

# Medienrecht

im Wintersemester 2021/2022



# Inhalte der Lehrveranstaltung

- 13.09.2021 11:45 – 15:15
  - Vorstellung
  - Einführung in das Medienrecht
  - Marken und Domains
- 15.09.2021 11:45 – 15:15
  - Grundlagen des Vertragsrechts Teil 1
- 20.09.2021 15:30 – 18:45
  - Grundlagen des Vertragsrechts Teil 2
- 01.10.2021 07:45 – 13:15
  - Online-Vertragsrecht
  - Wettbewerbsrecht
- 04.10.2021 09:45 – 15:15
  - Urheberrecht
  - Lizenzrecht
- 06.10.2021 11:45 – 13:15
  - Social-Media-Recht
- 14.10.2021 11:45 – 15:15
  - Internationales Recht
  - Verfahrensrecht: Abmahnung und einstweilige Verfügung
  - Verfahrensrecht: Hauptsacheklage

# Lehrveranstaltung vom 13.09.2021

- Vorstellung
- Einführung in das Medienrecht
- Marken und Domains
  - Einführung in das Markengesetz
  - Schutzbereiche der Marke
  - Entstehung des Markenschutzes
  - Schutzhindernisse
  - Rechtsansprüche
  - Erlöschen der Rechte
  - Geschäftsbezeichnungen
  - Geografische Herkunftsangaben
  - Einordnung von Domains

Vorstellung



# Vorstellung



Richard Bode

Rechtsanwalt und Inhaber  
von

R.echt Bode  
Rechtsanwaltskanzlei

Datenschutzbeauftragter  
(TÜV-DSB)

Datenschutzauditor (TÜV-  
DSA)

Privatdozent und Lehrbeauftragter  
der

Berufsakademien Dresden und  
Leipzig

Hochschule Merseburg

einer Reihe von deutschen  
Handwerkskammern

# Einführung in das Medienrecht



# Einführung in das Medienrecht



# Einführung in das Medienrecht

Der Jurist weiß:

Es gibt kein „Medienrecht“

Aber es gibt eine Fülle von Gesetzen, die unmittelbare Auswirkungen auf Medien haben.

# Einführung in das Medienrecht

Medien sind qua Definition:

Trägersysteme zur Informationsvermittlung

Da jede Informationsvermittlung auf dem Sender- und Empfängerprinzip basiert, treten diese Parteien und ev. auch Dritte in Beziehungen zueinander.

# Einführung in das Medienrecht

Das „Medienrecht“ beschreibt hierbei alle Vorschriften, die, in der Regel in Form von Gesetzen, die zwischen diesen Parteien zu beachtenden Verhaltensweisen regeln.

Beispiel:

Zur anstehenden Landtagswahl in Sachsen starten die vertretenen Parteien großflächige Wahlwerbekampagnen. Hierbei nutzen sie unter anderem den Nachrichtendienst Twitter zur Verbreitung von vermeintlich interessanten Nachrichten. Ein Mitglied des Medienteams eines Kandidaten twittert hier unter anderem ein von den öffentlich-rechtlichen erstelltes Video über Migration in Ostdeutschland. Die geteilte Mediendatei enthält hierbei auch das Logo des Senders.

Was müsste alles berücksichtigt werden, um dieses Vorgehen rechtlich zu erfassen?

# Einführung in das Medienrecht

Zu beachten war:

1. Das Recht am eigenen Bild der auf dem Video zu sehenden Personen ggf. in Verbindung mit den presserechtlichen Vorgaben
2. Die Arbeits- oder Dienstleistungsverträge, durch welche die Produktionsgesellschaft die Verhältnisse mit den ausführenden Regisseuren, Kameramännern, Moderatoren etc. regelt.
3. Die Klärung der Frage, wem das Urheberrecht an dem erzeugten Rohmaterial zusteht.
4. Die Klärung der Frage, wem das Urheberrecht an dem geschnittenen Videomaterial zusteht.
5. Die Verträge zwischen der Produktionsgesellschaft und dem beauftragenden Sender über Umfang und Ausgestaltung der Nutzungsrechte
6. Die Vorgaben der Rundfunkstaatsverträge zur Online-Publikation des Medieninhaltes (Stichwort: Mediathek)
7. Der Abschluss von Verträgen zur Nutzung des Medieninhalts durch eine Partei zur Wahlwerbung.
8. Die Relevanz des Markenrechts bei der Verwendung zur Wahlwerbung.
9. (Wenn es sich nicht um eine Partei gehandelt hätte, auch die Vorgaben zum Unlauteren Wettbewerb beim Online-Marketing)

# Marken und Domains



# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

Ursprünglich im Jahr 1995 durch das „*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen*“ eingeführt beschreibt das Markenrecht:

**„Alle Zeichen, insbesondere 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. 1 MarkenG)

# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

Es ist hierbei grundsätzlich als

### **Ausschließlichkeitsrecht**

ausgestaltet.

Auf Grund der Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte kommen einer Marke hierbei folgende Funktionen bei:

ursprünglich und notwendig:

- Unterscheidungsfunktion
- Herkunftsfunktion

zusätzlich möglich:

- Identifizierungsfunktion
- Garantiefunktion
- Kommunikationsfunktion
- Werbefunktion

# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

---

### **Unterscheidungsfunktion:**

Jede Marke ist ein produktidentifizierendes Unterscheidungskennzeichen.

Dies stellt den Kern jeder Marke dar.

### **Herkunftsfunktion:**

Zusätzlich gibt jede Marke, bei entsprechender Verwendung, einen Hinweis auf die Herkunft des mit der Marke belegten Produktes.

# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

Nachdem sich auch ökonomische Betrachtungsweisen in den letzten Jahrzehnten verändert haben, wurden den Marken schlichtweg alle ökonomisch bedeutsamen Funktionen zugesprochen.

### **Identifizierungsfunktion:**

Identifikation von bestimmten Eigenschaften eines Produktes

### **Garantiefunktion:**

Aussagen zur Qualität eines Produktes

### **Kommunikationsfunktion:**

Eine Marke kann darüber hinaus auch selbst Mittel der Kommunikation sein. Insbesondere die **Werbefunktion** ist hierbei zu berücksichtigen.

# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

Das MarkenG selbst beschränkt sich jedoch nicht nur auf klassische Marken sondern auch auf weitere „Kennzeichen“.

*“Nach diesem Gesetz werden geschützt:*

- 1. Marken*
- 2. geschäftliche Bezeichnungen*
- 3. geografische Herkunftsangaben“*

(§ 1 MarkenG)

# Marken und Domains

## Einführung in das Markenrecht

### Geschäftliche Bezeichnungen

*„Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.“*  
(§ 5 Abs. 1 MarkenG)

*„Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“*  
(§ 5 Abs. 2 MarkenG)

*„Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.“*  
(§ 5 Abs. 3 MarkenG) ⇒ Hierbei sind die Parallelen zum Urheberrecht von besonderem Interesse

# Marken und Domains

## Schutzbereiche der Marke

Für jedes geschützte Kennzeichen bestehen eigenständige Schutzbereiche, welche definieren, in welchem **Umfang** das Kennzeichen Rechte und Pflichten gegenüber Dritten entfaltet.

Der Marke kommt hierbei ein starker Schutz zu, da es als **Ausschließlichkeitsrecht** dem jeweiligen Markeninhaber eine **monopolähnliche Stellung** verschafft.

Der Schutzbereich resultiert hierbei unmittelbar aus der Marke selbst, da diese als ein **verselbstständigtes Recht** aufzufassen ist.

# Marken und Domains

## Schutzbereiche der Marke

Dies bedeutet:

1. Der Markenschutz besteht unabhängig davon, ob der (ggf. unberechtigte) Markennutzer oder Konsument der Produkte positives Wissen über den konkreten Markeninhaber hat:

Beispiel:

Der Konzern „Nestlé“ (konkret die Société des Produits Nestlé S.A. mit Sitz in der Schweiz) hat allein in Deutschland **645** angemeldete und eingetragene Marken. Darunter Marken wie „Maggi“, „Nespresso“, „Schöller“, „Thomy“, „Katzen wie Felix lieben FELIX“ etc..

2. Der Markenschutz besteht unabhängig von einem konkreten Produkt

Beispiel:

Die Marke 4711 der Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG wurde über die Jahre zunächst für Kölnisch Wasser, später für Parfüm, Seifen Deodorants etc. genutzt.

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

*„Der Markenschutz entsteht*

- 1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,*
- 2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder*
- 3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.“*

(§ 4 MarkenG)

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

Unabhängig vom konkreten Entstehungsmodell des Markenschutzes bedarf es für alle Formen einer ergänzenden Voraussetzung.

### Die abstrakte Markenfähigkeit

Nur solche Kennzeichen dürfen Marken sein, die im Sinne der **Unterscheidungsfunktion** ein **produktidentifizierendes Unterscheidungskennzeichen** sein können.

Das Kennzeichen benötigt konkret:

1. **Selbstständigkeit**
2. **Einheitlichkeit**
3. **Unterscheidungseignung (abstrakt)**

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

**Selbstständigkeit** liegt vor, wenn die Marke nicht identisch mit der Ware oder Dienstleistung ist oder lediglich eine Verpackung darstellt. Auch funktionell notwendige Bestandteile einer Ware sind nicht selbstständig. (Siehe auch § 3 Abs. 2 MarkenG)

**Einheitlichkeit** liegt vor, wenn die Marke einen geschlossenen, überschaubaren Gesamteindruck bildet. Dies schließt vorrangig längere Textmarken aus, denen die Überschaubarkeit schlicht fehlt.

Die **Unterscheidungseignung (abstrakt)** will lediglich als notwendiges Korrektiv solche Marken ausnehmen, die schon grundsätzlich überhaupt nicht in der Lage sein können, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Beispiele hierfür sind Wörter wie „med“, „dent“, „extra“.  
⇒ Zu beachten ist, dass die fehlende Unterscheidungseignung im Grunde nur für reine Wortmarken beachtlich sein kann

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

**Konsekutive Voraussetzung** ist, dass die Art der Beabsichtigten Marke unter die zulässigen Zeichenformen des MarkenG gefasst werden kann:

### **Erinnerung:**

**„Alle Zeichen, insbesondere 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. 1 MarkenG)

Diese Aufzählung ist **nicht** abschließend.

Derzeit als möglich anerkannt sind auch:

- Akustikmarken (Hörmarken)
- Olfaktorische Marken (Geruchsmarken)
- Gustatorische Marken (Geschmacksmarken)
- Haptische Marken (Tastmarken)

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

Grundsätzlich ist jedes Zeichen theoretisch Markenfähig, so lange es mit den **menschlichen Sinnen** wahrgenommen werden kann.

Die Hauptkategorien teilen sich dann jeweils noch in eine ganze Reihe von fachspezifischen Unterkategorien.

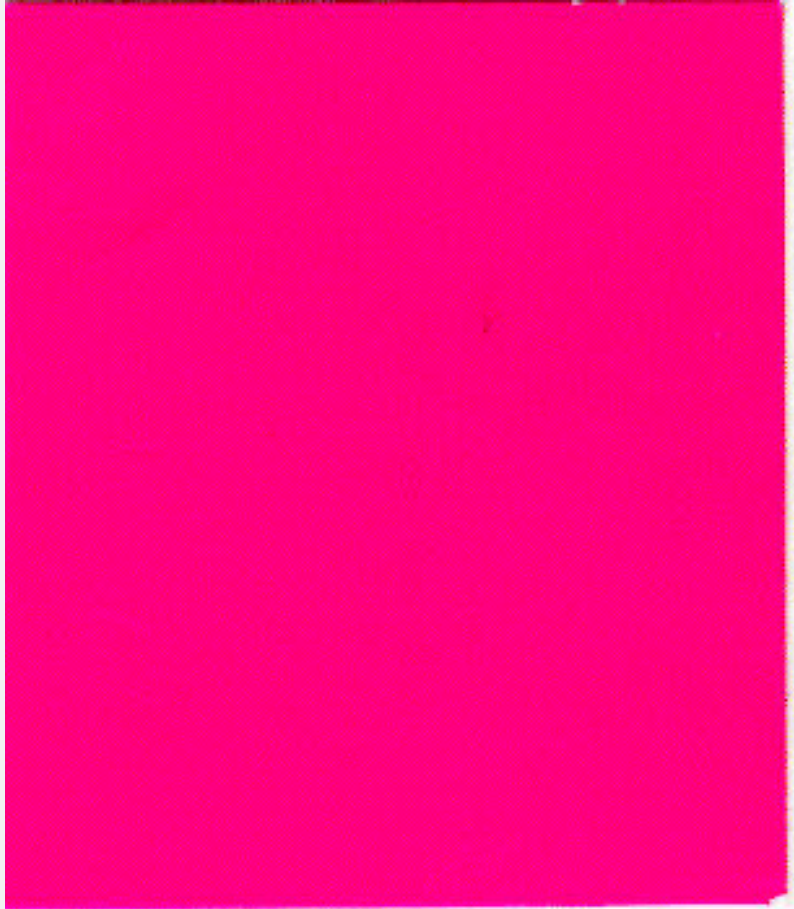
Beispiel:

Bekannt sind beispielsweise die Knöpfe in den Ohren der "Steiff"-Bären oder das rote Fähnchen an „Levis“-Jeans. Hier ist weder die Form der Objekte noch deren Farbe entscheidend für die Markenbildung sondern die konkrete Positionierung am Produkt. Derartige Marken werden auch als „Positionsmarken“ beschrieben.

Um einen Markenschutz zu erlangen werden vermehrt auch kurze Video-Sequenzen als „Bewegungsmarke“ eingetragen.

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes



Telekom AG

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes



aquatherm GmbH Kunststoff-  
Extrusions- und  
Spritzgießtechnik

# Marken und Domains

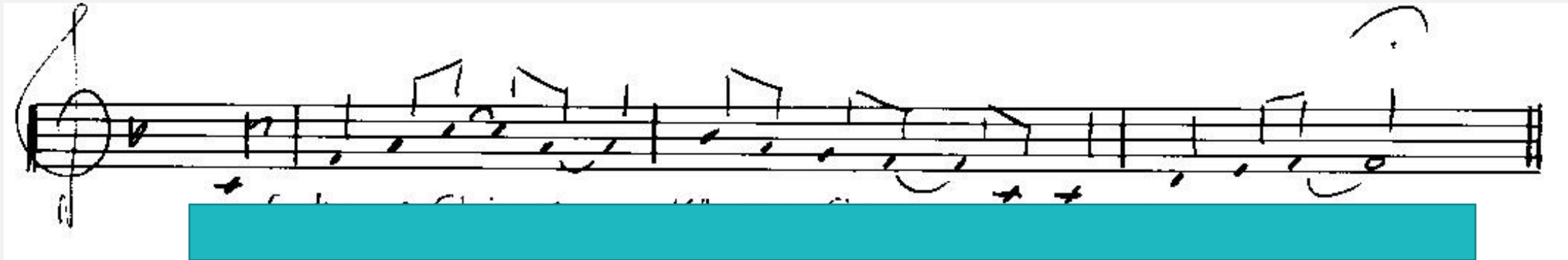
## Entstehung des Markenschutzes



Commerzbank AG

# Marken und Domains

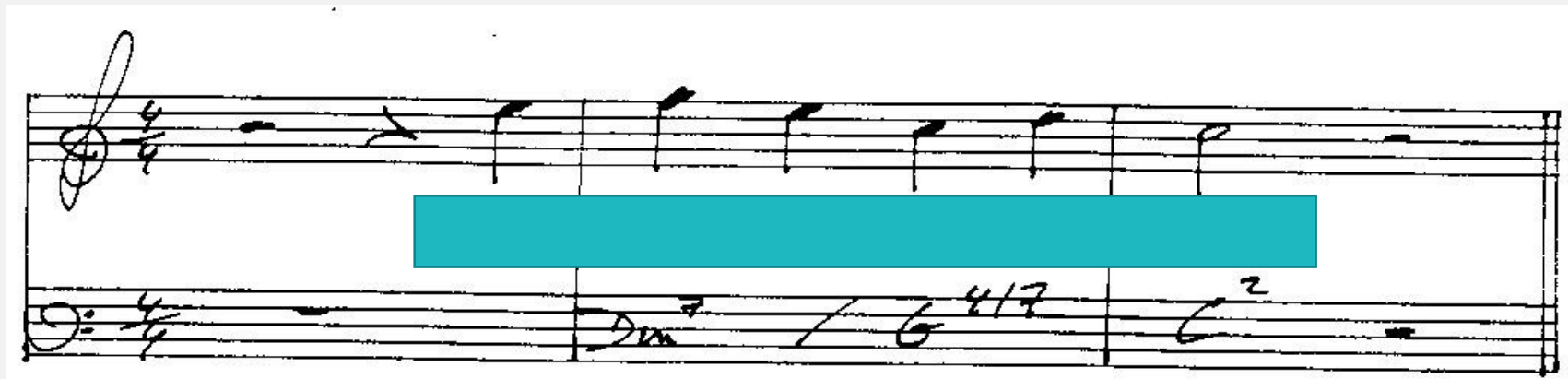
## Entstehung des Markenschutzes



Bausparkasse Schwäbisch-  
Hall AG

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes



Storck AG

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes



Telekom AG

# Marken und Domains

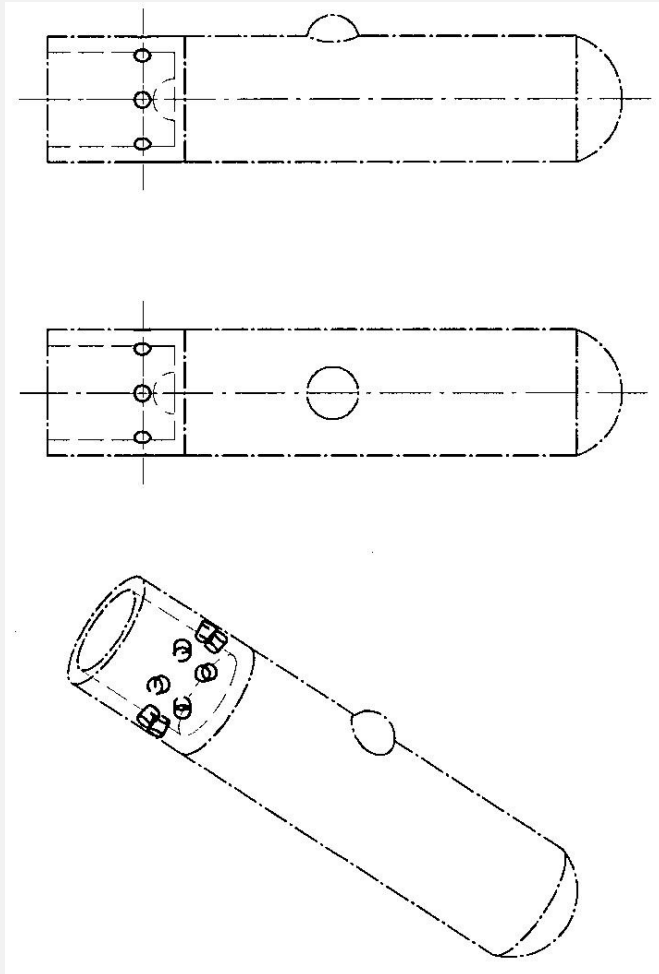
## Entstehung des Markenschutzes

---



# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes



Ledlenser GmbH & Co. KG

aus der Markenbeschreibung:

Markenschutz wird für 8 im gleichen Abstand zueinander angeordnete mantelseitige Bohrungen im Lampenkopf einer im wesentlichen stab- bzw. zylinderförmigen Lampe, insbesondere Taschenlampe beansprucht. Sonstige in der Markenwiedergabe dargestellte Formen oder Gestaltungen sind kein Bestand der angemeldeten Marke.

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

Liegen also

- Markenfähigkeit
- Sinneswahrnehmbarkeit

vor, so kann Markenschutz grundsätzlich entstehen.

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

### Erinnerung:

*„Der Markenschutz entsteht*

- 1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,*
- 2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder*
- 3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.“*

(§ 4 MarkenG)

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

### **Eintragung (§ 4 Ziff. 1 MarkenG):**

Die Eintragung ist abhängig von der Stellung eines Eintragungsantrages beim deutschen Patent und Markenamt.

Dieser kann jederzeit Online bezogen werden und sieht wie folgt aus:

<https://direkt.dpma.de/dpmadirektweb/>

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

### Die Klassengesellschaft im Markenrecht:

Jede Marke muss zumindest für eine konkrete Waren- oder Dienstleistungsklasse eingetragen werden.

### Erinnerung:

Die Kernfunktion der Marke ist die Unterscheidungsfunktion für ein **produktidentifizierendes Unterscheidungskennzeichen**.

Kein Produkt (Ware oder Dienstleistung) – Keine Produktidentifikation

**Wird vom Markenamt bei der Eintragung kein erheblicher entgegenstehender Grund festgestellt (Siehe §§ 36,37 MarkenG) , so wird die Marke eingetragen und hiernach im Markenblatt veröffentlicht (§ 41 MarkenG)**

# Marken und Domains

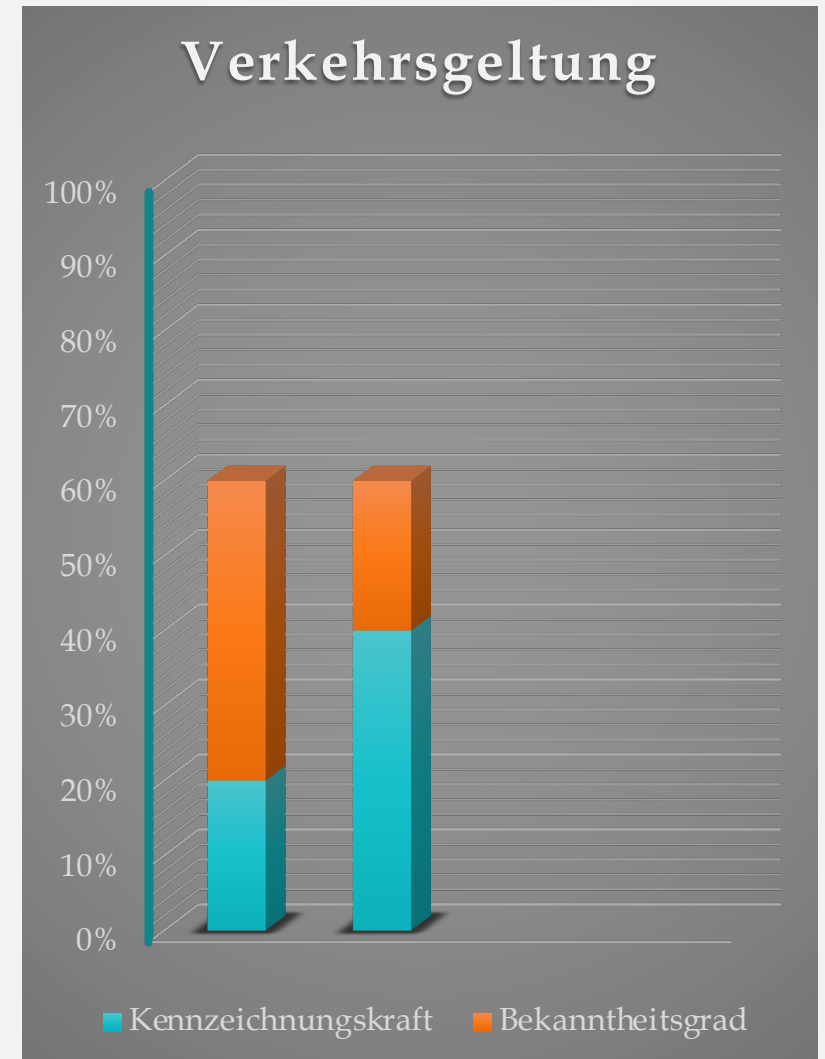
## Entstehung des Markenschutzes

### Benutze Marken kraft Verkehrsgeltung (§ 4 Ziff. 2 MarkenG):

Auch abseits des Eintragungsverfahrens können tatsächlich geschützte Marken entstehen.

Dies jedoch nur, wenn ein Zeichen innerhalb des geschäftlichen Verkehrs **genutzt** wurde und innerhalb der **beteiligten Verkehrskreise** derart bekannt ist, dass es Verkehrsgeltung erlangt hat.

Ob dies der Fall ist, ist aus einer gemeinsamen Betrachtung von **Kennzeichnungskraft** und **Bekanntheitsgrad** zu ermitteln, wobei beide Kriterien miteinander in Wechselwirkung stehen.



# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

### **Notorisch Bekannte Marken (§ 4 Ziff. 3 MarkenG):**

„notorisch“ kann hier mit einer umfassenden Bekanntheit, auch Allbekanntheit, definiert werden.

Hoher Grad an Überschneidung mit Marken kraft **Verkehrsgeltung**.

Nur ein wesentlicher Unterschied:

Die Marke kraft Verkehrsgeltung muss im Inland **benutzt** werden.

Die notorisch bekannte Marke muss im Inland nur **notorisch bekannt** sein.

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

Von besonderer Bedeutung ist aber auch, wann genau nun der Schutz entsteht oder entstanden ist. Es ist daher zu fragen, welcher **Zeitpunkt** für dem Markenschutz anzunehmen ist.

Aufschluss gibt **§ 6 MarkenG**:

*„(2) Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.*

*(3) Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.“*

# Marken und Domains

## Entstehung des Markenschutzes

Es gilt daher:

Eine **eingetragene Marke** erhält ab dem Zeitpunkt der **Eintragung** den Markenschutz.

⇒ Ausnahme nur bei sog. „Priorität“ (vgl. §§ 34 und 35 MarkenG) wegen vorherigem Auslandsschutz oder Ausstellungsschutz.

Marken kraft **Verkehrsgeltung** oder **Notorietät** erhalten ab dem Zeitpunkt der jeweiligen **Bekanntheit** den Markenschutz.

⇒ Es ist hier klar absehbar, welche Schwierigkeiten dies bei Rechtsstreitigkeiten verursacht hat und immer verursachen wird.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

---

Grundsätzlich hatte sich der Gesetzgeber entschieden, die Durchsetzung des Markenrechts den Wirtschaftsteilnehmern zu überlassen, so dass eine Prüfung des zuständigen Markenamtes, anders als bei der Anmeldung von Patenten, nur oberflächlich erfolgt.

Es gilt der Grundsatz:

Erst einmal eintragen, beschweren kann man sich später!

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Ausnahme hierzu bildet § 8 MarkenG

#### **Absatz 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.“*

Es gilt das Erfordernis der sog. „grafischen Darstellbarkeit“.

Unproblematisch gegeben bei:

- Wortmarken
- Bildmarken
- Wort-Bildmarken
- Multimediamarken

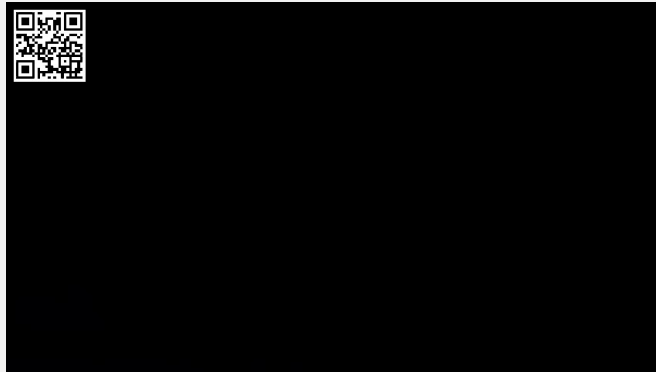
# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Eher unproblematisch bei Hörmarken. Hier ist eine grafische Darstellung der Noten einer Melodie immer möglich.

**Aber:**

Wie beschreibt man das?



# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Oder das?



# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

In diesen Fällen fehlt es in der Regel an einer grafischen Darstellbarkeit!

Eine Eintragung würde vom DPMA auf Grund des absoluten Schutzhindernisses der nicht gegebenen grafischen Darstellbarkeit ablehnen.

Auch sog. Sonogramme sind nicht mehr zugelassen (Siehe hierzu EuGH, ShieldMark-Kisk, C-283/01).

Ähnliches gilt für

- Geruchsmarken
- Geschmacksmarken
- Tastmarken

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Weiterhin ist eine Markeneintragung zu unterlassen, wenn:

Dem angemeldeten Kennzeichen **jegliche konkrete Unterscheidungskraft** fehlt.

### **Erinnerung:**

**Abstrakte Unterscheidungskraft** betraf die Frage, ob ein Zeichen überhaupt unterscheidungskräftig sein kann.

Demgegenüber beschreibt die **konkrete Unterscheidungskraft**, ob das konkrete Kennzeichen in der konkreten Form über Unterscheidungskraft verfügt.

Die Hürde hierfür ist aber denkbar niedrig zu bemessen.

Ausgenommen sind lediglich solche Zeichen, denen **jegliche** Unterscheidungskraft fehlt.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

So beispielsweise:

- Geometrische Grundformen (Kreis, Dreieck, Quadrat)
- Reine Darstellungen der Produkte (Siehe BGH, GRUR 97, 527 – Autofelge oder BGH, WRP 99, 526 – Etiketten)
- Ledigliche Darstellung einer Produktverpackung

Problematisch im Bereich der Farbmarken, da einer Farbe per se in der Regel keine Unterscheidungseignung zugesprochen werden kann. (Siehe EuGH, GRUR 2003, 604 – Libertel)

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Ein absolutes Schutzhindernis liegt ebenfalls vor, wenn

- die Marke eine reine Produktbeschreibung darstellt. Hier besteht zu Gunsten der übrigen Marktteilnehmer ein **Freihaltebedürfnis**, damit diese die gleichen Produkte verwenden können, ohne einen Rechtsstreit fürchten zu müssen.
- die Marke eine reine Gattungsbezeichnung ist. Beispiel „Vaseline“

Diese Hindernisse können jedoch durch die sogenannte „**Verkehrsdurchsetzung**“ aufgehoben werden.

Diese liegt bei mindestens 50 % Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Weitere **absolute Schutzhindernisse** liegen vor, wenn

- die Marke geeignet ist, die Konsumenten über die Beschaffenheit oder geografische Herkunft zu täuschen.
- die Marke gegen die guten Sitten verstößt. Beispiel „Schlüpferstürmer“
- die Marke Hoheitszeichen enthält.
- die Marke amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthält.
- die Anmeldung bösgläubig erfolgt

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

Neben diesen **absoluten** Schutzhindernissen gibt es auch noch:

### **Relative Schutzhindernisse (§ 9 MarkenG)**

Diese werden jedoch nicht, anders als die **absoluten** Schutzhindernisse, bei der Eintragung der Marke geprüft.

Die Geltendmachung von **relativen Schutzhindernissen** erfolgt im Wege des **Widerspruchs** oder der **Löschungsklage**.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

*„Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,*

- 1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist.“*

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 MarkenG)

Es liegt auf der Hand, dass eine Marke gelöscht werden kann, wenn

- **Identität** der Waren und Dienstleistungen einer anderen, älteren Marke **und**
- **Identität** der Marken selbst, in etwa durch den exakt identischen Namen, besteht.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

*„Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,*

- 1. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden,*

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 2 MarkenG)

Auch wenn bloß

- **Ähnlichkeit** der Marke **und**
- **Ähnlichkeit** der Waren und Dienstleistungen **und**
- für das Publikum eine **Verwechslungsgefahr**

besteht, kann eine Marke vom Inhaber eines älteren Rechts gelöscht werden.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

#### Verwechslungsgefahr:

Was aber ist eine **Verwechslungsgefahr**?

Wichtige Weichenstellung  $\Rightarrow$  Die **Verwechslungsgefahr** ist **abstrakt** zu betrachten.

Einer der zentralen Streitpunkte vor Gericht.

Bekannt ist, dass Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn:

- die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen auf identischen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen könnte;
- die Öffentlichkeit die Verwechslungsgerechten Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt, was jedoch objektiv nicht zutrifft.

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

#### Verwechslungsgefahr:

Es ist jedoch im Ergebnis immer eine **Einzelfallbetrachtung**.

Gegeneinander abzuwägen sind:

- Grad der Ähnlichkeit der Marken
- Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
- Kennzeichnungskraft

Nach der unter Juristen altbekannten Formel ist eine

*„Umfassende Beurteilung des durch die einander gegenüberstehenden Zeichen hervorgerufenen Gesamteindrucks vorzunehmen, die durch den **durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher** der betreffenden Waren und Dienstleistungen vorgenommen wird.“* (EuGH, WRP 98, 848 – Gut Springenheide)

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

„Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

(§ 9 Abs. 1 Ziff. 3 MarkenG)

Auch wenn die Marke mit einer älteren Marke

- **identisch** oder **ähnlich** ist **und**
- die Waren und Dienstleistungen der Marken **nicht** identisch oder ähnlich sind **und**
- die ältere Marke im Inland **bekannt** ist **und**
- die jüngere Marke die **Unterscheidungskraft** oder **Wertschätzung** der älteren Marke **ohne rechtfertigenden Grund** in **unlauterer Weise** beeinträchtigen würde, ist die Marke zu löschen.

Beispiele: MAC Dog für Hundefutter (BGH, GRUR 99, 161 ff.); Luthansa

# Marken und Domains

## Schutzhindernisse

### Relative Schutzhindernisse:

#### Bekanntheit der Marke:

Eine Marke ist **bekannt**, wenn sie dies sowohl **qualitativ** als auch **quantitativ** ist.

#### Qualitative Bekanntheit:

Es geht hier entscheidend darum, welche Dauer und Umfänge die Investitionen in die Durchsetzung der Marke hatten und welcher Aufwand betrieben wurde, um die Marke zu einem eigenständigen Vermögenswert zu entwickeln (so auch EuGH GRUR Int. 2000, 73 – Chevy)

#### Quantitative Bekanntheit:

Die Marke muss, ähnlich wie bei der Verwechslungsgefahr, einem bedeutenden Teil der relevanten Zielgruppe bekannt sein.

Die in der Regel demoskopischen Feststellungen hierzu sollten einen Mindestbekanntheitsgrad von 50 % aufweisen.

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### **Rechtsansprüche von Dritten gegen eine eingetragene Marke:**

Nach Eintragung stehen einem Dritten folgende Möglichkeiten offen:

- I. Durchführung eines Widerspruchsverfahrens
  1. Widerspruch, § 42 MarkenG
  2. Entscheidung hierüber, § 43 II MarkenG
  3. Klage gegen die Lösungsentscheidung durch den Antragsteller, § 44 MarkenG
- II. Durchführung eines Beschwerdeverfahrens
  1. Beschwerde (gegen Beschlüsse des Markenamtes), § 66 MarkenG
  2. Entscheidung hierüber, § 70 MarkenG
  3. Rechtsbeschwerde zum BGH, § 83 MarkenG

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### Rechtsansprüche des Markeninhabers:

Anspruch auf **Unterlassung** der Markennutzung (§ 14 Abs. 5 MarkenG):

Der Unterlassungsanspruch richtet sich vorrangig gegen eine Nutzung, die gleichzeitig ein **relatives Schutzhindernis** darstellen würde (§ 14 Abs. 2 MarkenG).

### Erinnerung:

**Relative Schutzhindernisse** sind:

- Nutzung **identischer Marken** für **identische Waren und Dienstleistungen**
- Nutzung **ähnlicher Marken** für **ähnliche Waren und Dienstleistungen** mit **Verwechslungsgefahr**
- Nutzung **identischer oder ähnlicher Marken** für **nicht-ähnliche Waren und Dienstleistungen** mit **unlauterer Ausnutzung der Marke**

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### Rechtsansprüche des Markeninhabers:

Anspruch auf **Unterlassung** der Markennutzung (§ 14 Abs. 5 MarkenG):

Ist eine unzulässige Nutzung gegeben, so ist es untersagt (§ 14 Abs. 3 MarkenG), und damit vom Unterlassungsanspruch gedeckt:

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABL. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### Rechtsansprüche des Markeninhabers:

Anspruch auf **Unterlassung** der Markennutzung (§ 14 Abs. 5 MarkenG):

Zusätzlich ist es ebenfalls untersagt (§ 14 Abs. 4 MarkenG):

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### Rechtsansprüche des Markeninhabers:

Anspruch auf **Schadensersatz** wegen der unberechtigten Markennutzung (§ 14 Abs. 6 MarkenG):

Besteht bei vorsätzlichem und fahrlässigem Handeln.

Ersatzanspruch umfasst **immer** den eingetretenen Schaden.

Ist im Einzelfall aber nur schwer zu bestimmen, da Schaden nicht ohne weiteres gemessen werden kann.

Es ist daher erlaubt

1. den Gewinn des Verletzers abzuschöpfen und/oder
2. fiktive Lizenzgebühren für den Verletzungszeitraum zu fordern.

# Marken und Domains

## Rechtsansprüche

### Rechtsansprüche des Markeninhabers:

Anspruch auf **Vernichtung** der gekennzeichneten Waren sowie auf **Vernichtung** der Geräte zur Erstellung der Marken (§ 18 Abs. 1 MarkenG).

Anspruch auf **Rückruf** der in den Verkehr gebrachten Waren oder aus den bestehenden Vertriebswegen (§ 18 Abs. 2 MarkenG).

Anspruch auf **Auskunft** gegenüber dem Verletzer sowie gegen die Vertriebspartner (§ 19 MarkenG)

# Marken und Domains

## Erlöschen der Rechte

Es gilt insofern für das Erlöschen von Rechtsansprüchen aus der Marke gegen Dritte der **Erschöpfungsgrundsatz**. (§ 24 MarkenG)

Hiernach ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt einem Dritten die Nutzung der Marke für Waren zu untersagen, welche vom Inhaber selbst oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.

Entscheidend ist hierbei aber, dass sich die Nutzung auf die mit der Marke versehene Ware oder Dienstleistung beschränkt. Es ergibt sich hieraus **kein** Recht, die Marke als solche nunmehr nutzen zu können.

Beispiel: Autohändler A vertreibt über sein Autohaus Fahrzeuge verschiedener Hersteller, ohne hierbei an einen Hersteller vertraglich gebunden zu sein. Um seine Fahrzeuge zu bewerben nutzt er die Plattform „mobile.de“. Hier stellt er von Ihm erstellte Bilder der Fahrzeuge ein und versieht jedes Bild in der linken oberen Ecke mit dem Logo des jeweiligen Herstellers.

Zulässig ist die Nutzung der Ware, hier das Fahrzeug, unter Darstellung des Logos, meist an der Front des Fahrzeuges, auch zur Werbung. Unzulässig ist die zusätzliche Anbringung des, immer markenrechtlich geschützten, Logos des Herstellers, da insofern keine Zustimmung eingeholt worden ist.

# Marken und Domains

## Erlöschen der Rechte

Auch bei einer unterlassenen **Nutzung** der Marke über zumindest 5 Jahre im Inland bestehen die Ansprüche gegen Dritte nicht mehr (§ 25 Abs. 1, 26 MarkenG)

Benutzen im Inland ist hierbei auch gegeben, wenn:

- die mit der Marke versehene Ware nur ins Ausland versendet wird (§ 26 Abs. 4 MarkenG);
- die Marke in einer abgewandelten Form genutzt wird, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht beeinträchtigt (§ 26 Abs. 3 MarkenG).

# Marken und Domains

## Geschäftliche Bezeichnungen

### **Geschäftliche Bezeichnungen**

*„Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.“*  
(§ 5 Abs. 1 MarkenG)

*„Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“*  
(§ 5 Abs. 2 MarkenG)

*„Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.“*  
(§ 5 Abs. 3 MarkenG)

# Marken und Domains

## Geschäftliche Bezeichnungen

### **Geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 Abs. 2 MarkenG)**

Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG) sind alle Zeichen, welchen sich ein Unternehmer zur Abgrenzung seines Geschäftsbetriebes von anderen Geschäftsbetrieben bedient.

Das Zeichen entsteht hierbei unmittelbar mit **Ingebrauchnahme** des Unternehmenskennzeichens.

Auch hier gilt der Grundsatz, dass rein beschreibende Angaben (Wie z.B. Autohaus, Industriebau und Videorent) mangels (abstrakter) Unterscheidungskraft nicht Kennzeichenfähig sind.

Unternehmenskennzeichen sind hierbei auch auf Wörter beschränkt, da sie den **Namen** des Geschäfts darstellen müssen.

Handelt es sich nicht allein um Wörter sondern auch um grafische Elemente, so spricht man von **Geschäftszeichen** (§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG). Diese müssen jedoch neben der schlichten Existenz von den beteiligten Verkehrskreisen auch als Geschäftszeichen aufgenommen werden.

# Marken und Domains

## Geschäftliche Bezeichnungen

### Geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG)

Neben den **Unternehmenskennzeichen** und **Geschäftszeichen** besteht hinsichtlich der geschäftlichen Bezeichnungen auch ein Schutz von **Werktiteln**.

Entscheidend ist nur der **kennzeichenrechtliche Werkbegriff**:

*„Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.“*

Aufgenommen wurden auch die Namen von Computerprogrammen (GRUR 97, 902 – FTOS)

# Marken und Domains

## Geografische Herkunftsangaben

**Geografische Herkunftsangaben** beschreiben die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern, die im geschäftlichen Verkehr zur **Beschreibung der Herkunft** von Waren und Dienstleistungen benutzt werden können.

Es handelt sich hierbei um **keine Ausschließlichkeitsrechte**. Vielmehr kann jeder Produzent von Waren oder Dienstleistungen unter den Voraussetzungen von § 127 MarkenG die Herkunftsangabe für sich nutzen.

Die Voraussetzungen sind:

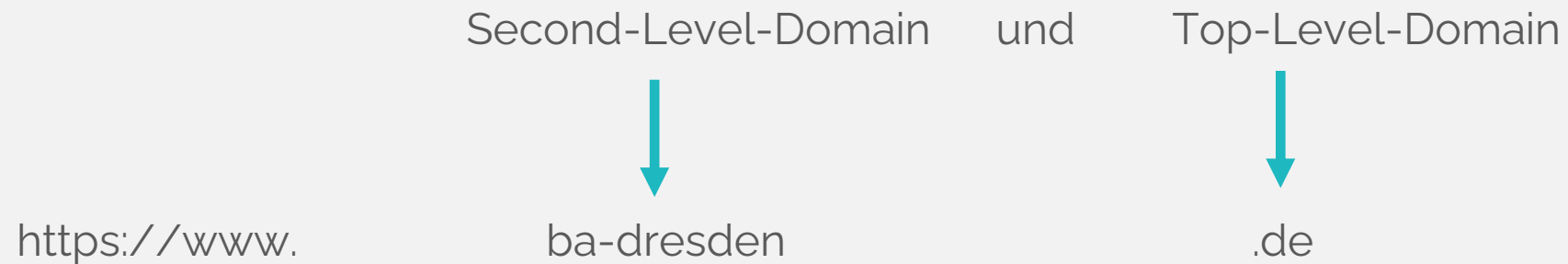
1. Die Waren und Dienstleistungen müssen aus dem beschriebenen Gebiet „stammen“ (§ 127 Abs. 1 MarkenG) und
2. Die Waren und Dienstleistungen dürfen bei Nutzung einer besonderen, mit der Region verbundenen Qualität, diese Qualität auch aufweisen (§ 127 Abs. 2 MarkenG) und
3. Die Waren und Dienstleistungen müssen einen eventuell vorhandenen besonderen Ruf der Region nicht beeinträchtigen. (§ 127 Abs. 3 MarkenG)

# Marken und Domains

## Einordnung von Domains

Was sind nun **Domains**?

Unterscheidung



# Marken und Domains

## Einordnung von Domains

Nachdem nunmehr auch die Erstellung beliebiger Top-Level-Domains möglich ist, erlangt die gesamte URL kennzeichenrechtliche Bedeutung.

Hierbei werden ohne weiteres die Grundsätze des Markenschutzes angesetzt, so dass

- eine Domain als Wortmarke angemeldet werden könnte;
- eine Domain auch ohne Anmeldung Schutz durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit erlangen könnte;
- eine Domain als Unternehmenskennzeichen Schutz erlangen könnte
- eine Domain Werktitelschutz erlangen könnte