

8.5 Das deutsche Kennzeichenrecht

8.5.1 Rechtliche Grundlagen

- Markengesetz (MarkenG)
- Markenverordnung (MarkenV)
- Patentkostengesetz (PatKostG)
- Verwaltungskosten-Verordnung (DPMaVwKostV)
- Nizzaer Klassifikationsabkommen (NKA)
- Mitteilungen des EUIPO-Konvergenzprogramms zu verschiedenen Themen des Markenrechts¹
- Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung
- Merkblatt für Markenmelder
- Kostenmerkblatt
- Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen
- Verordnung (EU) Nr. 1151/2012

Die deutschen gesetzlichen Vorschriften sind im Internet², die Richtlinien und Merkblätter über die Website³ des DPMA unter dem Begriff „Formulare“ (in Fußzeile) zu finden. Die wesentlichsten rechtlichen Regelungen finden sich im MarkenG, Einzelheiten dazu in der MarkenV. Die Gebühren des DPMA und des BPatG sind im PatKostG und in der DPMaVwKostV festgelegt und im Kostenmerkblatt zusammengestellt. In nahezu allen Ländern der Welt werden Waren und Dienstleistungen für Marken nach dem NKA (12. Ausgabe ab 01.01.2023) klassifiziert. Das NKA und die alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen mit der jeweiligen Klassenangabe nach dem NKA sind über die Website des DPMA zu finden. Hilfreich bei der Formulierung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses ist die vom DPMA herausgegebene Empfehlungsliste zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen (mit Vermerken zu unbestimmten Angaben und Erläuterungsvorschläge). Die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 regelt den Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in der EU durch Eintragung in ein von der Kommission der EU geführtes Register. Die §§ 130, 131 MarkenG regeln das hierzu erforderliche Eintragungsverfahren beim DPMA. Zum 18.08.2021/01.05.2022 wurden das MarkenG, die MarkenV und das Gebührenverzeichnis (PatKostG) durch das 2. PatMoG vom 10.08.2021 an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems (Vorrang des PMMA) angepasst (Teil 6 Abschnitt 1 MarkenG ist aufgehoben, Abschnitte 2 und 3 rücken entsprechend auf).

8.5.2 Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen

Das Markengesetz, das in einigen bedeutsamen Punkten zum 14.01.2019 durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz geändert wurde, schützt gemäß § 1 MarkenG:

- **Marken,**
- **geschäftliche Bezeichnungen,**
(hierzu gehören nach § 5 MarkenG Unternehmenskennzeichen, Geschäftsabzeichen und Werktitel)
- **geographische Herkunftsangaben**

Marken kennzeichnen Waren und Dienstleistungen. Geschäftliche Bezeichnungen kennzeichnen Unternehmen. Werktitel kennzeichnen Werke, beispielsweise Bücher. Geografische Herkunftsangaben kennzeichnen die geografische Herkunft von Waren und Dienstleistungen. Der Schutz des Markenrechts richtet sich gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion des Kennzeichens.

Durch § 97 MarkenG werden zusätzlich Kollektivmarken geschützt. Das sind Marken von Verbänden, die von den Verbandsmitgliedern benutzt werden. Der Verband sorgt meist für eine einheitliche Qualität der Waren oder Dienstleistungen. Man spricht dann von Gütezeichen.

Durch § 106a ff. MarkenG werden seit dem 14.01.2019 Gewährleistungsmarken geschützt. Diese sollen Waren hinsichtlich ihrer Eigenschaften in Bezug auf Material, Art und Weise der Herstellung bzw. bei Dienstleistungen deren Erbringung, Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft unterscheidbar machen.

Nach § 3 MarkenG können als Marke alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das sind nach § 3 MarkenG insbesondere Wörter (z.B. „Persil“) einschließlich Personennamen, Abbildungen (z.B. der Opel-Blitz, grafisch gestaltete Wortmarken), Buchstaben, Zahlen, Klangzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung sowie Aufmachungen

¹ <https://euiipo.europa.eu/ohiportal/de/european-cooperation>

² <http://www.gesetze-im-internet.de>

³ <http://www.dpma.de>

einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen. Mit dem nicht im Gesetz zu findenden Ausdruck „Positionsmarken“ bezeichnet man solche Marken, deren besonderes Merkmal eine bestimmte Art und Weise der Anordnung auf der Ware ist. Grundsätzlich sind auch Tastmarken schutzfähig. Zu beachten ist bei der Markenfähigkeit, dass durch die in § 8 (2) MarkenG aufgeführten Schutzhindernisse, insbesondere das Erfordernis der Unterscheidungskraft, die Schutzfähigkeit von Marken beschränkt wird. Der Verkehr fasst die Formgebung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis, sondern eher als Gestaltungsmittel auf²³². Nach Auffassung des BGH fehlt Formmarken im Allgemeinen die konkrete Unterscheidungskraft, so dass in der Regel für ihren Schutz Verkehrsdurchsetzung (im Regelfall ein 50% übersteigender Kennzeichnungsgrad) erforderlich ist²³³. Bezüglich Flaschen entschied der BGH, dass zur Begründung der Unterscheidungskraft diese nicht eigentümlich und originell sein müssen, es genüge, wenn sie nicht üblich sind und eine Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden kann²³⁴. Der BGH hielt z.B. eine schlichte Stabtaschenlampe (Maglite) für schutzfähig²³⁵, nicht jedoch ein Fernsehgehäuse mit eigenartig angeordneten Lüftungsschlitzen²³⁶. Auch die Formen der Porsche-Modelle „Boxster“ und „911“ sah der BGH als markenrechtlich schutzfähig an²³⁷. Die Schutzfähigkeit einer Umrisslinie eines Klebeetikettes bejahte der BGH²³⁸ ebenso. Zur Markenfähigkeit von abstrakten (konturlosen) Farben nimmt der BGH unter anderem in der Entscheidung „Farbe gelb“²³⁹ Stellung. Zu beachten ist, dass originäre Unterscheidungskraft abstrakten Farbzeichen nur unter besonderen Umständen beigemessen wird²⁴⁰ (siehe auch EuGH-Entscheidung, GRUR 2003, 604, Libertel). Bei konkreten Aufmachungsfarbmarken bezieht sich der Schutz auf die körperliche Aufmachung von Waren in bestimmten Farben und in einer bestimmten Farbverteilung. Die Unterscheidungskraft derartiger Marken kann jedenfalls für ein spezifisches Warengbiet bejaht werden²⁴¹. Für die grafische Darstellbarkeit der Farbverteilung reicht es aus, Abbildungen der Ware einzuzeichnen, die wenigstens eine typischerweise im Kern homogene Bildwirkung entfalten²⁴².

Ausgeschlossen vom Markenschutz sind nach § 3 (2) MarkenG Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art und Weise der Ware selbst bedingt sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen²⁴³.

Der Kennzeichenschutz des MarkenG entsteht:

- durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom DPMA geführte Register (Registermarke) (§ 4 Nr. 1 MarkenG),
- per se ohne Eintragung, Benutzung oder Verkehrsgeltung gilt für geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG),
- durch Ankündigung der Benutzung gilt für Werktitel von Büchern, Filmen, Tonwerken, Bühnenwerken und dergl. (§ 5 (3) MarkenG),
- durch Benutzungsaufnahme gilt für Unternehmenskennzeichen, insbesondere Firmennamen und besondere geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 (2) MarkenG),
- durch zur Verkehrsgeltung geführte Benutzung gilt für Marken (§ 4 Nr. 2 MarkenG = (Benutzungsmarken), Geschäftsabzeichen (§ 5 (2) MarkenG), Aufmachungen (Ausstattungen) einer Ware (§ 4 Nr. 2 MarkenG),
- durch notorische Bekanntheit (Notorietätsmarke) (§ 4 Nr. 3 MarkenG)

Für die Verkehrsgeltung einer Benutzungsmarke reicht es nach Auffassung des BGH aus, wenn die Marke für einen jedenfalls nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten, nicht notwendig namentlich bekannten Unternehmen angesehen wird²⁴⁴. Nach der Rechtsprechung können Bekanntheitsgrade über 19 % für die Verkehrsgeltung ausreichend, aber auch Bekanntheitsgrade bis 74% nicht ausreichend sein. Notorisch bekannt ist eine Marke ab einem Bekanntheitsgrad von 60%. Für die Schutzfähigkeit einer konturlosen Farbe (magenta) als Benutzungsmarke sah der BGH eine Verkehrsgeltung von 58 % als ausreichend an²⁴⁵. Eine Verkehrsgeltung kann auch örtlich begrenzt sein.

Eine besondere geschäftliche Bezeichnung ist in erster Linie ein unterscheidungskräftiger Firmenbestandteil, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das Schlagwort selbst kann durchaus kennzeichnungsschwach sei, entscheidend ist vielmehr, dass es im Vergleich zu den anderen Bestandteilen des Unternehmenskennzeichens geeignet ist, sich als Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen²⁴⁶. Domain-Namen sind häufig Unternehmenskennzeichen. Geschäftsabzeichen sind meist Grafiken, welche auf eine Firma hinweisen, z. B. der Mercedesstern. Der Schutz von Werktiteln setzt voraus, dass nach der Ankündigung des Werkes mit dem Titel (Titelschutzanzeigen) das Werk in einer angemessenen Frist (etwa 6 Monate) tatsächlich