

# Markenrecht in Europa

## Ein umfassender Leitfaden

Ausgabe 2025

---

Dieses E-Book bietet einen umfassenden Überblick über das Markenrecht in Europa, einschließlich Grundlagen, Anmeldeverfahren, Schutzzumfang, Rechtsdurchsetzung und internationale Aspekte. Es richtet sich an alle Interessengruppen und vermittelt sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Kenntnisse zum europäischen Markenrecht.

---

© 2025 | Alle Rechte vorbehalten

## Inhaltsverzeichnis

1. [Einführung ins Markenrecht](#)
2. [Grundlagen des Markenrechts](#)
3. [Anmeldeverfahren für Marken in Europa](#)
4. [Schutzzumfang von Marken](#)
5. [Verletzung von Markenrechten](#)
6. [Rechtsdurchsetzung](#)
7. [Internationale Aspekte des Markenrechts](#)
8. [Praxistipps für Unternehmen](#)
9. [Fallstudien und aktuelle Rechtsprechung](#)
10. [Zusammenfassung und Ausblick](#)

## Anhang

- Glossar wichtiger Begriffe
- Nützliche Adressen und Kontakte
- Weiterführende Literatur und Quellen

# Kapitel 1: Einführung ins Markenrecht

## Was ist eine Marke?

Eine Marke ist ein Zeichen, das dazu dient, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie fungiert als Erkennungsmerkmal und verkörpert die Werte eines Unternehmens. In der heutigen globalisierten Wirtschaft sind Marken zu einem der wichtigsten immateriellen Vermögenswerte von Unternehmen geworden.

Marken können aus verschiedenen Elementen bestehen: Wörtern, Namen, Logos, Bildern, Farben, Formen, Klängen oder sogar Gerüchen. Entscheidend ist, dass sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden und in grafischer Form dargestellt werden können.

Das europäische Markenrecht definiert eine Marke als "Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden". Diese Definition findet sich sowohl in den nationalen Markengesetzen der europäischen Länder als auch in der Unionsmarkenverordnung.

## Bedeutung von Marken für Unternehmen

Marken haben für Unternehmen eine vielschichtige Bedeutung, die weit über die bloße Kennzeichnung von Produkten hinausgeht:

### Wirtschaftliche Bedeutung

Marken sind oft der wertvollste Vermögenswert eines Unternehmens. Sie können einen erheblichen Teil des Unternehmenswertes ausmachen. Bekannte Marken wie Apple, Google oder Mercedes-Benz werden auf viele Milliarden Euro geschätzt. Eine starke Marke kann:

- Höhere Preise rechtfertigen
- Kundenloyalität fördern
- Neue Märkte erschließen
- Den Unternehmenswert steigern
- Als Sicherheit für Kredite dienen

## Rechtliche Bedeutung

Marken gewähren ihren Inhabern exklusive Rechte und bieten rechtlichen Schutz gegen Nachahmung und Missbrauch. Sie ermöglichen es Unternehmen:

- Gegen Markenpiraterie und Produktfälschungen vorzugehen
- Die eigene Marktposition zu sichern
- Lizenzeinnahmen zu generieren
- Den Goodwill des Unternehmens zu schützen

## Kommunikative Bedeutung

Marken dienen als Kommunikationsmittel zwischen Unternehmen und Verbrauchern:

- Sie vermitteln Informationen über Herkunft und Qualität
- Sie transportieren Werte und Emotionen
- Sie schaffen Vertrauen und Wiedererkennung
- Sie differenzieren Produkte in gesättigten Märkten

## Historische Entwicklung des Markenrechts in Europa

Die Geschichte des Markenrechts in Europa reicht weit zurück und spiegelt die wirtschaftliche und politische Entwicklung des Kontinents wider.

### Frühe Anfänge

Bereits im Mittelalter verwendeten Handwerker und Zünfte Zeichen, um ihre Waren zu kennzeichnen und deren Herkunft und Qualität zu garantieren. Diese frühen Formen des Markenschutzes waren jedoch lokal begrenzt und nicht durch spezifische Gesetze geschützt.

### Nationale Markengesetze

Im 19. Jahrhundert, mit der Industrialisierung und dem wachsenden Handel, entstanden die ersten modernen Markengesetze in Europa:

- 1857: Frankreich erließ eines der ersten Markengesetze
- 1875: Das Deutsche Reich verabschiedete das "Gesetz über Markenschutz"
- 1876: Großbritannien führte den "Trade Marks Registration Act" ein

Diese frühen Gesetze legten den Grundstein für den modernen Markenschutz, waren jedoch auf das jeweilige nationale Territorium beschränkt.

## **Internationale Harmonisierung**

Mit der Zunahme des internationalen Handels wuchs der Bedarf an grenzüberschreitendem Markenschutz:

- 1883: Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums schuf erste internationale Standards
- 1891: Das Madrider Abkommen ermöglichte die internationale Registrierung von Marken
- 1989: Das Protokoll zum Madrider Abkommen erweiterte und modernisierte das System der internationalen Registrierung

## **Europäische Integration**

Die europäische Integration führte zu einer weiteren Harmonisierung und schließlich zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Markensystems:

- 1988: Erste Markenrichtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
- 1994: Einführung der Gemeinschaftsmarke (heute: Unionsmarke) und Gründung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (heute: EUIPO)
- 2015/2017: Reform des europäischen Markenrechts durch das "EU-Markenrechtsreformpaket"

Diese Entwicklung hat zu einem hochentwickelten, mehrstufigen System des Markenschutzes in Europa geführt, das sowohl nationale als auch europaweite Schutzrechte umfasst.

## **Überblick über die verschiedenen Markenschutzsysteme in Europa**

Das heutige europäische Markenschutzsystem ist durch ein Nebeneinander verschiedener Schutzsysteme gekennzeichnet, die Unternehmen je nach ihren Bedürfnissen nutzen können.

### **Nationale Marken**

Nationale Marken werden bei den jeweiligen nationalen Markenämtern angemeldet und bieten Schutz im jeweiligen Land:

- Sie sind ideal für Unternehmen, die nur in einem bestimmten Land tätig sind

- Die Anmeldeverfahren, Kosten und Schutzvoraussetzungen variieren von Land zu Land
- Beispiele für nationale Markenämter sind das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), das Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) in Frankreich oder das UK Intellectual Property Office

## **Die Unionsmarke**

Die Unionsmarke (früher: Gemeinschaftsmarke) bietet mit einer einzigen Anmeldung Schutz in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union:

- Sie wird beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante, Spanien, angemeldet
- Sie ist unteilbar und gilt einheitlich in der gesamten EU
- Sie ist ideal für Unternehmen, die in mehreren EU-Ländern tätig sind oder dies planen
- Sie bietet ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis für EU-weiten Schutz

## **Internationale Registrierung nach dem Madrider System**

Das Madrider System ermöglicht es Markeninhabern, mit einer einzigen Anmeldung Schutz in bis zu 131 Ländern zu erlangen:

- Die Anmeldung erfolgt über das nationale Markenamt oder das EUIPO
- Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet das System
- Die designierten Länder prüfen die Marke nach ihrem nationalen Recht
- Es bietet eine flexible und kostengünstige Möglichkeit für internationalen Markenschutz

## **Wahl des geeigneten Schutzsystems**

Die Wahl des geeigneten Schutzsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Geografischer Umfang der Geschäftstätigkeit
- Budget für den Markenschutz
- Langfristige Geschäftsstrategie
- Risiko von Markenkonflikten in bestimmten Märkten

Viele Unternehmen kombinieren verschiedene Schutzsysteme, um eine optimale Abdeckung zu erreichen. So kann beispielsweise eine nationale Marke als Basis für eine internationale Registrierung dienen, die wiederum die EU als Zielgebiet designiert.

# Fazit

Das Markenrecht in Europa hat sich über Jahrhunderte entwickelt und bietet heute ein differenziertes System zum Schutz von Marken. Die verschiedenen Schutzsysteme – national, europäisch und international – ergänzen sich gegenseitig und bieten Unternehmen flexible Möglichkeiten, ihre Marken entsprechend ihrer Geschäftsstrategie zu schützen.

In den folgenden Kapiteln werden wir tiefer in die Grundlagen des Markenrechts, die Anmeldeverfahren, den Schutzzumfang und die Durchsetzung von Markenrechten eintauchen, um ein umfassendes Verständnis des europäischen Markenrechts zu vermitteln.

## Kapitel 2: Grundlagen des Markenrechts

### Funktionen einer Marke

Marken erfüllen im Wirtschaftsleben verschiedene wichtige Funktionen, die sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher von Bedeutung sind. Das Markenrecht schützt diese Funktionen und gewährleistet damit das reibungslose Funktionieren des Marktes.

#### Herkunftsfunktion

Die Herkunftsfunktion ist die ursprünglichste und wichtigste Funktion einer Marke. Sie ermöglicht es dem Verbraucher, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen:

- Die Marke garantiert, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht wurden
- Sie schafft Transparenz im Markt und reduziert Informationsasymmetrien
- Der Europäische Gerichtshof hat die Herkunftsfunktion wiederholt als "Hauptfunktion" der Marke bezeichnet

#### Qualitätsfunktion

Eng verbunden mit der Herkunftsfunktion ist die Qualitätsfunktion:

- Die Marke signalisiert dem Verbraucher eine gleichbleibende oder verbesserte Qualität

- Sie schafft eine Qualitätserwartung, die der Markeninhaber erfüllen muss, um seine Kunden nicht zu enttäuschen
- Sie reduziert das Kaufrisiko für den Verbraucher und die Kosten der Informationsbeschaffung

## Werbefunktion

Die Marke dient als Träger von Werbebotschaften und Imageaufbau:

- Sie ermöglicht es Unternehmen, ein bestimmtes Image zu kreieren und zu kommunizieren
- Sie kann Emotionen und Werte transportieren, die über die bloßen Produkteigenschaften hinausgehen
- Sie kann selbst zum Verkaufsargument werden (z.B. bei Luxusmarken)

## Investitionsfunktion

Die Marke repräsentiert die Investitionen, die ein Unternehmen in die Qualität seiner Produkte und in den Aufbau seines Rufs getätigt hat:

- Sie schützt die oft erheblichen Investitionen in Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Marketing
- Sie ermöglicht die Amortisation dieser Investitionen über einen längeren Zeitraum
- Sie kann selbst zu einem wertvollen Vermögensgegenstand werden

## Markenarten

Das europäische Markenrecht kennt verschiedene Arten von Marken, die sich in ihrer Darstellungsform unterscheiden. Die Wahl der richtigen Markenart hängt von der Unternehmensstrategie und der Art des zu schützenden Zeichens ab.

### Wortmarke

Die Wortmarke besteht ausschließlich aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder anderen Standardschriftzeichen:

- Sie schützt den reinen Wortlaut, unabhängig von der grafischen Gestaltung
- Sie bietet den umfassendsten Schutz, da sie jede Darstellungsform des Wortes umfasst
- Beispiele: "Adidas", "Volkswagen", "iPhone"

## Bildmarke

Die Bildmarke besteht ausschließlich aus grafischen Elementen ohne Wortbestandteile:

- Sie schützt ein Logo, Symbol oder eine grafische Darstellung
- Sie ist besonders wichtig für die internationale Vermarktung, da sie sprachunabhängig ist
- Beispiele: Der Apple-Apfel, die Mercedes-Stern, die Nike-Swoosh

## Wort-Bild-Marke

Die Wort-Bild-Marke kombiniert Wort- und Bildelemente zu einer einheitlichen Darstellung:

- Sie schützt die spezifische Kombination von Wort und Bild
- Sie ist die häufigste Markenform in der Praxis
- Der Schutzzumfang ist auf die konkrete Kombination beschränkt
- Beispiele: Das Coca-Cola-Logo mit Schriftzug, das BMW-Logo mit Schriftzug

## Formmarke (3D-Marke)

Die Formmarke schützt dreidimensionale Gestaltungen wie Produktformen oder Verpackungen:

- Sie kann die Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung schützen
- Sie unterliegt besonderen Einschränkungen: Technisch notwendige Formen oder Formen, die den Wert der Ware wesentlich bestimmen, sind vom Schutz ausgeschlossen
- Beispiele: Die Coca-Cola-Flasche, der Toblerone-Riegel

## Weitere Markenformen

Mit der Reform des europäischen Markenrechts wurden die Möglichkeiten für nicht-traditionelle Marken erweitert:

- **Farbmarken:** Einzelne Farben oder Farbkombinationen (z.B. das Magenta der Telekom)
- **Klangmarken:** Melodien, Jingles oder andere akustische Zeichen
- **Positionsmarken:** Die spezifische Art und Weise, wie ein Zeichen auf einem Produkt angebracht wird
- **Bewegungsmarken:** Bewegungsabläufe oder Animationen
- **Hologramm-Marken:** Holografische Darstellungen
- **Multimedia-Marken:** Kombinationen aus Bild und Ton

# Voraussetzungen für den Markenschutz

Nicht jedes Zeichen kann als Marke geschützt werden. Das europäische Markenrecht stellt bestimmte Anforderungen an die Schutzfähigkeit eines Zeichens.

## Unterscheidungskraft

Die zentrale Voraussetzung für den Markenschutz ist die Unterscheidungskraft:

- Das Zeichen muss geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden
- Rein beschreibende Angaben (z.B. "süß" für Schokolade) fehlt die Unterscheidungskraft
- Auch gebräuchliche Bezeichnungen oder einfache geometrische Formen haben in der Regel keine Unterscheidungskraft
- Die Unterscheidungskraft wird immer in Bezug auf die konkreten Waren oder Dienstleistungen beurteilt

## Grafische Darstellbarkeit

Bis zur Reform des europäischen Markenrechts war die grafische Darstellbarkeit eine zwingende Voraussetzung für den Markenschutz. Diese wurde nun durch das allgemeinere Kriterium der Darstellbarkeit ersetzt:

- Das Zeichen muss in einer Weise dargestellt werden können, die den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit die klare und eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstands ermöglicht
- Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein
- Diese Änderung hat den Weg für neue Markenformen wie Multimedia-Marken geebnet

## Keine absoluten Schutzhindernisse

Selbst wenn ein Zeichen unterscheidungskräftig und darstellbar ist, kann der Markenschutz an absoluten Schutzhindernissen scheitern.

## Absolute und relative Schutzhindernisse

Das europäische Markenrecht unterscheidet zwischen absoluten und relativen Schutzhindernissen, die einer Markeneintragung entgegenstehen können.

# Absolute Schutzhindernisse

Absolute Schutzhindernisse betreffen die Schutzfähigkeit des Zeichens an sich und werden von Amts wegen geprüft:

**1. Fehlende Unterscheidungskraft:**

2. Zeichen ohne jegliche Unterscheidungskraft können nicht als Marke eingetragen werden

3. Beispiel: Das Wort "Super" für Lebensmittel

**4. Beschreibende Angaben:**

5. Zeichen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung oder anderer Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können

6. Beispiel: "Apfel" für Obstprodukte

**7. Gattungsbezeichnungen:**

8. Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind

9. Beispiel: "Aspirin" ist in einigen Ländern zur Gattungsbezeichnung für Schmerzmittel geworden

**10. Formmarken mit technischer Funktion:**

11. Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind

12. Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind

13. Formen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen

14. Beispiel: Die Form eines Lego-Steins wurde wegen seiner technischen Funktion nicht als Marke eingetragen

**15. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten:**

16. Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen

17. Beispiel: Beleidigungen oder rassistische Begriffe

**18. Täuschende Zeichen:**

19. Zeichen, die geeignet sind, das Publikum über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen

20. Beispiel: "Made in Germany" für Produkte, die nicht in Deutschland hergestellt wurden

**21. Staatswappen, Flaggen und andere geschützte Embleme:**

22. Zeichen, die staatliche Hoheitszeichen oder Embleme internationaler Organisationen enthalten

23. Beispiel: Eine Marke, die die EU-Flagge enthält

**24. Geografische Herkunftsangaben für Weine und Spirituosen:**

25. Zeichen, die eine geografische Angabe enthalten, durch die Weine oder Spirituosen gekennzeichnet werden, ohne dass die Waren diesen Ursprung haben

26. Beispiel: "Champagner" für Schaumwein, der nicht aus der Champagne stammt

## **Relative Schutzhindernisse**

Relative Schutzhindernisse betreffen Konflikte mit älteren Rechten Dritter und werden nur auf Einspruch des Inhabers dieser älteren Rechte geprüft:

**1. Identität mit älterer Marke für identische Waren/Dienstleistungen:**

2. Wenn das angemeldete Zeichen mit einer älteren Marke identisch ist und für identische Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird

3. Beispiel: Anmeldung von "Adidas" für Sportschuhe, wenn bereits eine ältere Marke "Adidas" für Sportschuhe existiert

**4. Verwechslungsgefahr mit älterer Marke:**

5. Wenn das angemeldete Zeichen mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich ist und für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird, sodass die Gefahr von Verwechslungen besteht

6. Beispiel: Anmeldung von "Adibas" für Sportschuhe, wenn bereits eine ältere Marke "Adidas" für Sportschuhe existiert

**7. Bekannte Marken:**

8. Wenn das angemeldete Zeichen mit einer älteren bekannten Marke identisch oder ähnlich ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde

9. Beispiel: Anmeldung von "Adidas" für Luxusuhren, wenn "Adidas" als bekannte Marke für Sportartikel geschützt ist

## 10. **Andere ältere Rechte:**

11. Wenn der Anmeldung andere ältere Rechte entgegenstehen, wie Namensrechte, Urheberrechte oder Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung

12. Beispiel: Anmeldung eines Porträts einer bekannten Person ohne deren Zustimmung

# Unterschied zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken

Im europäischen Markenrecht wird grundsätzlich zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken unterschieden.

## Eingetragene Marken

Eingetragene Marken entstehen durch die Eintragung in ein Markenregister:

- Sie bieten den umfassendsten Schutz
- Sie gewähren ein ausschließliches Recht, das gegen jeden Dritten wirkt
- Sie sind leicht nachweisbar durch die Eintragung
- Sie können national, europaweit (Unionsmarke) oder international registriert werden
- Sie gelten zunächst für 10 Jahre und können unbegrenzt verlängert werden

## Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken entstehen durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr:

- Der Schutz ist in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich ausgestaltet
- In Deutschland werden nicht eingetragene Marken als "Benutzungsmarken" geschützt, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben
- In Großbritannien und Irland gibt es den "passing off"-Schutz für nicht eingetragene Marken
- Der Schutzzumfang ist in der Regel geringer als bei eingetragenen Marken
- Der Nachweis der Rechte ist schwieriger und erfordert oft umfangreiche Beweisführung

## Vor- und Nachteile

Die Wahl zwischen eingetragener und nicht eingetragener Marke hängt von verschiedenen Faktoren ab:

**Vorteile eingetragener Marken:** - Rechtssicherheit durch klaren Nachweis des Rechts - Umfassender Schutz gegen Nachahmung - Möglichkeit der Lizenzierung und Übertragung - Grundlage für internationale Registrierungen - Abschreckende Wirkung durch das ®-Symbol

**Nachteile eingetragener Marken:** - Kosten für Anmeldung und Aufrechterhaltung - Risiko der Löschung wegen Nichtbenutzung nach fünf Jahren - Formale Anforderungen und Prüfungsverfahren

**Vorteile nicht eingetragener Marken:** - Keine Anmeldekosten - Kein formales Prüfungsverfahren - Schutz entsteht automatisch durch Benutzung

**Nachteile nicht eingetragener Marken:** - Schwieriger Nachweis der Rechte - Geringerer Schutzzumfang - Unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Ländern - Keine Grundlage für internationale Registrierungen

## Fazit

Die Grundlagen des Markenrechts bilden das Fundament für den Schutz von Marken in Europa. Die verschiedenen Funktionen einer Marke verdeutlichen ihre wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung. Die Vielfalt der Markenarten ermöglicht es Unternehmen, ihre Kennzeichen optimal zu schützen. Die Voraussetzungen für den Markenschutz und die Schutzhindernisse stellen sicher, dass nur schutzwürdige Zeichen als Marken eingetragen werden. Der Unterschied zwischen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken zeigt die Flexibilität des Systems, das verschiedene Schutzmöglichkeiten bietet.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit dem Anmeldeverfahren für Marken in Europa befassen und die verschiedenen Wege zum Markenschutz im Detail betrachten.

# Kapitel 3: Anmeldeverfahren für Marken in Europa

## Nationale Markenmeldungen

Trotz der Existenz der Unionsmarke spielen nationale Markenmeldungen in Europa nach wie vor eine wichtige Rolle. Sie bieten eine gezielte Schutzstrategie für Unternehmen, die nur in bestimmten Ländern tätig sind oder besondere nationale Anforderungen berücksichtigen müssen.

## Vorteile nationaler Markenmeldungen

Nationale Markenmeldungen bieten gegenüber der Unionsmarke einige spezifische Vorteile:

- **Gezielte geografische Abdeckung:** Schutz nur dort, wo er tatsächlich benötigt wird
- **Geringeres Risiko von Widersprüchen:** Da der Schutz auf ein Land beschränkt ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen mit älteren Rechten geringer
- **Anpassung an nationale Besonderheiten:** Berücksichtigung spezifischer nationaler Anforderungen und Gepflogenheiten
- **Kostengünstiger bei Beschränkung auf wenige Länder:** Bei Schutz in nur einem oder zwei Ländern oft günstiger als die Unionsmarke

## Nationale Markenämter in Europa

Jedes europäische Land verfügt über ein eigenes nationales Markenamt, das für die Eintragung nationaler Marken zuständig ist. Zu den wichtigsten zählen:

- **Deutschland:** Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
- **Frankreich:** Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
- **Italien:** Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
- **Spanien:** Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
- **Vereinigtes Königreich:** UK Intellectual Property Office (UKIPO)

## Ablauf einer nationalen Markenmeldung

Der Ablauf einer nationalen Markenmeldung ist in den verschiedenen europäischen Ländern ähnlich, kann aber im Detail variieren:

1. **Anmeldung:** Einreichung des Anmeldeformulars mit Angaben zum Anmelder, zur Marke und zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
2. **Formale Prüfung:** Überprüfung der Anmeldung auf Vollständigkeit und Einhaltung der Formvorschriften
3. **Sachliche Prüfung:** Prüfung auf absolute Schutzhindernisse (z.B. fehlende Unterscheidungskraft)
4. **Veröffentlichung:** Bekanntmachung der Anmeldung im offiziellen Markenblatt
5. **Widerspruchsverfahren:** Möglichkeit für Inhaber älterer Rechte, Widerspruch einzulegen
6. **Eintragung:** Bei erfolgreicher Prüfung und ohne erfolgreichen Widerspruch wird die Marke eingetragen

7. **Verlängerung:** Die Schutzdauer beträgt in der Regel 10 Jahre und kann unbegrenzt verlängert werden

## Besonderheiten in ausgewählten Ländern

Die nationalen Markenmeldeverfahren weisen einige länderspezifische Besonderheiten auf:

- **Deutschland:** Relativ strenge Prüfung der Unterscheidungskraft; Möglichkeit der beschleunigten Prüfung
- **Frankreich:** Keine Prüfung auf relative Schutzhindernisse; kurze Verfahrensdauer
- **Italien:** Längere Verfahrensdauer; besondere Anforderungen an die Klassifikation
- **Vereinigtes Königreich:** Umfassende Prüfung; Möglichkeit der Teilung von Anmeldungen

## Die Unionsmarke: Anmeldung beim EUIPO

Die Unionsmarke (früher: Gemeinschaftsmarke) bietet mit einer einzigen Anmeldung Schutz in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie wird beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante, Spanien, angemeldet.

### Vorteile der Unionsmarke

Die Unionsmarke bietet gegenüber nationalen Marken mehrere Vorteile:

- **Einheitlicher Schutz:** Ein einziges Recht mit Wirkung in allen EU-Mitgliedstaaten
- **Kosteneffizienz:** Günstiger als die Anmeldung einzelner nationaler Marken in mehreren EU-Ländern
- **Einfache Verwaltung:** Eine zentrale Anmeldung, Verlängerung und Verwaltung
- **Einheitliche Benutzung:** Die ernsthafte Benutzung in einem EU-Mitgliedstaat reicht aus, um den Schutz in der gesamten EU aufrechtzuerhalten
- **Grundlage für internationale Registrierung:** Die Unionsmarke kann als Basismarke für eine internationale Registrierung nach dem Madrider System dienen

### Nachteile der Unionsmarke

Die Unionsmarke hat jedoch auch einige Nachteile:

- **Alles-oder-nichts-Prinzip:** Die Unionsmarke kann nur für die gesamte EU eingetragen oder zurückgewiesen werden

- **Höheres Widerspruchsrisiko:** Da die Marke in allen EU-Ländern Schutz beansprucht, ist die Wahrscheinlichkeit von Kollisionen mit älteren Rechten höher
- **Benutzungszwang in wesentlichem Teil der EU:** Die Benutzung muss in einem wesentlichen Teil der EU erfolgen, um den Schutz aufrechtzuerhalten

## Anmeldeverfahren beim EUIPO

Das Anmeldeverfahren für eine Unionsmarke umfasst folgende Schritte:

1. **Vorbereitung der Anmeldung:**
2. Festlegung der Markenform (Wortmarke, Bildmarke, etc.)
3. Auswahl der Waren und Dienstleistungen nach der Nizza-Klassifikation
4. Prüfung auf Verfügbarkeit durch Recherche in Datenbanken
5. **Einreichung der Anmeldung:**
6. Online über die E-Filing-Plattform des EUIPO (empfohlen)
7. Per Post oder Fax (selten genutzt)
8. Direkt oder über ein nationales Markenamt eines EU-Mitgliedstaats
9. **Formale Prüfung:**
10. Überprüfung der Anmeldung auf Vollständigkeit
11. Zuteilung eines Anmeldedatums
12. Klassifikationsprüfung
13. **Sachliche Prüfung:**
14. Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse
15. Keine Prüfung auf relative Eintragungshindernisse von Amts wegen
16. **Veröffentlichung:**
17. Bekanntmachung der Anmeldung im Unionsmarkenblatt
18. Beginn der dreimonatigen Widerspruchsfrist
19. **Widerspruchsverfahren** (falls Widerspruch eingelegt wird):
20. Möglichkeit für Inhaber älterer Rechte, Widerspruch einzulegen
21. Cooling-off-Periode für gütliche Einigung
22. Entscheidung des EUIPO über den Widerspruch

### 23. **Eintragung:**

24. Bei erfolgreicher Prüfung und ohne erfolgreichen Widerspruch wird die Marke eingetragen

25. Ausstellung der Eintragungsurkunde

26. Schutz für 10 Jahre ab Anmeldedatum

### 27. **Verlängerung:**

28. Möglichkeit der unbegrenzten Verlängerung um jeweils 10 Jahre

29. Verlängerungsantrag innerhalb von 6 Monaten vor bis 6 Monaten nach Ablauf der Schutzdauer

## **Fast-Track-Anmeldung**

Das EUIPO bietet ein beschleunigtes Anmeldeverfahren, den sogenannten "Fast Track", an:

- Schnellere Bearbeitung der Anmeldung
- Voraussetzung: Verwendung vorklassifizierter Waren und Dienstleistungen aus der Harmonisierten Datenbank
- Sofortige Zahlung der Anmeldegebühren
- Keine Mängel in der Anmeldung

## **Verfahrensablauf und Fristen**

Der Verfahrensablauf und die einzuhaltenden Fristen sind entscheidend für eine erfolgreiche Markenmeldung. Versäumnisse können zum Verlust von Rechten führen.

### **Wichtige Fristen im Anmeldeverfahren**

Bei der Anmeldung einer Marke in Europa sind folgende Fristen zu beachten:

- **Prioritätsfrist:** 6 Monate ab Anmeldung der ersten Marke für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts
- **Beanstandungsfrist:** In der Regel 2 Monate für die Behebung formaler Mängel
- **Widerspruchsfrist:** 3 Monate ab Veröffentlichung der Anmeldung
- **Cooling-off-Periode:** 2 Monate (verlängerbar auf bis zu 24 Monate) für gütliche Einigung im Widerspruchsverfahren
- **Schutzdauer:** 10 Jahre ab Anmeldedatum
- **Verlängerungsfrist:** 6 Monate vor bis 6 Monate nach Ablauf der Schutzdauer

- **Benutzungsschonfrist:** 5 Jahre ab Eintragung, innerhalb derer die Marke nicht benutzt werden muss

## Fristverlängerungen und Wiedereinsetzung

In bestimmten Fällen können Fristen verlängert werden oder eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfolgen:

- **Fristverlängerungen:** Viele Fristen können auf Antrag verlängert werden, insbesondere im Beanstandungs- und Widerspruchsverfahren
- **Wiedereinsetzung:** Bei unverschuldetem Fristversäumnis kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt werden
- **Fortsetzung des Verfahrens:** Bei bestimmten Fristen kann trotz Versäumnis eine Fortsetzung des Verfahrens beantragt werden

## Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen (Nizza-Klassifikation)

Die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen ist ein zentraler Bestandteil jeder Markenmeldung. Sie bestimmt den sachlichen Schutzzumfang der Marke.

### Grundlagen der Nizza-Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation ist ein internationales System zur Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken:

- Sie umfasst 45 Klassen: Klassen 1-34 für Waren und Klassen 35-45 für Dienstleistungen
- Sie wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet
- Sie wird regelmäßig aktualisiert (derzeit 11. Ausgabe)
- Sie wird in fast allen Ländern der Welt für die Markenmeldung verwendet

### Aufbau der Nizza-Klassifikation

Die Nizza-Klassifikation ist hierarchisch aufgebaut:

- **Klassen:** 45 Hauptklassen mit Klassenüberschriften
- **Alphabetische Liste:** Detaillierte Liste von Waren und Dienstleistungen mit Zuordnung zu den Klassen
- **Erläuternde Anmerkungen:** Zusätzliche Informationen zur Abgrenzung der Klassen

## Wichtige Klassen im Überblick

Einige der wichtigsten Klassen der Nizza-Klassifikation sind:

- **Klasse 9:** Elektronische Geräte, Computer, Software
- **Klasse 25:** Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen
- **Klasse 35:** Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung
- **Klasse 41:** Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten
- **Klasse 42:** Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen

## Anforderungen an das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss bestimmte Anforderungen erfüllen:

- **Klarheit und Eindeutigkeit:** Die Waren und Dienstleistungen müssen klar und eindeutig bezeichnet sein
- **Spezifität:** Allgemeine Begriffe wie "Waren aus Metall" sind in der Regel zu unbestimmt
- **Klassenüberschriften:** Die bloße Angabe von Klassenüberschriften wird oft nicht als ausreichend angesehen
- **Klassenkonsistenz:** Waren und Dienstleistungen müssen den richtigen Klassen zugeordnet sein

## Harmonisierte Datenbank

Zur Erleichterung der Klassifizierung hat das EUIPO die Harmonisierte Datenbank (HDB) entwickelt:

- Sie enthält vorklassifizierte und von allen EU-Markenämtern akzeptierte Begriffe
- Sie ist in allen EU-Amtssprachen verfügbar
- Sie wird regelmäßig aktualisiert
- Sie ermöglicht die Fast-Track-Anmeldung beim EUIPO

## Kosten und Gebühren

Die Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung einer Marke variieren je nach gewähltem Schutzsystem und Umfang der Anmeldung.

## Gebühren für nationale Marken

Die Gebühren für nationale Marken unterscheiden sich von Land zu Land:

- **Deutschland:** 300 € für bis zu 3 Klassen, 100 € für jede weitere Klasse
- **Frankreich:** 190 € für bis zu 3 Klassen, 40 € für jede weitere Klasse
- **Italien:** 101 € für eine Klasse, 34 € für jede weitere Klasse
- **Spanien:** 144 € für eine Klasse, 93 € für jede weitere Klasse
- **Vereinigtes Königreich:** 170 £ für eine Klasse, 50 £ für jede weitere Klasse

## Gebühren für die Unionsmarke

Die Gebühren für die Unionsmarke setzen sich wie folgt zusammen:

- **Anmeldegebühr:** 850 € für eine Klasse, 50 € für die zweite Klasse, 150 € für jede weitere Klasse (bei elektronischer Anmeldung)
- **Widerspruchsgebühr:** 320 €
- **Verlängerungsgebühr:** 850 € für eine Klasse, 50 € für die zweite Klasse, 150 € für jede weitere Klasse

## Gebühren für internationale Registrierungen

Die Gebühren für internationale Registrierungen nach dem Madrider System umfassen:

- **Grundgebühr:** 653 CHF (schwarz-weiß) oder 903 CHF (farbig)
- **Zusatzgebühren:** Je nach designierten Ländern und Anzahl der Klassen
- **Ergänzungsgebühren:** Je nach designierten Ländern

## Zusätzliche Kosten

Neben den offiziellen Gebühren können weitere Kosten entstehen:

- **Anwaltskosten:** Für die Beratung, Anmeldung und Vertretung im Verfahren
- **Recherchekosten:** Für die Durchführung von Verfügbarkeitsrecherchen
- **Übersetzungskosten:** Für die Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
- **Kosten für Widerspruchsverfahren:** Für die Verteidigung gegen Widersprüche oder die Einlegung von Widersprüchen

## Besonderheiten für KMU und Fördermöglichkeiten

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gibt es besondere Unterstützungsangebote und Fördermöglichkeiten im Bereich des Markenschutzes.

## KMU-Fonds des EUIPO

Das EUIPO bietet über den KMU-Fonds finanzielle Unterstützung für KMU mit Sitz in der EU:

- **Erstattung von 75%** der Kosten für Markenmeldungen
- **Wichtig:** Der Antrag auf Finanzhilfe muss VOR der Markenmeldung gestellt werden
- Das Verfahren kann die Markenmeldung um etwa 3-4 Wochen verzögern
- Die Erstattung erfolgt innerhalb eines Monats nach der Anmeldung

## IP Scan (Vorabdiagnose von Rechten des geistigen Eigentums)

KMU können eine Vorabdiagnose ihrer Rechte des geistigen Eigentums beantragen:

- **Erstattung von 90%** der Kosten für den IP Scan
- Fachkundiger Rat zur Ausarbeitung einer Strategie für geistiges Eigentum
- Verfügbarkeit je nach EU-Mitgliedstaat

## Nationale Förderprogramme

Viele EU-Mitgliedstaaten bieten eigene Förderprogramme für den Schutz geistigen Eigentums an:

- Zuschüsse für Anmeldegebühren
- Beratungsangebote und Schulungen
- Unterstützung bei der internationalen Anmeldung

## Fazit

Das Anmeldeverfahren für Marken in Europa bietet verschiedene Optionen, die je nach individuellen Bedürfnissen und Strategien gewählt werden können. Die nationale Markenmeldung, die Unionsmarke und die internationale Registrierung nach dem Madrider System ergänzen sich gegenseitig und ermöglichen eine flexible und maßgeschneiderte Schutzstrategie.

Die Wahl des richtigen Verfahrens, die korrekte Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen sowie die Einhaltung der Fristen sind entscheidend für einen erfolgreichen Markenschutz. Besonders für KMU stehen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung, die den Zugang zum Markenschutzsystem erleichtern.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit dem Schutzzumfang von Marken befassen und untersuchen, welche Rechte eine eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt und welche Grenzen es für diese Rechte gibt.

# Kapitel 4: Schutzzumfang von Marken

## Territorialer Schutzzumfang

Der territoriale Schutzzumfang einer Marke bestimmt, in welchen geografischen Gebieten die Marke geschützt ist und wo der Markeninhaber seine Rechte durchsetzen kann.

### Nationale Marken

Nationale Marken sind in ihrem territorialen Schutzzumfang auf das jeweilige Land beschränkt:

- Der Schutz gilt nur innerhalb der Grenzen des Landes, in dem die Marke eingetragen ist
- In anderen Ländern besteht grundsätzlich kein Schutz, sofern dort nicht separate Anmeldungen erfolgt sind
- Für grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit sind daher mehrere nationale Anmeldungen oder andere Schutzformen erforderlich
- Beispiel: Eine beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Marke ist nur in Deutschland geschützt

### Unionsmarke

Die Unionsmarke bietet einen einheitlichen Schutz in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union:

- Der Schutz erstreckt sich automatisch auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten
- Bei Erweiterung der EU dehnt sich der Schutz automatisch auf neue Mitgliedstaaten aus
- Die Unionsmarke ist unteilbar: Sie kann nicht für einzelne EU-Länder aufgegeben oder übertragen werden
- Beispiel: Eine beim EUIPO eingetragene Unionsmarke ist in allen EU-Ländern von Finnland bis Portugal und von Irland bis Zypern geschützt

## Internationale Registrierung

Die internationale Registrierung nach dem Madrider System ermöglicht einen flexiblen territorialen Schutz:

- Der Anmelder wählt die Länder oder Organisationen (wie die EU), in denen Schutz beansprucht wird
- Der Schutz gilt nur in den designierten Ländern oder Organisationen
- Nachträgliche Designierungen sind möglich, um den territorialen Schutzzumfang zu erweitern
- Beispiel: Eine internationale Registrierung mit Designierung von Deutschland, Frankreich, der EU und Japan ist in diesen Gebieten geschützt

## Territoriale Grenzen und grenzüberschreitende Aspekte

Trotz der territorialen Begrenzung des Markenschutzes gibt es einige grenzüberschreitende Aspekte:

- **Transitwaren:** Waren, die nur durch ein Schutzgebiet transportiert werden, ohne dort in den Verkehr zu gelangen
- **Grenzüberschreitende Werbung:** Werbung, die in einem Land ausgestrahlt wird, aber in einem anderen Land empfangen werden kann
- **E-Commerce:** Online-Angebote, die potenziell weltweit abrufbar sind
- **Parallelimporte:** Einfuhr von Originalwaren aus anderen Ländern ohne Zustimmung des Markeninhabers

Der Europäische Gerichtshof hat in zahlreichen Entscheidungen die Grenzen des territorialen Schutzes präzisiert und dabei insbesondere die Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes berücksichtigt.

## Zeitlicher Schutzzumfang und Verlängerung

Der zeitliche Schutzzumfang einer Marke bestimmt, wie lange die Marke geschützt ist und wann Verlängerungen erforderlich sind.

### Schutzdauer

Die Schutzdauer für eingetragene Marken ist in Europa weitgehend harmonisiert:

- **Nationale Marken:** 10 Jahre ab Anmeldedatum
- **Unionsmarke:** 10 Jahre ab Anmeldedatum
- **Internationale Registrierung:** 10 Jahre ab internationalem Registrierungsdatum

## Verlängerung

Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Marke verlängert werden:

- Die Verlängerung ist unbegrenzt oft möglich, jeweils um weitere 10 Jahre
- Der Verlängerungsantrag kann frühestens 6 Monate vor Ablauf der Schutzdauer gestellt werden
- Es besteht eine Nachfrist von 6 Monaten nach Ablauf der Schutzdauer (mit Zuschlagsgebühr)
- Die Verlängerung erfolgt durch Zahlung der Verlängerungsgebühr

## Benutzungszwang und Schonfrist

Eine wichtige zeitliche Komponente ist der Benutzungszwang:

- Nach einer Schonfrist von 5 Jahren ab Eintragung muss die Marke ernsthaft benutzt werden
- Die Benutzung muss im Schutzgebiet erfolgen (bei der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil der EU)
- Bei Nichtbenutzung kann die Marke auf Antrag eines Dritten gelöscht werden
- Eine spätere Wiederaufnahme der Benutzung kann die Löschung nicht verhindern, wenn sie erst nach Antragstellung erfolgt

## Verjährung und Verwirkung

Markenrechte können durch Verjährung oder Verwirkung zeitlich eingeschränkt werden:

- **Verjährung:** Ansprüche aus Markenverletzungen verjähren in der Regel nach 3 Jahren ab Kenntnis
- **Verwirkung:** Wenn der Markeninhaber die Benutzung einer jüngeren Marke über einen längeren Zeitraum (in der Regel 5 Jahre) geduldet hat, kann er unter Umständen nicht mehr gegen diese vorgehen

## Inhaltlicher Schutzzumfang

Der inhaltliche Schutzzumfang einer Marke bestimmt, welche Handlungen Dritter der Markeninhaber verbieten kann und unter welchen Umständen eine Markenverletzung vorliegt.

## Grundsätzlicher Schutzzumfang

Der Markeninhaber hat das ausschließliche Recht, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Er kann Dritten insbesondere folgende Handlungen untersagen:

1. **Identische Benutzung:** Die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen
2. **Verwechslungsgefahr:** Die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn dadurch die Gefahr von Verwechslungen besteht
3. **Bekannte Marken:** Die Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn dadurch die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird

## Verbotene Handlungen

Der Markeninhaber kann insbesondere folgende Handlungen verbieten:

- Das Anbringen des Zeichens auf Waren oder deren Verpackung
- Das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen von Waren unter dem Zeichen
- Das Ein- oder Ausführen von Waren unter dem Zeichen
- Die Benutzung des Zeichens in Geschäftspapieren oder in der Werbung
- Die Benutzung des Zeichens als Handels- oder Firmenname
- Die Benutzung des Zeichens in vergleichender Werbung

## Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Der inhaltliche Schutzzumfang wird maßgeblich durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bestimmt:

- Die Marke ist nur für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen geschützt
- Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt:
  - Art und Verwendungszweck
  - Vertriebswege und Verkaufsstätten
  - Herstellerbetriebe und Herstellungsverfahren
  - Wirtschaftliche Bedeutung
  - Komplementarität

## Schutzumfang verschiedener Markenformen

Der Schutzzumfang kann je nach Markenform variieren:

- **Wortmarken:** Schutz unabhängig von der grafischen Gestaltung, umfasst alle Darstellungsformen des Wortes
- **Bildmarken:** Schutz für die konkrete grafische Gestaltung, ähnliche Gestaltungen können erfasst sein
- **Wort-Bild-Marken:** Schutz für die konkrete Kombination von Wort und Bild, geringerer Schutzzumfang als reine Wortmarken
- **Formmarken:** Schutz für die konkrete dreidimensionale Gestaltung, oft eingeschränkter Schutzzumfang
- **Farbmarken:** Schutz für die konkrete Farbe oder Farbkombination, oft eingeschränkter Schutzzumfang

## Verwechslungsgefahr und ihre Beurteilung

Die Verwechslungsgefahr ist ein zentrales Konzept im Markenrecht und entscheidend für die Bestimmung des Schutzzumfangs einer Marke.

### Begriff der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr umfasst:

- **Unmittelbare Verwechslungsgefahr:** Der Verkehr hält die Zeichen für identisch
- **Mittelbare Verwechslungsgefahr:** Der Verkehr erkennt zwar Unterschiede zwischen den Zeichen, nimmt aber aufgrund von Gemeinsamkeiten geschäftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Unternehmen an
- **Assoziationsgefahr:** Der Verkehr wird durch das jüngere Zeichen an die ältere Marke erinnert, ohne die Zeichen zu verwechseln

### Faktoren für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden verschiedene Faktoren berücksichtigt:

1. **Zeichenähnlichkeit:**
2. Klangliche Ähnlichkeit (phonetisch)
3. Bildliche Ähnlichkeit (visuell)
4. Begriffliche Ähnlichkeit (semantisch)
5. Gesamteindruck unter Berücksichtigung der kennzeichnenden und unterscheidungskräftigen Elemente

## 6. **Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit:**

7. Art und Verwendungszweck
8. Vertriebswege und Verkaufsstätten
9. Herstellerbetriebe und Herstellungsverfahren
10. Wirtschaftliche Bedeutung
11. Komplementarität

## 12. **Kennzeichnungskraft der älteren Marke:**

13. Ursprüngliche Kennzeichnungskraft (inhärente Unterscheidungskraft)
14. Gesteigerte Kennzeichnungskraft durch Benutzung und Bekanntheit
15. Geschwächte Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen

## 16. **Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise:**

17. Allgemeines Publikum oder Fachkreise
18. Gelegentlicher oder regelmäßiger Erwerb
19. Preis und Bedeutung der Waren oder Dienstleistungen

## **Wechselwirkung der Faktoren**

Die verschiedenen Faktoren stehen in einer Wechselwirkung zueinander:

- Ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Zeichen ausgleichen und umgekehrt
- Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke führt zu einem größeren Schutzzumfang
- Ein höherer Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise verringert die Verwechslungsgefahr

## **Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr**

Der Europäische Gerichtshof und das Gericht der Europäischen Union haben in zahlreichen Entscheidungen die Grundsätze zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr präzisiert:

- **SABEL/Puma** (C-251/95): Gesamteindruck und Assoziationsgefahr
- **Canon/Metro** (C-39/97): Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit
- **Lloyd/Loints** (C-342/97): Kennzeichnungskraft und Aufmerksamkeitsgrad
- **Adidas/Fitnessworld** (C-408/01): Schutz bekannter Marken

# Bekannte Marken und ihr erweiterter Schutz

Bekannte Marken genießen einen erweiterten Schutz, der über den Grundsatz der Spezialität hinausgeht.

## Begriff der bekannten Marke

Eine bekannte Marke ist eine Marke, die einem bedeutenden Teil des Publikums im relevanten Gebiet bekannt ist:

- Bei nationalen Marken ist der relevante Bereich das jeweilige Land
- Bei Unionsmarken ist der relevante Bereich ein wesentlicher Teil der EU (nicht notwendigerweise die gesamte EU)
- Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist nicht genau definiert, aber Marktanteile, Intensität und Dauer der Benutzung, geografische Verbreitung und Werbeaufwendungen sind relevante Faktoren

## Erweiterter Schutz bekannter Marken

Bekannte Marken genießen einen erweiterten Schutz:

- Schutz auch für nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen
- Schutz gegen drei Arten von Beeinträchtigungen:
- **Ausnutzung der Unterscheidungskraft** (Verwässerung): Die Unterscheidungskraft der bekannten Marke wird geschwächt
- **Ausnutzung der Wertschätzung** (Trittbrettfahren): Der Ruf der bekannten Marke wird ausgenutzt
- **Beeinträchtigung der Wertschätzung** (Verunglimpfung): Der Ruf der bekannten Marke wird beschädigt

## Voraussetzungen für den erweiterten Schutz

Für den erweiterten Schutz bekannter Marken müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die ältere Marke muss bekannt sein
- Das jüngere Zeichen muss mit der bekannten Marke identisch oder ähnlich sein
- Die Benutzung des jüngeren Zeichens muss ohne rechtfertigenden Grund erfolgen
- Die Benutzung des jüngeren Zeichens muss die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen

## Beispiele aus der Rechtsprechung

Der erweiterte Schutz bekannter Marken wurde in zahlreichen Entscheidungen konkretisiert:

- **Intel/CPM (C-252/07)**: Voraussetzungen für die Annahme einer Verwässerung
- **L'Oréal/Bellure (C-487/07)**: Ausnutzung der Wertschätzung durch Nachahmung von Parfüms
- **Interflora/Marks & Spencer (C-323/09)**: Verwendung von Marken als Keywords in der Internetwerbung
- **Red Bull/The Bulldog (C-65/12)**: Rechtfertigender Grund bei langjähriger Koexistenz

## Grenzen des Markenschutzes

Der Schutzzumfang einer Marke ist nicht unbegrenzt, sondern unterliegt verschiedenen Einschränkungen.

### Erschöpfung des Markenrechts

Das Markenrecht erschöpft sich für Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden:

- **Regionale Erschöpfung**: In der EU/dem EWR gilt der Grundsatz der regionalen Erschöpfung: Werden Waren vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht, kann er sich nicht mehr auf seine Markenrechte berufen, um den weiteren Vertrieb zu verhindern
- **Keine internationale Erschöpfung**: Für Waren, die außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden, gilt dieser Grundsatz nicht
- **Ausnahmen**: Der Markeninhaber kann sich der weiteren Vermarktung widersetzen, wenn berechnigte Gründe vorliegen, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist

### Beschreibende Benutzung

Die Marke gewährt kein Recht, einem Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:

- Seinen Namen oder seine Anschrift
- Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Waren oder der

Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen

- Die Marke, wenn dies notwendig ist, um die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung anzugeben, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil

Voraussetzung ist, dass die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

## **Vergleichende Werbung**

Die Benutzung einer fremden Marke in vergleichender Werbung ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig:

- Der Vergleich darf nicht irreführend sein
- Es müssen Waren oder Dienstleistungen verglichen werden, die denselben Bedarf decken oder dieselbe Bestimmung haben
- Es müssen objektiv ein oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbar und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen verglichen werden
- Es darf keine Verwechslungsgefahr entstehen
- Die Wertschätzung einer Marke darf nicht in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden

## **Vorbenutzungsrechte**

In einigen Ländern können Vorbenutzungsrechte bestehen:

- Wer eine Marke bereits vor der Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke durch einen Dritten benutzt hat, kann unter Umständen ein Recht zur Weiterbenutzung haben
- Die Regelungen hierzu sind in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich
- Bei der Unionsmarke gibt es kein einheitliches Vorbenutzungsrecht, sondern nur nationale Vorbenutzungsrechte mit territorial begrenzter Wirkung

## **Nichtbenutzung und Verwirkung**

Der Schutzbereich einer Marke kann durch Nichtbenutzung oder Verwirkung eingeschränkt werden:

- Nach einer Schonfrist von 5 Jahren muss die Marke ernsthaft benutzt werden
- Bei Nichtbenutzung kann die Marke auf Antrag eines Dritten gelöscht werden
- Wenn der Markeninhaber die Benutzung einer jüngeren Marke über einen längeren Zeitraum geduldet hat, kann er unter Umständen nicht mehr gegen diese vorgehen

# Fazit

Der Schutzzumfang einer Marke ist vielschichtig und wird durch territoriale, zeitliche und inhaltliche Faktoren bestimmt. Die Verwechslungsgefahr ist ein zentrales Konzept für die Bestimmung des inhaltlichen Schutzzumfangs, während bekannte Marken einen erweiterten Schutz genießen. Gleichzeitig unterliegt der Markenschutz verschiedenen Grenzen, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Markeninhaber und den Interessen Dritter sowie der Allgemeinheit gewährleisten sollen.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit der Verletzung von Markenrechten befassen und untersuchen, welche Handlungen eine Markenverletzung darstellen und wie diese festgestellt wird.

## Kapitel 5: Verletzung von Markenrechten

### Tatbestände der Markenverletzung

Eine Markenverletzung liegt vor, wenn ein Dritter unbefugt ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt und dadurch die ausschließlichen Rechte des Markeninhabers beeinträchtigt. Das europäische Markenrecht kennt verschiedene Tatbestände der Markenverletzung.

#### Doppelidentität

Der stärkste Schutz besteht bei der sogenannten Doppelidentität:

- Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen
- Keine Verwechslungsgefahr erforderlich, diese wird unwiderlegbar vermutet
- Beispiel: Verwendung der Marke "Adidas" für Sportschuhe durch einen Dritten, wenn "Adidas" bereits als Marke für Sportschuhe eingetragen ist

#### Verwechslungsgefahr

Der zweite zentrale Tatbestand ist die Verwechslungsgefahr:

- Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen
- Verwechslungsgefahr muss nachgewiesen werden

- Umfasst unmittelbare Verwechslungsgefahr (Verwechslung der Zeichen), mittelbare Verwechslungsgefahr (Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen) und Assoziationsgefahr (gedankliche Verknüpfung)
- Beispiel: Verwendung der Marke "Adibas" für Sportschuhe, wenn "Adidas" bereits als Marke für Sportschuhe eingetragen ist

## Bekannte Marken

Für bekannte Marken gilt ein erweiterter Schutz:

- Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen
- Voraussetzung: Die Benutzung nutzt die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus oder beeinträchtigt diese
- Drei Arten von Beeinträchtigungen: Verwässerung (Ausnutzung der Unterscheidungskraft), Trittbrettfahren (Ausnutzung der Wertschätzung) und Verunglimpfung (Beeinträchtigung der Wertschätzung)
- Beispiel: Verwendung der Marke "Adidas" für Luxusuhren, wenn "Adidas" als bekannte Marke für Sportartikel geschützt ist

## Weitere Verletzungshandlungen

Neben den klassischen Tatbeständen gibt es weitere spezifische Verletzungshandlungen:

- **Vorbereitungshandlungen:** Anbringen der Marke auf Verpackungen, Etiketten oder anderen Mitteln, die zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können
- **Transitwaren:** Unter bestimmten Umständen kann auch die Durchführung von markenverletzenden Waren durch das Schutzgebiet eine Verletzung darstellen
- **Domainregistrierung:** Die Registrierung einer Domain, die eine geschützte Marke enthält, kann unter Umständen eine Markenverletzung darstellen
- **Markennutzung als Keyword:** Die Verwendung einer Marke als Keyword in der Internetwerbung kann unter bestimmten Umständen eine Markenverletzung darstellen

## Verwechslungsgefahr in der Praxis

Die Verwechslungsgefahr ist ein zentrales Element bei der Beurteilung von Markenverletzungen und wird in der Praxis anhand verschiedener Kriterien beurteilt.

## Maßgebliche Verkehrskreise

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die maßgeblichen Verkehrskreise zu berücksichtigen:

- **Durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher** der betreffenden Waren oder Dienstleistungen
- Der Aufmerksamkeitsgrad kann je nach Art der Waren oder Dienstleistungen variieren:
- Höherer Aufmerksamkeitsgrad bei teuren oder selten gekauften Produkten
- Niedrigerer Aufmerksamkeitsgrad bei Alltagsprodukten
- Bei Fachpublikum wird in der Regel ein höherer Aufmerksamkeitsgrad angenommen
- Beispiel: Bei Medikamenten wird ein höherer Aufmerksamkeitsgrad angenommen als bei Süßwaren

## Gesamteindruck und prägende Elemente

Die Verwechslungsgefahr wird anhand des Gesamteindrucks der Zeichen beurteilt:

- Berücksichtigung aller Elemente der Zeichen, aber mit besonderem Fokus auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente
- Beschreibende oder schwach kennzeichnende Elemente haben geringeren Einfluss auf den Gesamteindruck
- Bei Wort-Bild-Marken kann je nach Umständen das Wort- oder das Bildelement prägend sein
- Beispiel: Bei der Marke "SUPER SPORT" für Sportartikel ist das Element "SPORT" beschreibend und hat geringeren Einfluss auf den Gesamteindruck

## Arten der Zeichenähnlichkeit

Die Zeichenähnlichkeit wird unter drei Aspekten geprüft:

1. **Klangliche Ähnlichkeit (phonetisch):**
2. Anzahl und Reihenfolge der Silben
3. Betonung und Sprechrhythmus
4. Vorhandensein gleicher Konsonanten- und Vokalfolgen
5. Beispiel: "Milka" und "Milsa" sind klanglich ähnlich
6. **Bildliche Ähnlichkeit (visuell):**
7. Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe
8. Anordnung der Buchstaben und Wortlänge

9. Bei Bildmarken: Gestaltungselemente, Farben, Komposition

10. Beispiel: "Coca-Cola" und "Coca-Colo" sind visuell ähnlich

11. **Begriffliche Ähnlichkeit (semantisch):**

12. Bedeutungsgehalt der Zeichen

13. Übersetzungen in andere Sprachen

14. Assoziationen und Anspielungen

15. Beispiel: "Red Bull" und "Roter Stier" sind begrifflich ähnlich

## Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist ein weiterer wichtiger Faktor:

- **Art und Verwendungszweck:** Ähnliche Funktion und Nutzung
- **Vertriebswege und Verkaufsstätten:** Gleiche Geschäfte oder Abteilungen
- **Herstellerbetriebe und Herstellungsverfahren:** Gleiche Produktionsstätten oder -techniken
- **Wirtschaftliche Bedeutung:** Preisklasse und Marktstellung
- **Komplementarität:** Ergänzende Produkte oder Dienstleistungen
- Beispiel: Sportschuhe und Sportsocken sind ähnliche Waren, während Sportschuhe und Küchengeräte nicht ähnlich sind

## Wechselwirkung der Faktoren

Die verschiedenen Faktoren stehen in einer Wechselwirkung zueinander:

- Ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Zeichen ausgleichen und umgekehrt
- Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke führt zu einem größeren Schutzzumfang
- Ein höherer Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise verringert die Verwechslungsgefahr
- Beispiel: Bei identischen Waren kann bereits eine geringere Zeichenähnlichkeit zur Verwechslungsgefahr führen

## Typische Verletzungshandlungen

In der Praxis gibt es verschiedene typische Handlungen, die eine Markenverletzung darstellen können.

## Produktpiraterie und Fälschungen

Die offensichtlichste Form der Markenverletzung ist die Produktpiraterie:

- Herstellung und Vertrieb von Waren, die mit einer identischen oder nahezu identischen Marke gekennzeichnet sind
- Oft verbunden mit minderwertiger Qualität der Waren
- Häufig bei Luxusgütern, Bekleidung, Accessoires, Elektronik und Medikamenten
- Beispiel: Gefälschte "Louis Vuitton"-Taschen mit identischem Logo

## Markenrechtsverletzungen im Handel

Im Handel können verschiedene Verletzungshandlungen auftreten:

- **Parallelimporte:** Einfuhr von Originalwaren aus Nicht-EWR-Ländern ohne Zustimmung des Markeninhabers
- **Umverpackung:** Entfernung der Originalverpackung und Neuverpackung ohne Zustimmung des Markeninhabers
- **Umfüllung:** Abfüllung von Produkten in andere Behältnisse
- **Entfernung von Marken:** Entfernung der Marke von Originalwaren und Ersetzung durch eine andere Marke
- Beispiel: Import von Parfüm aus den USA und Verkauf in der EU ohne Zustimmung des Markeninhabers

## Markenrechtsverletzungen in der Werbung

In der Werbung können Marken auf verschiedene Weise verletzt werden:

- **Vergleichende Werbung:** Unzulässige Bezugnahme auf Konkurrenzmarken
- **Irreführende Werbung:** Verwendung einer Marke in einer Weise, die über die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen täuscht
- **Rufausbeutung:** Ausnutzung des guten Rufs einer bekannten Marke
- Beispiel: Werbeslogan "Besser als Persil" ohne sachlichen Vergleich

## Markenrechtsverletzungen im Internet

Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten für Markenverletzungen:

- **Domainregistrierung:** Registrierung einer Domain, die eine geschützte Marke enthält (Cybersquatting)
- **Metatags:** Verwendung einer Marke als Metatag, um Suchmaschinen zu manipulieren
- **Keyword-Advertising:** Buchung einer Marke als Keyword für Werbeanzeigen

- **Online-Marktplätze:** Angebot gefälschter Waren auf Plattformen wie eBay oder Amazon
- **Social Media:** Verwendung von Marken in Profilnamen, Beiträgen oder Werbung
- Beispiel: Registrierung der Domain "adidas-sportschuhe.de" durch einen nicht autorisierten Händler

## Markenpiraterie und Produktfälschung

Markenpiraterie und Produktfälschung stellen besonders schwerwiegende Formen der Markenverletzung dar und verursachen erhebliche wirtschaftliche Schäden.

### Ausmaß und wirtschaftliche Auswirkungen

Die Markenpiraterie hat weltweit erhebliche Ausmaße angenommen:

- Nach Schätzungen der OECD und des EUIPO beträgt der Anteil gefälschter Waren am Welthandel etwa 3,3%
- In der EU werden jährlich gefälschte Waren im Wert von etwa 85 Milliarden Euro verkauft
- Besonders betroffene Branchen sind Luxusgüter, Bekleidung, Elektronik, Spielwaren und Medikamente
- Die wirtschaftlichen Auswirkungen umfassen Umsatzverluste, Arbeitsplatzverluste, Steuerausfälle und Reputationsschäden

### Herkunft und Vertriebswege

Gefälschte Waren haben typische Herkunftsländer und Vertriebswege:

- Hauptherkunftsländer sind China, Hongkong, Türkei, Singapur und Malaysia
- Traditionelle Vertriebswege umfassen Straßenhandel, Märkte und kleine Geschäfte
- Zunehmend erfolgt der Vertrieb über das Internet, insbesondere über Online-Marktplätze und Social Media
- Häufig werden die Waren in kleinen Paketen verschickt, um die Zollkontrollen zu umgehen

### Risiken für Verbraucher

Gefälschte Produkte bergen erhebliche Risiken für Verbraucher:

- **Gesundheitsrisiken:** Gefälschte Medikamente, Kosmetika, Spielzeug oder Elektronik können gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten oder Sicherheitsstandards nicht erfüllen

- **Sicherheitsrisiken:** Gefälschte Autoteile, Elektronik oder Werkzeuge können Unfälle verursachen
- **Finanzielle Risiken:** Minderwertige Qualität, keine Garantie, keine Gewährleistung
- **Rechtliche Risiken:** In einigen Ländern können auch Käufer gefälschter Waren strafrechtlich verfolgt werden

## Bekämpfung der Markenpiraterie

Zur Bekämpfung der Markenpiraterie stehen verschiedene Maßnahmen zur Verfügung:

- **Grenzbeschlagnahme:** Zollbehörden können gefälschte Waren an den Grenzen beschlagnahmen
- **Strafverfolgung:** Markenpiraterie kann strafrechtlich verfolgt werden
- **Zivilrechtliche Maßnahmen:** Markeninhaber können gegen Fälscher und Händler vorgehen
- **Technische Schutzmaßnahmen:** Hologramme, RFID-Chips, QR-Codes oder andere Authentifizierungsmerkmale
- **Aufklärung:** Information der Verbraucher über die Risiken gefälschter Produkte
- **Internationale Zusammenarbeit:** Kooperation zwischen Behörden, Markeninhabern und internationalen Organisationen

## Markenrechtsverletzungen im Internet und in sozialen Medien

Das Internet und insbesondere soziale Medien haben neue Formen der Markenverletzung hervorgebracht und stellen besondere Herausforderungen für den Markenschutz dar.

### Domainstreitigkeiten

Domainstreitigkeiten sind ein häufiges Problem im Zusammenhang mit Markenrechten:

- **Cybersquatting:** Registrierung einer Domain mit einer geschützten Marke in der Absicht, diese später an den Markeninhaber zu verkaufen
- **Typosquatting:** Registrierung von Domains mit Tippfehlern bekannter Marken
- **Domain Grabbing:** Massenregistrierung von Domains mit bekannten Marken
- Lösungsmöglichkeiten umfassen alternative Streitbeilegungsverfahren wie das UDRP-Verfahren (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) oder gerichtliche Verfahren

## Keyword-Advertising

Die Verwendung von Marken als Keywords in der Internetwerbung kann problematisch sein:

- **Google AdWords/Google Ads:** Buchung einer fremden Marke als Keyword für eigene Werbeanzeigen
- Nach der Rechtsprechung des EuGH kann dies eine Markenverletzung darstellen, wenn die Anzeige nicht klar erkennen lässt, dass keine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber besteht
- Entscheidend ist, ob die Werbung es dem Durchschnittsinternetnutzer ermöglicht, zu erkennen, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Markeninhaber oder einem Dritten stammen

## Social Media

In sozialen Medien können Markenrechte auf verschiedene Weise verletzt werden:

- **Profilnamen:** Verwendung einer Marke als Benutzername oder Profilname
- **Beiträge:** Verwendung einer Marke in Beiträgen, die den Eindruck einer Verbindung zum Markeninhaber erwecken
- **Werbung:** Verwendung einer Marke in Werbeanzeigen auf sozialen Plattformen
- **Hashtags:** Verwendung einer Marke als Hashtag
- Die meisten Social-Media-Plattformen haben eigene Verfahren zum Schutz von Markenrechten eingerichtet

## Online-Marktplätze

Online-Marktplätze sind ein Hauptvertriebsweg für gefälschte Waren:

- **Angebot gefälschter Waren:** Verkauf von Fälschungen über Plattformen wie eBay, Amazon oder Alibaba
- **Haftung der Plattformbetreiber:** Nach der Rechtsprechung des EuGH können Plattformbetreiber unter bestimmten Umständen für Markenverletzungen durch Dritte haftbar sein
- **Notice-and-Take-Down-Verfahren:** Die meisten Plattformen haben Verfahren eingerichtet, um auf Hinweise von Markeninhabern zu reagieren und verletzende Angebote zu entfernen
- **Proaktive Maßnahmen:** Einige Plattformen ergreifen proaktive Maßnahmen zur Bekämpfung von Fälschungen, wie Filterprogramme oder Verifizierungssysteme

## Internationale Aspekte

Das Internet ist global, Markenrechte sind territorial begrenzt – dieser Widerspruch führt zu besonderen Herausforderungen:

- **Jurisdiktion:** Welches Gericht ist zuständig, wenn eine Markenverletzung im Internet begangen wird?
- **Anwendbares Recht:** Welches Recht ist auf eine internationale Markenverletzung im Internet anzuwenden?
- **Durchsetzung:** Wie können Entscheidungen in anderen Ländern durchgesetzt werden?
- **Geoblocking:** Technische Maßnahmen zur territorialen Begrenzung von Internetangeboten

## Fazit

Die Verletzung von Markenrechten kann in vielfältiger Form auftreten, von der klassischen Produktfälschung bis hin zu subtileren Formen wie der Verwendung einer Marke als Keyword in der Internetwerbung. Die Beurteilung, ob eine Markenverletzung vorliegt, erfolgt anhand verschiedener Kriterien, wobei die Verwechslungsgefahr eine zentrale Rolle spielt. Besondere Herausforderungen ergeben sich im digitalen Umfeld, wo die Globalität des Internets auf die Territorialität der Markenrechte trifft.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit der Rechtsdurchsetzung befassen und untersuchen, welche Maßnahmen Markeninhaber ergreifen können, um ihre Rechte zu schützen und gegen Verletzungen vorzugehen.

# Kapitel 6: Rechtsdurchsetzung

## Außergerichtliche Maßnahmen

Bevor ein Markeninhaber den Rechtsweg beschreitet, stehen ihm verschiedene außergerichtliche Maßnahmen zur Verfügung, um seine Rechte durchzusetzen. Diese sind oft kostengünstiger und schneller als gerichtliche Verfahren.

## Die Abmahnung als primäres Instrument

Die Abmahnung ist das wichtigste außergerichtliche Instrument zur Durchsetzung von Markenrechten:

- **Definition:** Eine Abmahnung ist ein Schreiben, in dem der Markeninhaber den Verletzer auffordert, die Verletzungshandlung zu unterlassen und eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben
- **Zweck:** Vermeidung eines Gerichtsverfahrens durch außergerichtliche Einigung
- **Inhalt:** Eine Abmahnung enthält typischerweise:
  - Darstellung der Markenrechte des Abmahnenden
  - Beschreibung der Verletzungshandlung
  - Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung
  - Fristsetzung (in der Regel 1-2 Wochen)
  - Forderung nach Auskunft über Herkunft und Vertriebswege
  - Forderung nach Schadensersatz oder Gewinnherausgabe
  - Forderung nach Erstattung der Abmahnkosten
- **Rechtliche Bedeutung:** Die Abmahnung dient der Vermeidung einer Klage und der damit verbundenen Kosten; sie ist keine Voraussetzung für eine Klage, aber in der Praxis üblich

## Die strafbewehrte Unterlassungserklärung

Die strafbewehrte Unterlassungserklärung ist ein zentrales Element der außergerichtlichen Streitbeilegung:

- **Definition:** Eine vertragliche Verpflichtung des Verletzers, die Verletzungshandlung zukünftig zu unterlassen
- **Vertragsstrafe:** Bei Zuwiderhandlung wird eine angemessene Vertragsstrafe fällig (typischerweise zwischen 5.000 und 250.000 Euro, je nach Schwere der Verletzung)
- **Wirkung:** Schafft Rechtssicherheit für beide Seiten und vermeidet ein Gerichtsverfahren
- **Modifizierte Unterlassungserklärung:** Der Abgemahnte kann eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben, wenn die geforderte Erklärung zu weit gefasst ist

## Verhandlungen und Vergleiche

Neben der Abmahnung können auch Verhandlungen und Vergleiche zur außergerichtlichen Beilegung von Markenstreitigkeiten führen:

- **Lizenzvereinbarungen:** Der Markeninhaber kann dem Verletzer eine Lizenz zur Nutzung der Marke einräumen

- **Koexistenzvereinbarungen:** Die Parteien vereinbaren, in welchen Bereichen sie ihre Marken nutzen dürfen, um Konflikte zu vermeiden
- **Abgrenzungsvereinbarungen:** Die Parteien legen fest, wie sie ihre Marken voneinander abgrenzen, um Verwechslungen zu vermeiden
- **Übertragungsvereinbarungen:** Der Verletzer überträgt seine Marke oder Domain an den Markeninhaber

## Alternative Streitbeilegung

Verschiedene Formen der alternativen Streitbeilegung können bei Markenstreitigkeiten eingesetzt werden:

- **Mediation:** Ein neutraler Dritter unterstützt die Parteien bei der Findung einer einvernehmlichen Lösung
- **Schiedsverfahren:** Ein Schiedsgericht entscheidet anstelle eines staatlichen Gerichts über den Streitfall
- **UDRP-Verfahren:** Spezielles Verfahren zur Beilegung von Domainstreitigkeiten
- **Schlichtungsverfahren:** Verschiedene Institutionen bieten Schlichtungsverfahren für IP-Streitigkeiten an, z.B. das EUIPO für Unionsmarken

## Gerichtliche Durchsetzung

Wenn außergerichtliche Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, kann der Markeninhaber seine Rechte gerichtlich durchsetzen.

### Zuständige Gerichte

Die Zuständigkeit für Markenstreitigkeiten ist je nach Art der Marke unterschiedlich geregelt:

- **Nationale Marken:** Zuständig sind die Landgerichte, bei denen besondere Kammern für Handelssachen eingerichtet sind
- **Unionsmarken:** In jedem EU-Mitgliedstaat sind bestimmte Gerichte als "Unionsmarkengerichte" benannt, die ausschließlich für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Unionsmarken zuständig sind
- **Internationale Registrierungen:** Die Zuständigkeit richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht der designierten Länder

## Arten von Klagen

Bei der gerichtlichen Durchsetzung von Markenrechten kommen verschiedene Klagearten in Betracht:

- **Unterlassungsklage:** Verbot der weiteren Benutzung der Marke
- **Beseitigungsklage:** Beseitigung des rechtswidrigen Zustands, z.B. durch Vernichtung oder Rückruf der Waren
- **Auskunftsklage:** Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der verletzenden Waren
- **Schadensersatzklage:** Ersatz des durch die Verletzung entstandenen Schadens
- **Feststellungsklage:** Feststellung der Rechtsverletzung oder Nichtrechtsverletzung
- **Widerklage auf Löschung:** Angriff auf die Gültigkeit der Marke im Rahmen eines Verletzungsverfahrens

## Verfahrensablauf

Der Ablauf eines Markenrechtsstreits vor Gericht folgt bestimmten Schritten:

1. **Klageerhebung:** Einreichung der Klageschrift bei Gericht
2. **Zustellung:** Zustellung der Klage an den Beklagten
3. **Klageerwiderung:** Der Beklagte nimmt zur Klage Stellung
4. **Schriftsatzwechsel:** Austausch weiterer Schriftsätze zwischen den Parteien
5. **Mündliche Verhandlung:** Erörterung des Sachverhalts und der Rechtsfragen vor Gericht
6. **Beweisaufnahme:** Erhebung von Beweisen, z.B. durch Zeugenvernehmung oder Sachverständigengutachten
7. **Urteil:** Entscheidung des Gerichts
8. **Rechtsmittel:** Möglichkeit der Berufung oder Revision gegen das Urteil

## Beweisfragen

In Markenrechtsstreitigkeiten stellen sich besondere Beweisfragen:

- **Beweislast:** Grundsätzlich trägt der Kläger die Beweislast für die Verletzung seiner Markenrechte
- **Beweismittel:** Typische Beweismittel sind Registerauszüge, Benutzungsnachweise, Verkehrsbefragungen, Sachverständigengutachten und Zeugenaussagen
- **Beweiserleichterungen:** In bestimmten Fällen gibt es Beweiserleichterungen, z.B. bei der Doppelidentität
- **Beweissicherung:** Vor einem Prozess kann eine Beweissicherung durch einstweilige Verfügung oder selbständiges Beweisverfahren erfolgen

# Einstweilige Verfügungen

In dringenden Fällen kann der Markeninhaber eine einstweilige Verfügung beantragen, um schnell einen vorläufigen Rechtsschutz zu erlangen.

## Voraussetzungen

Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- **Verfügungsanspruch:** Es muss ein Anspruch auf Unterlassung der Markenverletzung bestehen
- **Verfügungsgrund:** Es muss eine besondere Dringlichkeit vorliegen, die ein sofortiges Einschreiten erfordert
- **Glaubhaftmachung:** Die Voraussetzungen müssen glaubhaft gemacht werden, ein voller Beweis ist nicht erforderlich
- **Dringlichkeitsfrist:** In der Regel muss der Antrag innerhalb eines Monats nach Kenntnis der Verletzung gestellt werden

## Verfahren

Das Verfahren der einstweiligen Verfügung ist auf Schnelligkeit ausgerichtet:

- **Antragstellung:** Einreichung des Antrags bei Gericht
- **Beschlussverfahren:** Das Gericht kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden
- **Mündliche Verhandlung:** In komplexeren Fällen findet eine mündliche Verhandlung statt
- **Entscheidung:** Erlass oder Ablehnung der einstweiligen Verfügung
- **Widerspruch:** Der Antragsgegner kann Widerspruch gegen eine ohne mündliche Verhandlung erlassene Verfügung einlegen
- **Vollziehung:** Die einstweilige Verfügung muss innerhalb eines Monats vollzogen werden

## Vor- und Nachteile

Die einstweilige Verfügung bietet Vor- und Nachteile:

**Vorteile:** - Schneller Rechtsschutz - Überraschungseffekt für den Gegner - Psychologischer Vorteil für das Hauptsacheverfahren

**Nachteile:** - Vorläufiger Charakter - Risiko der Schadensersatzpflicht bei Aufhebung - Beschränkte Prüfungstiefe

# Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche

Die wichtigsten materiell-rechtlichen Ansprüche bei Markenverletzungen sind Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.

## Unterlassungsanspruch

Der Unterlassungsanspruch ist der zentrale Anspruch bei Markenverletzungen:

- **Voraussetzungen:** Markenverletzung und Wiederholungsgefahr
- **Inhalt:** Verbot der weiteren Benutzung der Marke
- **Umfang:** Der Unterlassungsanspruch kann sich auf identische oder ähnliche Zeichen und auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen erstrecken
- **Formulierung:** Der Unterlassungsantrag muss hinreichend bestimmt sein, um als Vollstreckungstitel dienen zu können

## Schadensersatzanspruch

Bei schuldhafter Markenverletzung besteht ein Anspruch auf Schadensersatz:

- **Voraussetzungen:** Markenverletzung, Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), Schaden
- **Berechnungsmethoden:** Der Schadensersatz kann auf drei Arten berechnet werden:
- **Konkrete Schadensberechnung:** Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens
- **Lizenzanalogie:** Angemessene Lizenzgebühr für die unbefugte Benutzung
- **Herausgabe des Verletzergewinns:** Gewinn, den der Verletzer durch die Rechtsverletzung erzielt hat
- **Wahlrecht:** Der Markeninhaber kann zwischen den drei Berechnungsmethoden wählen
- **Verjährung:** Der Schadensersatzanspruch verjährt in der Regel nach drei Jahren ab Kenntnis

## Weitere Ansprüche

Neben Unterlassung und Schadensersatz bestehen weitere Ansprüche:

- **Auskunftsanspruch:** Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der verletzenden Waren
- **Vernichtungsanspruch:** Vernichtung der verletzenden Waren
- **Rückrufanspruch:** Rückruf der verletzenden Waren aus den Vertriebswegen

- **Vorlage- und Besichtigungsanspruch:** Vorlage von Unterlagen und Besichtigung von Waren zur Beweissicherung
- **Urteilsveröffentlichung:** Veröffentlichung des Urteils auf Kosten des Verletzers

## Grenzbeschlagnahme

Die Grenzbeschlagnahme ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Einfuhr gefälschter Waren.

### Rechtsgrundlagen

Die Grenzbeschlagnahme basiert auf verschiedenen Rechtsgrundlagen:

- **EU-Verordnung Nr. 608/2013:** Regelt das Vorgehen der Zollbehörden bei Waren, die im Verdacht stehen, Rechte des geistigen Eigentums zu verletzen
- **Nationales Recht:** Ergänzende nationale Vorschriften zur Durchführung der EU-Verordnung
- **Internationale Abkommen:** TRIPS-Abkommen und andere internationale Vereinbarungen

### Verfahren

Das Verfahren der Grenzbeschlagnahme umfasst mehrere Schritte:

1. **Antrag auf Tätigwerden:** Der Rechteinhaber stellt einen Antrag bei der zuständigen Zollbehörde
2. **Bewilligung:** Die Zollbehörde bewilligt den Antrag für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel ein Jahr, verlängerbar)
3. **Zurückhaltung der Waren:** Bei Verdacht auf Rechtsverletzung hält der Zoll die Waren zurück und informiert den Rechteinhaber und den Anmelder/Besitzer
4. **Prüfung:** Der Rechteinhaber prüft, ob eine Rechtsverletzung vorliegt
5. **Vereinfachtes Verfahren:** Bei Zustimmung des Anmelders/Besitzers können die Waren vernichtet werden
6. **Gerichtliches Verfahren:** Bei Widerspruch des Anmelders/Besitzers muss der Rechteinhaber ein gerichtliches Verfahren einleiten

### Praktische Bedeutung

Die Grenzbeschlagnahme hat eine große praktische Bedeutung:

- **Effektivität:** Verhinderung der Einfuhr gefälschter Waren an der Grenze ist effizienter als das Vorgehen gegen bereits im Inland vertriebene Waren

- **Statistik:** Die EU-Zollbehörden beschlagnahmen jährlich Millionen gefälschter Artikel
- **Kosten-Nutzen-Verhältnis:** Relativ geringer Aufwand für den Rechteinhaber im Verhältnis zum Nutzen
- **Präventivwirkung:** Abschreckende Wirkung auf potenzielle Importeure gefälschter Waren

## Besonderheiten und Probleme

Bei der Grenzbeschlagnahme gibt es einige Besonderheiten und Probleme:

- **Kleinsendungen:** Besonderes Verfahren für Kleinsendungen mit wenigen Artikeln
- **Transitwaren:** Waren, die nur durch die EU transportiert werden, ohne dort in den Verkehr zu gelangen
- **Reisegepäck:** Waren in persönlichem Reisegepäck sind von der Grenzbeschlagnahme ausgenommen
- **Fristprobleme:** Kurze Fristen für die Prüfung und Einleitung gerichtlicher Schritte
- **Lagerkosten:** Kosten für die Lagerung beschlagnahmter Waren können erheblich sein

## Kosten der Rechtsverfolgung

Die Kosten der Rechtsverfolgung sind ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über das Vorgehen gegen Markenverletzungen.

### Anwaltskosten

Die Anwaltskosten machen einen wesentlichen Teil der Rechtsverfolgungskosten aus:

- **Außergerichtliche Beratung:** Stundensätze oder Pauschalen je nach Kanzlei und Komplexität
- **Abmahnung:** Typischerweise zwischen 1.000 und 2.500 Euro, je nach Streitwert und Aufwand
- **Gerichtsverfahren:** Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) oder Honorarvereinbarung
- **Internationale Verfahren:** Oft deutlich höhere Kosten durch Einschaltung ausländischer Anwälte

## Gerichtskosten

Die Gerichtskosten richten sich nach dem Streitwert:

- **Streitwert:** Bei Markenrechtsstreitigkeiten typischerweise zwischen 50.000 und 250.000 Euro
- **Gerichtsgebühren:** Nach dem Gerichtskostengesetz (GKG), abhängig vom Streitwert
- **Instanzenzug:** Zusätzliche Kosten für Berufungs- und Revisionsverfahren
- **Ausländische Gerichte:** Je nach Land unterschiedliche Kostenregelungen

## Weitere Kosten

Neben Anwalts- und Gerichtskosten können weitere Kosten entstehen:

- **Sachverständigengutachten:** Kosten für Gutachten zur Verwechslungsgefahr oder Verkehrsdurchsetzung
- **Verkehrsbefragungen:** Kosten für demoskopische Umfragen
- **Übersetzungen:** Kosten für die Übersetzung von Dokumenten bei internationalen Verfahren
- **Reisekosten:** Kosten für Reisen zu Gerichtsterminen im Ausland
- **Vollstreckungskosten:** Kosten für die Durchsetzung von Urteilen

## Kostenerstattung

Die Erstattung der Kosten richtet sich nach dem Ausgang des Verfahrens:

- **Grundsatz:** Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Rechtsstreits
- **Teilunterliegen:** Bei teilweisem Unterliegen werden die Kosten anteilig verteilt
- **Außergerichtliche Kosten:** Abmahnkosten sind bei berechtigter Abmahnung zu erstatten
- **Internationale Unterschiede:** In einigen Ländern (z.B. USA) gilt nicht das Prinzip "Verlierer zahlt"

## Kostenrisiko und Kostenmanagement

Das Kostenrisiko ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über die Rechtsverfolgung:

- **Prozessfinanzierung:** Möglichkeit der Finanzierung durch spezialisierte Anbieter
- **Rechtsschutzversicherung:** Für Unternehmen meist nur eingeschränkt verfügbar
- **Streitwertbegrenzung:** Möglichkeit der Beantragung einer Streitwertbegrenzung bei wirtschaftlichem Missverhältnis

- **Kosten-Nutzen-Analyse:** Abwägung der Erfolgsaussichten und des potenziellen Nutzens gegen die Kosten

## Fazit

Die Rechtsdurchsetzung im Markenrecht bietet verschiedene Möglichkeiten, von der außergerichtlichen Abmahnung über die einstweilige Verfügung bis hin zum Hauptsacheverfahren und zur Grenzbeschlagnahme. Die Wahl des geeigneten Instruments hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art und Schwere der Verletzung, der Dringlichkeit, den Erfolgsaussichten und den Kosten.

Eine effektive Rechtsdurchsetzungsstrategie kombiniert oft verschiedene Maßnahmen und berücksichtigt neben rechtlichen auch wirtschaftliche und strategische Aspekte. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Anwälten ist dabei in der Regel unerlässlich, um die Erfolgsaussichten zu maximieren und Kosten zu optimieren.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den internationalen Aspekten des Markenrechts befassen und untersuchen, wie Markeninhaber ihre Rechte über nationale Grenzen hinweg schützen können.

# Kapitel 7: Internationale Aspekte des Markenrechts

## Das Madrider System für internationale Registrierungen

Das Madrider System ist das wichtigste internationale System für die Registrierung von Marken und ermöglicht Markeninhabern, mit einer einzigen Anmeldung Schutz in vielen Ländern zu erlangen.

### Grundlagen des Madrider Systems

Das Madrider System basiert auf zwei internationalen Verträgen:

- **Madrider Abkommen (1891):** Der ursprüngliche Vertrag, der heute weitgehend durch das Protokoll ersetzt wurde
- **Protokoll zum Madrider Abkommen (1989):** Die modernisierte Version, der inzwischen alle Vertragsstaaten beigetreten sind

Das System wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in Genf verwaltet und umfasst derzeit über 110 Mitgliedsländer und -organisationen, darunter:

- Alle EU-Mitgliedstaaten
- Die Europäische Union als Organisation
- Wichtige Handelspartner wie die USA, China, Japan, Russland und die Schweiz

## Funktionsweise des Madrider Systems

Die internationale Registrierung nach dem Madrider System funktioniert nach folgendem Prinzip:

1. **Basismarke:** Voraussetzung ist eine nationale oder regionale Basismarke (Anmeldung oder Eintragung) im Ursprungsland
2. **Internationale Anmeldung:** Die internationale Anmeldung wird über das nationale oder regionale Markenamt des Ursprungslandes bei der WIPO eingereicht
3. **Formale Prüfung:** Die WIPO prüft die Anmeldung auf formale Anforderungen
4. **Internationale Registrierung:** Bei erfolgreicher formaler Prüfung wird die Marke im internationalen Register eingetragen
5. **Designierung:** Der Anmelder wählt die Länder oder Organisationen (z.B. die EU), in denen Schutz beansprucht wird
6. **Nationale Phase:** Die designierten Länder oder Organisationen prüfen die Marke nach ihrem nationalen Recht
7. **Schutzverweigerung:** Die designierten Länder oder Organisationen können innerhalb einer Frist (12 oder 18 Monate) den Schutz verweigern
8. **Schutzgewährung:** Erfolgt keine Schutzverweigerung, gilt die Marke als geschützt

## Vorteile des Madrider Systems

Das Madrider System bietet zahlreiche Vorteile:

- **Einfachheit:** Eine einzige Anmeldung in einer Sprache (Englisch, Französisch oder Spanisch)
- **Kosteneffizienz:** Ein einziger Gebührensatz in einer Währung (Schweizer Franken)
- **Zentrale Verwaltung:** Verlängerungen, Änderungen und Übertragungen können zentral bei der WIPO vorgenommen werden
- **Flexibilität:** Nachträgliche Designierungen ermöglichen die Erweiterung des Schutzes auf weitere Länder
- **Zeitersparnis:** Keine Notwendigkeit, verschiedene nationale Anmeldeverfahren zu durchlaufen

## Nachteile und Risiken

Das Madrider System hat jedoch auch einige Nachteile und Risiken:

- **Abhängigkeit:** In den ersten fünf Jahren ist die internationale Registrierung von der Basismarke abhängig (sog. "Zentralangriff")
- **Unterschiedliche Prüfungspraxis:** Die designierten Länder prüfen nach ihrem nationalen Recht, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann
- **Komplexität bei Schutzverweigerungen:** Bei Schutzverweigerungen muss ein nationaler Vertreter eingeschaltet werden
- **Eingeschränkte Flexibilität:** Änderungen des Zeichens oder Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sind nicht möglich

## Strategische Überlegungen

Bei der Entscheidung für oder gegen das Madrider System sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- **Anzahl der Zielländer:** Ab etwa drei bis vier Ländern ist das Madrider System in der Regel kostengünstiger
- **Zeitliche Planung:** Wenn schneller Schutz in vielen Ländern benötigt wird
- **Risikobewertung:** Abwägung des Risikos eines Zentralangriffs gegen die Vorteile des Systems
- **Geografische Schwerpunkte:** Nicht alle Länder sind Mitglieder des Madrider Systems (z.B. fehlen einige lateinamerikanische und afrikanische Länder)

## Verhältnis zwischen Unionsmarke und internationaler Registrierung

Die Unionsmarke und die internationale Registrierung nach dem Madrider System stehen in einem besonderen Verhältnis zueinander und können sich gegenseitig ergänzen.

### Die EU als Ursprungsland

Eine Unionsmarke kann als Basismarke für eine internationale Registrierung dienen:

- **Voraussetzung:** Der Anmelder muss einen tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder geschäftlichen Sitz, eine Niederlassung oder seinen Wohnsitz in der EU haben
- **Verfahren:** Die internationale Anmeldung wird über das EUIPO bei der WIPO eingereicht

- **Vorteile:** Mit einer einzigen Basismarke (der Unionsmarke) kann Schutz in allen Mitgliedsländern des Madrider Systems erlangt werden
- **Risiko:** Bei Wegfall der Unionsmarke innerhalb der ersten fünf Jahre fällt auch die internationale Registrierung weg

## Die EU als designiertes Gebiet

Die EU kann in einer internationalen Registrierung als Zielgebiet designiert werden:

- **Wirkung:** Die Designierung der EU hat die gleiche Wirkung wie eine direkte Anmeldung einer Unionsmarke beim EUIPO
- **Prüfung:** Das EUIPO prüft die internationale Registrierung nach den gleichen Kriterien wie eine direkte Unionsmarkenanmeldung
- **Widerspruch:** Dritte können gegen die Designierung der EU Widerspruch einlegen
- **Schutzverweigerung:** Bei Schutzverweigerung durch das EUIPO gilt diese für die gesamte EU
- **Umwandlung:** Bei Schutzverweigerung für die EU kann die internationale Registrierung in nationale Anmeldungen umgewandelt werden

## Kombinationsstrategien

Unionsmarke und internationale Registrierung können in verschiedenen Kombinationen genutzt werden:

- **Unionsmarke als Basis, weltweite Designierungen:** Ideal für Unternehmen mit Sitz in der EU und globaler Ausrichtung
- **Nationale Marke als Basis, EU als Designierung:** Für Unternehmen außerhalb der EU, die sowohl in der EU als auch in anderen Ländern Schutz suchen
- **Parallele Strategie:** Direkte Anmeldung einer Unionsmarke und separate internationale Registrierung auf Basis einer nationalen Marke
- **Hybridstrategie:** Kombination von Unionsmarke, internationaler Registrierung und nationalen Anmeldungen in strategisch wichtigen Ländern

## Territorialitätsprinzip und seine Auswirkungen

Das Territorialitätsprinzip ist ein grundlegendes Prinzip des Immaterialgüterrechts und hat weitreichende Auswirkungen auf den internationalen Markenschutz.

## Grundsatz des Territorialitätsprinzips

Das Territorialitätsprinzip besagt:

- Markenrechte sind territorial begrenzt und gelten nur in den Ländern, in denen sie registriert oder anderweitig geschützt sind
- Die Entstehung, der Umfang und die Beendigung von Markenrechten richten sich nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes
- Eine Marke kann in verschiedenen Ländern unterschiedlichen Inhabern gehören
- Eine Markenverletzung kann nur dort vorliegen, wo die Marke geschützt ist

## Herausforderungen durch das Territorialitätsprinzip

Das Territorialitätsprinzip stellt Unternehmen vor verschiedene Herausforderungen:

- **Fragmentierung des Schutzes:** Notwendigkeit, in jedem relevanten Land separate Schutzrechte zu erlangen
- **Unterschiedliche Rechtssysteme:** Verschiedene Anforderungen, Verfahren und Schutzvoraussetzungen in den einzelnen Ländern
- **Kollidierende Rechte:** Möglichkeit von Konflikten mit identischen oder ähnlichen Marken anderer Inhaber in verschiedenen Ländern
- **Durchsetzungsprobleme:** Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Markenrechten

## Überwindung der territorialen Grenzen

Es gibt verschiedene Ansätze zur Überwindung der territorialen Grenzen:

- **Regionale Markensysteme:** Unionsmarke in der EU, OAPI in französischsprachigen afrikanischen Ländern, etc.
- **Internationale Registrierungssysteme:** Madrider System für die internationale Registrierung von Marken
- **Internationale Harmonisierung:** Angleichung der nationalen Markenrechte durch internationale Abkommen wie das TRIPS-Abkommen
- **Gegenseitige Anerkennung:** Bilaterale oder multilaterale Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Markenrechten

## Territorialität im digitalen Zeitalter

Das Internet stellt das Territorialitätsprinzip vor besondere Herausforderungen:

- **Globale Erreichbarkeit:** Websites und Online-Dienste sind potenziell weltweit abrufbar

- **Jurisdiktionsfragen:** Welches Recht ist anwendbar, wenn eine Marke im Internet benutzt wird?
- **Targeting-Ansatz:** Viele Gerichte stellen darauf ab, ob eine Website auf Nutzer in einem bestimmten Land ausgerichtet ist
- **Technische Lösungen:** Geoblocking und andere Technologien zur territorialen Begrenzung von Online-Angeboten

## Erschöpfung von Markenrechten

Die Erschöpfung von Markenrechten ist ein wichtiges Konzept im internationalen Markenrecht und hat erhebliche Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel.

### Grundsatz der Erschöpfung

Der Grundsatz der Erschöpfung besagt:

- Das Markenrecht erschöpft sich für Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden
- Nach der Erschöpfung kann der Markeninhaber den weiteren Vertrieb der Waren nicht mehr kontrollieren
- Die Erschöpfung ermöglicht den freien Warenverkehr und verhindert eine übermäßige Kontrolle des Markeninhabers über den Markt

### Regionale Erschöpfung in der EU/dem EWR

In der EU/dem EWR gilt der Grundsatz der regionalen Erschöpfung:

- Werden Waren vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht, erschöpft sich das Markenrecht für den gesamten EWR
- Der Markeninhaber kann sich nicht mehr auf seine Markenrechte berufen, um den weiteren Vertrieb innerhalb des EWR zu verhindern
- Dies ermöglicht Parallelimporte innerhalb des EWR und fördert den freien Warenverkehr
- Beispiel: Werden Markenschuhe in Deutschland rechtmäßig in Verkehr gebracht, können sie frei nach Frankreich oder Italien weiterverkauft werden

## Keine internationale Erschöpfung

Für Waren, die außerhalb des EWR in Verkehr gebracht wurden, gilt der Grundsatz der Erschöpfung nicht:

- Der Markeninhaber kann sich auf seine Markenrechte berufen, um die Einfuhr von Waren zu verhindern, die er oder ein Dritter mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in Verkehr gebracht hat
- Dies ermöglicht dem Markeninhaber, unterschiedliche Märkte voneinander abzuschotten und verschiedene Preisstrategien zu verfolgen
- Der EuGH hat entschieden, dass die Mitgliedstaaten nicht einseitig eine internationale Erschöpfung einführen dürfen
- Beispiel: Werden Markenschuhe in den USA rechtmäßig in Verkehr gebracht, kann der Markeninhaber deren Einfuhr in die EU verhindern

## Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz

Es gibt wichtige Ausnahmen vom Erschöpfungsgrundsatz:

- **Berechtigte Gründe:** Der Markeninhaber kann sich der weiteren Vermarktung widersetzen, wenn berechtigte Gründe vorliegen
- **Zustandsveränderung:** Wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist
- **Umverpackung:** Bei Umverpackung von Waren (insbesondere bei Arzneimitteln) gelten besondere Regeln
- **Rufschädigung:** Wenn die Art der Präsentation oder des Vertriebs dem Ruf der Marke schaden könnte

## Praktische Bedeutung

Die Erschöpfung von Markenrechten hat erhebliche praktische Bedeutung:

- **Parallelimporte:** Ermöglichung oder Verhinderung von Parallelimporten je nach Herkunft der Waren
- **Preisdifferenzierung:** Möglichkeit der Preisdifferenzierung zwischen verschiedenen Märkten
- **Vertriebssysteme:** Auswirkungen auf die Gestaltung von Vertriebssystemen und Lizenzverträgen
- **E-Commerce:** Herausforderungen für Online-Händler, die weltweit verkaufen möchten

# Schutz europäischer Marken in Drittländern

Der Schutz europäischer Marken in Ländern außerhalb der EU erfordert besondere Strategien und die Berücksichtigung lokaler Besonderheiten.

## Schutzmöglichkeiten

Für den Schutz europäischer Marken in Drittländern gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Nationale Anmeldungen:** Direkte Anmeldung bei den nationalen Markenämtern der jeweiligen Länder
- **Internationale Registrierung:** Nutzung des Madrider Systems für Länder, die diesem angehören
- **Regionale Systeme:** Nutzung regionaler Markensysteme wie OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) oder ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization)

## Besonderheiten wichtiger Märkte

Wichtige Märkte außerhalb der EU haben spezifische Besonderheiten:

1. **USA:**
2. "First-to-use"-Prinzip statt "First-to-file"-Prinzip
3. Nachweis der Benutzung oder Benutzungsabsicht erforderlich
4. Detailliertes und spezifisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis notwendig
5. **China:**
6. Strikte Anwendung des "First-to-file"-Prinzips
7. Problem des "Trademark Squatting" (vorsorgliche Registrierung bekannter ausländischer Marken durch lokale Unternehmen)
8. Empfehlung: Registrierung auch in chinesischen Schriftzeichen
9. **Russland:**
10. Lange Verfahrensdauer
11. Strenge formale Anforderungen
12. Besondere Regelungen für bekannte Marken
13. **Brasilien:**
14. Lange Verfahrensdauer

15. Keine Mitgliedschaft im Madrider System (Stand 2025)

16. Besondere Anforderungen an die Klassifikation

17. **Indien:**

18. Komplexes Verfahren mit mehreren Prüfungsstufen

19. Lange Verfahrensdauer

20. Besondere Regelungen für bekannte Marken

## Herausforderungen und Risiken

Der Schutz europäischer Marken in Drittländern ist mit verschiedenen Herausforderungen und Risiken verbunden:

- **Unterschiedliche Rechtssysteme:** Verschiedene Anforderungen, Verfahren und Schutzvoraussetzungen
- **Sprachbarrieren:** Notwendigkeit von Übersetzungen und lokalen Vertretern
- **Kulturelle Unterschiede:** Unterschiedliche Wahrnehmung von Marken in verschiedenen Kulturen
- **Markenpiraterie:** Höheres Risiko von Markenfälschungen in bestimmten Ländern
- **Durchsetzungsprobleme:** Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Markenrechten in einigen Ländern

## Strategische Empfehlungen

Für einen effektiven Schutz europäischer Marken in Drittländern empfehlen sich folgende Strategien:

- **Frühzeitige Anmeldung:** Besonders in Ländern mit "First-to-file"-Prinzip
- **Umfassende Recherche:** Prüfung der Verfügbarkeit und potenzieller Konflikte vor der Anmeldung
- **Lokale Expertise:** Zusammenarbeit mit lokalen Markenanwälten oder Vertretern
- **Anpassung an lokale Gegebenheiten:** Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Besonderheiten
- **Überwachung:** Regelmäßige Überwachung der Markenregister auf potenzielle Verletzungen
- **Dokumentation:** Sorgfältige Dokumentation der Benutzung der Marke für eventuelle Rechtsstreitigkeiten

# Internationale Abkommen und Organisationen

Verschiedene internationale Abkommen und Organisationen prägen das internationale Markenrecht und bieten Rahmenwerke für den grenzüberschreitenden Schutz von Marken.

## Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

Die Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 ist das älteste und grundlegendste internationale Abkommen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes:

- **Grundprinzipien:** Inländerbehandlung, Prioritätsrecht, Unabhängigkeit der Schutzrechte
- **Prioritätsrecht:** Anmelder einer Marke in einem Verbandsland haben 6 Monate Zeit, um die gleiche Marke in anderen Verbandsländern anzumelden und dabei das Anmeldedatum der ersten Anmeldung zu beanspruchen
- **Notorisch bekannte Marken:** Besonderer Schutz für notorisch bekannte Marken auch ohne Registrierung
- **Mitglieder:** Über 175 Staaten weltweit

## TRIPS-Abkommen

Das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) von 1994 ist Teil des WTO-Regelwerks:

- **Mindeststandards:** Festlegung von Mindeststandards für den Schutz geistigen Eigentums
- **Durchsetzung:** Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Schaffung effektiver Durchsetzungsmechanismen
- **Streitbeilegung:** Zugang zum WTO-Streitbeilegungsverfahren bei Verstößen
- **Mitglieder:** Alle WTO-Mitgliedstaaten (über 160 Länder)

## Nizza-Abkommen

Das Nizza-Abkommen von 1957 betrifft die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen:

- **Klassifikationssystem:** Einheitliches System mit 45 Klassen (34 für Waren, 11 für Dienstleistungen)
- **Harmonisierung:** Erleichterung der Anmeldung und Recherche von Marken durch einheitliche Klassifikation

- **Aktualisierung:** Regelmäßige Aktualisierung durch einen Sachverständigenausschuss
- **Mitglieder:** Über 80 Staaten, die Klassifikation wird aber in über 150 Ländern verwendet

## Singapur-Vertrag

Der Singapur-Vertrag über das Markenrecht von 2006 modernisiert und erweitert den Markenrechtsvertrag von 1994:

- **Verfahrensvereinfachung:** Harmonisierung und Vereinfachung der Anmelde- und Registrierungsverfahren
- **Neue Markenformen:** Berücksichtigung nicht-traditioneller Marken wie Hologramme oder Bewegungsmarken
- **Elektronische Einreichung:** Anerkennung elektronischer Kommunikation
- **Mitglieder:** Über 50 Staaten

## Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)

Die WIPO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf:

- **Verwaltung:** Verwaltung internationaler Verträge im Bereich des geistigen Eigentums, darunter das Madrider System
- **Harmonisierung:** Förderung der Harmonisierung nationaler Gesetze und Verfahren
- **Streitbeilegung:** Angebot von Streitbeilegungsdiensten, insbesondere für Domainstreitigkeiten
- **Technische Zusammenarbeit:** Unterstützung von Entwicklungsländern beim Aufbau von IP-Systemen
- **Mitglieder:** 193 Mitgliedstaaten

## Regionale Organisationen

Neben globalen Abkommen und Organisationen gibt es verschiedene regionale Systeme:

- **Europäische Union:** EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) für Unionsmarken
- **Afrika:** OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) für französischsprachige afrikanische Länder und ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) für englischsprachige afrikanische Länder
- **Eurasien:** Eurasische Patentorganisation (EAPO), die auch an einem gemeinsamen Markensystem arbeitet

- **Benelux:** Benelux-Amt für geistiges Eigentum (BOIP) für Benelux-Marken

## Fazit

Die internationalen Aspekte des Markenrechts sind komplex und vielschichtig. Das Madrider System bietet eine effiziente Möglichkeit, Markenschutz in vielen Ländern zu erlangen, während die Unionsmarke einen einheitlichen Schutz in der gesamten EU gewährleistet. Das Territorialitätsprinzip und die unterschiedlichen Regelungen zur Erschöpfung von Markenrechten stellen Unternehmen vor Herausforderungen, bieten aber auch strategische Möglichkeiten.

Der Schutz europäischer Marken in Drittländern erfordert eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung lokaler Besonderheiten. Internationale Abkommen und Organisationen haben zu einer gewissen Harmonisierung des Markenrechts beigetragen, dennoch bleiben nationale Unterschiede bestehen, die bei der Entwicklung einer internationalen Markenstrategie berücksichtigt werden müssen.

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit praktischen Tipps für Unternehmen befassen und konkrete Handlungsempfehlungen für ein effektives Markenmanagement geben.

# Kapitel 8: Praxistipps für Unternehmen

## Entwicklung einer Markenstrategie

Eine durchdachte Markenstrategie ist die Grundlage für einen erfolgreichen Markenschutz und eine effektive Markennutzung. Sie sollte eng mit der Unternehmensstrategie verknüpft sein und langfristig ausgerichtet werden.

## Markenaudit und Bestandsaufnahme

Bevor eine Markenstrategie entwickelt wird, sollte eine Bestandsaufnahme erfolgen:

- **Markenportfolio:** Erfassung aller bestehenden Marken und Kennzeichen des Unternehmens
- **Schutzrechte:** Überprüfung des aktuellen Schutzstatus (registrierte Marken, Anmeldungen, nicht registrierte Kennzeichen)
- **Nutzung:** Analyse der tatsächlichen Nutzung der Marken im Geschäftsverkehr
- **Marktposition:** Bewertung der Marktposition und des Bekanntheitsgrads der Marken
- **Wettbewerber:** Identifizierung relevanter Wettbewerber und ihrer Marken

## Strategische Ausrichtung

Die strategische Ausrichtung der Markenstrategie umfasst verschiedene Aspekte:

- **Markenarchitektur:** Entscheidung zwischen Einzelmarken-, Familienmarken- oder Dachmarkenstrategie
- **Internationale Ausrichtung:** Festlegung der geografischen Schwerpunkte für den Markenschutz
- **Produktbereiche:** Bestimmung der relevanten Waren- und Dienstleistungsbereiche
- **Markenentwicklung:** Planung der zukünftigen Entwicklung des Markenportfolios
- **Budget:** Festlegung des Budgets für Anmeldung, Überwachung und Durchsetzung von Markenrechten

## Markenauswahl und -entwicklung

Bei der Auswahl und Entwicklung neuer Marken sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- **Unterscheidungskraft:** Wahl von Zeichen mit hoher Unterscheidungskraft, um einen starken Markenschutz zu gewährleisten
- **Verfügbarkeit:** Prüfung der rechtlichen Verfügbarkeit in den relevanten Märkten
- **Marketingaspekte:** Berücksichtigung von Aspekten wie Einprägsamkeit, Aussprechbarkeit und Assoziationen
- **Internationale Eignung:** Vermeidung von Zeichen, die in anderen Sprachen negative Bedeutungen haben könnten
- **Zukunftsfähigkeit:** Wahl von Zeichen, die auch bei Erweiterung des Produktportfolios geeignet sind

## Implementierung und Kontrolle

Die Implementierung und Kontrolle der Markenstrategie umfasst:

- **Markenrichtlinien:** Entwicklung von Richtlinien für die konsistente Verwendung der Marken
- **Schulung:** Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Marken
- **Überwachung:** Regelmäßige Überprüfung der Umsetzung der Markenstrategie
- **Anpassung:** Anpassung der Strategie an veränderte Marktbedingungen oder Unternehmensziele
- **Erfolgsmessung:** Definition und Messung von KPIs zur Bewertung des Erfolgs der Markenstrategie

# Markenrecherche vor der Anmeldung

Eine gründliche Markenrecherche vor der Anmeldung ist unerlässlich, um Konflikte mit bestehenden Rechten zu vermeiden und die Erfolgsaussichten der Anmeldung zu maximieren.

## Arten der Markenrecherche

Es gibt verschiedene Arten der Markenrecherche, die sich in Umfang und Tiefe unterscheiden:

- **Identitätsrecherche:** Suche nach identischen Marken in den relevanten Registern
- **Ähnlichkeitsrecherche:** Suche nach ähnlichen Marken, die zu Verwechslungen führen könnten
- **Firmennamenrecherche:** Suche nach ähnlichen Firmen- oder Unternehmensnamen
- **Domainrecherche:** Suche nach relevanten Domainnamen
- **Common-Law-Recherche:** Suche nach nicht registrierten, aber durch Benutzung geschützten Kennzeichen

## Recherchequellen

Für eine umfassende Markenrecherche sollten verschiedene Quellen genutzt werden:

- **Offizielle Markenregister:** DPMA, EUIPO, WIPO und nationale Markenämter
- **Kommerzielle Datenbanken:** Spezialisierte Datenbanken mit erweiterten Suchfunktionen
- **Internetquellen:** Suchmaschinen, Social Media, Branchenverzeichnisse
- **Branchenpublikationen:** Fachzeitschriften, Kataloge, Messen
- **Unternehmensregister:** Handelsregister und andere Unternehmensverzeichnisse

## Durchführung der Recherche

Bei der Durchführung der Recherche sollten folgende Aspekte beachtet werden:

- **Suchstrategie:** Entwicklung einer Suchstrategie mit relevanten Suchbegriffen und Varianten
- **Phonetische Suche:** Berücksichtigung klanglich ähnlicher Begriffe
- **Klassifikation:** Recherche in den relevanten Nizza-Klassen und verwandten Klassen
- **Geografischer Umfang:** Anpassung des geografischen Umfangs an die Geschäftsstrategie

- **Dokumentation:** Sorgfältige Dokumentation der Rechercheergebnisse für spätere Bezugnahme

## Bewertung der Rechercheergebnisse

Die Bewertung der Rechercheergebnisse erfordert eine sorgfältige Analyse:

- **Risikoanalyse:** Bewertung des Risikos von Kollisionen mit älteren Rechten
- **Verwechslungsgefahr:** Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren
- **Handlungsoptionen:** Identifizierung von Handlungsoptionen (z.B. Anmeldung wie geplant, Modifikation der Marke, Verzicht)
- **Kosten-Nutzen-Analyse:** Abwägung der Kosten und Risiken gegen den potenziellen Nutzen
- **Expertenrat:** Bei komplexen Fällen Einholung von Expertenrat durch spezialisierte Markenanwälte

## Überwachung von Markenrechten

Die kontinuierliche Überwachung von Markenrechten ist entscheidend, um Verletzungen frühzeitig zu erkennen und angemessen reagieren zu können.

### Überwachung von Markenmeldungen

Die Überwachung von Markenmeldungen dient der frühzeitigen Erkennung potenziell kollidierender Anmeldungen:

- **Markenüberwachungsdienste:** Nutzung spezialisierter Dienste zur Überwachung von Markenmeldungen
- **Umfang:** Festlegung des Überwachungsumfangs (identische/ähnliche Zeichen, relevante Waren- und Dienstleistungsklassen)
- **Geografischer Bereich:** Bestimmung der zu überwachenden Länder oder Regionen
- **Regelmäßigkeit:** Festlegung der Häufigkeit der Überwachung (z.B. wöchentlich, monatlich)
- **Berichterstattung:** Etablierung eines Systems zur Auswertung und Weiterverfolgung der Überwachungsergebnisse

## Marktüberwachung

Neben der Überwachung von Markenmeldungen ist auch die Beobachtung des Marktes wichtig:

- **Online-Überwachung:** Überwachung von E-Commerce-Plattformen, Websites und Social Media
- **Branchenbeobachtung:** Beobachtung von Wettbewerbern, Messen und Branchenpublikationen
- **Kundenfeedback:** Auswertung von Kundenhinweisen auf mögliche Markenverletzungen
- **Vertriebsnetzwerk:** Einbindung des Vertriebsnetzwerks in die Überwachung des Marktes
- **Zollüberwachung:** Zusammenarbeit mit Zollbehörden zur Erkennung gefälschter Waren

## Dokumentation und Beweissicherung

Die sorgfältige Dokumentation und Beweissicherung ist für eine erfolgreiche Rechtsdurchsetzung unerlässlich:

- **Benutzungsnachweise:** Sammlung und Archivierung von Nachweisen für die Benutzung der eigenen Marken
- **Verletzungsnachweise:** Dokumentation von Markenverletzungen (Screenshots, Testkäufe, eidesstattliche Versicherungen)
- **Chronologie:** Erstellung einer Chronologie der Ereignisse bei Markenverletzungen
- **Schadensnachweis:** Sammlung von Belegen für entstandene Schäden (Umsatzrückgänge, Kundenbeschwerden)
- **Archivierung:** Sichere und geordnete Archivierung aller relevanten Dokumente

## Reaktion auf Verletzungen

Bei der Feststellung von Markenverletzungen sind verschiedene Reaktionsmöglichkeiten zu prüfen:

- **Risikobewertung:** Bewertung der Schwere der Verletzung und des potenziellen Schadens
- **Strategieentwicklung:** Entwicklung einer angemessenen Reaktionsstrategie (z.B. Abmahnung, Verhandlung, Klage)
- **Priorisierung:** Priorisierung von Verletzungsfällen nach Schwere und strategischer Bedeutung

- **Ressourcenallokation:** Zuweisung angemessener Ressourcen für die Rechtsverfolgung
- **Erfolgskontrolle:** Überwachung und Bewertung des Erfolgs der ergriffenen Maßnahmen

## Umgang mit Markenverletzungen

Der richtige Umgang mit Markenverletzungen erfordert ein strategisches Vorgehen und die Abwägung verschiedener Faktoren.

### Strategische Überlegungen

Vor der Reaktion auf eine Markenverletzung sollten strategische Überlegungen angestellt werden:

- **Geschäftliche Bedeutung:** Bewertung der geschäftlichen Bedeutung der Verletzung
- **Präcedenzwirkung:** Berücksichtigung der Präcedenzwirkung für zukünftige Fälle
- **Kosten-Nutzen-Analyse:** Abwägung der Kosten der Rechtsverfolgung gegen den potenziellen Nutzen
- **Reputationsrisiken:** Berücksichtigung möglicher Reputationsrisiken (z.B. bei aggressivem Vorgehen gegen Kleinunternehmen)
- **Alternativen:** Prüfung alternativer Lösungsmöglichkeiten (z.B. Koexistenzvereinbarungen, Lizenzen)

### Eskalationsstufen

Je nach Schwere der Verletzung und strategischer Bedeutung können verschiedene Eskalationsstufen gewählt werden:

1. **Informelles Kontaktieren:** Direktes Ansprechen des Verletzers ohne formelle Abmahnung
2. **Formelle Abmahnung:** Versendung einer formellen Abmahnung mit Unterlassungsforderung
3. **Verhandlungen:** Verhandlungen über eine gütliche Einigung
4. **Einstweilige Verfügung:** Beantragung einer einstweiligen Verfügung bei Dringlichkeit
5. **Klage:** Einreichung einer Klage vor Gericht
6. **Grenzbeschlagnahme:** Beantragung von Grenzbeschlagnahmemaßnahmen
7. **Strafanzeige:** Erstattung einer Strafanzeige bei vorsätzlichen Verletzungen

## Besonderheiten bei verschiedenen Verletzungsarten

Je nach Art der Verletzung sind unterschiedliche Vorgehensweisen angebracht:

- **Produktfälschungen:** Konsequentes Vorgehen mit Grenzbeschlagnahme und strafrechtlichen Maßnahmen
- **Verwechslungsgefahr:** Abmahnung und Verhandlungen über Abgrenzung oder Koexistenz
- **Domainstreitigkeiten:** Nutzung spezieller Streitbeilegungsverfahren wie UDRP
- **Online-Marktplätze:** Nutzung der Meldesysteme der Plattformen vor rechtlichen Schritten
- **Social Media:** Nutzung der Meldesysteme für Markenrechtsverletzungen auf Social-Media-Plattformen

## Internationale Aspekte

Bei internationalen Markenverletzungen sind besondere Aspekte zu beachten:

- **Jurisdiktion:** Bestimmung des zuständigen Gerichts und des anwendbaren Rechts
- **Lokale Expertise:** Einbindung lokaler Experten für die Rechtsdurchsetzung in anderen Ländern
- **Kulturelle Unterschiede:** Berücksichtigung kultureller Unterschiede bei der Kommunikation und Verhandlung
- **Kostenunterschiede:** Berücksichtigung der unterschiedlichen Kosten der Rechtsverfolgung in verschiedenen Ländern
- **Internationale Koordination:** Koordination der Rechtsdurchsetzung in verschiedenen Ländern

## Lizenzierung von Marken

Die Lizenzierung von Marken kann eine wertvolle Strategie zur Erweiterung der Marktpräsenz und zur Generierung zusätzlicher Einnahmen sein.

### Arten von Markenlizenzen

Es gibt verschiedene Arten von Markenlizenzen, die je nach Geschäftsstrategie eingesetzt werden können:

- **Exklusivlizenzen:** Der Lizenznehmer erhält das ausschließliche Recht zur Nutzung der Marke in einem bestimmten Gebiet oder für bestimmte Produkte
- **Nicht-exklusive Lizenzen:** Mehrere Lizenznehmer können die Marke parallel nutzen

- **Einzellizenzen:** Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, die Marke selbst zu nutzen, vergibt aber keine weiteren Lizenzen
- **Sublizenzierung:** Der Lizenznehmer darf Unterlizenzen an Dritte vergeben
- **Merchandising-Lizenzen:** Lizenzen zur Nutzung der Marke auf Merchandising-Produkten

## Gestaltung von Lizenzverträgen

Bei der Gestaltung von Lizenzverträgen sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- **Vertragsparteien:** Genaue Bezeichnung der Vertragsparteien und ihrer Rechtsfähigkeit
- **Lizenzgegenstand:** Präzise Definition der lizenzierten Marke und der erlaubten Nutzung
- **Räumlicher Geltungsbereich:** Festlegung des geografischen Gebiets der Lizenz
- **Zeitlicher Geltungsbereich:** Bestimmung der Laufzeit und Verlängerungsoptionen
- **Vergütung:** Festlegung der Lizenzgebühren (Pauschalbeträge, Umsatzbeteiligung, Mindestvergütung)
- **Qualitätskontrolle:** Regelungen zur Sicherstellung der Qualität der lizenzierten Produkte
- **Rechte und Pflichten:** Klare Definition der Rechte und Pflichten beider Parteien
- **Beendigung:** Regelungen zur ordentlichen und außerordentlichen Kündigung
- **Streitbeilegung:** Vereinbarungen zur Beilegung von Streitigkeiten

## Qualitätskontrolle und Markenschutz

Die Qualitätskontrolle ist ein zentraler Aspekt der Markenlizenzierung:

- **Qualitätsstandards:** Festlegung verbindlicher Qualitätsstandards für lizenzierte Produkte
- **Genehmigungsverfahren:** Einrichtung eines Verfahrens zur Genehmigung von Produkten vor der Markteinführung
- **Inspektionsrechte:** Vereinbarung von Rechten zur Inspektion der Produktionsstätten
- **Berichtspflichten:** Festlegung regelmäßiger Berichtspflichten des Lizenznehmers
- **Sanktionen:** Definition von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Qualitätsstandards

## Steuerliche und bilanzielle Aspekte

Die Lizenzierung von Marken hat auch steuerliche und bilanzielle Implikationen:

- **Steuerliche Behandlung:** Berücksichtigung der steuerlichen Behandlung von Lizenzeinnahmen und -ausgaben

- **Verrechnungspreise:** Beachtung der Regelungen zu Verrechnungspreisen bei konzerninternen Lizenzen
- **Bilanzierung:** Korrekte Bilanzierung von Markenrechten und Lizenzeinnahmen
- **Internationale Steuerplanung:** Optimierung der internationalen Steuerstruktur bei grenzüberschreitenden Lizenzen
- **Quellensteuer:** Berücksichtigung von Quellensteuern auf Lizenzzahlungen

## Markenportfoliomanagement

Ein effektives Markenportfoliomanagement ist entscheidend für die Optimierung des Markenschutzes und die Kontrolle der damit verbundenen Kosten.

### Bestandsaufnahme und Analyse

Die regelmäßige Bestandsaufnahme und Analyse des Markenportfolios ist die Grundlage für strategische Entscheidungen:

- **Erfassung:** Vollständige Erfassung aller Markenrechte (registrierte Marken, Anmeldungen, nicht registrierte Kennzeichen)
- **Kategorisierung:** Einteilung der Marken nach strategischer Bedeutung (Kernmarken, Sekundärmarken, defensive Registrierungen)
- **Nutzungsanalyse:** Überprüfung der tatsächlichen Nutzung der Marken im Geschäftsverkehr
- **Lückenanalyse:** Identifizierung von Lücken im Schutzbereich (geografisch, Waren- und Dienstleistungsklassen)
- **Kostenanalyse:** Analyse der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung

### Optimierung des Portfolios

Auf Basis der Analyse können verschiedene Maßnahmen zur Optimierung des Portfolios ergriffen werden:

- **Konsolidierung:** Zusammenführung überlappender Schutzrechte
- **Erweiterung:** Schließung von Schutzlücken durch neue Anmeldungen
- **Bereinigung:** Aufgabe nicht mehr benötigter oder ungenutzter Marken
- **Umstrukturierung:** Anpassung des Portfolios an veränderte Unternehmensstrukturen
- **Internationalisierung:** Ausweitung des Schutzes auf neue Märkte

## Verwaltung und Monitoring

Die effiziente Verwaltung und das kontinuierliche Monitoring des Markenportfolios umfassen:

- **Datenbanksysteme:** Nutzung spezialisierter Datenbanksysteme zur Verwaltung des Portfolios
- **Fristenkontrolle:** Überwachung wichtiger Fristen (Verlängerungen, Widerspruchsfristen, Benutzungsfristen)
- **Budgetplanung:** Langfristige Planung der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung
- **Berichtswesen:** Regelmäßige Berichterstattung über den Status des Portfolios an die Unternehmensleitung
- **Prozessoptimierung:** Kontinuierliche Verbesserung der Verwaltungsprozesse

## Bewertung von Markenrechten

Die Bewertung von Markenrechten ist für verschiedene Zwecke relevant:

- **Bilanzierung:** Bewertung für Bilanzierungszwecke
- **Transaktionen:** Bewertung im Rahmen von Unternehmenskäufen oder -verkäufen
- **Lizenzierung:** Bestimmung angemessener Lizenzgebühren
- **Finanzierung:** Nutzung von Markenrechten als Sicherheit für Kredite
- **Steuerplanung:** Bewertung für Zwecke der Steuerplanung

## Fazit

Die praktische Umsetzung des Markenrechts erfordert eine strategische Herangehensweise und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte. Eine durchdachte Markenstrategie, gründliche Recherchen vor der Anmeldung, kontinuierliche Überwachung und ein effektives Portfoliomanagement sind entscheidend für den erfolgreichen Schutz und die Verwertung von Marken.

Der Umgang mit Markenverletzungen sollte strategisch und unter Berücksichtigung der geschäftlichen Bedeutung erfolgen. Die Lizenzierung von Marken kann eine wertvolle Strategie zur Erweiterung der Marktpräsenz und zur Generierung zusätzlicher Einnahmen sein, erfordert aber eine sorgfältige vertragliche Gestaltung und Qualitätskontrolle.

Im nächsten Kapitel werden wir anhand von Fallstudien und aktueller Rechtsprechung die praktische Anwendung der bisher behandelten Grundsätze des Markenrechts veranschaulichen.

# Kapitel 9: Fallstudien und aktuelle Rechtsprechung

## Bedeutende Entscheidungen des EuGH zum Markenrecht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat durch seine Rechtsprechung das europäische Markenrecht maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Entscheidungen und ihre Auswirkungen auf die Praxis dargestellt.

### Verwechslungsgefahr und Markenähnlichkeit

#### SABEL/Puma (C-251/95)

Diese grundlegende Entscheidung betraf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr:

- **Sachverhalt:** SABEL hatte eine Marke angemeldet, die einen springenden Raubkatze zeigte. Puma legte Widerspruch ein, gestützt auf seine bekannte Raubkatzen-Marke.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Verwechslungsgefahr anhand des Gesamteindrucks der Zeichen zu beurteilen ist. Die bloße Assoziation zwischen zwei Marken reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht aus.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung etablierte den Grundsatz des Gesamteindrucks bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und grenzte die Assoziationsgefahr von der Verwechslungsgefahr ab.

#### Canon/Metro (C-39/97)

Diese Entscheidung betraf die Wechselwirkung zwischen Zeichen- und Warenähnlichkeit:

- **Sachverhalt:** Canon war Inhaber der Marke "Canon" für Videorekorder und andere Geräte. Metro hatte die Marke "Cannon" für Videorekorderkassetten angemeldet.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass eine geringere Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad an Ähnlichkeit der Zeichen ausgeglichen werden kann und umgekehrt.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung etablierte das Prinzip der Wechselwirkung zwischen Zeichen- und Warenähnlichkeit und betonte die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

## Lloyd/Loints (C-342/97)

Diese Entscheidung betraf den Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise:

- **Sachverhalt:** Lloyd war Inhaber der Marke "Lloyd" für Schuhe. Loints hatte die Marke "Loint's" für Schuhe angemeldet.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich sein kann.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung präziserte den Maßstab für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und betonte die Bedeutung des Aufmerksamkeitsgrads der angesprochenen Verkehrskreise.

## Bekannte Marken und erweiterter Schutz

### Adidas/Fitnessworld (C-408/01)

Diese Entscheidung betraf den Schutz bekannter Marken:

- **Sachverhalt:** Adidas war Inhaber der bekannten Drei-Streifen-Marke. Fitnessworld vertrieb Sportbekleidung mit einem Zwei-Streifen-Motiv.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass der erweiterte Schutz bekannter Marken auch dann gilt, wenn das Publikum zwischen den Zeichen nur eine Assoziation herstellt, ohne sie zu verwechseln.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung stärkte den Schutz bekannter Marken gegen Verwässerung und Trittbrettfahren, auch wenn keine Verwechslungsgefahr besteht.

### Intel/CPM (C-252/07)

Diese Entscheidung präziserte die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwässerung:

- **Sachverhalt:** Intel war Inhaber der bekannten Marke "Intel" für Computer und verwandte Produkte. CPM hatte die Marke "Intelmark" für Marketingdienstleistungen angemeldet.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass für die Annahme einer Verwässerung eine Veränderung im wirtschaftlichen Verhalten des Durchschnittsverbrauchers nachgewiesen werden muss oder dass eine solche Veränderung ernsthaft droht.

- **Bedeutung:** Die Entscheidung erhöhte die Anforderungen an den Nachweis einer Verwässerung bekannter Marken und präziserte die Voraussetzungen für den erweiterten Schutz.

### L'Oréal/Bellure (C-487/07)

Diese Entscheidung betraf die Ausnutzung der Wertschätzung bekannter Marken:

- **Sachverhalt:** L'Oréal war Inhaber bekannter Parfümmarken. Bellure vertrieb Parfüms, die als Nachahmungen der L'Oréal-Parfüms beworben wurden.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke auch dann vorliegen kann, wenn keine Verwechslungsgefahr besteht und dem Markeninhaber kein Schaden entsteht.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung erweiterte den Schutz bekannter Marken gegen Trittbrettfahren und betonte, dass auch die bloße Ausnutzung der Wertschätzung ohne Schädigung unzulässig sein kann.

## Funktionen der Marke und Erschöpfung

### Arsenal/Reed (C-206/01)

Diese Entscheidung betraf die Funktionen der Marke:

- **Sachverhalt:** Arsenal war Inhaber der Marke "Arsenal" für Fanartikel. Reed verkaufte nicht lizenzierte Arsenal-Fanartikel mit dem Hinweis, dass es sich nicht um offizielle Produkte handelte.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Benutzung einer Marke durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, die Herkunft der Waren zu garantieren, beeinträchtigen kann, auch wenn ein Hinweis auf die fehlende Verbindung zum Markeninhaber gegeben wird.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung betonte die Bedeutung der Herkunftsfunktion der Marke und erweiterte den Schutz gegen Beeinträchtigungen dieser Funktion.

### Copad/Dior (C-59/08)

Diese Entscheidung betraf die Erschöpfung von Markenrechten bei Luxuswaren:

- **Sachverhalt:** Dior hatte einem Lizenznehmer untersagt, Luxusprodukte an Discounter zu verkaufen. Der Lizenznehmer verstieß gegen diese Klausel.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass der Verkauf von Luxuswaren an Discounter gegen den Lizenzvertrag die Qualität der Waren beeinträchtigen kann und der Markeninhaber sich daher der weiteren Vermarktung widersetzen kann.

- **Bedeutung:** Die Entscheidung stärkte die Position von Luxusmarkeninhabern und anerkannte den Schutz des Prestigecharakters von Luxuswaren als berechtigtes Interesse.

### **Silhouette/Hartlauer (C-355/96)**

Diese grundlegende Entscheidung betraf die internationale Erschöpfung:

- **Sachverhalt:** Silhouette hatte Brillen außerhalb des EWR verkauft. Hartlauer importierte diese Brillen in den EWR.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Markenrechtsrichtlinie eine regionale Erschöpfung für den EWR vorsieht und die Mitgliedstaaten nicht einseitig eine internationale Erschöpfung einführen dürfen.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung etablierte den Grundsatz der regionalen Erschöpfung im EWR und verhinderte die Einführung einer internationalen Erschöpfung durch einzelne Mitgliedstaaten.

## **Markenrecht im Internet**

### **Google France/Louis Vuitton (C-236/08 bis C-238/08)**

Diese Entscheidung betraf die Verwendung von Marken als Keywords in der Internetwerbung:

- **Sachverhalt:** Louis Vuitton klagte gegen Google, weil Google Werbetreibenden ermöglichte, die Marke "Louis Vuitton" als Keyword für ihre Anzeigen zu buchen.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Buchung einer fremden Marke als Keyword durch einen Werbetreibenden eine Markenbenutzung darstellen kann, Google als Anbieter des Werbesystems jedoch nicht für Markenverletzungen haftet, solange es keine aktive Rolle spielt.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung klärte die Verantwortlichkeit von Werbetreibenden und Plattformbetreibern im Bereich des Keyword-Advertising und etablierte Kriterien für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit solcher Werbung.

### **Interflora/Marks & Spencer (C-323/09)**

Diese Entscheidung präziserte die Kriterien für die Beurteilung von Keyword-Advertising:

- **Sachverhalt:** Marks & Spencer hatte die Marke "Interflora" als Keyword für seine Blumenlieferdienstanzeigen gebucht.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass Keyword-Advertising unter bestimmten Umständen eine Markenverletzung darstellen kann, insbesondere wenn die

Anzeige es dem Durchschnittsinternetnutzer nicht ermöglicht, zu erkennen, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Markeninhaber oder einem Dritten stammen.

- **Bedeutung:** Die Entscheidung präzisierte die Kriterien für die Beurteilung von Keyword-Advertising und betonte die Bedeutung der Transparenz für den Verbraucher.

### L'Oréal/eBay (C-324/09)

Diese Entscheidung betraf die Verantwortlichkeit von Online-Marktplätzen:

- **Sachverhalt:** L'Oréal klagte gegen eBay wegen des Verkaufs gefälschter und nicht für den EWR bestimmter L'Oréal-Produkte auf der Plattform.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass Online-Marktplätze unter bestimmten Umständen für Markenverletzungen durch ihre Nutzer haftbar sein können, insbesondere wenn sie eine aktive Rolle spielen oder von konkreten Verletzungen Kenntnis haben und nicht angemessen reagieren.
- **Bedeutung:** Die Entscheidung klärte die Verantwortlichkeit von Online-Marktplätzen und etablierte Kriterien für deren Haftung bei Markenverletzungen.

## Praxisrelevante Fälle und ihre Auswirkungen

Neben den grundlegenden Entscheidungen des EuGH gibt es zahlreiche praxisrelevante Fälle, die das Markenrecht konkretisieren und weiterentwickeln.

### Formmarken und technische Funktion

#### Lego-Stein (C-48/09 P)

Dieser Fall betraf die Eintragungsfähigkeit von Formmarken mit technischer Funktion:

- **Sachverhalt:** Lego hatte die dreidimensionale Form des Lego-Steins als Marke angemeldet. Die Eintragung wurde angefochten mit der Begründung, dass die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.
- **Entscheidung:** Der EuGH bestätigte, dass eine Form nicht als Marke eingetragen werden kann, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form technisch bedingt sind, auch wenn die Form alternative Formen mit gleicher technischer Wirkung zulässt.
- **Auswirkungen:** Die Entscheidung erschwerte den Schutz von Produktformen als Marken, wenn diese technisch bedingt sind, und betonte die Abgrenzung zwischen Marken- und Patentschutz.

## Rubik's Würfel (C-30/15 P)

Dieser Fall präzisierte die Kriterien für die Beurteilung der technischen Funktion:

- **Sachverhalt:** Die dreidimensionale Form des Rubik's Würfels war als Marke eingetragen worden. Die Eintragung wurde angefochten.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass bei der Beurteilung, ob eine Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, auch nicht sichtbare funktionale Elemente wie der internen Drehmechanismus des Würfels zu berücksichtigen sind.
- **Auswirkungen:** Die Entscheidung erweiterte die Prüfung der technischen Funktion auf nicht sichtbare Elemente und erschwerte damit den Schutz von Produktformen mit versteckten technischen Funktionen.

## Unterscheidungskraft und Verkehrsdurchsetzung

### Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97)

Dieser Fall betraf die Unterscheidungskraft geografischer Bezeichnungen:

- **Sachverhalt:** Ein Unternehmen hatte die Bezeichnung "Chiemsee" für Bekleidung als Marke angemeldet. Die Eintragung wurde mit der Begründung angefochten, dass es sich um eine geografische Herkunftsangabe handele.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass geografische Bezeichnungen grundsätzlich eintragungsfähig sind, wenn sie Unterscheidungskraft erlangt haben. Die Verkehrsdurchsetzung muss anhand objektiver Kriterien nachgewiesen werden.
- **Auswirkungen:** Die Entscheidung klärte die Voraussetzungen für die Eintragung geografischer Bezeichnungen als Marken und etablierte Kriterien für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung.

### Nestlé/Cadbury (KitKat) (C-215/14)

Dieser Fall betraf die Verkehrsdurchsetzung von Formmarken:

- **Sachverhalt:** Nestlé hatte die Form des KitKat-Riegels als Marke angemeldet. Cadbury focht die Eintragung an.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass für die Verkehrsdurchsetzung einer Marke nachgewiesen werden muss, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft erkennt. Es reicht nicht aus, dass die Marke lediglich wiedererkannt wird.

- **Auswirkungen:** Die Entscheidung erhöhte die Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung und betonte die Bedeutung der Herkunftsfunktion der Marke.

## Markenverletzung und Grenzen des Markenschutzes

### Opel/Autec (C-48/05)

Dieser Fall betraf die Benutzung einer Marke als dekoratives Element:

- **Sachverhalt:** Autec hatte Modellautos hergestellt, die das Opel-Logo als originalgetreues Detail trugen.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Benutzung einer Marke als dekoratives Element auf einem Modell keine Markenverletzung darstellt, wenn das Publikum darin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Modells sieht.
- **Auswirkungen:** Die Entscheidung grenzte den Schutzzumfang von Marken ein und anerkannte die Zulässigkeit bestimmter dekorativer Verwendungen fremder Marken.

### BMW/Deenik (C-63/97)

Dieser Fall betraf die Benutzung einer Marke zur Beschreibung von Dienstleistungen:

- **Sachverhalt:** Ein unabhängiger Kfz-Betrieb hatte mit dem Hinweis "Spezialist für BMW" geworben.
- **Entscheidung:** Der EuGH stellte fest, dass die Benutzung einer fremden Marke zur Beschreibung der eigenen Dienstleistungen zulässig ist, wenn dies erforderlich ist und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
- **Auswirkungen:** Die Entscheidung stärkte die Rechte von Drittanbietern, fremde Marken zur Beschreibung ihrer Dienstleistungen zu verwenden, und präziserte die Grenzen des Markenschutzes.

## Aktuelle Entwicklungen und Trends

Das Markenrecht ist einem ständigen Wandel unterworfen, der durch technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen geprägt wird.

## Digitalisierung und neue Markenformen

Die Digitalisierung hat zu neuen Markenformen und Nutzungsarten geführt:

- **Multimedia-Marken:** Mit der Reform des europäischen Markenrechts wurde die Möglichkeit geschaffen, Multimedia-Marken anzumelden, die Bild und Ton kombinieren.
- **Bewegungsmarken:** Animationen und Bewegungsabläufe können als Marken geschützt werden, was insbesondere für digitale Anwendungen relevant ist.
- **Hologramm-Marken:** Dreidimensionale holografische Darstellungen können als Marken angemeldet werden.
- **Positionsmarken:** Die spezifische Art und Weise, wie ein Zeichen auf einem Produkt angebracht wird, kann als Marke geschützt werden.

## Markenrecht und künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz stellt das Markenrecht vor neue Herausforderungen:

- **KI als Markenentwickler:** KI-Systeme können Marken entwickeln, was Fragen nach der Urheberschaft und Schutzfähigkeit aufwirft.
- **KI-gestützte Markenrecherche:** KI-Systeme können die Markenrecherche effizienter und präziser machen.
- **KI und Verwechslungsgefahr:** Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr könnte durch KI-Systeme unterstützt werden, die menschliche Wahrnehmungsmuster simulieren.
- **KI-generierte Inhalte:** Die Verwendung von Marken in KI-generierten Inhalten wirft Fragen nach der Markenverletzung und Verantwortlichkeit auf.

## Markenrecht und soziale Medien

Soziale Medien haben das Markenrecht vor neue Herausforderungen gestellt:

- **Hashtags als Marken:** Die Verwendung von Hashtags als Marken und die Frage ihrer Schutzfähigkeit sind zunehmend relevant.
- **Influencer-Marketing:** Die Verwendung von Marken durch Influencer wirft Fragen nach der Verantwortlichkeit und den Grenzen der zulässigen Nutzung auf.
- **User-generated Content:** Die Verwendung von Marken in nutzergenerierten Inhalten stellt Plattformbetreiber und Markeninhaber vor Herausforderungen.
- **Social Media Accounts:** Der Schutz von Benutzernamen und Profilenames als Marken und der Umgang mit Markenverletzungen in sozialen Medien sind zunehmend wichtige Themen.

## Nachhaltigkeitsaspekte im Markenrecht

Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen auch im Markenrecht an Bedeutung:

- **Grüne Marken:** Marken, die Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit signalisieren, werden zunehmend wichtig.
- **Greenwashing:** Die irreführende Verwendung von umweltbezogenen Aussagen in Marken und Werbung wird verstärkt reguliert.
- **Kreislaufwirtschaft:** Die Wiederverwendung und das Recycling von markierten Produkten werfen Fragen nach der Erschöpfung von Markenrechten auf.
- **Soziale Verantwortung:** Marken werden zunehmend auch an ihrer sozialen Verantwortung gemessen, was Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung und ihren Schutz haben kann.

## Fazit

Die Fallstudien und die aktuelle Rechtsprechung zeigen, dass das Markenrecht ein dynamisches Rechtsgebiet ist, das sich ständig weiterentwickelt. Die Entscheidungen des EuGH haben maßgeblich zur Harmonisierung und Präzisierung des europäischen Markenrechts beigetragen und bieten wichtige Orientierungspunkte für die Praxis.

Die aktuellen Entwicklungen und Trends verdeutlichen, dass das Markenrecht vor neuen Herausforderungen steht, die durch technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen geprägt sind. Die Anpassungsfähigkeit des Markenrechts an diese Entwicklungen wird entscheidend für seine Effektivität und Relevanz in der Zukunft sein.

Im nächsten und letzten Kapitel werden wir die wichtigsten Aspekte des europäischen Markenrechts zusammenfassen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben.

# Kapitel 10: Zusammenfassung und Ausblick

## Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte

Das europäische Markenrecht ist ein komplexes und vielschichtiges Rechtsgebiet, das Unternehmen und Einzelpersonen den Schutz ihrer Kennzeichen ermöglicht. In diesem E-Book haben wir die verschiedenen Aspekte des Markenrechts in Europa umfassend beleuchtet.

## Grundlagen und Funktionen von Marken

Marken sind Zeichen, die dazu dienen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie erfüllen verschiedene wichtige Funktionen:

- Die **Herkunftsfunktion** ermöglicht es dem Verbraucher, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen
- Die **Qualitätsfunktion** signalisiert dem Verbraucher eine gleichbleibende oder verbesserte Qualität
- Die **Werbefunktion** dient als Träger von Werbebotschaften und Imageaufbau
- Die **Investitionsfunktion** repräsentiert die Investitionen, die ein Unternehmen in die Qualität seiner Produkte und in den Aufbau seines Rufs getätigt hat

Das europäische Markenrecht schützt diese Funktionen und gewährleistet damit das reibungslose Funktionieren des Marktes.

## Markenschutzsysteme in Europa

In Europa existieren verschiedene Markenschutzsysteme nebeneinander:

- **Nationale Marken** bieten Schutz im jeweiligen Land und sind ideal für Unternehmen, die nur in einem bestimmten Land tätig sind
- Die **Unionsmarke** bietet mit einer einzigen Anmeldung Schutz in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ist ideal für Unternehmen, die in mehreren EU-Ländern tätig sind oder dies planen
- Die **internationale Registrierung** nach dem Madrider System ermöglicht es Markeninhabern, mit einer einzigen Anmeldung Schutz in bis zu 131 Ländern zu erlangen

Diese Systeme ergänzen sich gegenseitig und bieten Unternehmen flexible Möglichkeiten, ihre Marken entsprechend ihrer Geschäftsstrategie zu schützen.

## Anmeldeverfahren und Schutzvoraussetzungen

Die Anmeldung einer Marke erfordert die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen:

- Das Zeichen muss **unterscheidungskräftig** sein, d.h. geeignet, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden
- Es darf keine **absoluten Schutzhindernisse** vorliegen, wie beschreibende Angaben, Gattungsbezeichnungen oder Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

- Es darf keine **relativen Schutzhindernisse** vorliegen, wie ältere identische oder ähnliche Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen

Das Anmeldeverfahren umfasst die formale Prüfung, die sachliche Prüfung, die Veröffentlichung, das Widerspruchsverfahren und schließlich die Eintragung.

## Schutzumfang und Rechtsdurchsetzung

Der Schutzzumfang einer Marke wird durch verschiedene Faktoren bestimmt:

- Der **territoriale Schutzzumfang** bestimmt, in welchen geografischen Gebieten die Marke geschützt ist
- Der **zeitliche Schutzzumfang** beträgt zunächst 10 Jahre und kann unbegrenzt verlängert werden
- Der **inhaltliche Schutzzumfang** wird maßgeblich durch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und die Verwechslungsgefahr bestimmt

Bei Verletzungen ihrer Markenrechte stehen Markeninhabern verschiedene Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung zur Verfügung:

- **Außergerichtliche Maßnahmen** wie Abmahnungen, Verhandlungen und alternative Streitbeilegung
- **Gerichtliche Maßnahmen** wie einstweilige Verfügungen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen
- **Grenzbeschlagnahme** zur Verhinderung der Einfuhr gefälschter Waren

## Internationale Aspekte und aktuelle Entwicklungen

Das internationale Markenrecht wird durch verschiedene Abkommen und Organisationen geprägt:

- Die **Pariser Verbandsübereinkunft** etablierte grundlegende Prinzipien wie die Inländerbehandlung und das Prioritätsrecht
- Das **TRIPS-Abkommen** legte Mindeststandards für den Schutz geistigen Eigentums fest
- Das **Madriider System** ermöglicht die internationale Registrierung von Marken

Aktuelle Entwicklungen und Trends im Markenrecht umfassen:

- Die **Digitalisierung** und neue Markenformen wie Multimedia-Marken und Bewegungsmarken
- Die Herausforderungen durch **künstliche Intelligenz** und soziale Medien
- Die zunehmende Bedeutung von **Nachhaltigkeitsaspekten**

# Zukünftige Entwicklungen im europäischen Markenrecht

Das europäische Markenrecht wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln, um auf neue Herausforderungen und Bedürfnisse zu reagieren.

## Harmonisierung und Integration

Die Harmonisierung und Integration des europäischen Markenrechts wird voraussichtlich weiter voranschreiten:

- **Weitere Angleichung** der nationalen Markenrechte durch Richtlinien und Rechtsprechung
- **Stärkere Zusammenarbeit** zwischen den nationalen Markenämtern und dem EUIPO
- **Vereinfachung und Standardisierung** von Verfahren und Anforderungen
- **Digitale Integration** der verschiedenen Markensysteme und -register

Diese Entwicklungen werden dazu beitragen, den Markenschutz in Europa effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

## Technologische Herausforderungen und Chancen

Die technologische Entwicklung wird das Markenrecht vor neue Herausforderungen stellen, aber auch neue Chancen bieten:

- **Blockchain-Technologie** könnte für die sichere und transparente Registrierung und Übertragung von Markenrechten genutzt werden
- **Künstliche Intelligenz** wird zunehmend für die Markenrecherche, die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und die Überwachung von Markenrechten eingesetzt werden
- **Virtuelle und erweiterte Realität** werden neue Fragen zur Markenbenutzung und -verletzung in virtuellen Umgebungen aufwerfen
- **Biometrische Marken** wie Gerüche, Geschmäcker oder haptische Marken könnten durch neue Technologien darstellbar und damit schutzfähig werden

Die Anpassung des Markenrechts an diese technologischen Entwicklungen wird eine der größten Herausforderungen der Zukunft sein.

## Globalisierung und internationale Harmonisierung

Die Globalisierung wird den Druck zur internationalen Harmonisierung des Markenrechts erhöhen:

- **Erweiterung des Madrider Systems** um weitere Länder und Vereinfachung der Verfahren
- **Stärkere Harmonisierung** der materiellen Schutzvoraussetzungen und Verletzungstatbestände
- **Effizientere Durchsetzungsmechanismen** für grenzüberschreitende Markenverletzungen
- **Multilaterale Abkommen** zur Bekämpfung von Markenpiraterie und Produktfälschung

Diese Entwicklungen werden dazu beitragen, den internationalen Markenschutz zu verbessern und die Rechtssicherheit für global agierende Unternehmen zu erhöhen.

## Nachhaltigkeitsaspekte und gesellschaftliche Verantwortung

Nachhaltigkeitsaspekte und gesellschaftliche Verantwortung werden im Markenrecht zunehmend an Bedeutung gewinnen:

- **Strengere Regulierung** von irreführenden umweltbezogenen Aussagen in Marken und Werbung
- **Förderung nachhaltiger Praktiken** durch markenrechtliche Anreize
- **Ethische Aspekte** bei der Beurteilung von Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen könnten
- **Soziale Verantwortung** als Faktor bei der Bewertung von Markenrechten und -verletzungen

Diese Entwicklungen spiegeln die wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in der Wirtschaft und Gesellschaft wider.

## Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf das Markenrecht

Die Digitalisierung hat bereits tiefgreifende Auswirkungen auf das Markenrecht und wird auch in Zukunft eine treibende Kraft für Veränderungen sein.

## E-Commerce und Online-Marktplätze

Der boomende E-Commerce und die zunehmende Bedeutung von Online-Marktplätzen stellen das Markenrecht vor besondere Herausforderungen:

- **Grenzüberschreitender Handel** erschwert die territoriale Durchsetzung von Markenrechten
- **Plattformökonomie** wirft Fragen nach der Verantwortlichkeit von Plattformbetreibern für Markenverletzungen auf
- **Direktimporte** aus Drittländern erhöhen das Risiko von Markenverletzungen und Produktfälschungen
- **Digitale Marktüberwachung** erfordert neue Technologien und Strategien

Die Anpassung des Markenrechts an diese Entwicklungen wird entscheidend sein, um einen fairen und effektiven Schutz von Markenrechten im digitalen Zeitalter zu gewährleisten.

## Soziale Medien und Influencer-Marketing

Soziale Medien und Influencer-Marketing haben die Art und Weise, wie Marken genutzt und wahrgenommen werden, grundlegend verändert:

- **User-generated Content** wirft Fragen nach der Verantwortlichkeit für Markenverletzungen auf
- **Influencer-Marketing** verschwimmt die Grenzen zwischen kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzung
- **Hashtags und Handles** als neue Formen der Markenbenutzung erfordern angepasste rechtliche Rahmenbedingungen
- **Virale Phänomene** können zu schneller Bekanntheit, aber auch zu Verwässerung von Marken führen

Diese Entwicklungen erfordern eine flexible und zeitgemäße Interpretation des Markenrechts, die den Besonderheiten sozialer Medien gerecht wird.

## Metaverse und virtuelle Welten

Das Metaverse und virtuelle Welten werden neue Dimensionen für das Markenrecht eröffnen:

- **Virtuelle Produkte und Dienstleistungen** werfen Fragen nach dem Schutzzumfang traditioneller Marken auf
- **NFTs (Non-Fungible Tokens)** als neue Form der Markenlizenzierung und -verwertung

- **Avatare und virtuelle Identitäten** könnten neue Formen des Markenschutzes erfordern
- **Grenzüberschreitende virtuelle Räume** stellen das Territorialitätsprinzip vor neue Herausforderungen

Die Integration des Markenrechts in diese neuen virtuellen Welten wird eine der spannendsten Entwicklungen der kommenden Jahre sein.

## Checklisten für Unternehmen

Zum Abschluss bieten wir einige praktische Checklisten für Unternehmen, die ihnen helfen sollen, ihre Markenrechte effektiv zu schützen und zu verwalten.

### Checkliste: Markenmeldung

- **Markenrecherche** durchführen, um Konflikte mit bestehenden Rechten zu vermeiden
- **Schutzfähigkeit** des Zeichens prüfen (Unterscheidungskraft, keine absoluten Schutzhindernisse)
- **Waren- und Dienstleistungsverzeichnis** sorgfältig erstellen und auf aktuelle und zukünftige Geschäftstätigkeit abstimmen
- **Geeignetes Schutzsystem** wählen (nationale Marke, Unionsmarke, internationale Registrierung)
- **Prioritäten** beachten und ggf. Prioritätsrecht in Anspruch nehmen
- **Formale Anforderungen** der Anmeldung erfüllen
- **Gebühren** rechtzeitig zahlen
- **Widerspruchsfristen** beobachten und ggf. auf Beanstandungen reagieren
- **Eintragung** überwachen und bestätigen lassen
- **Verlängerungsfristen** im Auge behalten

### Checkliste: Markenüberwachung

- **Markenüberwachungsdienst** einrichten, um neue Anmeldungen ähnlicher Marken zu erkennen
- **Marktbeobachtung** durchführen, um Markenverletzungen frühzeitig zu erkennen
- **Online-Überwachung** von E-Commerce-Plattformen, Websites und sozialen Medien
- **Domainüberwachung** für relevante Top-Level-Domains
- **Benutzungsnachweise** sammeln und archivieren
- **Verlängerungsfristen** überwachen und rechtzeitig verlängern

- **Lizenzverträge** überwachen und die Einhaltung der Qualitätsstandards kontrollieren
- **Grenzbeschlagnahmemaßnahmen** beantragen und regelmäßig erneuern
- **Markenportfolio** regelmäßig überprüfen und an die Geschäftsstrategie anpassen
- **Internationale Entwicklungen** im Auge behalten und ggf. den Schutz erweitern

## Checkliste: Umgang mit Markenverletzungen

- **Verletzung dokumentieren** und Beweise sichern
- **Rechtliche Bewertung** der Verletzung vornehmen
- **Strategische Entscheidung** über das weitere Vorgehen treffen
- **Abmahnung** versenden, wenn angemessen
- **Verhandlungen** führen, wenn eine gütliche Einigung möglich erscheint
- **Einstweilige Verfügung** beantragen, wenn Dringlichkeit besteht
- **Klage** einreichen, wenn außergerichtliche Maßnahmen nicht zum Erfolg führen
- **Grenzbeschlagnahme** beantragen, wenn gefälschte Waren importiert werden
- **Strafanzeige** erstatten, wenn vorsätzliche Verletzungen vorliegen
- **Erfolg der Maßnahmen** überwachen und ggf. nachsteuern

## Fazit

Das Markenrecht in Europa bietet Unternehmen und Einzelpersonen einen umfassenden Schutz für ihre Kennzeichen und damit für einen ihrer wertvollsten immateriellen Vermögenswerte. Die verschiedenen Markenschutzsysteme – national, europäisch und international – ergänzen sich gegenseitig und bieten flexible Möglichkeiten, Marken entsprechend der individuellen Geschäftsstrategie zu schützen.

Die Digitalisierung, die Globalisierung und gesellschaftliche Entwicklungen stellen das Markenrecht vor neue Herausforderungen, bieten aber auch neue Chancen. Die Anpassungsfähigkeit des Markenrechts an diese Entwicklungen wird entscheidend für seine Effektivität und Relevanz in der Zukunft sein.

Für Unternehmen ist ein strategischer Umgang mit Markenrechten unerlässlich, um ihre Marken effektiv zu schützen und zu verwerten. Die in diesem E-Book vorgestellten Grundlagen, Verfahren, Strategien und Checklisten sollen ihnen dabei helfen, die Komplexität des Markenrechts zu bewältigen und ihre Marken als wertvolle Vermögenswerte zu pflegen und zu entwickeln.

Das europäische Markenrecht wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln, um auf neue Herausforderungen und Bedürfnisse zu reagieren. Wer die Grundprinzipien versteht und

die Entwicklungen aufmerksam verfolgt, wird in der Lage sein, seine Markenrechte auch in einer sich wandelnden Welt effektiv zu schützen und zu nutzen.

## Glossar wichtiger Begriffe

**Absolute Schutzhindernisse:** Gründe, die einer Markeneintragung entgegenstehen und von Amts wegen geprüft werden, wie fehlende Unterscheidungskraft oder beschreibende Angaben.

**Benutzungsmarke:** Eine nicht eingetragene Marke, die durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr Schutz erlangt hat.

**Benutzungszwang:** Die Verpflichtung, eine eingetragene Marke innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung ernsthaft zu benutzen, um den Schutz aufrechtzuerhalten.

**Doppelidentität:** Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen.

**Erschöpfung:** Grundsatz, wonach sich das Markenrecht für Waren erschöpft, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden.

**EUIPO:** Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, zuständig für die Eintragung von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern.

**Formmarke:** Eine dreidimensionale Marke, die die Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung schützt.

**Internationale Registrierung:** Eintragung einer Marke nach dem Madrider System bei der WIPO mit Wirkung in den designierten Ländern.

**Kennzeichnungskraft:** Die Fähigkeit einer Marke, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden.

**Madrider System:** Internationales System zur Registrierung von Marken, bestehend aus dem Madrider Abkommen und dem Protokoll zum Madrider Abkommen.

**Nizza-Klassifikation:** Internationales System zur Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, umfasst 45 Klassen.

**Priorität:** Das Recht, innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung einer Marke in einem Vertragsland der Pariser Verbandsübereinkunft die gleiche Marke in

anderen Vertragsländern anzumelden und dabei das Anmeldedatum der ersten Anmeldung zu beanspruchen.

**Relative Schutzhindernisse:** Gründe, die einer Markeneintragung entgegenstehen und nur auf Einspruch des Inhabers älterer Rechte geprüft werden, wie ältere identische oder ähnliche Marken.

**Schonfrist:** Die fünfjährige Frist nach der Eintragung einer Marke, innerhalb derer die Marke nicht benutzt werden muss.

**Territorialitätsprinzip:** Grundsatz, wonach Markenrechte territorial begrenzt sind und nur in den Ländern gelten, in denen sie registriert oder anderweitig geschützt sind.

**Unionsmarke:** Eine bei dem EUIPO eingetragene Marke mit einheitlicher Wirkung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

**Unterscheidungskraft:** Die Fähigkeit eines Zeichens, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden.

**Verkehrsdurchsetzung:** Der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr, wodurch ein ursprünglich nicht schutzfähiges Zeichen schutzfähig werden kann.

**Verwechslungsgefahr:** Die Gefahr, dass das Publikum die Marken verwechselt oder eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Markeninhabern annimmt.

**WIPO:** Weltorganisation für geistiges Eigentum, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf, die unter anderem das Madrider System verwaltet.

## Nützliche Adressen und Kontakte

### Europäische Institutionen

#### **Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante, Spanien

Tel.: +34 965 139 100

Website: [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

E-Mail: [information@euipo.europa.eu](mailto:information@euipo.europa.eu)

#### **Europäischer Gerichtshof (EuGH)**

Boulevard Konrad Adenauer

L-2925 Luxemburg

Tel.: +352 4303-1

Website: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Europäische Kommission - Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie,  
Unternehmertum und KMU**

Rue de la Loi 200

B-1049 Brüssel, Belgien

Website: [ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property](http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property)

## Internationale Organisationen

**Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)**

34, chemin des Colombettes

CH-1211 Genf 20, Schweiz

Tel.: +41 22 338 91 11

Website: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

E-Mail: [madrid.information@wipo.int](mailto:madrid.information@wipo.int) (für Fragen zum Madrider System)

**Welthandelsorganisation (WTO)**

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Genf 21, Schweiz

Tel.: +41 22 739 51 11

Website: [www.wto.org](http://www.wto.org)

## Nationale Markenämter (Auswahl)

**Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)**

Zweibrückenstraße 12

80331 München, Deutschland

Tel.: +49 89 2195-0

Website: [www.dpma.de](http://www.dpma.de)

**Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) - Frankreich**

15 rue des Minimes

CS 50001

92677 Courbevoie Cedex, Frankreich

Tel.: +33 1 71 08 71 63

Website: [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

### **Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) - Italien**

Via Molise, 19

00187 Rom, Italien

Website: [uibm.mise.gov.it](http://uibm.mise.gov.it)

### **Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) - Spanien**

Paseo de la Castellana, 75

28071 Madrid, Spanien

Tel.: +34 910 780 780

Website: [www.oepm.es](http://www.oepm.es)

### **UK Intellectual Property Office (UKIPO) - Vereinigtes Königreich**

Concept House

Cardiff Road

Newport, South Wales

NP10 8QQ, Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 300 300 2000

Website: [www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office](http://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office)

## **Berufsverbände und Organisationen**

### **Europäische Vereinigung der Marken- und Designanwälte (ECTA)**

Rue des Colonies 18/24

B-1000 Brüssel, Belgien

Tel.: +32 2 513 52 85

Website: [www.ecta.org](http://www.ecta.org)

### **Internationale Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI)**

Toedistrasse 16

CH-8027 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 44 280 58 80

Website: [www.aippi.org](http://www.aippi.org)

### **Marques - Vereinigung der europäischen Markeninhaber**

840 Melton Road

Thurmaston

Leicester LE4 8BN, Vereinigtes Königreich

Tel.: +44 116 274 7355

Website: [www.marques.org](http://www.marques.org)

# Online-Datenbanken

## **TMview**

Kostenlose Markenrecherche in den Registern von über 70 teilnehmenden Markenämtern weltweit

Website: [www.tmdn.org/tmview](http://www.tmdn.org/tmview)

## **Madrid Monitor**

Datenbank für internationale Registrierungen nach dem Madrider System

Website: [www.wipo.int/madrid/monitor](http://www.wipo.int/madrid/monitor)

## **eSearch plus**

Datenbank des EUIPO für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Website: [euipo.europa.eu/eSearch](http://euipo.europa.eu/eSearch)

## **DESIGNview**

Kostenlose Designrecherche in den Registern von über 70 teilnehmenden Ämtern weltweit

Website: [www.tmdn.org/tmdsview-web](http://www.tmdn.org/tmdsview-web)

# Weiterführende Literatur und Quellen

## Fachliteratur

### **Bücher**

- Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht. 4. Auflage, München: C.H. Beck, 2023.
- Ingerl, Reinhard / Rohnke, Christian: Markengesetz. 4. Auflage, München: C.H. Beck, 2022.
- Kur, Annette / Senftleben, Martin: European Trademark Law. 2. Auflage, Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Ströbele, Paul / Hacker, Franz / Thiering, Frederik: Markengesetz. 13. Auflage, Köln: Carl Heymanns Verlag, 2021.
- Hasselblatt, Gordian N. (Hrsg.): Community Trade Mark Regulation. 2. Auflage, München: C.H. Beck, 2022.
- Gielen, Charles / von Bomhard, Verena (Hrsg.): Concise European Trademark and Design Law. 3. Auflage, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2022.

## Fachzeitschriften

- MarkenR - Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
- GRUR - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
- GRUR Int - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
- EIPR - European Intellectual Property Review
- IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law
- The Trademark Reporter

## Online-Ressourcen

### Offizielle Websites

- EUIPO: <https://euipo.europa.eu/>
- WIPO: <https://www.wipo.int/>
- Europäische Kommission - Geistiges Eigentum: [https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property\\_de](https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_de)
- Deutsches Patent- und Markenamt: <https://www.dpma.de/>

### Datenbanken und Recherche-Tools

- TMview: <https://www.tmdn.org/tmview/>
- Madrid Monitor: <https://www.wipo.int/madrid/monitor/>
- eSearch plus: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>
- EUIPO Case Law: <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>
- EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/>

### Blogs und Informationsportale

- EUIPO Learning Portal: <https://euipo.europa.eu/knowledge/>
- IPKat: <https://ipkitten.blogspot.com/>
- Kluwer Trademark Blog: <http://trademarkblog.kluweriplaw.com/>
- MARQUES Class 46 Blog: <https://www.marques.org/class46/>

## Rechtsquellen

### EU-Recht

- Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke

- Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
- Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1001
- Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1001

## **Internationale Abkommen**

- Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
- Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
- Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
- Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS)
- Nizza-Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
- Singapur-Vertrag über das Markenrecht

## **Nationale Gesetze (Auswahl)**

- Deutschland: Markengesetz (MarkenG)
- Frankreich: Code de la propriété intellectuelle
- Italien: Codice della proprietà industriale
- Spanien: Ley de Marcas
- Vereinigtes Königreich: Trade Marks Act 1994

# **Rechtsprechung**

## **Europäischer Gerichtshof (EuGH)**

- Urteil vom 11.11.1997, C-251/95 (SABEL/Puma)
- Urteil vom 29.09.1998, C-39/97 (Canon/Metro)
- Urteil vom 22.06.1999, C-342/97 (Lloyd/Loints)
- Urteil vom 14.09.1999, C-375/97 (General Motors/Yplon)
- Urteil vom 20.03.2003, C-291/00 (LTJ Diffusion/Sadas)
- Urteil vom 12.06.2008, C-533/06 (O2 Holdings/Hutchison)
- Urteil vom 18.06.2009, C-487/07 (L'Oréal/Bellure)
- Urteil vom 23.03.2010, C-236/08 bis C-238/08 (Google France/Louis Vuitton)
- Urteil vom 22.09.2011, C-323/09 (Interflora/Marks & Spencer)

- Urteil vom 12.07.2011, C-324/09 (L'Oréal/eBay)

### **Gericht der Europäischen Union (EuG)**

- Urteil vom 09.07.2003, T-234/01 (HIPOVITON)
- Urteil vom 22.06.2004, T-185/02 (Picaro)
- Urteil vom 13.09.2005, T-140/02 (INTERTOPS)
- Urteil vom 12.01.2006, T-147/03 (QUANTUM)
- Urteil vom 24.11.2005, T-346/04 (Arthur et Félicie)