



Industrie- und Handelskammer  
zu Dortmund

## **Merkblatt "Gewerbliche Schutzrechte: Die Marke"**

**Kontakt:** Ass. Jost Leuchtenberg, [j.leuchtenberg@dortmund.ihk.de](mailto:j.leuchtenberg@dortmund.ihk.de) (Stand: Juni 2017)

### **1 Allgemeines**

Der Schutz nicht nur materiellen, sondern gerade auch geistigen Eigentums ist für Unternehmen von hohem Wert. Denn das deutsche Recht geht zunächst einmal vom Grundsatz der Nachahmungsfreiheit aus. Ideen, Erfindungen, geistige Schöpfungen oder Designs sollen prinzipiell der Nachahmung zugänglich sein, damit Fortschritt erleichtert wird. An Grenzen stößt die Nachahmungsfreiheit aber insbesondere dort, wo gewerbliche Schutzrechte bestehen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass eine "gute Idee" für sich genommen keinen Schutz genießt. Wer also etwa möglichen – und vielleicht sogar ihm fremden – Geschäftspartnern eine lukrative Geschäftsidee oder spezielles Know-how offenbart, läuft Gefahr, dass diese seine Idee für sich in Anspruch nehmen. Helfen kann hier eine ausdrückliche Geheimhaltungsvereinbarung. Vor allem jedoch können gewerbliche Schutzrechte Kreativen helfen, einem „Diebstahl“ ihres geistigen Eigentums vorzubeugen. Dabei kommt neben der Auswahl des geeigneten Schutzrechts – ggfls. auch mehrerer Schutzrechte in Kombination – der Recherche, ob für das geplante Vorhaben bereits Schutzrechte Dritter bestehen, große Bedeutung zu. Für eingetragene Schutzrechte in Deutschland – inklusive der europäischen und internationalen Rechte in Deutschland – ist **Zentralbehörde das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit Hauptsitz in München: <https://www.dpma.de>**. Auf den Internetseiten des DPMA finden Sie über die Kurzdarstellung in diesem Merkblatt hinaus alle Informationen zu diesem Thema sowie auch die Antragsformulare zu den verschiedenen gewerblichen Schutzrechten.

### **2 Was ist und welche Funktion hat eine Marke?**

Eine Marke ist ein Kennzeichnungsmittel für Waren und Dienstleistungen. Sie dient der klaren Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen. Die Marke als Schutzrecht wird im „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz“ (MarkenG) geregelt. Im Wesentlichen erfüllt sie vier Funktionen: Die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion führt im optimalen Fall dazu, dass Dritte die Marke unmittelbar mit dem Unternehmen, das sie verwendet, in Verbindung bringen, wodurch zugleich eine Unterscheidung von Mitbewerbern erreicht wird. Daneben erfüllt die Marke eine gewisse Garantiefunktion. Idealerweise bleibt der Kunde „seiner“ Marke treu, da er auf ihre gleich bleibende Qualität vertraut. Je bekannter eine Marke ist, desto größer ist auch ihre Werbefunktion („Attraktionskraft“). Am wichtigsten für Unternehmen ist aber zweifellos die Schutzfunktion gegen Nachahmer, die eine Marke mit sich bringt.

### **3 Was kann als Marke geschützt werden?**

Generell können alle Zeichen als Marke geschützt werden, die grafisch darstellbar sind. Der Hauptanwendungsbereich der Marke ist der Schutz von Wortzeichen, wie z.B. Produktnamen, sowie von Bildzeichen, wie z.B. Logos. Es können aber grundsätzlich auch Kombinationszeichen aus Wort und Bild (Wortbildmarke) schutzfähig sein. Ebenso ist die Eintragung einer Hörmarke möglich, da hierbei zumindest die Notenbilder grafisch dargestellt werden können. Nicht schutzfähig sind dagegen etwa sog. Freizeichen (Bsp.: Totenkopf als Hinweis auf Gift) und Zeichen, die staatlichen Stellen vorbehalten sind (Staatsflaggen, Staatswappen).

#### **4 Erlangung von Markenschutz durch Eintragung in das Markenregister**

Eine Marke kann beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zur Eintragung in das Markenregister angemeldet werden. Anmeldeberechtigt ist jede natürliche und juristische Person; ein Geschäftsbetrieb ist hierzu nicht notwendig. Die Anmeldung kann unter

<http://www.dpma.de/marke/anmeldung/>

elektronisch oder in Papierform erfolgen. Bei der Anmeldung muss das Zeichen, das angemeldet werden soll, wiedergegeben werden. Zudem muss der Anmelder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen angeben, die mit der Marke gekennzeichnet werden sollen. Alle Waren und Dienstleistungen sind aufgrund der "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken" (sog. Nizza-Klassifikation) in insgesamt 45 Klassen aufgeteilt. Je mehr Klassen betroffen sind, desto höher fallen die Anmeldekosten aus. Im nächsten Schritt prüft das DPMA die Anmeldung auf formelle Anforderungen und auf absolute Schutzhindernisse. Ein absolutes Schutzhindernis liegt etwa bei fehlender Unterscheidungskraft vor, bei fehlender grafischer Darstellbarkeit, wenn ein Freihaltebedürfnis besteht oder bei täuschenden oder Ärgernis erregenden Zeichen. Ausnahmsweise kann eine Marke trotz fehlender Unterscheidungskraft oder eines Freihaltebedürfnisses dennoch als Marke eingetragen werden, wenn sich die Marke infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, bereits in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Wenn mindestens 50% der angesprochenen Verkehrskreise das an sich nicht schutzfähige Zeichen einem bestimmten Unternehmen zuordnen, steht dem Markenschutz nichts entgegen. Dies ist im konkreten Einzelfall nachzuweisen. Spricht nichts gegen den Markenschutz, dann folgen die Eintragung und die Veröffentlichung im amtlichen elektronischen Markenblatt unter

<http://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht>

Nach der Veröffentlichung der Markeneintragung beginnt eine Dreimonatsfrist, innerhalb welcher Personen bzw. Hersteller, die sich von der Eintragung der neuen Marke in ihren alten Markenrechten verletzt sehen, Widerspruch einlegen können. Der Widerspruch wird vom DPMA geprüft. Der Inhaber der Marke mit jüngerem Zeitrang kann sich gegen den Widerspruch mit der Behauptung wehren, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre nicht benutzt wurde. Aus diesem Grund lohnt es sich, vor Antragstellung eine gründliche Recherche durchzuführen, da nur so das Risiko reduziert werden kann, dass ältere Markenrechte verletzt werden. Neben dem Widerspruch kann Nichtigkeitsklage auf Löschung einer Marke erhoben werden, wenn z.B. die Marke mit einer älteren eingetragenen Marke identisch oder ähnlich ist. Nach erfolgter Eintragung darf der Markeninhaber seine Marke mit dem Symbol ® ("registered trade mark") versehen, um nach außen deutlich zu machen, dass es sich um eine geschützte Marke handelt.

#### **5 Kosten und Schutzdauer einer Markenmeldung**

Je nach Methode (elektronisch oder Papierform) kostet die Anmeldung für die ersten 3 Klassen 290 Euro bzw. 300 Euro. Für jede weitere Klasse kommen nochmals 100 Euro hinzu. Nach 10 Jahren kann für die ersten 3 Klassen für insgesamt 750 Euro eine Verlängerung um weitere 10 Jahre erreicht werden. Jede zusätzliche Klasse kostet bei der Verlängerung 260 Euro. Bei der Marke handelt es sich um ein sog. "ewiges" Schutzrecht, da es keine maximale Schutzdauer gibt. Nach jeweils 10 Jahren kann, gegen Zahlung einer entsprechenden Gebühr, der Markenschutz um weitere 10 Jahre verlängert werden. Der Markenschutz beginnt mit dem Anmeldetag und endet jeweils 10 Jahre später mit Ablauf des Monats in dem der Anmeldetag liegt. Das "ewige" Schutzrecht Marke kann allerdings trotz erfolgter Schutzverlängerung aufgrund des Benutzungszwangs verlorengehen. Im Markengesetz ist nämlich eine geschäftliche Nutzung der Marke innerhalb von 5 Jahren ab Anmeldung vorgeschrieben. Unterbleibt die Nutzung, besteht kein gültiger Markenschutz mehr. Dritte können dann einen Antrag auf Löschung der Marke stellen.

#### **6 Markenschutz durch Benutzung einer Marke im geschäftlichen Verkehr**

Neben der durch Eintragung erworbenen Registermarke gibt es noch die durch Benutzung erworbene Marke. Der Markenschutz entsteht in diesem Fall, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Je nach Einzelfall fordert die Rechtsprechung hier einen Bekanntheitsgrad von 20% bis 60%. Im Unterschied zur

eingetragenen Marke, deren Geltungsbereich ganz Deutschland ist, kann der Geltungsbereich einer kraft Benutzung erworbenen Marke entsprechend ihrer Verkehrsgeltung räumlich begrenzt sein, z.B. auch nur auf eine Region. Problematisch bei der durch Benutzung erworbenen Marke ist, dass sobald das Zeichen nicht mehr benutzt wird oder das Unternehmen den Betrieb einstellt, die Marke verloren geht. Zudem kann die Frage, ob eine Marke kraft Benutzung erworben wurde, nur im Laufe eines Prozesses und nicht durch Recherchen geklärt werden. Aus diesen Gründen ist eine Registermarke grundsätzlich vorzuziehen. Schließlich kann Markenschutz auch durch eine im Ausland erworbene Bekanntheit, sog. **notorisch bekannte Marken**, erlangt werden.

## 7 Rechte des Markeninhabers

Dem Markeninhaber steht das ausschließliche Recht an der Marke zu; er hat das alleinige Verwendungs- und Lizenzvergaberecht. Im Falle eines Verstoßes gegen sein Markenschutzrecht kann er Unterlassung, Vernichtung, Schadenersatz und auch Löschung einer fälschlicherweise eingetragenen neuen Marke verlangen. Um die Vertriebswege bei einem Markenverstoß möglichst schnell klären zu können, hat der Markeninhaber zudem einen Auskunftsanspruch. Kennzeichenverletzungen sind gesetzlich unter Strafe gestellt. Schon der Versuch kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Bei gewerbsmäßigem Handeln erhöht sich die Strafe auf bis zu 5 Jahre.

## 8 Internationaler Markenrechtsschutz

IR-Marken (international registrierte Marken) können bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf eingetragen werden. Die internationale Registrierung von Marken regelt das Madrider Markenabkommen. Der Inhaber einer deutschen Marke kann durch die internationale Registrierung den Markenschutz auf andere Mitgliedsstaaten ausdehnen. Die internationale Registrierung vermittelt in den jeweiligen Staaten denselben Schutz wie eine unmittelbar bei der zuständigen Stelle im Ausland angemeldete Marke. Auf welche Mitgliedsstaaten der Schutz ausgedehnt werden soll, muss in der Anmeldung definiert werden. Einzelanmeldungen in den jeweiligen Staaten sind somit nicht notwendig. Weitere Informationen zur IR-Marke finden Sie unter: <http://www.wipo.int/madrid/en/>.

Mit Wirkung zum 23.03.2016 wurde die bisherige Gemeinschaftsmarke durch die Änderungsverordnung (VO EU 2424/2015) vom 24.12.2015 in „Unionsmarke“ umbenannt. Es findet eine automatische Umwandlung der bestehenden Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen in Unionsmarken(-anmeldungen) statt. Die Unionsmarke macht es möglich, mit nur einer Anmeldung Markenschutz für alle Länder der Europäischen Union zu erhalten. Regelungen hierzu finden sich in der Unionsmarkenverordnung (UMV), die weitestgehend mit der bisherigen Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) übereinstimmt. Der Vorteil der Unionsmarke liegt in dem für alle Mitgliedstaaten geltenden einheitlichen Recht, d.h. Entstehung und Löschung der Marke sind in allen Mitgliedsstaaten gleich geregelt. Der europäischen Unionsmarke kommt eine einheitliche Wirkung auf dem Gebiet der EU zu. Der Antrag auf Anmeldung kann nur direkt beim **Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum in Alicante (EUIPO)** gestellt werden, nicht (mehr) dagegen beim Deutschen Patent- und Markenamt in München (DPMA). Die Anmeldung kann in deutscher Sprache erfolgen und bietet Markenschutz für mindestens 10 Jahre, welcher auf Antrag verlängert werden kann. Die neue Unionsmarkenverordnung bringt eine Änderung des Gebührensystems mit sich. Die Online-Anmeldung kostet inklusive einer Klasse 850 Euro, bei Anmeldung in Papierform 1000 Euro. Die zweite Klasse kostet zusätzlich 50 Euro, jede weitere Klasse jeweils 150 Euro. Die Gebühren fallen in gleicher Höhe auch bei Verlängerung des Markenschutzes je nach Anzahl der Klassen an. Weitere Informationen zur Unionsmarke finden Sie unter: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks>.

---

Dieses Merkblatt soll, als Service der IHK zu Dortmund für ihre Mitgliedsunternehmen und solche Personen, die im Bezirk der IHK zu Dortmund die Gründung eines Unternehmens planen, nur erste Hinweise geben. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, wird eine Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernommen.

---