die er im europäischen Raum u.a. an Einzelhändler vertreibt.

Geschäftsmann G erwirbt von P Jeans zum Weiterverkauf in seinem Geschäft in Berlin. Da ihm aber die Färbung der Jeans meist nicht gefällt, färbt G – ohne vorherige Abstimmung mit P – die von ihm erworbenen Hosen um und bietet diese in seinem Bekleidungsgeschäft zum Verkauf an.

Ist dies markenrechtlich zulässig?

Nichtbenutzungseinrede, § 25 MarkenG

Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte **keine** Ansprüche geltend machen, sofern er die Marke nicht innerhalb der **letzten fünf Jahre** vor der Geltendmachung des Anspruchs im Sinne von **§ 26 MarkenG** benutzt hat.

- Benutzungszwang
- Benutzungsschonfrist
- ernsthafte Benutzung

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