



# Patent- und Erfinderrecht

Dr. Lars Hoppe

VKK PATENTANWÄLTE

Edisonstrasse 2

87437 Kempten

[www.vonnemann.de](http://www.vonnemann.de)



## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

### Gliederung

1. Relative Schutzfähigkeit einer Marke
2. Widerspruchsverfahren
3. Lösungsverfahren
4. Verletzungsverfahren

(jeweils nur DE)

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ
  - Hindernis: Verwechselbare Marken/Markenanmeldungen mit älterem Zeitrang
  - Wird vom Amt nicht geprüft
  - Nur auf Antrag der Rechtsinhaber

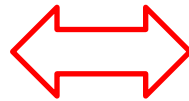
### Verwechslungsgefahr

- Rechtsfrage, **keine** Tatsachenfrage
- Bei identischen/ähnlichen Zeichen und Waren/Dienstleistungen
- **Wechselwirkung** der relevanten Faktoren berücksichtigen!

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Beispiel zur Verwechslungsgefahr (bejaht durch BPatG)

OralCare &  
Cosmetics  
OCC



ACC

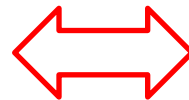
für  
Präparate der  
Gesundheitspflege,  
insbesondere Zahnpflege

für  
Präparate der  
Gesundheitspflege,  
insbesondere Zahnpflege

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Beispiel zur Verwechslungsgefahr (bejaht durch BPatG)

LIGHTYLIFE



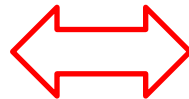
für  
alkoholfreie Getränke

für  
alkoholfreie Getränke

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Beispiel zur Verwechslungsgefahr (bejaht durch BPatG)

Xxero Luxury Cosmetics



zero

für  
Waren der Klasse 3

für  
Waren der Klasse 3

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

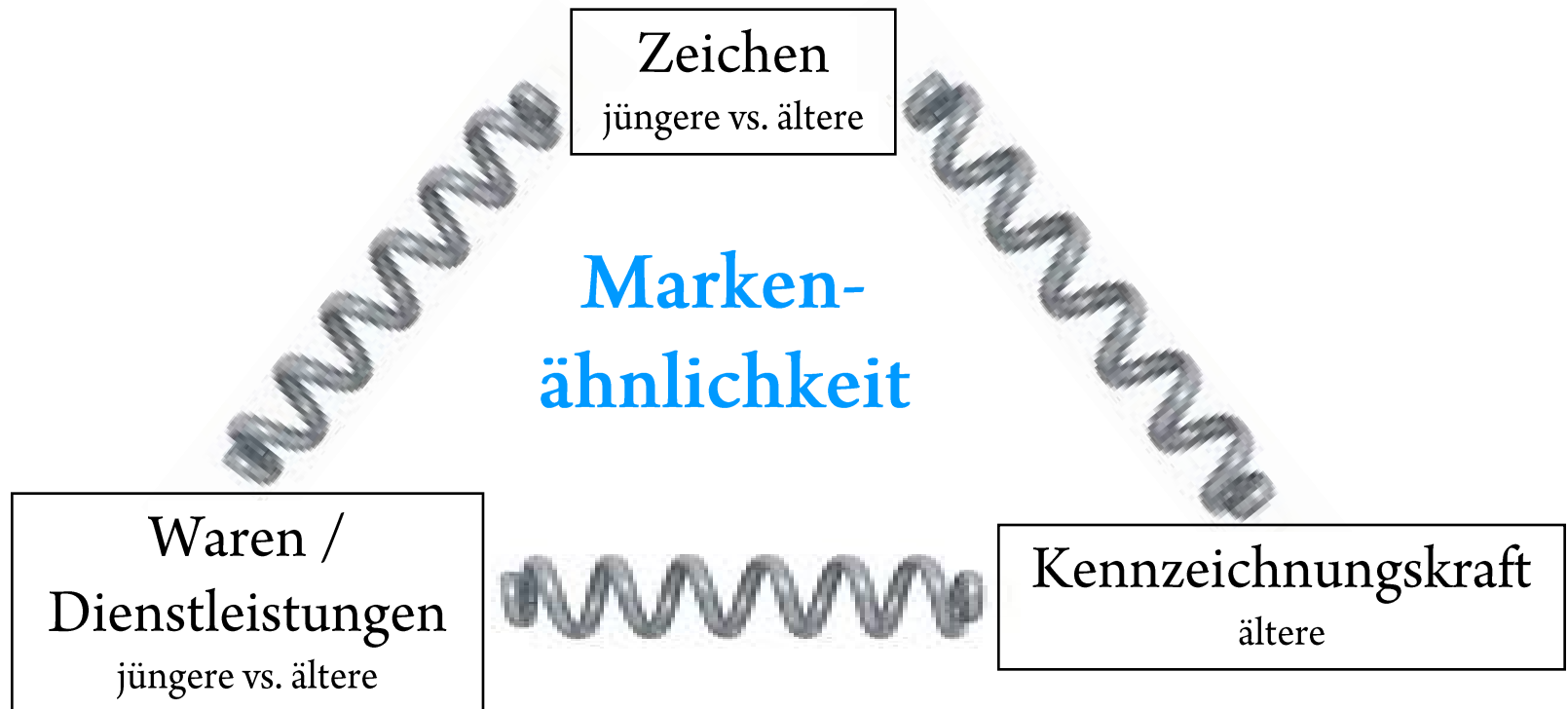
- Schutzfähigkeit – Relativ

Relevante Faktoren für eine **Markenähnlichkeit** sind

- Ähnlichkeit der Zeichen
- Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen
- Kennzeichnungskraft der älteren Marke

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ





## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ

### Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen

Wenn die beteiligten Verkehrskreise aufgrund der Ähnlichkeit

- der Herkunft,
- der Beschaffenheit,
- des Verwendungszweckes,
- der Einsatzart,
- des Vertriebsweges oder
- ihrer Eigenschaft als sich ergänzende oder miteinander konkurrierende Waren

zu der Auffassung gelangen könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ

### Beispiele für **ähnliche** Waren

- Wasser vs. Fruchtsäfte
- Diätische Lebensmittel vs. Pharmazeutika
- Lebensmittel vs. Pizzabäckerei

### Beispiele für **unähnliche** Waren

- Chemikalien vs. Pharmazeutika
- Finanzoptimierung vs. Medizinische Diagnostik

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ

### Kennzeichnungskraft (KZK) der älteren (eingetragenen) Marke

- Maßgebliche Bedeutung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
- Hohe KZK (z.B. durch gesteigerte Verkehrsbekanntheit basierend auf intensiver Markennutzung)  $\Rightarrow$  Großer Schutzzumfang
- Geringe KZK (z.B. durch beschreibenden Charakter)  $\Rightarrow$  Geringer Schutzzumfang

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Schutzfähigkeit – Relativ

### Beispiele für kennzeichnungs**starke** Marken

- „Mövenpick“ für Speiseeis
- „Adidas“ für Bekleidung
- „Vileda“ für Reinigungsmittel und –utensilien
- „We love to entertain you“ für Rundfunk- und Fernsehwerbung (???)

### Beispiele für kennzeichnungs**schwache** Marken

- „Super Software Solutions“ für Computerprogrammierung
- „Sonntagsbrötchen“ für Backwaren und Lieferservice

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- **Widerspruchsverfahren**

Möglichkeit zur **Einflussnahme Dritter** (nicht Jedermann) im Anschluss an das Anmeldeverfahren

Einzig mögliche **Widerspruchsgründe** sind

1. Angemeldete oder eingetragene Marke mit älterem Zeitrang
2. Notorisch bekannte Marke mit älterem Zeitrang
3. Agentenmarke

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Widerspruchsverfahren
  - Frist 3 mon ab Veröffentlichung der Eintragung
  - Gerichtet an DPMA
  - Inhalt: Widersprechender, beteiligte Marken, Umfang, Begründung, Gebühr
  - Ggf. Benutzungsnachweis auf Antrag
  
- Erinnerung
- Beschwerde

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Widerspruchsverfahren

### Benutzungsnachweis

- Marke nach 5 a ab Veröffentlichung rechtserhaltend benutzt?
- Auf Antrag des Inhabers der jüngeren Marke
- Nur im Umfang der Eintragung (Zeichen / Waren-Subsumtion / Integration)
- Glaubhaftmachungsmittel (z.B. Beweise, Versicherung an Eides statt § 294 ZPO)

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Widerspruchsverfahren

### Erinnerung als Rechtsbehelf

- Frist 1 mon nach Zustellung des Beschlusses
- Aufschiebende Wirkung
- Eingelegt beim DPMA
- Ist Erinnerung begründet, so ist ihr abzuhelfen (Beschluss über das Widerspruchsverfahren kann aufgehoben und geändert werden)
- Entscheidung durch Beschluss des DPMA (Instanz bleibt gewahrt)

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

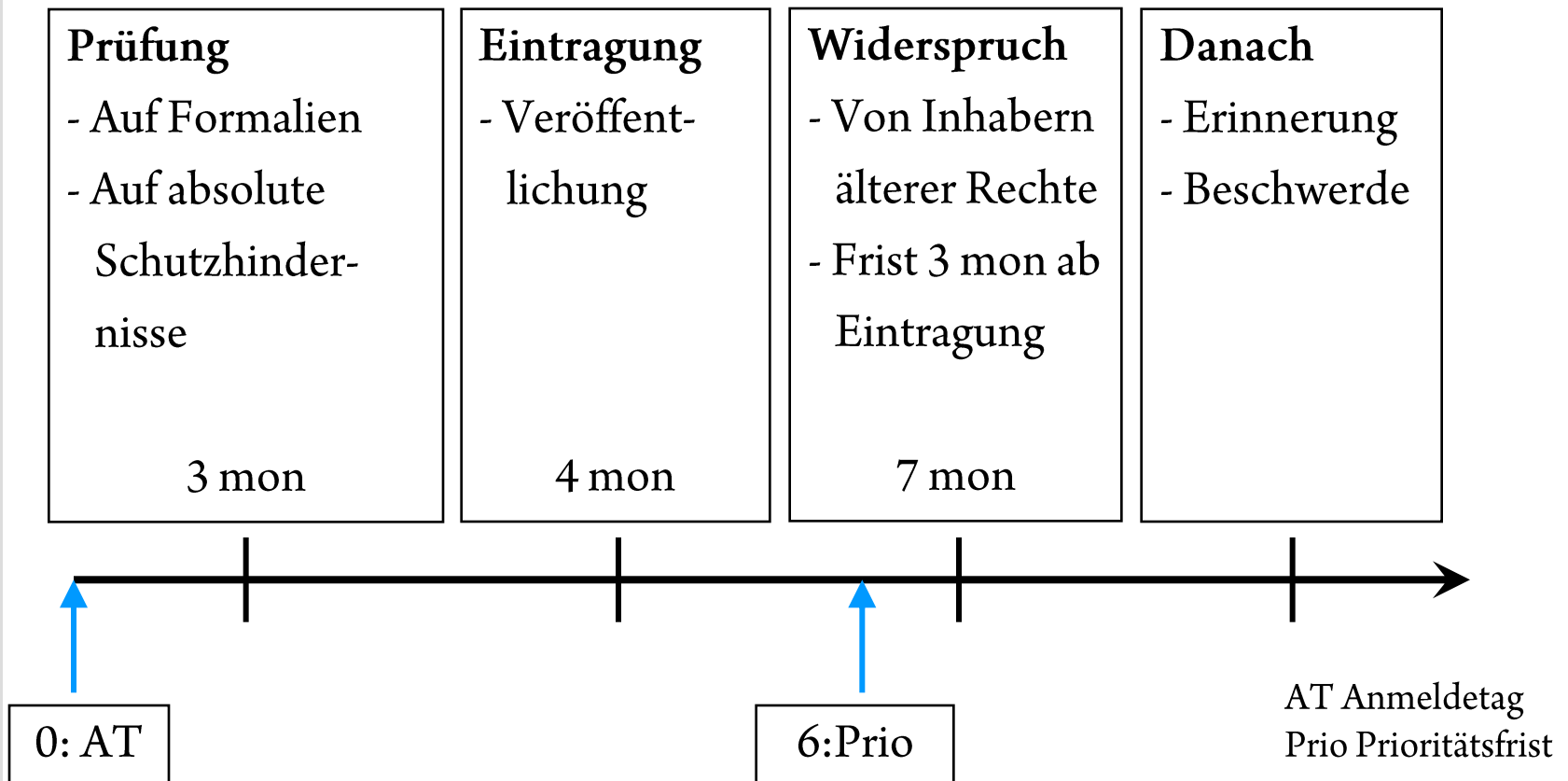
- Widerspruchsverfahren

### Beschwerde als Rechtsmittel

- Frist 1 mon nach Zustellung des Beschlusses
- Aufschiebende Wirkung
- Eingelegt beim DPMA
- Beschwerdeführer muss durch Beschluss des DPMA beschwert sein
- Keine Begründung notwendig (aber ratsam)
- Mündliche Verhandlung möglich
- Keine Vertreterpflicht
- Entscheidung durch Urteil des BPatG (nächsthöhere Instanz zu DPMA)

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Zeitlicher Ablauf einer Markeneintragung (exemplarisch)



## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Löschungsverfahren

Die Eintragung einer Marke kann **vollständig** oder **teilweise** (nur Teil der Waren / Dienstleistungen) aus dem Register des DPMA gelöscht werden

Auf Grundlage von

1. Verzicht
2. Verfall
3. Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
4. Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Löschungsverfahren – Verzicht
  - (Freiwillige) Verzichtserklärung ans DPMA
  - Durch Inhaber der Marke
  - Gebührenfrei!
  - Wirkungen der Eintragung der Marke gelten als **von dem Zeitpunkt der Verzichtserklärung an** nicht eingetreten

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Löschungsverfahren – Verfall
  - Löschungsantrag ans DPMA
  - Durch jedermann
  - Wegen Nichtbenutzung der Marke (5 a ununterbrochen)
  - Wegen Umwandlung zur Gattungsbezeichnung (z.B. Tempo, Filtertüte)
  - Wegen Täuschungseignung
  - Gebühr (100EUR)
  - Wirkungen der Eintragung der Marke gelten als **von dem Zeitpunkt der Antragstellung auf Löschung an** nicht eingetreten

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Löschungsverfahren – Nichtigkeit (absolut)
  - Löschung auf Antrag (ans DPMA) oder von Amtswegen aufgrund absoluter Schutzhindernisse (selten: „Colorbatch“)
  - Durch jedermann
  - Gebühr (300EUR)
  - Wirkungen der Eintragung der Marke gelten als **von Anfang an** nicht eingetreten

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Löschungsverfahren – Nichtigkeit (ältere Rechte)
  - Klage vor ordentlichem Gericht (LG)
  - Erhebung durch Inhaber des älteren Rechtes
  - Beweislast beim Löschungskläger (Inhaber des älteren Rechtes)
  - Wegen älterer Rechte §§ 9 bis 13 MarkenG
  - Kostenfestsetzung gemäß Urteil
  - Wirkungen der Eintragung der Marke gelten als **von Anfang an** nicht eingetreten
  - Einreden zur Verteidigung möglich: Verwirkung, Zustimmung, Verfall, Schutzunfähigkeit, Nichtbenutzung

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Verletzungsverfahren

### Welche Rechte?

Die eingetragene Marke gibt ihrem Besitzer das alleinige Recht,

- die Marke zu benutzen,
- insbesondere das Zeichen auf Waren, Verpackungen, Geschäftsbriefen anzubringen oder es zu bewerben

### Kein Vorbenutzungsrecht

Der erste Anmelder erhält die Marke, auch wenn dieselbe Marke für gleiche Waren / Dienstleistungen schon (jahrelang) vorher benutzt wurde (z.B. TANKA, BOSCH in Taiwan)

Ausnahme: **Verkehrsbekanntheit**

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Verletzungsverfahren

### Wann liegt eine Verletzung vor?

Wenn zwischen der streitigen Bezeichnung und der eingetragenen Marke **Verwechslungsgefahr** besteht

### Verwechslungsgefahr

Ergibt sich aus der Zusammenschau von

- Ähnlichkeit der Zeichen
- Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen
- Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Verletzungsverfahren

### Grenzen des Markenschutzes (Territorialität / Erschöpfung)

- Nur in DE gültig
- Zollgrenze unbeachtlich
- Schützt nur erstes in Verkehr bringen

⇒ Kommt eine Ware / Dienstleistung mit der geschützten Marke auf **Veranlassung / Duldung** des Markeninhabers auf den Markt, ist das Recht des Markeninhabers **erschöpft!**  
(Gilt innerhalb der EU)

## IX. Durchsetzung eines Kennzeichnungsrechtes

- Verletzungsverfahren

### Durchsetzung der Rechte

- Verletzungs- / Unterlassungsklage am zuständigen LG
- Vorher Abmahnung um Kostenfolge abzuwenden
- Davor evtl. Schutzrechtsanfrage, um unbefugten Eingriff in eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbereich zu vermeiden