

Markenrecht

Angesichts des ständig steigenden Markenbewusstseins der Verbraucher gewinnt die Marke, früher Warenzeichen genannt, einen immer höheren Stellenwert als Marketinginstrument. Sie steht für die Qualität und das Image eines Produktes und hilft dem Kunden bei der Wiedererkennung. Das Markenrecht und insbesondere die Eintragung einer Marke tragen dazu bei, diese Vorteile zu sichern und die Marke gegen Missbrauch zu schützen.

1. Was ist als Marke schutzfähig?

Die häufigsten Markenformen sind Wortmarken und Bildmarken. Als Wortmarke schutzfähig sind Kennzeichen bzw. Begriffe, die aus Buchstaben oder Zahlen bestehen wie z. B. Nivea, Golf, Nike, O₂, Audi A4. Auch Personennamen oder Werbeslogans wie „Freude am Fahren“ können die erforderliche Kennzeichnungskraft haben. Als Bildmarken sind Bildzeichen wie insbesondere Logos schutzfähig (z. B. der „Mercedes-Stern“ oder der angebissene Apfel von „Apple Macintosh“). Wort- und Bildmarken können darüber hinaus in Kombination als Wort- / Bildmarke geschützt werden (z. B. das geschwungene „M“ im Wort „McDonalds“). Neben diesen klassischen Markenformen sind aber auch Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form oder Verpackung einer Ware sowie Farben und Farbzusammenstellungen als Marke schutzfähig.

Schutzvoraussetzung für alle Zeichen ist, dass sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zudem müssen sie sich graphisch darstellen lassen. Bei Hörzeichen reicht es daher beispielsweise aus, dass sie in Notenschrift niedergelegt werden können.

2. Was sind absolute Schutzhindernisse (§ 8 Markengesetz)?

Im Markenrecht sind verschiedene Fallgruppen geregelt, bei deren Vorliegen ein Zeichen nicht schutzfähig ist (absolute Schutzhindernisse), vgl. § 8 Markengesetz (MarkenG).

Absolute Schutzhindernisse sind:

- **Fehlende Unterscheidungskraft**

Zeichen, die keine Unterscheidungskraft besitzen, also rein beschreibend sind. Einem Zeichen fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es ein Produkt nicht nach seiner betrieblichen Herkunft unterscheidbar macht, sondern lediglich seine Beschaffenheit oder seine Bestimmung beschreibt. (z. B. „marktfrisch“ für Lebensmittel; unterscheidungskräftig dagegen z. B. „Apfel“ für Computer. Dabei ist aber immer der Gesamteindruck entscheidend, so dass zum Beispiel ein grundsätzlich beschreibendes (also nicht unterscheidungskräftiges) Wort ausnahmsweise durch seine originelle Schreibweise oder Darstellung schutzfähig sein kann (z. B. „FRISH“ für die Verpflegung von Gästen mit frischen Speisen wegen englischer Schreibweise und Großbuchstaben. Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für die übrigen Markenformen wie Bild-, Farb- oder 3-D-Marken.

- **Freihaltebedürfnis**

Die Benutzung eines Zeichens muss für den allgemeinen Geschäftsverkehr zur Bezeichnung und Beschreibung von Produkten möglich bleiben. Bei Wortmarken fallen darunter insbesondere auch gängige Abkürzungen, zum Teil können auch fremdsprachige Bezeichnungen freihaltebedürftig sein. (Bsp.: „Fußball WM 2010“ ist freihaltebedürftig, „WM 2010“ dagegen schutzfähig; „Fünfer“ für Kfz (BMW) ist nicht sachbeschreibend und daher schutzfähig.)

- **Gattungsangaben / übliche Bezeichnungen**

Bezeichnungen, die lediglich die Gattung der Waren oder Dienstleistungen bestimmen oder für bestimmte Waren oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch üblich geworden sind (Bsp.: „Diesel“ ist eine Gattungsbezeichnung für Kraftstoff, ist aber schutzfähig z. B. für Bekleidung / Jeans.

Ausnahme: Ausnahmsweise kann aber ein Zeichen, welchem aus einem der drei genannten Gründe die Schutzfähigkeit fehlt, Markenschutz erlangen, wenn es sich infolge seiner ständigen Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet wurde, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (Markenschutz kraft Verkehrsdurchsetzung). So z. B. der Werbeslogan „Nicht immer, aber immer öfter“, dem vor der erfolgreichen Werbekampagne noch die Markeneintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert worden war.

Ausnahmslos ausgeschlossen von der Eintragung sind aber außerdem:

- täuschende Zeichen
- ordnungs- oder sittenwidrige Zeichen
- Hoheitszeichen
- amtliche Prüfzeichen
- Kennzeichen internationaler Organisationen.

Achtung: Diese Darstellung liefert nur einen groben Überblick über die Kriterien der Schutzfähigkeit von Marken. Letztlich ist dies aber immer im Einzelfall zu entscheiden, wobei hierzu eine umfangreiche und z. T. unübersichtliche Einzelfallrechtsprechung existiert. Vor diesem Hintergrund ist die Beurteilung der Schutzfähigkeit meist sehr schwierig, so dass bei der Anmeldung einer Marke unbedingt die Hilfe eines erfahrenen Rechtsanwalts für gewerblichen Rechtsschutz in Anspruch genommen werden sollte.

3. Was bedeutet Priorität?

Im Markenrecht gilt der so genannte Grundsatz der Priorität, der sich auch mit der Formel „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ umschreiben lässt. Wer sein Kennzeichenrecht früher erworben hat, kann sich grundsätzlich gegenüber demjenigen, der es später erworben hat, durchsetzen. Das Prioritätsprinzip ist damit für die Berechtigung sowohl im Widerspruchs- und Lösungsverfahren als auch im Verletzungsverfahren maßgebend. Maßgeblich für die Priorität ist grundsätzlich der Tag der Anmeldung (§ 33 MarkenG) der Marke beim DPMA (siehe dazu unten Nr. 18).

4. Wie entsteht Markenschutz (§ 4 MarkenG)?

Das Markengesetz sieht drei Wege vor, Markenschutz zu erlangen: Durch Eintragung in das Markenregister, mittels Durchsetzung eines benutzen Zeichens im Verkehr (Verkehrsgeltung) und aufgrund notorischer Bekanntheit einer Marke.

Markenschutz durch Verkehrsgeltung entsteht, wenn ein Zeichen regelmäßig im geschäftlichen Verkehr für bestimmte Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und sich das Zeichen auf dem Markt zur Kennzeichnung dieser Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, so dass die beteiligten Verkehrskreise ein bestimmtes Unternehmen mit dem Zeichen in Verbindung bringen. Ebenso genießt eine im Ausland registrierte Marke Schutz im Inland, wenn sie auch im Inland „notorisch bekannt“ ist. Das bedeutet, dass sie einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt haben muss, was jeweils im Einzelfall zu klären ist.

Die beiden beschriebenen Wege haben den Vorteil, dass der Schutz quasi automatisch, ohne Eintragung in ein Markenregister entsteht. Auf der anderen Seite sind der Zeitpunkt der Entstehung des Markenschutzes und die Voraussetzungen für die Verkehrsdurchsetzung oder die notorische Bekanntheit eines Zeichens oft nur schwer nachzuweisen. Je bekannter aber eine Marke bzw. ein Zeichen ist, desto größer ist die Gefahr, dass Konkurrenten das Zeichen kopieren. Trägt der Konkurrent das Zeichen dann als erster ins Markenregister ein, kann er dem eigentlichen Schöpfer des Zeichens im schlimmsten Fall die Verwendung seines Zeichens untersagen, wenn diesem nicht der Nachweis der vorherigen Verkehrsgeltung oder Bekanntheit gelingt. Der sicherste Schutz ist daher die rechtzeitige Eintragung als Marke im Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA); sie ist bei der beabsichtigten Verwendung eines markenfähigen Zeichens unbedingt zu empfehlen. Erforderlich ist dafür die gebührenpflichtige Anmeldung der Marke beim DPMA.

5. Wie und wo kann eine Marke angemeldet werden?

Für die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Markenregister ist die Vorlage eines Antrages beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erforderlich. Das entsprechende Anmeldeformular ist beim DPMA erhältlich (auch als interaktives Anmeldeformular im Internet):

Deutsches Patent- und Markenamt,
Zweibrückenstraße 12, 80331 München
Tel.: (089) 2195-0/ 2195-3402, Telefax: (089) 2195-2221,
<http://www.dpma.de>.

Erforderliche Angaben für die Anmeldung sind:

- Angaben zur Identität des Anmelders
- Wiedergabe der anzumeldenden Marke: Wortlaut oder (v. a. bei Bildmarken) graphische Darstellung
- Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen (siehe dazu unten Nr. 6)

Wichtig: Nach Eingang der Anmeldung beim DPMA dürfen keine weiteren Waren und Dienstleistungen mehr nachträglich aufgenommen werden. Eine nachträgliche Beschränkung der Waren- / Dienstleistungsklassen ist hingegen jederzeit möglich.

Das DPMA vermerkt den so genannten „Anmeldetag“ (Tag des Eingangs der Anmeldung) und das Aktenzeichen und teilt dem Anmeldebeleg mittels einer Empfangsbescheinigung mit.

Auf entsprechenden Antrag hin führt das DPMA (gegen gesonderte Gebühr, siehe unten Nr. 8) eine beschleunigte Prüfung durch.

6. Was ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen?

Im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind alle Waren und Dienstleistungen aufzuführen, für welche die Marke eingetragen werden soll. Das Verzeichnis darf keine Markennamen enthalten, sondern es müssen entsprechende Gattungsbegriffe verwendet werden.

Dabei sollte die Liste von Waren und Dienstleistungen nach dem Abkommen von Nizza (so genannte „Nizza-Klassifikation“) verwendet werden. Die „Nizza-Klassifikation“ enthält ein Verzeichnis aller gängigen Waren und Dienstleistungen, die in insgesamt 45 verschiedene Produktgattungen („Klassen“) eingeteilt sind. Der Anmelder kann entweder die jeweils fett gedruckten Oberbegriffe einer Klasse übernehmen oder die jeweils darunter aufgelisteten Einzelbegriffe. Sofern man eigene Begriffe verwenden möchte, weil z. B. die Liste keine passende Produktbezeichnung enthält, muss man diese aber der passenden Klasse zuordnen.

Die „Nizza-Klassifikation“ ist ebenfalls beim DPMA auf der Homepage zu finden unter: <http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>

Das Waren und Dienstleistungsverzeichnis muss geordnet nach Klassen und in der Reihenfolge der Klasseneinteilung erstellt werden (siehe hierzu auch die Hinweise des DPMA im Internet).

Achtung: Nach Eingang der Anmeldung beim DPMA dürfen keine zusätzlichen Waren und Dienstleistungen mehr nachträglich aufgenommen werden. Eine nachträgliche Beschränkung der Waren- / Dienstleistungsklassen ist hingegen jederzeit möglich.

7. Wer kann eine Marke anmelden (Antragsberechtigung)?

Inhaber einer Marke können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften sein. Auch eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts kann daher Markeninhaber sein, wenn mindestens ein vertretungsberechtigter Gesellschafter mit Namen und Anschrift angegeben wird. Im Übrigen können auch Privatpersonen Inhaber von Marken sein, die Führung eines Geschäftsbetriebes ist nicht erforderlich.

8. Kosten der Anmeldung

Bei Anmeldung einer Marke sind Gebühren zu entrichten. Bei der Hinzuziehung eines Patent- oder Rechtsanwalts kommen die entsprechenden Kosten hinzu.

Informationen dazu finden Sie unter: <http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html>

Eine detaillierte Gebührenübersicht enthält das Merkblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes: <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf>

Achtung: Die Zahlungsfrist beträgt drei Monate ab Einreichung der Anmeldung. Wird sie versäumt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Die Anmeldegebühr ist eine Pauschalgebühr. Sie umfasst neben den Anmeldegebühren für drei Waren- / Dienstleistungsklassen den Druckkostenbeitrag für die Veröffentlichung der Marke im Markenblatt sowie die Gebühr für die Eintragung in das Register.

9. Was wird bei der Anmeldung vom DPMA geprüft?

Das DPMA prüft, ob formelle Mängel (z. B. Antragsberechtigung, Fehlen des Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnisses) oder absolute Schutzhindernisse (z. B. fehlende Unterscheidungskraft) bestehen. Nicht geprüft wird die etwaige Kollision mit anderen, möglicherweise entgegenstehenden älteren Marken- oder Firmenrechten, die nach dem oben genannten Grundsatz der Priorität gegebenenfalls Vorrang haben und von den betroffenen Rechtsinhabern im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können. Es ist daher unbedingt zu empfehlen, vor der Anmeldung eine Markenrecherche hinsichtlich bestehender Rechte durchzuführen.

10. Wie kann ich eine Markenrecherche durchführen?

Die Gefahr, durch die Anmeldung einer Marke oder die Benutzung eines Zeichens im Geschäftsverkehr bereits bestehende Marken oder nicht eingetragene Firmenrechte (vgl. dazu IHK-Merkblatt „Der Schutz der Firma und anderer Unternehmenskennzeichen“) zu verletzen, lässt sich durch eine sorgfältige Markenrecherche im Vorfeld minimieren.

Achtung: Eine professionelle Markenrecherche ist bereits vor der Anmeldung eines Zeichens beim DPMA, aber auch schon vor der bloßen Benutzung im Geschäftsverkehr erforderlich, da andernfalls der Vorwurf der Fahrlässigkeit besteht und somit Schadenersatzansprüche des Markeninhabers bestehen.

Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind dabei alle registrierten deutschen Marken relevant, außerdem alle europäischen Gemeinschaftsmarken sowie alle internationalen Registrierungen, soweit sie auch Geltung in Deutschland haben. Nicht eingetragene Unternehmenskennzeichen sind bedeutsam, wenn sie zumindest auch im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden (diese können natürlich auch von ausländischen Unternehmen stammen).

Achtung: Nicht nur identische, sondern auch „nur“ ähnliche Marken und Geschäftsbezeichnungen können relevant sein! Entsprechend umfangreich sollte deshalb die Recherche ausfallen.

Da es für den Einzelnen oft unmöglich ist, alle in Frage kommenden Marken- und Firmenrechte in einem derart weiteren Umfang zu berücksichtigen, werden Markenrecherchen auch von spezialisierten Firmen durchgeführt. Diese Markenrecherchedienste ermitteln sämtliche Marken und Kennzeichen, die mit dem gewünschten Zeichen identisch oder diesem ähnlich sein können. Die so ermittelten Daten müssen dann mit Hilfe eines erfahrenen Markenrechts- oder Patentanwalts analysiert und mögliche Kollisionsfälle ausgesondert werden. Auch wenn die hierdurch entstehenden Kosten (sie können nach Anbieter und Umfang der Recherche zwischen 100 und 1.000 EUR liegen) abschreckend wirken, ist zu bedenken, dass die Schadenersatzansprüche (plus Anwalts- und ggf. Verfahrenskosten) im Falle einer Markenrechtsverletzung um ein Vielfaches höher sind.

Eine eigene Vorabrecherche für Marken kann jeder bei den jeweiligen Markenämtern online kostenlos durchführen:

- beim DPMA (für deutsche und internationale Marken mit Wirkung für Deutschland) unter: <http://register.dpma.de>
- beim HABM (für europäische Gemeinschaftsmarken) unter: <http://oami.europa.eu>
- bei der WIPO (für internationale Marken) unter www.wipo.int

Achtung: Die eigene Recherche beim DPMA und im Internet ohne professionelle rechtliche Beratung reicht jedoch nicht aus, um ggf. den Vorwurf der fahrlässigen Markenverletzung zu beseitigen!

11. Dauer des Anmeldeverfahrens / Antrag auf beschleunigte Prüfung

Die Prüfung eines Antrages beim DPMA dauert aufgrund des hohen Arbeitsanfalls in der Regel mindestens sechs Monate, in vielen Fällen auch länger. Der Antrag auf beschleunigte Prüfung dient dazu, eine rasche Entscheidung über die Anmeldung herbeizuführen. Für die beschleunigte Prüfung ist eine gesonderte Gebühr zu entrichten. Dauert das Verfahren dennoch länger als sechs Monate und tritt somit keine Beschleunigung des Verfahrens ein, so kann die Gebühr zurückgefordert werden.

12. Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)

Ergeben sich bei der Prüfung durch das DPMA keine formellen Mängel oder absoluten Schutzhindernisse, so wird die Marke in das Markenregister beim DPMA eingetragen und die Eintragung im Markenblatt veröffentlicht.

Ältere Rechte im Sinne des Gesetzes sind:

- Angemeldete oder eingetragene, identische oder ähnliche (verwechslungsfähige) ältere Marken
- Angemeldete oder eingetragene, identische oder ähnliche (auch nicht verwechslungsfähige) ältere bekannte Marken
- Identische oder ähnliche ältere „notorisch bekannte Marken“ (hier gilt dasselbe wie bei den zwei vorstehenden Punkten)
- Identische oder ähnliche ältere Zeichen, die durch Verkehrsgeltung Markenschutz erlangt haben
- Identische oder ähnliche ältere geschäftliche Bezeichnungen / Unternehmenskennzeichen, die im gesamten Bundesgebiet benutzt werden
- Identische oder ähnliche ältere Werktitel

Auch der Widerspruch ist gebührenpflichtig. Die Widerspruchsgebühr muss innerhalb der Widerspruchsfrist gezahlt werden. Erweist sich der Widerspruch als berechtigt, so wird die zeitlich jüngere Eintragung gelöscht.

13. Kann nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch gegen eine eingetragene Marke vorgegangen werden?

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann eine Marke auf Antrag eines Dritten in zwei Fällen gelöscht werden:

- Wenn zu diesem Zeitpunkt noch ein absolutes Schutzhindernis besteht, das beispielsweise vom DPMA bei der Prüfung übersehen wurde.
- Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Inhaber eines prioritätsälteren, eingetragenen (z. B. eingetragene Marke mit früherem Anmeldetag) oder nicht eingetragenen (z. B. Firmenname) Zeichens im Wege eines Lösungsverfahrens beim DPMA (§§ 50, 54 MarkenG) oder mit einer Löschungsklage (§§ 51, 55 MarkenG) die Löschung einer anderen Marke geltend machen.

14. Schutzdauer und ihre Verlängerung (§ 47 MarkenG)

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdauer kann durch rechtzeitige Zahlung der Verlängerungsgebühr jeweils um weitere zehn Jahre verlängert werden.

Die Gebühren sind am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Schutzdauer endet. Aus Gründen der Kostenersparnis und der Verfahrensvereinfachung wird den Markeninhabern dringend empfohlen, von der Möglichkeit der rechtzeitigen zuschlagsfreien Zahlung Gebrauch zu machen bzw. selbst den (teilweisen) Verzicht auf die Marke zu erklären, soweit eine Verlängerung der Schutzdauer nicht beabsichtigt ist.

Informationen zu den Kosten finden Sie unter: <http://www.dpma.de/marke/gebuehren/index.html>

15. Was umfasst der Schutzbereich der Marke?

Der Schutzbereich umfasst bei einer Eintragung in das Markenregister beim DPMA das gesamte deutsche Bundesgebiet. Wird eine Marke auf EU-Ebene oder weltweit eingetragen, so ist der Schutzbereich entsprechend erweitert (zur EU-Marke vgl. IHK-Merkblatt „Die europäische Gemeinschaftsmarke“).

16. Was bedeutet Benutzungszwang?

Eine eingetragene Marke muss benutzt werden. Mit der Eintragung beginnt die 5-Jahresfrist für die Aufnahme der Benutzung. Eine Marke, die während dieser fünf Jahre nicht benutzt wird, kann auf Antrag eines Konkurrenten wegen Nichtbenutzung gelöscht werden (§ 43 MarkenG).

17. Was bedeutet Verwechslungsgefahr?

Der Markeninhaber kann sich dagegen wehren, dass ein Konkurrent identische oder ähnliche, verwechselbare Bezeichnungen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet. Bei der Frage, ob tatsächlich die Gefahr einer Verwechslung zweier Zeichen besteht, sind drei Kriterien zu beachten:

- die Ähnlichkeit der Bezeichnungen nach dem Klang (z. B. LIOR/DIOR), dem Bild (z. B. ähnliches Logo), dem Schriftbild (Nachahmung eines eigentümlichen Schriftzugs, z. B. bei Coca Cola) oder nach dem Sinn (Wortbedeutung);
- Waren- oder Branchennähe, also eine gewisse Nähe zwischen den Waren / Dienstleistungen des Inhabers der älteren Marke und denjenigen des Verletzers;
- die Kennzeichnungskraft der verwendeten Zeichen: Verwechslungsgefahr wird umso eher vorliegen, je stärker die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens ist. Dabei gilt der Grundsatz: Je phantasievoller und origineller das Zeichen ist, desto höher ist auch seine Kennzeichnungskraft.

Für die Beurteilung, ob für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen.

Wichtig: Im Einzelfall ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausgesprochen schwierig, so dass sich in diesem Bereich eine umfangreiche Rechtsprechung herausgebildet hat. Auch dabei sollte also immer ein erfahrener Rechtsanwalt zur Rate gezogen werden.

18. Welche Ansprüche hat der Markeninhaber bei Rechtsverletzungen? Wie kann er seine Rechte durchsetzen?

Mit der Eintragung der Marke erwirbt der Inhaber das alleinige Recht, die betreffende Kennzeichnung für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Daher kann er grundsätzlich verlangen, dass innerhalb des Schutzbereiches der Eintragung niemand ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen verwendet, § 14 MarkenG. Im Falle einer Verletzung seiner Rechte stehen dem Markeninhaber verschiedene Ansprüche gegen den Rechtsverletzer zu: Zum einen kann er Unterlassung des Markengebrauchs verlangen, sofern die Gefahr einer Wiederholung droht. Zu diesem Zweck wird er den Verletzer schriftlich abmahnen und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangen.

Wichtig: Verschulden ist dabei nicht erforderlich; Unkenntnis bezüglich des Markenrechts schützt nicht vor einer Abmahnung!

Darüber hinaus hat der Markeninhaber bei Verschulden (vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln) des Verletzers einen Anspruch auf Schadenersatz. Da der tatsächlich entstandene Schaden aber meist kaum nachweisbar ist, wird in aller Regel eine fiktive Lizenzgebühr berechnet (sog. „Lizenzanalogie“, siehe unten Nr. 19). Fahrlässigkeit wird dabei schon dann angenommen, wenn keine professionelle Markenrecherche durchgeführt wurde. Zudem kann der Markeninhaber die durch die Abmahnung entstandenen Kosten geltend machen (z. B. Rechtsanwaltskosten). Daneben kann der nicht berechtigte Nutzer unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein, die widerrechtlich mit der Marke gekennzeichneten Gegenstände zu vernichten und deren Herkunft und Vertriebswege offen zu legen. Näheres zu diesen Ansprüchen finden Sie im IHK-Merkblatt „Abmahnung im Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrecht“.

19. Markenübertragung und Lizenz

Der Inhaber einer Marke kann sowohl die durch Benutzung oder Eintragung geschützte Marke als auch eine vorerst nur angemeldete Marke auf Dritte durch vertragliche Regelung (Lizenz) übertragen. Dabei kann der Markeninhaber entweder eine ausschließliche Lizenz oder eine einfache Lizenz vergeben. Bei der ausschließlichen Lizenz erhält der Lizenznehmer die alleinige Berechtigung zur Nutzung der Marke, so dass auch eine Benutzung durch den Lizenzgeber selbst ausgeschlossen ist. Bei einer nicht ausschließlichen (einfachen) Lizenz vergibt der Lizenzgeber an der Marke weitere Lizenzen (Unterlizenzen). Daneben kann auch dem Lizenznehmer das Recht eingeräumt werden, seinerseits Unterlizenzen zu vergeben. Die Lizenz kann für alle oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren- / Dienstleistungsklassen übertragen werden, sie kann zeitlich befristet oder unbefristet, entgeltlich oder unentgeltlich sein.

In der Regel wird der Markeninhaber für die Übertragung der Rechte eine Lizenzgebühr abhängig vom Umfang der Nutzung aushandeln. Meist werden so genannte „Umsatzlizenzen“ vereinbart, bei denen ein bestimmter Prozentsatz der vom Lizenznehmer erzielten Umsätze abzuführen ist. Sind die zulässigen Nutzungsarten und die lizenzierten Produkte klar definiert, werden häufig „Stücklizenzen“ festgelegt, bei denen unabhängig vom Verkaufspreis eine bestimmte Summe pro ausgeliefertem Stück bezahlt wird. Schließlich gibt es auch eine „Pauschallizenz“, bei der eine pauschale Gebühr unabhängig vom Nutzungsumfang zu zahlen ist. Die Höhe kann dabei von den Parteien grundsätzlich frei vereinbart werden, wobei diese von vielen Faktoren, insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke und ihrem Werbewert abhängig sein kann.

20. Was bedeutet Erschöpfung des Markenrechts?

Wird eine Ware unter einer eingetragenen Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem Mitgliedsstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des EWG-Vertrages auf den Markt gebracht, so ist grundsätzlich jedermann befugt, den Markennamen für diese Ware zu benutzen (§ 24 MarkenG). Diese Nutzung kann der Markeninhaber nur in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Veränderung oder Verschlechterung der Ware nach ihrem Inverkehrbringen) verbieten. Insoweit ist also mit dem Inverkehrbringen der betreffenden Ware in den genannten Ländern das Markenrecht des Markeninhabers „erschöpft“.

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.

Stand: September 2010