

Die Bedeutung von Marken und besonderen geschäftlichen Bezeichnungen

Der Schutz unternehmerischer Positionen durch Marken und besondere
geschäftliche Bezeichnungen(Firma und andere
Unternehmenskennzeichen)

Vortrag vor dem Oldenburger Patent-und Markenforum der
IHK Oldenburg im November 2011

Axel Gärtner

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a. D.

Grundlagen:

Rechtsgebiete des gewerblichen Rechtsschutzes:

- Wettbewerbsrecht (UWG)
- Technische Schutzrechte: Patent-und Gebrauchsmuster, ergänzende Schutzzertifikate
- Urheber- und Geschmacksmusterrecht
- Kennzeichenrecht: Marken- und Firmenrecht

Markenschutzsysteme

- Nationale Marken: Markengesetz vom 25. Oktober 1994
(Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie 89/104/EG vom 21.12.1988)
Deutsches Patent- und Markenamt in München (www.dpma.de)
Anmeldegebühren für 3 Klassen € 300.-
(Klasseneinteilung in der Anlage zur MarkenVO)
- IR-Marken: Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken v. 14. April 1891
Registrierung für Länder nach Wahl des Antragstellers bei der WIPO (World Intellectual Property Organisation)/OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) in Genf (www.wipo.int)
Anmeldung bei nationalen Ämtern (Grundgebühr € 180.- für Wortzeichen bei der WIPO 653 Fr)
- Gemeinschaftsmarken: GemeinschaftsmarkenVO (EG) Nr. 40/94
- Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
(www.oami.europa.eu) elektronische Anmeldung € 900.-.

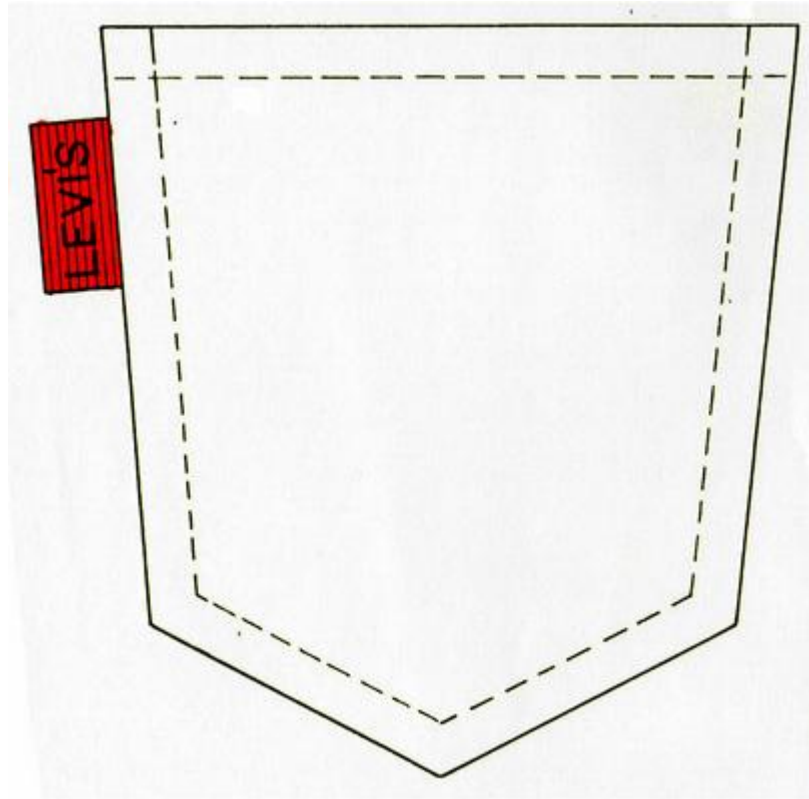
Voraussetzungen des Markenschutzes:

- § 3 MarkenG:
- Marken können alle Zeichen sein,
 - Wörter einschließlich Personennamen
 - Abbildungen
 - Buchstaben
 - Zahlen
 - Hörzeichen
 - dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung
 - sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen,
- die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (sog. Herkunftshinweisfunktion)

Voraussetzungen des Markenschutzes:

- die Marke muss graphisch darstellbar sein , Art 2. MarkenRL
- der Prüfung der Eintragung muss eine festgelegte Form zugrunde liegen
- die graphische Darstellbarkeit ermöglicht überhaupt erst die Eintragung in ein Register
- die Allgemeinheit muss über die in Kraft stehende Marke unterrichtet sein
- Das Register ist die Grundlage für die Entscheidung markenrechtlicher Kollisionsfälle

BGH, Urt. v. 05.11.2008 – I ZR - Stofffähnchen



BGH, Urt. v. 05.11.2008 – I ZR - Stofffähnchen

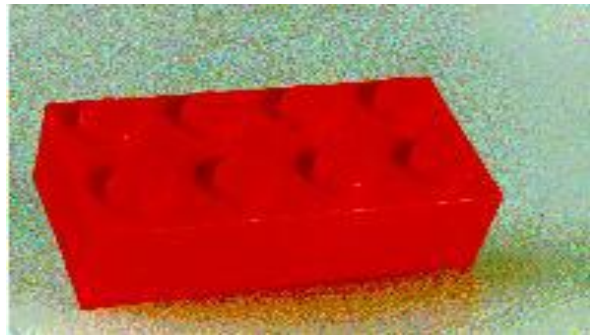


Voraussetzungen des Markenschutzes:

- Beziehung zwischen Marke/Dienstleistung und Ware:
- Selbständigkeit der Marke von der Ware, § 3 Abs. 2 MarkenG
- die Bestimmung schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen
- Eignung, die konkret bezeichnete Ware bezüglich ihrer betrieblichen Herkunft von anderen Waren zu unterscheiden
 - Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2, Nr. 1 Marke
 - Freihaltebedürfnis rein beschreibender Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
 - übliche Bezeichnungen, § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
(allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren - BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96, - ABSOLUT)

BGH, Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07 - Legostein

- Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen (hier: der Legostein) ausschließlich aus einer Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich ist, sind diejenigen Merkmale außer Betracht zu lassen, die die Grundform der Warengattung ausmachen. Dienen die verbleibenden Merkmale ausschließlich der Herbeiführung einer technischen Wirkung (hier: Verbindung der Spielbausteine), ist die Warenform nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vom Markenschutz auch dann ausgenommen, wenn die technische Lösung (hier: Klemmwirkung durch Kupplungselemente in Form von Noppen) durch unterschiedlich ausgestaltete Merkmale (hier: unterschiedlich geformte Noppen) erreicht werden kann.



BGH, Beschluss v. 25.10.2007, - I ZB 22/04 - Milchschnitte



BGH, Beschluss v. 25.10.2007, -I ZB 22/04 - Milchschnitte

- Fertigmilch ist allgemeiner Oberbegriff des Warenverzeichnisses
- durch die Art der Ware selbst bedingt sind diejenigen Merkmale, die die Grundform der Warengattung ausmachen
- Warenformmarke verfügt über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen, die nicht technisch bedingt sind
- die die Warenform darstellende dreidimensionale Marke hat sich für die Ware "Fertigmilch" als Hinweis auf die Herkunft dieser Ware aus einem Unternehmen entwickelt
- auch wenn für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann, ist - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung bei 50 % anzusetzen

BGH, Beschluss v. 19. 01.2006 – I ZB 11/04 - LOTTO

- Der allgemeine Begriff „Lotto“ – beispielsweise in zusammengesetzten Wörtern wie Zahlenlotto und Bilderlotto – bezeichnet ein Spiel, dessen Ausgang vor allem vom Glück abhängt
- das Fehlen der Unterscheidungskraft kann allein durch Verkehrsdurchsetzung, nicht durch einen keinen Bedeutungswandel auslösende intensive Benutzung überwunden werden
- da es sich bei „Lotto“ um einen Begriff handelt, der die fragliche Dienstleistung an sich glatt beschreibt, setzt eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG einen Durchsetzungsgrad von weit über 50% voraus.
- bei Waren und Dienstleistungen des Massenkonsums zählt grundsätzlich die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen

weitere Beispiele:

- Dem Zeichen "**marktfrisch**" fehlt für Lebensmittel als beschreibende Sachaussage die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. (BGH, Beschluss v. 01.03. 2001 – I ZB 42/09 – marktfrisch)
- Stellt eine Wortmarke eine ohne weiteres erkennbare Aufforderung zum Testkauf dar, fehlt ihr für bestimmte Warenbereiche (hier: Genußmittel) die zu einer Eintragung erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (BGH, Beschl. v. 23. November 2000 - I ZB 34/98 – **test it**).
- EuGH, Urt. v. 13.01.2011 in der Rechtssache C-92/10P



Voraussetzungen des Markenschutzes:

- Grundsatz der Priorität (§ 6 MarkenG):
 - im Kollisionsfall ist der Zeitrang der Rechte maßgeblich
 - der Prioritäts-/Anmeldetag bestimmt den Zeitrang des eingetragenen Rechts
 - bei durch Benutzung erworbener Verkehrsgeltung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise (§ 4 Nr. 2 MarkenG) oder bei notorischer Bekanntheit (§ 4 Nr. 3 MarkenG) bestimmt der Zeitpunkt des Rechtserwerbs den Zeitrang
 - Beispiel: BGH, Urt. v. 19.02.2009 – I ZR 195/06 - UHU –
Farbgebung der UHU-Ausstattungen gelb/rot
- Für die Marke kraft Verkehrsgeltung gilt das Gebot der Bestimmtheit. Bei einer als Marke kraft Verkehrsgeltung beanspruchten Farbkombination müssen die systematische Anordnung und das flächenmäßige Verhältnis der Farben klar und eindeutig bestimmt sein

Rechtsvorteile des Erwerbs von Kennzeichenschutz:

- Kennzeichen gibt dem Rechtsinhaber ein ausschließliches Recht an der Marke (§ 14 Abs. 1 MarkenG)
- eingetragenes Markenrecht
 - gewährt fünf Jahre Benutzungsschonfrist
 - gewährt Schutz, solange die Verlängerungsgebühren bezahlt (Markenverwaltung durch Patentanwalt) und die Marke tatsächlich im Geschäftsverkehr benutzt wird
 - gibt im Kollisionsfall bessere Position (Markenüberwachung durch Patentanwalt), denn bei der Benutzungsmarke muss zunächst der Tatbestand der Verkehrsgeltung dargelegt und ggf. bewiesen werden
- vor Markeneintragung Recherche und zwar nicht nur im Ident-, sondern auch im Ähnlichkeitsbereich

Verbotstatbestände im Falle der Zeichenverletzung:

- § 14 Abs. 2 MarkenG:
- Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:
- Nr. 1: sog. Doppelidentverletzung (identisches Zeichen für identische Waren/Dienstleistungen zu benutzen)
- Nr. 2: Verwechslungsschutz (Schutz vor Verwechslungsgefahr)
- Nr. 3: Schutz der bekannten Marke (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung)
- Entsprechung für Unternehmensbezeichnungen in § 15 Abs. 2 MarkenG (Verwechslungsschutz) und § 15 Abs. 3 MarkenG (Bekanntheitsschutz)
- (geschäftlicher Verkehr: jede wirtschaftliche Betätigung in Wahrnehmung oder bei Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen bei Teilnahme am Erwerbsleben)

Verbotstatbestände im Falle der Zeichenverletzung:

- Verwechslungsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:
- Dritten ist es untersagt,
- ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke (Ähnlichkeit der Kennzeichen)
- und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren/Dienstleistungen (Ähnlichkeit der markierten Produkte)
- für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (und zwar bezüglich der betrieblichen Herkunft der gekennzeichneten Produkte)

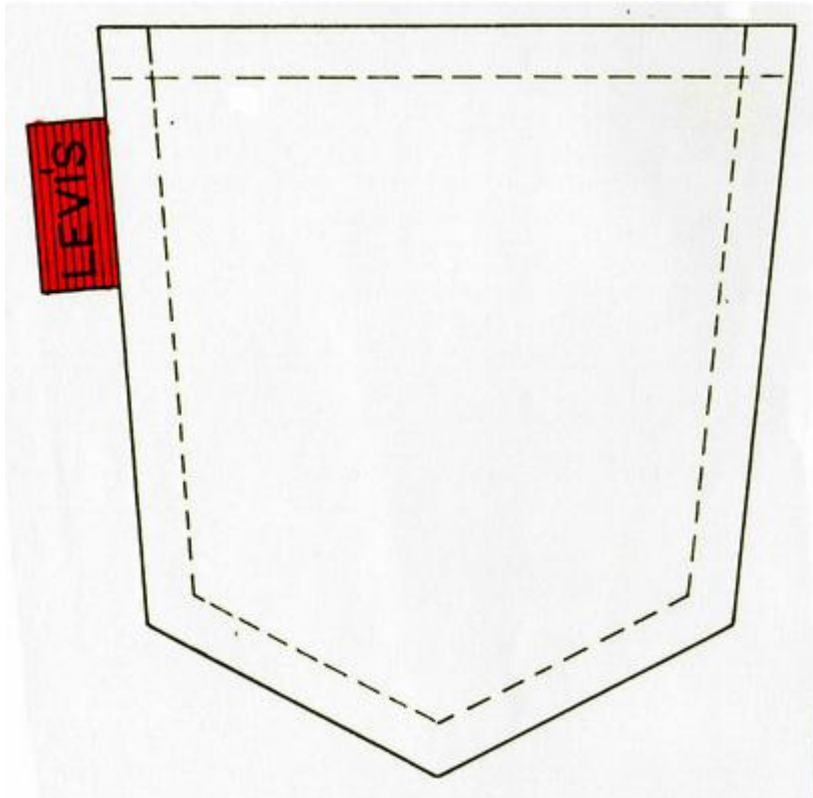
Verwechslungsschutz

- Prüfung der Verwechslungsgefahr (unbestimmter Rechtsbegriff):
- Gesamteindruck des Verkehrs von der Klagmarke, so wie sie eingetragen ist (Tatsachenfeststellung),
- Kennzeichnungskraft der Klagmarke (Tatsachenfeststellung)
- Gesamteindruck des Verkehrs von dem Kollisionszeichen (Tatsachenfeststellung)
- markenmäßige Benutzung des Kollisionszeichens (also Markierung von Waren bezüglich der betrieblichen Herkunft)
- Ähnlichkeitsgrad der Kennzeichen (Tatsachenfeststellung an Hand von Erfahrungssätzen aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung)
- Feststellung der Produkte, für die die Marke eingetragen ist und Feststellung der unter dem Kollisionszeichen vertriebenen Produkte und Ähnlichkeit der Produkte (Tatsachenfeststellung)
- Wechselwirkungen zwischen Kennzeichenähnlichkeit bzw. -unähnlichkeit und Produktähnlichkeit bzw. –unähnlichkeit (Wertungsfrage)

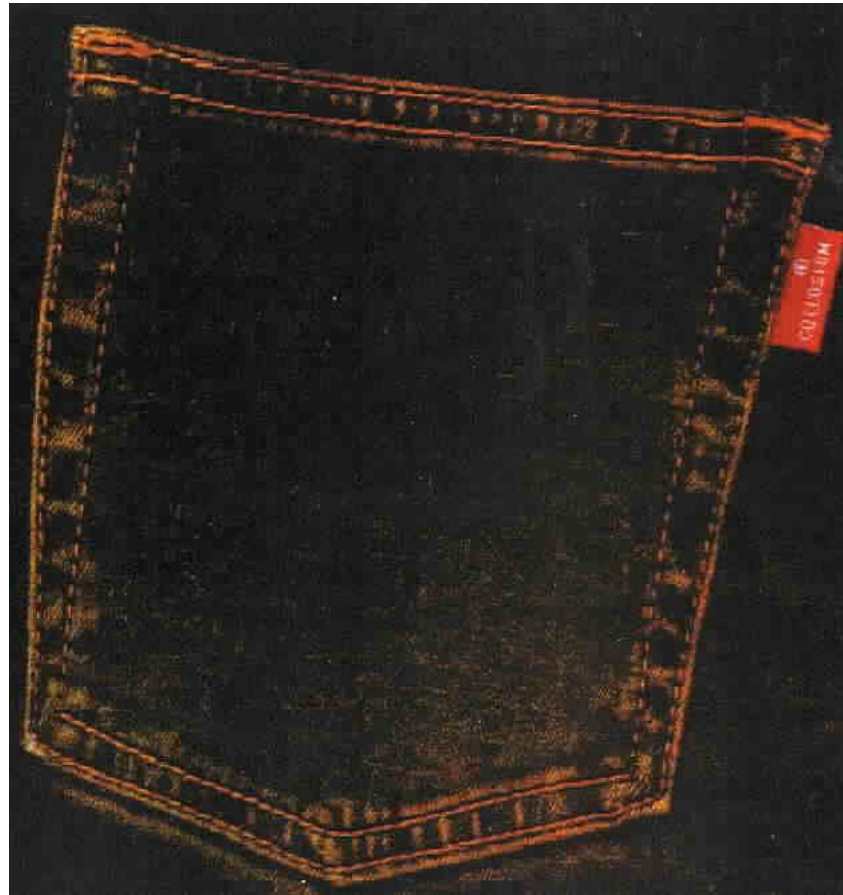
Verwechslungsschutz

- Tatsachenfeststellungen zu den einzelnen Elementen der Verwechslungsgefahr sind in aller Regel nicht mehr empirisch zu erheben, denn es gilt der europäische Verbraucherbegriff
- Danach kommt es an auf die Sichtweise des
 - normal (durchschnittlich) informierten
 - durchschnittlich verständigen Verbrauchers, der als Konsument/Erwerber der markierten Produkte in Betracht kommt,
 - der die mit den kollidierenden Zeichen versehenen Produkte mit situationsadäquater Aufmerksamkeit zur Kenntnis nimmt
- Wie sieht dieser Verbraucher, der nicht beide markierten Produkte nebeneinander sieht, sondern von der Klagemarke nur ein Erinnerungsbild hat, das mit dem Kollisionszeichen gekennzeichnete Produkt bezüglich dessen betrieblicher Herkunft?
- Abzustellen ist nicht nur auf den sog. „point of sale“, sondern auch auf andere Lebenszusammenhänge

Beispiel: BGH, Urt. v. 05.11.2008 – I ZR - Stofffähnchen



Beispiel: BGH, Urt. v. 05.11.2008 – I ZR - Stofffähnchen



Firmenrecht:

- Grundlage § 5 MarkenG:
- Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als
 - Name (jeder Name, natürlicher Personen oder Phantasiebezeichnung)
 - Firma (vollständige Handelsfirma)
 - oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden
- gleichbehandelt werden Zeichen, die innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten (Symbol auf Werbedrucksachen)
- Schutz entsteht mit der Benutzungsaufnahme
- Priorität bestimmt sich nach dem Zeitrang (§ 6 Abs. 3 MarkenG)

Firmenrecht II:

- Erwerb des Schutzes der geschäftlichen Bezeichnung gibt dem Inhaber ein ausschließliches Recht (§ 15 Abs. 1 MarkenG)
- Verwechslungsschutz nach § 15 Abs. 2 MarkenG ähnlich wie bei der Marke nur dass es nicht um Produktähnlichkeit, sondern um Branchennähe bzw. ferne geht
- Bekanntheitsschutz nach § 15 Abs. 3 MarkenG ähnlich der Regelung für die Marke

Firmenrecht III:

- Domiankennung/Fax-Adresse als besonderes geschäftliches Kennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG:
- E-Mail-Adressen und Domainnamen kann Kennzeichenschutz zukommen, wenn die Voraussetzungen eines Gebrauchs als Geschäftskennzeichen erfüllt sind (BGH GRUR 1955, 481 – Hamburger Kinderstube; OLG Hamburg GRUR 1983, 191 – Fernschreiberkennung *und* GRUR-RR 2005, 381 – abebooks; BGH, Urt. vom 22.07.2004 – I ZR 135/01 – socio.de; KG GRUR-RR 2003, 370 – arena-berlin.de).
- solche Kennungen müssen in herkunftshinweisender Weise (BGH Urt. vom 19. 02.2006 – I ZR 135/06– ahd.de -) und nicht lediglich als Anschrift benutzt werden.
- dazu ist nicht erforderlich, dass ein solches Zeichen als „Haupt“-Unternehmenskennzeichen verwendet wird.
- Verwendung nur als Anschrift: OLG Hamburg, Urt. v. 28.10.2010 – 3 U 206/08 - patmondial -
- Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen Wirkungskreis weisen mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, dass sie ihre Waren oder Leistungen nunmehr jedem bundesweit anbieten wollen (BGH socio.de)

Verhalten im Verletzungsfall:

Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte, § 140 Abs. 1
MarkenG, Anwaltszwang

Anwalt also schon bei Abmahnung konsultieren

Einschaltung eines Patentanwalts (BGH, Beschluss v. 03.04.2003 –
I ZB 37/02 – Kosten des Patentanwalts I und BGH, Urteil v.
14.02.2009 - I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II)

Regelungsinstrument ist in gewissen Fällen immer noch einstweilige
Verfügung trotz Umorientierung einiger Hochburggerichte

Verpflichtungserklärung, Abschlusserklärung

Abmahnkosten

Aushandeln von Umstellungs- und Aufgebrauchsfristen

Verzicht auf Auskunft und Schadensersatz

Streitwerte

Verpflichtungserklärung nach Hamburger Brauch

- Der Unterlassungsschuldner verpflichtet sich ohne jedes Präjudiz für seinen Sach- und Rechtsstandpunkt – allerdings rechtsverbindlich -, es zukünftig bei Vermeidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung nach billigem Ermessen von dem Unterlassungsgläubiger zu bestimmenden Vertragsstrafe, die im Streitfall gerichtlich überprüfbar ist/von der zuständigen Zivilkammer/Kammer für Handelssachen des Landgerichts X zu überprüfen ist, zukünftig zu unterlassen,