

Schutz kreativer Leistungen

Marken- und Designrecht

Markenrecht IV–

Schranken des Markenrechts, Geschäftliche Bezeichnungen und Geographische Herkunftsangaben

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. Kollektiv- & Gewährleistungsmarken und geografische
Herkunftsangaben

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.

BEACHTEN: 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

V. Exkurs: Internationaler Markenschutz



Peru 2014
Ollantaytambo

Markenschutz in Europa und der Welt

Unionsmarke (Ex-Gemeinschaftsmarke)



EUIPO



europaweiter Schutz



einheitliches Recht mit
einheitlichen
Voraussetzungen, gilt in
allen 28 Ländern der EU

und/oder

Internationale Registrierung („IR-Marke“)



WIPO

(122 Vertragsparteien)



weltweiter Schutz



„Bündel“ nationaler
Rechte

Die IR-Marke (Antrag auf Internationale Registrierung)

- Voraussetzung immer Ursprungsmarke (nationale oder Unionsmarke)
- Erstreckung auf angegebene Länder durch Vermittlung des EUIPO an internationales Büro der WIPO
- Eintragung ins internationale Register und Veröffentlichung in Zeitschrift /"Gazette des marques internationales"
- Mitteilung an nationale Behörden, in denen Schutz begehrt wird: **wirkt wie Einzelanmeldung in jedem der betroffenen Staaten** diese können innerhalb eines Jahres der IR-Marke den Schutz verweigern aufgrund nationaler Gesetze



- **Kein einheitliches Recht, sondern viele nationale Marken**
- **Keine einheitlichen Voraussetzungen, sondern Anforderungen der jeweiligen Vertragsparteien**
- **Keine einheitliche Eintragungsbehörde**

VI. Geschäftliche Bezeichnungen

Kennzeichenrechte

✓ **MARKEN**

UNTERNEHMENSKENNZEICHEN, WERKTITEL

GEOGRAPHISCHE HERKUNFTSANGABEN

Unternehmenskennzeichen

- Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als **Name**, als **Firma**, oder als besondere **Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs** oder eines **Unternehmens** benutzt werden, **§ 5 Abs. 2 MarkenG**
- **Unterschiede zur Marke:**
 - **unmittelbarer Hinweis auf ein Unternehmen**
(nur mittelbar Hinweis auf W/DL)
 - keine Anmeldung/Eintragung, keine Kosten!

Unternehmenskennzeichen – Beispiele



Besondere Geschäftsbezeichnung (Firmenschlagwort)

GEFA

Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH

GEFA-Müllhausen - Postfach - 87567 Müllhausen

Geschäftsabzeichen

87512 Müllhausen
Schrottstraße 3
Postfach: 87567 Müllhausen

Tel.: 01872/320-0
Fax: 01872/320-10
E-Mail: müllhausen@gefa.de
Internet: www.gefa.de

Firmenbestandteil

Vollständige handelsrechtliche Firma/Name

Domain

GEFA Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH

HRB 13528, Amtsgericht Müllhausen

Geschäftsführer:
Peter Müllner
Alois Müllner

Bankverbindung:
Sparkasse Müllhausen
Kontonummer: 123342
BLZ: 808 900 00

Unternehmenskennzeichen – Beispiele

- **Name** (eines Unternehmens oder einer natürlichen Person), soweit er im Geschäftsverkehr verwendet wird (kann, muss aber nicht mit Firma identisch sein)
- **Firma**, § 17 HGB: Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und Unterschriften abgibt.
- **besondere Geschäftsbezeichnungen** (Etablissement-Bezeichnungen), frei gewählte Wort- oder Bildbezeichnungen mit Namensfunktion (Bsp. „Löwen-Apotheke“)
- **Geschäftsabzeichen**, Kennzeichen ohne Namensfunktion, Besonderheit: Schutz hängt vom Nachweis der Verkehrsgeltung ab (Bsp. Aufmachungen, Arbeitskleidung, Farbgebungen, Einzelbuchstaben, Logos/Embleme, Telefonnummern, Domainadressen)

Unternehmenskennzeichen – WAS ist WO und für WEN geschützt?

- **unterscheidungskräftiges** UKZ – nicht lediglich beschreibender Charakter und – wenn auch geringe – individuelle Eigenart
- **Räumlicher Schutzbereich:**
 - idR im gesamten Bundesgebiet
 - ggf. reduziert auf regionalen Bereich der tatsächlichen Geschäftstätigkeit bzw. erlangten Verkehrsgeltung
- **Rechtsinhaber ist der Benutzer** – ihm steht wie dem Markeninhaber ein **ausschließliches Recht** zu!

Unternehmenskennzeichen – Schutzzumfang, § 15 MarkenG

Grundsatz: ältere Rechte sind bessere Rechte!

- Schutz vor **identischer** Benutzung (**Identitätsschutz**)
- Schutz vor **Verwechslungsgefahren** (**Verwechslungsschutz**)
- Schutz vor unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung eines **bekannten UKZ** auch ohne Verwechslungsgefahr (**Bekanntheitsschutz**)

Voraussetzung stets:

Verwendung als individualisierendes Unternehmenskennzeichen!

Wie dem Markeninhaber stehen dem Rechtsinhaber im Falle der Verletzung seines Rechts Unterlassungs- und ggf. Schadensersatzansprüche zu!

Fall Unternehmenskennzeichen I

A betreibt in München ein Hotel, für welches er seit 1971 die Bezeichnung „**City-Hotel**“ benutzt. Als H ebenfalls in München den Betrieb eines Hotels unter der Bezeichnung „**City- Hilton**“ aufnimmt, möchte A den H auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Über ein eingetragenes Recht verfügt er nicht.

Wird A Erfolg haben?

Lösungsvorschlag

Anspruchsgrundlage: **§ 15 Abs. 4 MarkenG**

I. Kennzeichenrecht des A: UKZ (+): Hotels entnehmen regelmäßig ihre mehr oder weniger beschreibende Bezeichnung der Lage – dies ist dem Verkehr wegen allgemeiner Übung bekannt und er geht davon aus, dass es innerhalb eines räumlich umgrenzten Bereiches nur ein Hotel dieses Namens gibt: hinreichende individualisierend und Unterscheidungskraft wohl (+), obwohl gängige Begriffe der Umgangssprache

II. Verwechslungsgefahr? → § 15 II

Branchen identisch; Verwendung gleicher Wortbestandteil, Kennzeichnungskraft unterdurchschnittlich

ABER: Verkehr neigt nicht dazu, Begriffe soweit abzukürzen, dass nur noch City übrig bleibt, insoweit insgesamt keine Verwechslungsgefahr unter der Berücksichtigung der Wechselwirkung

Werktitel, § 5 I, III MarkenG

Werktitel sind **Namen** oder **besondere Bezeichnungen von** Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren **Werken** (Bsp. Buch, Zeitschrift, Sendung, Spiel, Computerprogramm), **§ 5 Abs. 3 MarkenG**

Frankfurter Allgemeine

Süddeutsche Zeitung
MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT



Werktitel – Unterschied zur Marke?

- **kein Herkunftshinweis** – zwar Produktkennzeichnung, aber Werktitel unterscheidet nicht nach Herkunft, sondern nach Inhalt und Beschaffenheit – namensmäßige Benennung, d.h. Individualisierung eines Werkes - **Namensfunktion!**
- keine Anmeldung/Eintragung, keine Kosten!
- Vorverlagerung der Priorität durch **Titelschutzanzeige** möglich
- **Entstehung** des Schutzes mit Ingebrauchnahme des Titels, sofern hinreichende Unterscheidungskraft besteht, sonst: mit Verkehrsgeltung

Werktitel – Wer wird geschützt?

- **Titelberechtigter** = zunächst der Hersteller des Werkes (Regisseur, Autor, Komponist), aber auch der rechtmäßige Nutzer (Verleger, Produzent, Herausgeber)
- Mehrere Titelberechtigte können Titelschutz unabhängig von einander geltend machen
- **ausschließliches Recht** des Titelberechtigten!

Werktitel – Schutzzumfang, § 15 MarkenG

Grundsatz: ältere Rechte sind bessere Rechte!

- Schutz vor identischer Benutzung (**Identitätsschutz**)
- Schutz vor Verwechslungsgefahr (**Verwechslungsschutz**)
- Schutz vor unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung eines bekannten Werktitels auch ohne Verwechslungsgefahr (**Bekanntheitsschutz**)

Voraussetzung stets: **titelmäßige Verwendung!**

Wie dem Markeninhaber stehen dem Titelberechtigten im Falle der Verletzung seines Rechts Unterlassungs- und ggf. Schadensersatzansprüche zu!

Werktitel – Weitere Schutzmöglichkeiten?

- **Markenrechtlicher Schutz von Werktiteln?** grds. Nebeneinander beider Schutzrechte möglich (unterschiedl. Zielrichtung: Herkunftshinweis ↔ namensmäßige/inhaltsbestimmende Benennung)
- **Urheberrechtlicher Schutz von Werktiteln?** möglich, sofern Titel selbst erforderliche Gestaltungshöhe aufweist - in Anbetracht der Kürze eines Titels i.d.R. aber wohl zu verneinen (*unabhängig aber vom urheberrechtlichen Schutz des Werkes selbst!*)

VII. Kollektiv- & Gewährleistungsmarken sowie geografische Herkunftsangaben

Kennzeichenrechte

✓ **MARKEN**

✓ **UNTERNEHMENSKENNZEICHEN, WERKTITEL**

GEOGRAPHISCHE HERKUNFTSANGABEN

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG



Die Kollektivmarke ist dient dazu, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, die dem Verband nicht angehören.

- Hinweis auf die betriebliche Herkunft bestimmter Waren und Dienstleistungen, weil sie den Verbraucher darüber informiert, dass der Hersteller der Waren oder der Dienstleistungserbringer einem bestimmten Verband angehört und berechtigt ist, die Marke zu benutzen
- wird üblicherweise von Unternehmen zusammen mit deren eigenen Individualmarken als Hinweis darauf benutzt, dass sie Mitglieder eines bestimmten Verbandes sind

Bsp.: Verband der spanischen Schuhhersteller will die Unionskollektivmarke „Asociación Española de Fabricantes de Calzado“ anmelden, deren Inhaber er dann ist, die aber auch von allen seinen Mitgliedern benutzt wird; ein Mitglied des Verbands kann die Kollektivmarke zusätzlich zu seiner eigenen Individualmarke wie z. B. „Calzados Luis“ benutzen.

Gewährleistungsmarke, §§ 106a MarkenG



Die Gewährleistungsmarke bezeichnet eine Marke, die „geeignet [ist], Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften — mit Ausnahme der geografischen Herkunft — gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht“.

- Aufzählung möglicher Eigenschaften, die durch die Unionsgewährleistungsmarke gewährleistet werden sollen, ist nicht erschöpfend
- Ausdrücklich ausgeschlossen ist jedoch die Möglichkeit, die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten
- Inhaber der Gewährleistungsmarke muss die Gewährleistungsdienstleistungen nicht unbedingt selbst erbringen. Es genügt, wenn der Gewährleistungsprozess von dem Inhaber beaufsichtigt und überwacht wird

Geografische Herkunftsangaben, §§ 126 ff. MarkenG

= Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von W/DL benutzt werden, **§ 126 Abs. 1 MarkenG**

vom Schutz umfasst werden

- unmittelbare (Städte, Regionen, Staaten...) sowie
- mittelbare (keine konkrete Namensangabe, aber Andeutungen, die Ortsbezug suggerieren – Wahrzeichen, Nationalfarben) **gHa**



Geografische Herkunftsangaben – Unterschied zur Marke?

- Kennzeichnungsfunktion im Hinblick auf die **geographische Herkunft** bei gHA (↔ betriebliche Herkunft bei Marken)
- aber KEINE subjektiven/individuellen Schutzrechte!!!
 - stehen allen Unternehmen eines bestimmten Gebietes in Bezug auf ihre W/DL zu
 - Schutzgegenstand ist der kollektive Goodwill – wettbewerbsrechtlicher Schutz

Beachte: Marke und gHA schließen sich nicht zwingend aus!

Geographische Herkunftsangaben???



Geographische Herkunftsangaben vs. Gattungsbezeichnungen

Gattungsbezeichnungen:

= zwar Angabe einer geographischen Herkunft, aber Verkehrskreise erwarten keine bestimmte Herkunft mehr, sondern verbinden vielmehr nur bestimmte Eigenschaften oder Merkmale mit der Angabe, vgl. **§ 126 II MarkenG**



© clg20171

ACHTUNG: Umwandlung einer gHA zu einer reinen Gattungsbezeichnung ist zwar eher selten, aber möglich, sobald nur noch ein ganz unerheblicher Teil der Verkehrskreise einen Herkunftshinweis in der Angabe sieht

Geografische Herkunftsangaben – Schutzzumfang, § 127 MarkenG

- Schutz **einfacher gHA** vor der Gefahr der Irreführung, § 127 Abs. 1 MarkenG (**Irreführungsschutz**)
- Schutz **qualifizierter gHA** – Verkehrskreise gehen neben geographischer Herkunft von besonderen Eigenschaften oder Qualitätsmerkmalen aus, § 127 Abs. 2 MarkenG (**Qualitätsschutz**)
- Schutz **gHA mit besonderem Ruf** vor Rufausbeutung oder Verwässerung (ohne Vorliegen einer Irreführungsgefahr), § 127 Abs. 3 MarkenG (**Bekanntheitsschutz**)

Geografische Herkunftsangaben – Wer kann Ansprüche geltend machen?

- mangels Zuordnung zu einer bestimmten Person begründen gHA anders als Marken und geschäftliche Bezeichnungen **keine Individualrechte**
- unter Verweis auf § 8 Abs. 3 UWG können **Mitbewerber, Gewerbeverbände, Verbraucherverbände und die Industrie-, Handels- sowie Handwerkskammern** einen Unterlassungsanspruch geltend machen
- dem unmittelbar verletzten Mitbewerber (berechtigter Nutzer der gHA und Konkurrent des Verletzers) steht u.U. außerdem ein SEA zu

Fallbeispiel Geografische Herkunftsangaben/ (BGH NJW 2002, 600 – Warsteiner III)

B ist Inhaber der Wortmarke „Warsteiner“ für Bier und betreibt in Warstein eine Brauerei. Die Sorten „Warsteiner Light“ und „Warsteiner Fresh“ braut B aber im 40 km entfernten Paderborn, worauf B auf der Flaschenrückseite auch hinweist. Ein eingetragener Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs nimmt B auf Unterlassung in Anspruch, weil 50% der befragten Verkehrskreise glauben, dass das Bier in Warstein gebraut wird.

Zu Recht?



Lösungsvorschlag

- Anspruchsgrundlage: 128 Abs. 1 iVm. 127 Abs. 1, 126 Abs. 1
- Anspruchsberechtigter: § 128 Abs. 1 iVm. § 8 Abs. 2 Nr. 3 UWG
- Vorliegen einer geogr. HA? „Warsteiner“ ist gHA iSd. § 126 Abs. 1 MarkenG, nimmt in adjektivischer Form auf den Ort Warstein Bezug
- Irreführungsgefahr, § 127 Abs. 1 ? → regelmäßige Quote 10-15 % deutlich überschritten (hier 50 %)

Verhältnismäßigkeit?

Abwägung des Interesses der Verbraucher daran, dass keine Irreführung über die Herkunft des Bieres erfolgt, mit dem Interesse der B an der Nutzung der Marke „Warsteiner“

- Ausgangspunkt: es besteht grds. kein schutzwürdiges Interesse Dritter an der Verwendung einer unrichtigen gHA
- Zu Gunsten der B spricht aber, dass sie sich mit der Marke „Warsteiner“ ein **wertvolles Kennzeichen**, welches auch Unternehmenskennzeichen ist, **aufgebaut** hat
- Für ein **expandierendes Unternehmen** ist es ferner **wirtschaftlich vernünftig**, die Kennzeichnungskraft des **bekannten Unternehmenskennzeichens** auch bei der Fortentwicklung des eigenen Unternehmens einzusetzen
- Dazu gehört, dass weitere Produktionsstätten an anderen Orten aufgebaut werden
- **Unternehmenssitz ist nach wie vor Warstein**, wo auch alle maßgeblichen unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden
- Die B hat infolgedessen ein **berechtigtes Interesse**, ihre Unternehmensstrategie unter Beibehaltung der Marke „Warsteiner“ fortzusetzen

- Voraussetzung für das Überwiegen der Interessen der B ist aber, dass eine mögliche Irreführungsgefahr gegenüber den Verbrauchern durch **deutliche entlokalisierende Zusätze** ausgeschlossen wird, mit denen auf die Besonderheit der Produktionsstätte in Paderborn hingewiesen wird
- B hat vorliegend **auf den Rück-Etiketten hinreichend deutlich angegeben, dass das in Rede stehende Bier „in unserer neuen PADERBORNER BRAUEREI“ gebraut wird**; der Durchschnittsverbraucher, der an zusätzlichen Informationen über ein best. Bier interessiert ist, weiß, dass er nähere Angaben auch auf den Rück-Etiketten findet

Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen: Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



Geschützte Ursprungsbezeichnung
(g.U., engl. PDO)

→ Erzeugung, Verarbeitung und
Herstellung eines Produkts finden in
dem geographischen Gebiet statt

z.B. "Allgäuer Sennalpkäse"



Geschützte geografische Angabe (g.g.A., engl.
PGI)

→ eine der Herstellungsstufen (Erzeugung,
Verarbeitung oder Herstellung) findet in
dem geographischen Gebiet statt

z.B. "Thüringer Rostbratwurst"

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