

Marke, Domain und Urheberrecht

Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete

A large, light-colored 'R' logo is positioned on the left side of the page. The 'R' is enclosed within a circular border, and the entire graphic is rendered in a pale yellow or cream color against the bright yellow background.

Marke, Domain und Urheberrecht

Kennzeichenrechte und angrenzende Rechtsgebiete

Vorwort

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer. Und wer viel Zeit, Personal und Mittel in eine Entwicklung investiert, möchte die Ergebnisse dieser Arbeit sichern. Ein wirkungsvolles Instrument hierfür sind die gewerblichen Schutzrechte: Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marke. Sie gewähren eine zeitlich begrenzte, exklusive wirtschaftliche Verwertung der eigenen Entwicklung und schützen diese vor unerwünschter Nachahmung. In technischer Hinsicht gleichen sich die Produkte immer mehr. Durch den Einsatz von Marken gelingt es, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Gerade bei Existenzgründungen ist eine Prüfung von Marken, Domain- und Firmennamen unerlässlich, um keine bestehenden Schutzrechte zu verletzen und somit von vornherein problemlos in die Selbstständigkeit zu starten.

In Baden-Württemberg unterstützt das Informationszentrum Patente als öffentliche Einrichtung mittelständische Unternehmen, Existenzgründer und Erfinder. Dieses moderne Dienstleistungszentrum – die einzige Einrichtung dieser Art im Land – informiert neutral und umfassend über gewerbliche Schutzrechte. Modernste Recherche-Stationen stehen kostenlos zur Verfügung. Hier kann man unter anderem den neuesten Stand der Technik ermitteln, Marken recherchieren, Anmeldungen einreichen und Fachvorträge besuchen.

Ziel der Broschüre ist es, dem interessierten „Einsteiger“ verständliche Informationen zu Kennzeichenrechten und angrenzenden Rechtsgebieten zu geben. Der Zugang soll erleichtert und das vorhandene Wissen vertieft werden.

Ein herzliches Dankeschön geht an die beteiligten Patent- und Rechtsanwälte, die die Beiträge verfasst haben. Ohne sie hätte das Konzept „aus der Praxis, für die Praxis“ nicht umgesetzt werden können.

Helmut Jahnke
Leiter des Informationszentrums Patente

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
---------	---

Markenschutz

Markenschutz in Deutschland	7
-----------------------------	---

Von Mag. phil. Karin Stumpf, Patentanwältin

Die EU-Gemeinschaftsmarke	16
---------------------------	----

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Andreas Hörner, Patentanwalt
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Thomas Regelman , Patentanwalt
und Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Peter Deak, Patentanwalt

International registrierte Marken (IR-Marken)	24
---	----

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Thomas Mütschele, Patentanwalt

US-Markenrecht	31
----------------	----

Von Dr. jur. Matthias Eck, Rechtsanwalt

Angrenzende Rechtsgebiete und Kennzeichenrechte

Die Firma und andere Unternehmenskennzeichen	40
--	----

Von Robert Kiesel, Assessor

Domainnamen und Internetrecht	49
-------------------------------	----

Von Markus Schließ, Rechtsanwalt

Werktitelschutz	54
-----------------	----

Von Dr. jur. Andreas Sautter, Rechtsanwalt

Urheberrecht	58
--------------	----

Von Dr. jur. Arno Grohmann, Rechtsanwalt

Gewerblicher Rechtsschutz Allgemein

Produktpiraterie	65
Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt	
Nachahmung als unlauterer Wettbewerb	72
Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz	
Autorenverzeichnis	81
Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg	82
Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-Eberle-Preis –	84
Focus	86
Das Informationszentrum Patente	88
Das Design Center Stuttgart	90
Adressen	91
Impressum	94



Deutsches Patent- und Markenamt in München, Quelle: DPMA

Markenschutz in Deutschland

Vom Namen zur Marke

Von Mag. phil. Karin Stumpf, Patentanwältin

Tagtäglich werden wir mit einer Vielzahl von Marken konfrontiert – während der Fahrt ins Büro, beim Einkauf im Supermarkt, bei Werbesendungen im Fernsehen. Immer wieder hört man von der „Macht der Marke“. Was ist damit konkret gemeint?

Die Funktionen einer Marke sind vielfältig: sie stellt nicht nur einen effizienten Werbeträger dar, sondern dient auch zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen der Konkurrenz. Darüber hinaus ist mit einer Marke stets eine Qualitäts- und Garantiefunktion verbunden. Nicht umsonst spricht man von der „Marke XXX“, wenn von berühmten Menschen die Rede ist, die sich zudem mit Alleinstellungsmerkmalen ausstatten, um sich von der „Masse“ abzuheben und zu unterscheiden, beispielsweise Karl Lagerfeld mit den weiß gepuderten Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden sind, und seiner dunklen Sonnenbrille, Udo Lindenberg mit seinem Schlabberhut, oder andere „markante“ Persönlichkeiten. Dieses Phänomen des „Sich-Abhebens“ von der Masse durch Alleinstellungsmerkmale lässt sich auf Begriffe übertragen, die Unternehmen zur Kennzeichnungen ihrer Waren und Dienstleistungen verwenden.

Der nachfolgende Artikel soll einen Überblick über die wichtigsten Punkte geben: von der Namensfindung über das Anmeldeverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bis zur Durchsetzung von Markenrechten und der Pflege von Marken nach der Eintragung.

1. Namensfindung

Ein gutes Produkt ohne guten Namen hat es schwer, sich auf dem Markt zu behaupten. Bei der Namensfindung sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass ein unterscheidungskräftiger Begriff ausgewählt wird, der in keiner Weise die Waren oder Dienstleistungen beschreibt, die damit gekennzeichnet werden sollen. Je prägnanter der ausgewählte Markenname ist, umso einfacher gestaltet sich das Anmeldeverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt, und umso größer ist der Schutzzumfang der Marke, was später die Verteidigung im Falle von Markenkollisionen erheblich erleichtert.

Beispiele: Wenn ein neues Produkt aus der Tierfutterindustrie unter dem Kennzeichen „Leckerli“ auf den Markt kommt, weiß jeder angesprochene Verbraucher sofort, was damit gemeint ist – nämlich ein Leckerbissen für Tiere, insbesondere Hunde. Dieser Begriff wird im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet und kann somit nicht für ein einziges Unternehmen als Marke monopolisiert werden. Vielmehr besteht ein allgemeines Bedürfnis, einen derartig glatt beschreibenden Begriff zur ungehinderten Verwendung für Mitbewerber freizuhalten. Bei dem Begriff „Happy Dog“ für die gleiche Produktkategorie liegt kein glatt beschreibender Sachzusammenhang mehr vor, sondern es werden nur verschwommene Vorstellungen über die Eigenschaften der so gekennzeichneten Produkte hervorgerufen. Möglicherweise kann ein derartiger Begriff markenrechtlich geschützt werden, und es handelt sich um einen Grenzfall. „Frolic“ hingegen als englisches Wort für „fröhlich herumtollen“ ist dem deutschen Durchschnittsverbraucher weitgehend unbekannt und somit ein Fantasiebegriff, der eine starke unterscheidungskräftige Marke mit einem großen Schutzzumfang darstellt.

Cayenne ist glatt beschreibend für Gewürze (Pfeffer). Als Automarke hingegen ist dieser Be-

griff hervorragend geeignet, zumal mit diesem Begriff eine unterschwellige Markenbotschaft (pfeffrig, feurig, PS-stark) vermittelt wird.

Bionade ist eine Wortneuschöpfung und als Fantasiebegriff ein guter Markenname für ein Limonadengetränk, das erfolgreich auf der „Bio-Welle“ mitschwimmt.

Für die Kreation von Marken gibt es eigene Experten. Jedoch sind auch schon beim Brainstorming bei Mitarbeitern in einer Firma gute Markenbezeichnungen gefunden worden, wenn man sich an bestimmte Spielregeln hält:

Der Name sollte kurz, prägnant, originell, leicht aussprechbar und zutreffend sein. Bei einem geplanten internationalen Einsatz sollte der Name in keiner der gängigen Fremdsprachen eine negative Bedeutung haben. Beispiele von „Name-Flopping“ gibt es genug. So ist z.B. der Name „ROTO“ (= spanisch „kaputt“) als Kennzeichen für Maschinen ist ebenso unglücklich gewählt wie „ROCKFORD“ (= frz. Käsesorte) für ein Parfüm oder PAJERO (böses Schimpfwort in der spanischen Sprache) für ein Auto.

Empfehlung: Nicht beschreibende unterscheidungskräftige Wortneuschöpfungen bzw. Fantasiebegriffe als Markenkennzeichnung auswählen.

2. Vor Markenmeldung Absicherung durch Recherche

Eine sorgfältige Markenrecherche zumindest nach identischen oder sehr ähnlichen älteren Kennzeichen (Marken und Firmennamen) verhindert böse Überraschungen, die bei der Benutzungsaufnahme eines Zeichens oder bei der Markenmeldung auftreten können, wenn damit in den Schutzzumfang älterer Kennzeichenrechte eingegriffen wird. Im schlimmsten Fall droht bei einer Markenverletzung eine Abmahnung durch ältere Kennzeicheninhaber, bei der Schadenersatz- und Vernichtungs-

ansprüche geltend gemacht werden können. Dies hat nicht nur unangenehme Kostenfolgen, sondern kann auch das Vernichten von mühevoll gestalteten Katalogen, Einstampfen von Briefpapier, auf der eine verletzte Marke aufgedruckt ist, Visitenkarten, Löschen einer Homepage usw. zur Folge haben.

Um der erforderlichen Sorgfaltspflicht vor der Benutzungsaufnahme eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr und/oder bei der Markenmeldung nachzukommen und derartige Probleme von vornherein zu vermeiden, ist unbedingt eine Recherche erforderlich. Es empfiehlt sich, hierfür Experten zu Rate zu ziehen. Eine selbstgestrickte „Google-Recherche“ reicht hierfür nicht aus, denn diese gibt allenfalls Auskunft über die Benutzungslage eines Kennzeichens. Vielmehr sollte in den entsprechenden Markenregistern der Markenämter (DPMA, Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt HABM, sowie WIPO World Intellectual Property Organisation) recherchiert werden, und zwar nicht nur nach identischen, sondern auch zumindest sehr ähnlichen älteren Marken. Auch eine Firmenrecherche kann vor bösen Überraschungen schützen. Ein benutzter Firmenname kann nämlich durchaus der Benutzungsaufnahme einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke entgegenstehen, sofern Branchengleichheit vorliegt.

Hinweis: Eine Markenrechtsverletzung kann bereits durch die reine Benutzungsaufnahme eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr begründet sein, selbst wenn noch gar kein Markenschutz beantragt worden ist!

Falls es bereits ein identisches oder ähnliches älteres Kennzeichenrecht gibt, ist es von vornherein empfehlenswert, auf ein anderes Zeichen auszuweichen, um Markenkonflikte zu vermeiden und unnötigen Kostenaufwand für eine Markenmeldung zu vermeiden, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Nur wenn man sehr an dem ausgewählten Namen hängt, könnte man mehr Energie investieren, um die Marke

mit hinreichender Sicherheit für sich schützen zu lassen und ungehindert benutzen zu können. Beispielsweise kann man Kontakt mit dem Inhaber der älteren verwechselbaren Marke aufnehmen, um die mögliche Zustimmung zu erhalten und z.B. eine Koexistenzvereinbarung abzuschließen, oder die ältere Marke möglicherweise käuflich zu erwerben. Man kann auch Benutzungssrecherchen durchführen, um festzustellen, ob die ältere Marke überhaupt in Benutzung ist. Wenn diese seit mehr als fünf Jahren registriert ist, jedoch keine Benutzung nachweisbar ist, kann Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung gestellt werden.

Empfehlung: Vor der Benutzungsaufnahme und Markenmeldung unbedingt eine Recherche durchführen lassen, um sich vor bösen Überraschungen zu schützen!

3. Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Das Markenrecht entsteht bei nationalen Marken mit der Eintragung in das Register des DPMA. Das Anmeldeverfahren vor dem HABM für Gemeinschaftsmarken (EU-weiter Markenschutz) sowie die internationale Registrierung soll an dieser Stelle nicht behandelt werden.

Im deutschen Markenrecht existiert in der Regel kein Vorbenutzungsrecht. Wer lediglich eine Marke benutzt, diese jedoch nicht als Marke schützen lässt, kann daraus keine Rechte herleiten. Schlimmstenfalls kann es sogar passieren, dass sich ein Dritter die benutzte Kennzeichnung als Marke schützen lässt und Verbotensrechte gegen den Vorbenutzer herleitet. Anders kann dies bei einer firmenmäßigen Benutzung eines Kennzeichens sein, oder bei der Benutzung eines Zeichens als Titel für Zeitschriften, Software und dgl., wodurch bereits Kennzeichenrechte erworben werden.

*Empfehlung: Eine Marke zum Schutz anmelden.
Keine Rechte aus Vorbenutzung!*

3.1 Voraussetzungen für Anmeldetag

Um bei der Anmeldung einer Marke beim DPMA den für den Zeitrang wichtigen Anmeldetag zu erhalten, müssen mit der Anmeldung der Marke beim DPMA folgende Informationen vorgelegt werden:

a. Angaben zum Anmelder:

Anmelder kann eine natürliche Person oder eine juristische Person, beispielsweise eine GmbH, AG, KG, oHG usw. sein. Es ist auch die Anmeldung für eine Anmeldergemeinschaft möglich, also z.B. für mehrere natürliche Personen, oder für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, wobei jedoch der Name eines Zustellberechtigten angegeben werden sollte.

b. Angaben zur Marke

Traditionelle Markenformen sind Wortmarken, Bildmarken oder Kombinationsmarken aus Wort und Bild. Daneben gibt es noch weitere Markenformen wie Farbmarken, 3D-Marken, Hörzeichen, Tastmarken, Positionsmarken usw., die jedoch besondere Voraussetzungen erfüllen müssen, um als Marke eingetragen werden zu können.

Empfehlung: Grundsätzlich ist der Eintragung als reine Wortmarke der Vorzug zu geben, denn eine Wortmarke weist den größten Schutzzumfang auf.

Falls beabsichtigt ist, die Wortmarke stets in Verbindung mit einem prägnanten Logo zu benutzen, kann man auch eine Kombinationsmarke zum Markenschutz anmelden. Dabei sollte man jedoch beachten, dass jede „Zutat“ den Markenschutz einschränkt, und die Verteidigung von Kombinationsmarken schwieriger ist als von reinen Wortmarken. Außerdem sollte man beachten, dass eine Marke beliebig oft alle 10 Jahre verlängert werden kann. Wer weiß, ob das Logo, das heute

gefällt, in 30 Jahren noch aktuell ist? Oft sind dann Neuanmeldungen erforderlich, während dieses Problem bei reinen Wortmarken nicht besteht.

Bei schwachen Wortelementen kann ein prägnantes Logo helfen, Markenschutz an der Gesamtmarke zu erlangen. Kommen wir auf unser Beispiel „Leckerli“ zurück, das ein glatt beschreibender Begriff für Tierfutter ist. Bei der Kombinationsmarke



Wiedergabe der Marke DE 302008053833

hingegen hat der Verbraucher die Möglichkeit, sich an dem Bildelement zur orientieren, das einen „Wiedererkennungseffekt“ hervorrufen kann. Eine derartige Kombinationsmarke ist durchaus als Marke schutzfähig, wenn das Bildelement prägnant genug ist. Allerdings kann bei einer derartigen Kombinationsmarke kein Ausschließlichkeitsrecht aus dem Wortelement allein gegen Dritte hergeleitet werden. Wenn Dritte das gleiche Wort in Kombination mit einem anderen Wort- und/oder Bildelement anmelden oder benutzen, muss deren Koexistenz meist geduldet werden. Beispiele:



*Wiedergabe der Marken DE 30468918 (links)
und DE 39715637 (rechts)*

Reine Bildmarken sind ebenfalls schutzfähig und können genauso prägnant wie Wortmarken sein. Beispiele:



Wiedergabe der Marken EM 01135409 (links) und DE 30017598 (rechts)

Bei farbiger Ausgestaltung sollte man vor der Markenmeldung überlegen, ob die Farbe mit beansprucht oder ob die Eintragung in schwarz/weiß begehrt werden soll. Schwarz/weiße Bildmarken verfügen in der Regel über den größten Schutzzumfang und decken alle Farbkombinationen ab. Wenn jedoch mit Sicherheit feststeht, dass das Zeichen ausschließlich in einer bestimmten Farbe oder Farbkombination benutzt wird, weil es sich dabei beispielsweise um die „Hausfarbe“ einer Firma handelt, ist es überlegenswert, die Farbe mit zu beanspruchen. Dabei sollten jedoch Oberbegriffe gewählt werden (z.B. blau, grün, gelb...), und nicht die konkreten RAL-Farben, um den Schutzzumfang nicht ungebührlich einzuschränken.

c. Warenverzeichnis

Es müssen die konkreten Waren und/oder Dienstleistungen angegeben werden, für die Markenschutz beansprucht wird. In einem internationalen Abkommen aus dem Jahr 1957, in der so genannten „Nizzaer Klassifikation“, wird die Einteilung von Waren und Dienstleistungen geregelt, um eine leichtere Handhabung bei Anmeldung und Recherche bereitzustellen. Insgesamt gibt es 45 Klassen, davon 34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen.

Empfehlung: Vorzugsweise sollten bei der Markenmeldung Oberbegriffe gewählt werden, während die Aufzählung von Einzelwaren unnötig ist.

Beispiele: Der Begriff „pharmazeutische Erzeugnisse“ ist durchaus zulässig und deckt alle Unterkategorien ab, so dass die weitere Aufzählung von Einzelwaren wie z.B. „dermatologische Produkte, Analgetika, ...“ überflüssig ist. Andere Warenkategorien wie z.B. „Maschinen“ müssen hingegen näher erläutert werden (Maschinen für die Textilindustrie, Bohrmaschinen ...), um eine nähere Definition des Schutzzumfangs zu erlauben. In diesem Zusammenhang sei auf die äußerst hilfreiche Suchfunktion des DPMA unter

<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/niz-zaklassifikation/suche/suchen.html>

verwiesen. Zu ungenaue Angaben müssen im weiteren Anmeldeverfahren auf Aufforderung des DPMA präzisiert werden und können das Anmeldeverfahren erheblich verzögern.

d. Anmeldegebühren

Die Anmeldegebühren für eine Marke richten sich nach der Anzahl der Klassen, in welche die Waren oder Dienstleistungen fallen, auf die sich der Schutz beziehen soll. Die amtlichen Gebühren für eine Markenmeldung sind in 1 – 3 Klassen gleich hoch (derzeit 300 Euro). Erst ab der 4. Klasse und für jede weitere Klasse fällt eine weitere Zusatzgebühr in Höhe von je 100 Euro an.

Empfehlung: Eine nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist nicht möglich, sondern nur Einschränkungen. Aus diesem Grund erscheint es empfehlenswert, mögliche zukünftige geschäftliche Aktivitäten bei der Anmeldung mit abzudecken und gleich drei Klassen in Anspruch zu nehmen, wofür darüber hinaus auch keine Mehrkosten entstehen.

Die Anmeldegebühren müssen spätestens innerhalb von drei Monaten ab dem Anmeldetag beim DPMA eingegangen sein, ansonsten gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Vorsicht! In der letzten Zeit sind immer häufiger irreführende Zahlungsaufforderungen von dubiosen Firmen, die

auf den ersten Blick den Anschein von Behörden erwecken, an Markenmelder versandt worden. Zahlungen sollen nur an das DPMA direkt gerichtet werden. Bei allen anderen Zahlungsaufforderungen lohnt sich eine intensivere Prüfung, um einen unnötigen Mehraufwand zu vermeiden.

3.2 Prüfungsverfahren durch das DPMA

Nach Eingang einer Markenmeldung erfolgt zunächst eine Formalprüfung durch das DPMA, wobei beispielsweise zu ungenaue Begriffe im Warenverzeichnis beanstandet werden. Dann wird die Marke auf absolute Schutzhindernisse geprüft, beispielsweise ob das Zeichen produktbeschreibend ist und zur ungehinderten Verwendung durch Dritte freigehalten werden muss, oder ob ein Zeichen als unterscheidungskräftig aufzufassen ist. Vor der Zurückweisung einer Markenmeldung wird dem Anmelder die Gelegenheit gegeben, Argumente für die Schutzfähigkeit seiner Marke vorzutragen. Bei Zurückweisung der Markenmeldung stehen dem Markenmelder der Rechtsbehelf einer „Erinnerung“ oder das Rechtsmittel der „Beschwerde“ zum Bundespatentgericht zur Verfügung.

Monopolrechte als Marke werden vom DPMA nur solchen Zeichen verliehen, die kennzeichnungs-kräftig sind (s. Punkt 1 oben – Namensfindung). Wenn diese Hürden überwunden sind, erfolgt die Registrierung und die Veröffentlichung der Marke im Markenblatt.

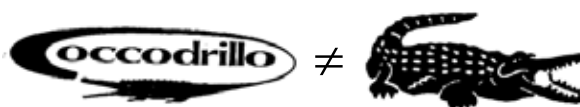
3.3 Widerspruchsverfahren

Eine Amtsprüfung auf eventuell entgegenstehende ältere Marken findet nicht statt. Innerhalb von drei Monaten ab dem Veröffentlichungstag haben jedoch Dritte die Möglichkeit, Widerspruch aufgrund älterer Marken oder Firmennamen einzulegen. Das DPMA prüft dann, ob die Vergleichs-kennzeichen ähnlich sind und für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen Schutz begehren. Bei der Ähnlichkeitsprüfung der Marken

spielt die klangliche, bildhafte und begriffliche Verwechslungsgefahr eine Rolle. Liegen ausreichende Unterschiede vor, wird der Widerspruch zurückgewiesen, und die Marke ist endgültig registriert. Beispiele:

„Il Padrone“ = „Il Portone“

Wortmarken DE 01004743 (links) und DE 39522732 (rechts)
(für alkoholische Getränke, verwechselbar vor allem wegen der hohen klanglichen Ähnlichkeit der beiden Zeichen) (BGH I ZB 004/02)



Die Marken DE 39926788 (links) und IR 00437001 (rechts)

Diese Marken wurden trotz Ähnlichkeit der Waren (Bekleidungsstücke) und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke (Lacoste-Krokodil) für nicht verwechselbar beurteilt, weil dem Bildelement in der jüngeren Marke nur eine untergeordnete Rolle zukommt (BGH I ZB 40/03).

4. Notwendigkeit der Verteidigung von Marken

Mit der Eintragung einer Marke erwirbt der Inhaber das alleinige Recht, die Marke für die geschützten Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen. Gegen Verletzer seines Markenrechts durch Dritte kann ein Inhaber im Rahmen einer Verletzungsklage vor den ordentlichen Gerichten Unterlassungsansprüche bzw. Schadenersatzansprüche geltend machen.

Empfehlung: Die Verteidigung einer Marke ist wichtig, um diese vor Verwässerung zu schützen.

Mit der Verwässerung kann stets auch ein Imageverlust verbunden sein. Wenn der Markeninhaber über eine lange Zeitdauer identische oder ähnliche Kennzeichen toleriert, die von Dritten für den gleichen Waren- oder Dienstleistungsbereich benutzt

oder sogar als Marke registriert wird, kann dies zur so genannten Verwirkung seiner Markenrechte führen.

Nachdem das DPMA keine Prüfung auf verwechselbare ältere Marken durchführt, ist es wichtig, eine Kollisionsüberwachung für seine Marke einzurichten, wofür es spezielle Dienstleister gibt.

Empfehlung: Kollisionsüberwachung einrichten!

Der Markeninhaber wird dann auf mögliche verwechselbare jüngere Markenmeldungen aufmerksam gemacht. Innerhalb der 3-monatigen Widerspruchsfrist ab dem Veröffentlichungstag der jüngeren Marke hat der ältere Markeninhaber die Möglichkeit, Widerspruch beim DPMA einzulegen. Das Widerspruchsverfahren ist ein relativ einfaches und kostengünstiges Verfahren vor dem DPMA. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist besteht auch die Möglichkeit eines Lösungsverfahrens aufgrund von älteren Kennzeichenrechten, das vor den ordentlichen Gerichten stattfindet, womit ein erheblich höheres Prozess- und Kostenrisiko verbunden ist als bei dem verwaltungsgerichtlich ausgeprägten Widerspruchsverfahren, das vor dem DPMA stattfindet.

5. Markenpflege nach der Eintragung

Mit der Eintragung einer Marke erwirbt der Inhaber nicht nur Rechte, sondern es sind damit auch Pflichten verbunden.

5.1 Verlängerungstermin überwachen

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet nach zehn Jahren am letzten Tag des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Die Marke kann unter Einzahlung von Verlängerungsgebühren um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden. In der Regel wird

der Markeninhaber nicht mehr von Amts wegen an den Ablauf der Schutzdauer erinnert, so dass er dafür Sorge tragen muss, diesen Termin zu überwachen.

5.2 Kollisionsüberwachung

Nachdem bei einer Markenmeldung von Amts wegen keine Prüfung auf eventuell entgegenstehende ältere Marken erfolgt, ist der Markeninhaber gut beraten, wenn er eine Kollisionsüberwachung einrichten lässt. Es wird auf die Ausführungen unter Kapitel 4 verwiesen.

5.3 Kennzeichnung ®

Ab der Eintragung der Marke kann das Zeichen in Verbindung mit einem Registrierungsvermerk, beispielsweise einem R im Kreis ®, benutzt werden. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht, jedoch bringt dies Vorteile mit sich: Der Markeninhaber macht mit diesem Registrierungsvermerk auf seine registrierte Marke aufmerksam, was eine Abwehrwirkung haben kann. Vorsicht ist dann geboten, wenn die Marke nicht registriert ist, jedoch mit den ® benutzt wird: es besteht dann die Gefahr eines Angriffs durch Wettbewerber wegen „Markenberühmung“ im Wege einer Abmahnung, was unangenehme Kostenfolgen mit sich bringen kann. Bei Unterwerfung hat nämlich der Abgemahnte nach anerkannter Rechtsprechung die Kosten der Gegenseite (Anwaltskosten) zu erstatten.

Das Symbol TM bzw. SM steht für *trade mark* bzw. *service mark* und hat seinen rechtlichen Hintergrund im angloamerikanischen Rechtsraum. Es dient als Hinweis dafür, dass die Marke noch nicht registriert ist, sondern sich noch im Anmeldestadium befindet und soll als Warnfunktion dienen, dass Markenschutz für ein Zeichen angemeldet wurde. Bei den deutschen Gerichten besteht keine Einigkeit über die Frage, ob die Verwendung des TM als Hinweis für ein bestehendes Markenrecht in Deutschland als irreführend im Sinne des

§ 3 UWG zu beurteilen sei. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, diese Kennzeichnung nicht für deutsche Marken, sondern nur im Geschäftsverkehr in den USA zu verwenden.

5.4 Auslandsanmeldungen /

Domainregistrierung

Eine deutsche Marke bietet Schutz im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Um den Markenschutz territorial auszuweiten, besteht die Möglichkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung, einer internationalen Registrierung oder von nationalen Markenmeldungen im Ausland. Wenn diese Anmeldungen innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag der deutschen Marke erfolgen, kann die so genannte „Priorität“ in Anspruch genommen werden, d.h. der frühere Zeitrang der deutschen Marke. Selbstverständlich können auch noch später Auslandsanmeldungen durchgeführt werden, wobei sich jedoch der Zeitrang auf den tatsächlichen Anmeldetag verschiebt.

Empfehlung: Gleichzeitig mit einer Markenmeldung die Internet-Domain in den relevanten Kategorien und Ländern sichern, in möglichst vielen Schreibweisen (z.B. bei Wortkombinationen in zusammengesetzter Form, mit Bindestrich usw.)!

5.5 Benutzungsvorschriften

Die Benutzung einer Marke sollte innerhalb von 5 Jahren ab Registrierung bzw. Abschluss eines Widerspruchsverfahrens aufgenommen werden. Bei Nichtbenutzung oder Unterbrechung der Benutzung für mehr als fünf Jahre ist eine Marke löschungsreif. Zwar erfolgt keine Löschung von Amts wegen. Jedoch kann die Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung durch Dritte beantragt werden. Zudem kann nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ein Widersprechender im Zuge eines Widerspruchsverfahrens vom Gegner aufgefordert werden, die Benutzung der Marke nachzuweisen. Gelingt ihm der Benutzungsnachweis nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Die Benutzung wird dann als rechtserhaltend anerkannt, wenn die Marke in der registrierten Form für die registrierten Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr in Deutschland verwendet wird. Gegebenenfalls müssen hierfür Nachweise vorgelegt werden können, z.B. in Form von Etiketten, Broschüren, Produktverpackungen und dergleichen.

Empfehlung: Benutzungsunterlagen sorgfältig archivieren!

Die beschreibende Benutzung einer Marke, z.B. im Fließtext im Internet, ist zu unterlassen und kann schwerwiegende Negativeffekte haben: Dritte haben die Möglichkeit, innerhalb von zehn Jahren ab Eintragung die Löschung der Marke zu beantragen, weil diese beschreibend ist und nicht hätte registriert werden dürfen. Beispielsweise wurde die Eintragung „BINARY“ für Uhren auf Antrag eines Dritten nachträglich wieder gelöscht, weil *binary* ein geläufiger Ausdruck der englischen Sprache ist, der eine bloß warenbeschreibende Sachangabe darstellt. Der Begriff *binary clocks* wurde bereits vor dem Zeitpunkt der Markenmeldung von Dritten verwendet. Wenn der Markeninhaber dann selbst noch in seiner Webseite damit Werbung betreibt, dass seine *binary clocks* eine Top-Qualität aufweisen, dann gesteht er indirekt selbst zu, dass der Begriff beschreibend ist. Besser müsste es heißen: „Unsere Uhren der Marke BINARY®...“

5.6 Geänderte Markenform?

Vorsicht ist geboten, wenn die Marke im Laufe der Jahre in einer Form benutzt wird, die von der registrierten Form abweicht. Es stellt sich dann die Frage, ob die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der registrierten Form verändert, d.h. ob der angesprochene Verbraucher in der benutzten Form immer noch die registrierte Form erkennt oder nicht.

Empfehlung: Weicht die aktuelle Benutzung einer Marke zu stark von der registrierten Form ab, ist

es gegebenenfalls empfehlenswert, die Marke in der geänderten Form neu anzumelden.

Dabei gilt in der Rechtsprechung die Regel, dass ein Weglassen von markenrechtlich geschützten Bestandteilen schädlicher ist als ein Hinzufügen von Elementen bei der konkreten Benutzungsform zu der geschützten Marke. Auch hier hat man somit mit einer reinen Wortmarke größere Freiheiten.

So z.B. wurde die Benutzung der reinen Wortmarke „KORNKAMMER“ in der folgenden Form als rechtserhaltend anerkannt (BGH I ZB 41/97):



5.7 Deckt das Verzeichnis der Waren/ Dienstleistungen alle aktuellen Interessen ab?

Nicht zuletzt lohnt es sich, regelmäßig das Warenverzeichnis einer Marke daraufhin zu überprüfen, ob dieses noch die aktuellen Interessen abdeckt. Sehr oft erweitert sich das Produktspektrum einer Firma, so dass Neuanmeldungen empfehlenswert sind, um den Markenschutz zu sichern. Markenmelder, die bereits zum Zeitpunkt der Markenmeldung vorausschauend ein breites Warenverzeichnis angemeldet haben, sind dann im Vorteil.

5.8 Änderung in Firma / Adresse

Diese sollte im Markenregister eingetragen werden, da ansonsten Probleme bei der Aktivlegitimation (= Berechtigung, aus der Marke gegen Dritte vorzugehen) im Falle der Durchsetzung der Marke entstehen können.

6. Fazit

Eine Markenmeldung ist eine Investition, die sich lohnt, auch für kleinere Unternehmen. Oft genügt es, wenn zusätzlich zu der guten Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung noch ein schlagkräftiger Markenname verwendet wird, der den Produkten ein eigenes positives Image verleiht. Die Erfinder der Bionade standen jahrelang kurz vor dem Ruin, bevor sie quasi über Nacht ihrem Getränk durch einen neuen Namen mit Wiedererkennungswert zum Markterfolg verholfen haben. Heute zählt Bionade zu den Marktführern. Wäre dieser Name damals nicht markenrechtlich geschützt worden, würde der Schaden ins Unermessliche gehen.

Der markenrechtliche Schutz ist mit einer Vielzahl von rechtlichen Problemen verknüpft, so dass es sich empfiehlt, professionellen Rat einzuholen und nicht auf eigene Faust Neuland zu betreten, wodurch mehr Schaden angerichtet werden kann, der im schlimmsten Fall nicht mehr gutzumachen ist.



Hauptgebäude des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in Alicante, Quelle: HABM

Die EU-Gemeinschaftsmarke

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Andreas Hörner, Patentanwalt
Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Thomas Regelmann, Patentanwalt
und Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Peter Deak, Patentanwalt

Seit 1996 ist es möglich, eine Marke über ein einheitliches Anmelde- und Eintragungsverfahren in der gesamten Europäischen Union zu schützen. Die Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ bezieht sich hierbei auf die Europäische Gemeinschaft, die Vorläuferin der EU.

Auf die Gemeinschaftsmarke als einheitliches, übernationales Schutzrecht ist nur das entsprechende EU-Recht anwendbar, das in der „Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke“ (Gemeinschaftsmarkenverordnung) niedergelegt ist.

Mit einer einzigen Anmeldung in einer einzigen Anmeldesprache wird dieses Schutzrecht durch eine zentrale EU-Behörde geprüft und eingetragen. Diese Behörde trägt die Bezeichnung „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ (HABM; englisch: OHIM) und befindet sich in Alicante/Spainien. Das Harmonisierungsamt wurde 1996 für das europäische Gemeinschaftsmarkensystem neu gegründet, es ist gleichzeitig die zuständige Behörde für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

1. Anmelde- und Eintragungsverfahren

Der Schutz durch die Gemeinschaftsmarke entsteht durch ihre Eintragung. Dazu muss zunächst eine Markenmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingereicht werden.

Für die Markenmeldung kann jede Amtssprache der EU verwendet werden. Es ist jedoch eine zweite Sprache anzugeben, die eine Amtssprache des Harmonisierungsamtes sein muss, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch. Nur diese fünf Sprachen können als Verfahrenssprache in einem Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren verwendet werden.

In der Markenmeldung ist die Markenform anzugeben, wobei es sich bei der Marke generell um ein Zeichen handeln muss, das sich grafisch darstellen lässt. Die gebräuchlichsten Markenformen sind Wortmarken (Wörter, Abkürzungen, einzelne Buchstaben oder Zahlen) und Bildmarken (Logos, Figuren und sonstige Abbildungen), wobei diese beiden Formen auch zu Wort-/Bildmarken kombiniert werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber z.B. auch eine abstrakte Farbkombination oder die Form der Ware als Marke geschützt werden, sofern solche Zeichen grundsätzlich geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Zusätzlich muss ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht werden, in dem alle Waren und Dienstleistungen aufgezählt sind, für die die Marke benutzt werden soll und auf die sich der Markenschutz erstreckt. Die Waren und Dienstleistungen werden in Klassen eingeteilt, wobei das Harmonisierungsamt die so genannte Nizza-Klassifikation verwendet, die 45 Klassen umfasst (34 Warenklassen und 11 Dienstleistungsklassen). Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist dabei so zu formulieren, dass sich die Art der Waren und Dienstleistungen klar erkennen lässt

und eine eindeutige Klassifizierung in eine bestimmte Klasse der Nizza-Klassifikation möglich ist.

Die Anmeldekosten einer Gemeinschaftsmarke richten sich nach der Anzahl der Klassen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis: Die Anmeldegebühr für bis zu drei Waren- und Dienstleistungsklassen beträgt 1.050 Euro (bei Online-Einreichung 900 Euro). Für jede weitere Waren- und Dienstleistungsklasse ab der vierten Klasse ist eine zusätzliche Gebühr von jeweils 150 Euro zu entrichten.

Bevor das Harmonisierungsamt eine Markenmeldung zur Veröffentlichung zulässt, wird diese auf so genannte absolute Eintragungshindernisse geprüft. Es wird insbesondere geprüft, ob es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine grafisch darstellbare Markenform handelt, die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ferner wird geprüft, ob die Marke Unterscheidungskraft hat und ob sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Solche Angaben werden auch als beschreibende Angaben bezeichnet. Sie sind von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.

Die genannten absoluten Eintragungshindernisse sind in der Praxis die wichtigsten. Es existieren aber noch weitere absolute Eintragungshindernisse, die in Einzelfällen relevant sein können, wie beispielsweise ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten.

Wenn das Harmonisierungsamt der Ansicht ist, dass bei der Markenmeldung keine absoluten Eintragungshindernisse vorliegen und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen klar

formuliert ist, lässt es die Markenmeldung zur Veröffentlichung zu. Im gegenteiligen Fall wird es dem Anmelder seine Ansicht mitteilen und ihn zu einer Stellungnahme auffordern. Falls es dem Anmelder nicht gelingt, den zuständigen Prüfer zu überzeugen, kann gegen eine negative Entscheidung des Amtes eine Beschwerde eingelegt werden, über die dann eine Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes entscheidet.

Mit Veröffentlichung der Anmeldung beginnt eine dreimonatige Widerspruchsfrist (siehe Abschnitt 4.1 unten). Wird kein Widerspruch eingelegt oder wird ein Widerspruchsverfahren für den Anmelder erfolgreich oder teilweise erfolgreich beendet, wird die Gemeinschaftsmarke eingetragen. Ab der Veröffentlichung der Eintragung kann das Recht aus der Gemeinschaftsmarke Dritten entgegengehalten werden.

Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke (Schutzdauer) beträgt zehn Jahre gerechnet vom Tag der Anmeldung. Die Eintragung kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die Verlängerungsgebühr beträgt 1.500 Euro für bis zu drei Klassen (bei Online-Verlängerung 1.350 Euro). Ab der vierten Klasse ist für jede weitere Klasse eine zusätzliche Gebühr von jeweils 400 Euro zu entrichten.

2. Schutzwirkung der Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein EU-weites ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Markeninhaber unter anderem, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

- ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Unter anderem ist es für den Dritten verboten,

- das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;
- unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;
- unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
- das Zeichen in den Geschäftspapieren und der Werbung zu benutzen.

Damit das Recht aus der Gemeinschaftsmarke nach der Eintragung erhalten bleibt bzw. durchgesetzt werden kann, muss die Gemeinschaftsmarke durch den Markeninhaber oder durch einen Lizenznehmer benutzt werden. Die Benutzung muss für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet ab der Eintragung, aufgenommen werden. Die Benutzung muss ernsthaft sein. Sie darf anschließend auch nicht für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als fünf Jahren ausgesetzt werden.

Die benutzte Marke darf von der eingetragenen Gemeinschaftsmarke höchstens unwesentlich abweichen, nämlich allenfalls so, dass durch die Abweichung die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird. Die benutzte Markenform

sollte deshalb möglichst identisch mit der eingetragenen Markenform sein.

Die tatsächliche und ernsthafte Benutzung in nur einem Mitgliedstaat der Europäischen Union kann ausreichen, um die Gemeinschaftsmarke in allen Ländern der Europäischen Union aufrechtzuerhalten.

Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann im Rahmen einer Verletzungsklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht durchgesetzt werden. Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union benannte nationale Gerichte, die für die Verfahren im Bereich der Gemeinschaftsmarken zuständig sind. Ihre Urteile gelten in der gesamten Europäischen Union.

3. Widerspruchsverfahren

Nachdem die Gemeinschaftsmarkenmeldung vom Harmonisierungsamt auf das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse geprüft worden ist, wird die Anmeldung im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht.

Ab dem Tage dieser Veröffentlichung läuft eine nicht verlängerbare, dreimonatige Widerspruchsfrist.

Innerhalb dieser Frist kann von Dritten Widerspruch gegen die angemeldete Gemeinschaftsmarke erhoben werden. Zum Widerspruch berechtigt ist jeder Dritte, der mindestens eines der nachfolgenden Kennzeichenrechte besitzt, das vor dem Anmeldetag (oder gegebenenfalls vor dem Prioritätstag) der angemeldeten Gemeinschaftsmarke entstanden ist:

- Ältere Gemeinschaftsmarken, ältere nationale Marken eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken, wenn Identität oder Verwechslungsgefahr mit der angemeldeten Gemeinschaftsmarke besteht.

Ältere Markenmeldungen berechtigen zur Erhebung des Widerspruchs, doch wird dem Widerspruch erst stattgegeben, wenn sie zur Eintragung geführt haben.

- Marken, die in einem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind.
- Ältere Gemeinschaftsmarken, nationale Marken in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder mit Wirkung für einen Mitgliedsstaat international registrierte Marken, die mit der angemeldeten Gemeinschaftsmarke identisch oder dieser ähnlich sind und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die angemeldete Gemeinschaftsmarke eingetragen werden soll, wenn es sich um eine in der Europäischen Union oder um eine in dem betreffenden Mitgliedsstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
- Nicht eingetragene Marken oder sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats der Europäischen Union dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. In diese Kategorie fallen beispielsweise Firmennamenrechte, Rechte am Namen einer natürlichen Person, Rechte an Internetdomains usw.
- Ferner kann ein Markeninhaber Widerspruch gegen eine angemeldete Gemeinschaftsmarke erheben, die ein Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung ungerechtfertigt auf seinen eigenen Namen angemeldet hat.

Unabhängig von der Anzahl der älteren Kennzeichenrechte, welche der Widersprechende geltend macht, ist eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 350 Euro zu entrichten.

Wenn der Widerspruch auf die Einhaltung der Formerfordernisse geprüft worden ist, wird er dem Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke mitgeteilt und den Parteien des Widerspruchsverfahrens eine so genannte *cooling-off*-Frist von zwei Monaten gesetzt, welche Gelegenheit dazu geben soll, das Widerspruchsverfahren vor seiner förmlichen Eröffnung zu beenden. Eine solche Beendigung kann dadurch zu Stande kommen, dass der Anmelder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Gemeinschaftsmarke auf solche Waren oder Dienstleistungen einschränkt, gegen die sich der Widerspruch nicht richtet, oder dadurch, dass der Widersprechende und der Anmelder eine Einigung erzielen, welche die Zurücknahme des Widerspruchs beinhaltet.

Wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Gemeinschaftsmarke innerhalb der *cooling-off*-Frist auf nicht angegriffene Waren oder Dienstleistungen eingeschränkt oder der Widerspruch aufgrund einer Einigung zwischen den Parteien zurückgenommen, so erstatet das Harmonisierungsamt dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr, und keiner der Parteien wird eine Kostenerstattung auferlegt.

Die *cooling-off*-Frist kann erforderlichenfalls auf gemeinsamen Antrag beider Parteien auf 24 Monate verlängert werden.

Wenn die genannten Voraussetzungen innerhalb der *cooling-off*-Frist nicht erfüllt werden, wird das Widerspruchsverfahren förmlich eröffnet. Der Widersprechende erhält Gelegenheit, innerhalb einer Frist nähere Angaben, Unterlagen, Beweismittel und Argumente zur Stützung des Widerspruchs einzureichen. Der Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke erhält daraufhin Gelegenheit, innerhalb einer Frist zum Widerspruch Stellung zu

nehmen. Schließlich erhält der Widersprechende nochmals Gelegenheit, innerhalb einer Frist auf die Stellungnahme des Anmelders zu antworten. Anschließend entscheidet die Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes über den Widerspruch.

Erweist sich der Widerspruch als begründet, so wird die angegriffene Gemeinschaftsmarkenanmeldung für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen; erweist sich der Widerspruch als unbegründet, so wird er zurückgewiesen.

Die Entscheidung der Widerspruchsabteilung kann innerhalb einer Frist von zwei Monaten mit der Beschwerde angegriffen werden, für die eine Gebühr in Höhe von 800 Euro zu entrichten ist.

Über die Beschwerde entscheidet eine Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes. Die Entscheidung der Beschwerdekammer kann durch eine Klage vor dem Europäischen Gericht erster Instanz in Luxemburg angefochten werden. Gegen die Entscheidung des Gerichts erster Instanz ist schließlich das Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof gegeben.

Falls die angemeldete Gemeinschaftsmarke rechtskräftig zurückgewiesen worden ist, kann der Anmelder innerhalb von drei Monaten die Umwandlung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in nationale Markenmeldungen für diejenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beantragen, in denen keines der in der Entscheidung über den Widerspruch festgestellten Eintragungshindernisse besteht.

Wenn der Widerspruch (zumindest teilweise) rechtskräftig zurückgewiesen worden ist, wird die Gemeinschaftsmarke (zumindest für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen) eingetragen.

Die Verfahrenssprache des Widerspruchsverfahrens ist stets eine der fünf Sprachen des Harmonisierungsamtes (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch). Ist in der angegriffenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine dieser fünf

Sprachen des Harmonisierungsamtes als Verfahrenssprache bestimmt, so hat der Widersprechende die Wahl zwischen dieser Sprache und der vom Anmelder der angegriffenen Gemeinschaftsmarke angegebenen zweiten Sprache. Ist in der angegriffenen Gemeinschaftsmarkenmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes als Verfahrenssprache bestimmt, so ist die vom Anmelder angegebene zweite Sprache automatisch die Verfahrenssprache. Die Widerspruchsschrift sowie alle weiteren im Verfahren eingereichten Schriftsätze und Unterlagen müssen in dieser Verfahrenssprache eingereicht oder in diese Verfahrenssprache übersetzt werden.

Ist der Widerspruch auf eine ältere Gemeinschaftsmarke oder eine ältere nationale Marke gestützt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen war, so hat der Widersprechende auf Verlangen des Anmelders der angegriffenen Gemeinschaftsmarke den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in der Europäischen Union bzw. in dem betreffenden Mitgliedsstaat für die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich der Widersprechende zur Begründung des Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat. Waren oder Dienstleistungen, für welche dieser Nachweis vom Widersprechenden nicht geführt wird, werden bei der Prüfung des Widerspruchs nicht berücksichtigt.

Die im Widerspruchsverfahren (und gegebenenfalls im Beschwerdeverfahren) unterliegende Partei hat der jeweils anderen Partei die für das Verfahren zu entrichtenden Gebühren sowie die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten zu erstatten. Unterliegen beide Parteien jeweils teilweise, so werden die Kosten des Verfahrens entsprechend geteilt.

Der Umfang der erstattungsfähigen Kosten ist jedoch sehr eingeschränkt. So ist für die der obsie-

genden Partei zu erstattenden Anwaltsgebühren für das Widerspruchsverfahren ein Höchstsatz von 250 Euro vorgesehen. Kosten für die Anfertigung von Übersetzungen im schriftlichen Verfahren sind insgesamt von der Erstattung ausgeschlossen. Angesichts dieser Einschränkungen muss auch die obsiegende Partei in aller Regel einen Großteil der ihr im Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten selbst tragen.

4. Nichtigkeitsverfahren

Hat der Inhaber eines älteren Rechts an einem mit einer angemeldeten Gemeinschaftsmarke identischen oder ähnlichen Zeichen die Widerspruchsfrist versäumt, so hat er noch die Möglichkeit, sein älteres Kennzeichenrecht durch Stellung eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit der betreffenden Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt geltend zu machen.

Ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke kann auch im Rahmen einer Widerklage vor einem Gemeinschaftsmarkengericht geltend gemacht werden, wenn der Inhaber der betreffenden Gemeinschaftsmarke eine Verletzungsklage gegen den Inhaber des älteren Kennzeichenrechts erhoben hat.

Ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt oder eine Widerklage im Verletzungsverfahren kann außer auf ein eigenes Recht (relative Nichtigkeitsgründe) auch auf so genannte absolute Nichtigkeitsgründe gestützt werden, wenn nämlich die betreffende Gemeinschaftsmarke trotz des Bestehens absoluter Eintragungshindernisse (insbesondere fehlende Unterscheidungskraft oder bestehendes Freihaltungsbedürfnis) eingetragen worden ist oder wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig war.

Für einen beim Harmonisierungsamt gestellten Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke ist eine Gebühr in Höhe von 700 Euro zu entrichten.

5. Vorteile und Nachteile einer Gemeinschaftsmarke im Vergleich zu nationalen Marken

Die Gemeinschaftsmarke entfaltet ihre Schutzwirkung in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenn neue Mitgliedstaaten beitreten, so erstreckt sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke automatisch auch auf diese neuen Mitgliedstaaten, ohne dass hierfür zusätzliche Kosten entstehen.

Um dieselbe Schutzwirkung durch nationale Markeneintragungen zu erreichen, müsste für jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union eine nationale Marke angemeldet und zur Eintragung gebracht werden, wodurch deutlich höhere Kosten entstehen. Jedes der betreffenden nationalen Markenämter kann eigene Beanstandungen gegen die jeweilige nationale Markenmeldung geltend machen, so dass es durchaus möglich ist, dass die den verschiedenen nationalen Markeneintragungen zugrunde liegenden Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen voneinander abweichen oder dass eine angemeldete Marke sogar insgesamt von einzelnen Markenämtern zurückgewiesen wird, während andere Markenämter die betreffende Marke ohne weiteres eintragen. Auch nach erfolgter Eintragung müssen die nationalen Markeneintragungen jeweils für sich verwaltet und vor Ablauf ihrer Schutzdauer verlängert werden, während eine Gemeinschaftsmarke auch nach ihrer Eintragung ein einheitliches Schutzrecht bleibt, welches vom Harmonisierungsamt zentral verwaltet wird und vom Inhaber zentral verlängert oder beispielsweise



Wiedergabe der Marke EM 05949318

se auch zentral auf einen neuen Inhaber umgeschrieben werden kann.

Ferner bietet die Gemeinschaftsmarke den Vorteil, dass sie nicht in jedem einzelnen Mitgliedstaat der Europäischen Union benutzt werden muss, um nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist einen Markenschutz für die gesamte Europäische Union aufrechtzuerhalten, sondern dass eine ernsthafte Benutzung „in der Gemeinschaft“, also unter Umständen in nur einem einzigen Mitgliedstaat, für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes ausreicht.

Zudem ist im Falle einer Verletzung einer Gemeinschaftsmarke das Gemeinschaftsmarkengericht, in dessen Zuständigkeitsbereich der Verletzer seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, für sämtliche Verletzungshandlungen zuständig, die in irgendeinem Mitgliedstaat der Europäischen Union begangen worden sind, so dass es nicht erforderlich ist, in verschiedenen Staaten aus verschiedenen Marken (mit möglicherweise unterschiedlichem Ausgang) zu klagen.

Ein Nachteil der Gemeinschaftsmarke gegenüber einer nationalen Marke besteht darin, dass der Gemeinschaftsmarke eine größere Anzahl absoluter oder relativer Schutzhindernisse entgegenstehen kann. So kann eine Gemeinschaftsmarke nicht eingetragen werden, wenn auch nur in ei-

nem einzigen Mitgliedstaat der Europäischen Union ein Dritter ältere Rechte an dem betreffenden Zeichen besitzt und diese Rechte in einem Widerspruchsverfahren geltend macht. In einem solchen Fall bleibt dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke nur noch die Möglichkeit, seine Gemeinschaftsmarkenmeldung in nationale Markenmeldungen für diejenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union umzuwandeln, in denen der Dritte über keine älteren Rechte verfügt. Bei den absoluten Eintragungshindernissen ist z.B. zu berücksichtigen, dass eine Wortmarke nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, wenn sie auch nur in einer einzigen Amtssprache der EU eine beschreibende Angabe darstellt.

Ein weiterer Nachteil ist, dass Unterlassungsansprüche aus der Gemeinschaftsmarke erst ab der Veröffentlichung der Eintragung geltend gemacht werden können, welche ggf. erst nach dem rechtskräftigem Abschluss eines Widerspruchsverfahrens erfolgt. Im Gegensatz hierzu erfolgt die Eintragung einer nationalen deutschen Marke bereits vor der eventuellen Durchführung eines Widerspruchsverfahrens.

6. Die Gemeinschaftsmarke innerhalb des PMMA

Seit dem Jahr 2004 ist die Europäische Union als Ganzes ein Mitglied des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA), wobei die EU innerhalb der Systematik des PMMA wie ein einzelner Mitgliedstaat behandelt wird. Hieraus ergeben sich verschiedene Vorteile für Markenmelder.

Zum einen kann eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke als Basismarke für die Erstreckung auf andere PMMA-Mitgliedstaaten außerhalb der EU dienen, beispielsweise auf die Schweiz oder auf außereuropäische Staaten. Der

Antrag auf internationale Registrierung ist in diesem Fall beim Harmonisierungsamt zu stellen, wobei das weitere Verfahren genauso abläuft, wie wenn ein Antrag auf internationale Registrierung einer nationalen deutschen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wird (Eintragung der Marke in das internationale Register und ggf. Schutzverweigerungen durch die nationalen Markenämter der benannten Mitgliedstaaten). Umgekehrt kann eine nationale Marke in einem PMMA-Mitgliedstaat (Basismarke) auf die EU als Ganzes erstreckt werden, ebenso wie eine Erstreckung auf andere PMMA-Mitgliedstaaten möglich ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Basismarke in einem EU-Mitgliedstaat registriert ist oder nicht. Das Harmonisierungsamt prüft eine auf die EU erstreckte internationale Marke in derselben Weise wie eine normale Gemeinschaftsmarkenmeldung, und gewährt entweder deren Schutz oder spricht eine Schutzverweigerung aus. Auch für ein eventuelles Widerspruchsverfahren gegen die Schutzgewährung gelten dieselben Regeln wie oben beschrieben.

Die Einbindung der Gemeinschaftsmarke in eine internationale Markenregistrierung ist insbesondere für solche Markenmelder interessant, die einen Markenschutz sowohl in der EU als auch in mehreren außereuropäischen Staaten benötigen.

7. Weitere Informationen im Internet

Auf der Internetseite des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (<http://oami.europa.eu>) finden sich neben der Gemeinschaftsmarkenverordnung und anderen rechtlichen Grundlagen auch weitere praktische Hinweise zur Anmeldung von Gemeinschaftsmarken, sowie eine Suchmaschine zur Klassifikation von Waren und Dienstleistungen gemäß der Nizza-Klassifikation.



World Intellectual Property Organization Hauptquartier in Genf, Quelle: WIPO

International registrierte Marken (IR-Marken)

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Thomas Mütschele, Patentanwalt

Sofern der Inhaber einer Marke diese auch außerhalb Deutschlands schützen möchte, so stehen hierfür grundsätzlich mehrere Optionen zu Verfügung. Zum einen können die Länder, an denen Interesse besteht, über nationale Markenregistrierungen in den einzelnen Ländern abgedeckt werden. Insbesondere aufgrund der damit verbundenen Kosten kommt diese Vorgehensweise jedoch nur dann in Frage, wenn keine anderen Möglichkeiten für einen Markenschutz zur Verfügung stehen oder von vorneherein nur wenige Länder von Interesse sind. Zum anderen gibt es weitere Optionen, bei denen durch eine einzige Markenregistrierung Schutz in mehreren Ländern gleichzeitig erworben werden kann. Als Beispiel soll hier die sogenannte EU-Marke oder Gemeinschaftsmarke hervorgehoben werden. Bei dieser ist es möglich, durch eine Eintragung der Marke ins Register des EU-Markenamts in Alicante (OHIM) Schutz für alle 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu bekommen.

Eine weitere Option in diesem Zusammenhang ist die internationale Marke, oder kurz IR-Marke, die Gegenstand dieses Aufsatzes ist. Mit Hilfe dieser internationalen Marke kann durch eine einzige Registrierung Schutz in vielen verschiedenen Ländern, die Mitglied des entsprechenden internationalen Abkommens sind, erlangt werden. Unter diesen Ländern befinden sich fast alle Länder, die zum Europäischen Raum gezählt werden, einschließlich vieler Staaten Osteuropas. Neben den USA und Australien können auch einige wichtige Staaten Asiens, beispielsweise China, Japan und Südkorea durch eine internationale Marke abgedeckt werden. Für Kanada, Mittel- und Südamerika sowie für viele asiatische Staaten ist derzeit allerdings kein Schutz über eine internationale Marke möglich.

1. Internationale Marke

Grundlage der internationalen Marke (IR-Marke) ist das sogenannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), das bereits im Jahr 1891 von einer Reihe, insbesondere europäischer Staaten geschlossen wurde. Ergänzt wurde dieses Abkommen im Jahr 1989 um ein Zusatzprotokoll (Protokoll zum Madrider Abkommen, PMMA). Mit Hilfe dieses Zusatzprotokolls wurde es einer ganzen Reihe weiterer Staaten ermöglicht, dem Abkommen beizutreten. Damit wurde die Zahl der Länder, die durch eine internationale Marke abgedeckt werden können, beträchtlich erweitert.

Je nachdem, ob ein Land Mitglied des Abkommens (MMA) und/oder Mitglied des Protokolls (PMMA) ist, gestaltet sich das Anmeldeverfahren einer internationalen Marke unterschiedlich. Auf diese Unterschiede soll jedoch in diesem Grundlagenaufsatz nicht näher eingegangen werden. Dies erscheint auch deshalb gerechtfertigt, da viele Länder in der Zwischenzeit sowohl Mitglied des Abkommens als auch des Protokolls sind.

Wichtigstes Merkmal der internationalen Marke ist, dass durch eine einzige Markenmeldung bei der WIPO (*World Intellectual Property Organization*) in Genf eine Registrierung der Marke für alle diejenigen Länder erlangt werden kann, die der Anmelder in seiner Anmeldung benannt hat. Allerdings gilt diese Registrierung (Eintragung) nicht wie bei der oben erwähnten EU-Marke automatisch als einheitliche Marke für alle benannten Länder. Vielmehr können diese Länder die Registrierung beanstanden und für das eigene Territorium verweigern, wenn die Marke nicht den Schutzvoraussetzungen entspricht, die das Land bei seinen eigenen nationalen Marken verlangt. Eine solche Beanstandung oder Schutzverweigerung betrifft jedoch nur das jeweilige Land und hat keinen Einfluss auf die anderen Länder, die bei der internationalen Marke benannt sind.

2. Anmeldung der Internationalen Marke

Wichtigste Voraussetzung für die Anmeldung einer internationalen Marke ist, dass zum Zeitpunkt dieser Anmeldung bereits eine Markenmeldung oder Markeneintragung im „Heimatland“ des Anmelders existiert. Unter Heimatland wird dabei das Land verstanden, in dem der Anmelder den Sitz seines Unternehmens oder seinen Wohnsitz hat. Befinden sich weder Unternehmenssitz noch Wohnsitz in einem Land, das Mitglied des MMA/PMMA ist, kann bei einer natürlichen Person auf die Staatsangehörigkeit des Anmelders zurückgegriffen werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Anmelder ein deutsches Unternehmen oder eine Person mit Wohnsitz in Deutschland oder ein deutscher Staatsangehöriger sein soll.

Dieser Personenkreis benötigt dementsprechend für die Anmeldung einer internationalen Marke entweder eine nationale deutsche Markenmeldung oder Markeneintragung oder er benötigt eine angemeldete oder eingetragene EU-Marke (weil diese ebenfalls Wirkung für Deutschland besitzt). Ob als Anmeldevoraussetzung für eine internationale Marke der nationale deutsche Weg oder der Weg über eine EU-Marke gewählt wird, hängt vom Einzelfall ab. Gegebenenfalls wäre dies dann mit einer Patentanwältin oder einem Patentanwalt zu besprechen.

Die Anmeldung der internationalen Marke wird über das „Heimatamt“, also entweder über das Deutsche Patent- und Markenamt oder über das EU-Markenamt, an die WIPO in Genf weitergeleitet. Dieser (Um-)Weg hat den Sinn, dass das Heimatamt der WIPO die Existenz der Heimatmarke und deren Übereinstimmung mit der angemeldeten internationalen Marke bestätigt.

Die Anmeldung der internationalen Marke selbst muss in Englisch, Französisch oder Spanisch erfolgen, wobei je nach Heimatamt nur bestimmte Sprachen in Frage kommen.

Weiter sind in der Anmeldung die Marke selbst, Name und Adresse des Anmelders sowie die Waren- und/oder Dienstleistungen, für die die Marke vorgesehen ist, anzugeben. Diese Waren und/oder Dienstleistungen werden dabei in sogenannte Klassen eingruppiert. Außerdem müssen natürlich diejenigen Länder genannt werden, die durch die internationale Marke abgedeckt werden sollen. Schließlich sind die amtlichen Gebühren für die internationale Marke, und gegebenenfalls für das Heimatamt zu entrichten. Die internationalen Gebühren setzen sich dabei aus einer Grundgebühr (für die WIPO) sowie aus den Ländergebühren und gegebenenfalls Klassengebühren zusammen.

Erwähnt werden soll noch, dass für eine internationale Marke gegebenenfalls auch die sogenannte Priorität der Heimatmarke in Anspruch genommen werden kann. Dies ist dann möglich, wenn es sich bei der Heimatmarke um die weltweit erste Anmeldung dieser Marke handelt und die internationale Marke innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag der Heimatmarke angemeldet wird. Die internationale Marke erhält in diesem Fall dann den Zeitrang der Heimatmarke.

3. Eintragung der Internationalen Marke

Nachdem die WIPO die Anmeldeunterlagen vom Heimatamt erhalten hat, wird von WIPO eine weitgehend nur formale Prüfung durchgeführt.

So muss die notwendige Bestätigung des Heimatamts vorliegen, dass die Heimatmarke noch existiert und mit der angemeldeten internationalen Marke übereinstimmt. Die angemeldete internationale Marke selbst muss dabei mit der Heimatmarke identisch sein. Auch der Anmelder der Heimatmarke muss mit dem Anmelder der internationalen Marke übereinstimmen. Eine Abwei-

chung bei den beanspruchten Waren/Dienstleistungen ist möglich, aber nur dahingehend, dass das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen bei der internationalen Marke enger sein kann als bei der Heimatmarke. Eine Erweiterung des Verzeichnisses bei der internationalen Marke gegenüber der Heimatmarke ist nicht möglich.

Darüber hinaus prüft die WIPO noch nach eigenen Kriterien, ob die beanspruchten Waren/Dienstleistungen richtig in die einzelnen Waren/Dienstleistungsgruppen einklassifiziert sind. Weiter wird geprüft, ob die vom Anmelder gewählten Bezeichnungen der Waren/Dienstleistungen den Kriterien der WIPO entsprechen. Sofern es hier zu Beanstandungen kommt, können diese in einem Schriftwechsel mit der WIPO, der über das Heimatamt läuft, in der Regel durch Umformulierungen ausgeräumt werden.

Weitere Eintragungsvoraussetzungen prüft die WIPO nicht. Wie erwähnt ist dies den einzelnen Ländern, die in der internationalen Anmeldung benannt sind, vorbehalten.

Nach Abschluss der Formalprüfung trägt die WIPO die internationale Marke in das internationale Markenregister ein. Die Eintragung wird veröffentlicht und die Ämter der benannten Länder werden über die Eintragung informiert. Der Anmelder selbst erhält eine Eintragungsurkunde.

4. Prüfung der Internationalen Marke

Nach Eintragung der internationalen Marke durch die WIPO haben die bei dieser Marke benannten Länder 12 bzw. 18 Monate Zeit, Beanstandungen zu erheben. Dabei können die einzelnen Länder genau die Kriterien für den Markenschutz anwenden, die sie auch bei einer nationalen Markenmeldung im eigenen Land anwenden würden. Dementsprechend kann geprüft werden, ob die

eingetragene IR-Marke die notwendige Unterscheidungskraft besitzt und ob sie beschreibend oder sogar täuschend ist. Weiter kann je nach Praxis des jeweiligen Landes auch geprüft werden, ob es dort schon ältere angemeldete oder eingetragene Marken gibt, die der IR-Marke entgegenstehen könnten. Schließlich wird den Markeninhabern im jeweiligen Land in der Regel auch die Möglichkeit eingeräumt, aus eigener Initiative aufgrund eigener älterer Rechte Widerspruch gegen die IR-Marke zu erheben.

Der Inhaber einer IR-Marke kann sich gegen eine solche Beanstandung (provisional refusal), die sich auch nur auf einen Teil seiner Waren/Dienstleistungen beziehen kann, innerhalb bestimmter Fristen verteidigen. Dazu muss er, in der Regel unter Einschaltung eines Anwalts im jeweiligen Land, mit dem entsprechenden Amt korrespondieren. Ist die Verteidigung erfolgreich, wird der Schutz im betreffenden Land (ganz oder teilweise) bestätigt. Verteidigt der Inhaber seine Marke nicht oder ist die Verteidigung nicht erfolgreich, wird nur ein Teilschutz gewährt oder der Schutz im jeweiligen Land vollständig verweigert.

In diesem Zusammenhang ist allerdings hervorzuheben, dass der Inhaber sich gegen eine Beanstandung nicht verteidigen muss, sofern er dies aus Kostengründen oder aus anderen Gründen nicht möchte.

5. Nachträgliche geografische Erweiterung der Internationalen Marke

Eine erfreuliche Eigenschaft der internationalen Marke ist, dass sie nachträglich auf weitere Länder, die Mitglied des MMA/PMMA sind (oder werden), erstreckt werden kann.

Dies geschieht in der Weise, dass, in der Regel wieder über das Heimatamt, ein Erstreckungsantrag



Wiedergabe der Marke IR 667267

bei der WIPO gestellt wird. Dabei ist es, wie bei der Anmeldung der IR-Marke selbst, möglich, für bestimmte Länder nur ausgewählte Waren/Dienstleistungen zu beanspruchen. Weiter sind auch hier, neben möglichen Gebühren für das Heimatamt, die internationalen Gebühren zu entrichten, die sich ebenfalls aus einer Grundgebühr sowie aus den entsprechenden Ländergebühren und gegebenenfalls Klassengebühren zusammensetzen.

Zeitrang des Schutzes für die Erstreckungsländer ist selbstverständlich nicht der Anmelde- oder Eintragungstag der IR-Marke selbst, sondern das Datum der Erstreckung der IR-Marke auf das jeweilige Land.

Das Verfahren bei der Erstreckung gestaltet sich genauso wie bei der Anmeldung der IR-Marke selbst. Nachdem die WIPO den Erstreckungsantrag formal geprüft und die Erstreckung eingetragen hat, haben die Erstreckungsländer innerhalb der genannten Fristen Zeit, die IR-Marke nach eigenen Kriterien zu prüfen. Auf die obigen Ausführungen wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

6. Durchsetzung der Internationalen Marke

Die Eintragung der internationalen Marke hat in jedem Land, das bei dieser Marke benannt ist



Wiedergabe der Marke IR 641510

oder auf das sie erstreckt wird, die gleiche Wirkung, d.h. den gleichen Schutz wie eine nationale Marke, die in dem jeweiligen Land vom nationalen Amt eingetragen wurde. Dementsprechend kann der Inhaber beispielsweise aus dem Schweizer Teil seiner IR-Marke dieselben Rechte in der Schweiz geltend machen, als wenn er eine nationale Schweizer Marke in der Schweiz angemeldet und eingetragen hätte.

So kann aus den Länderteilen einer IR-Marke genauso Widerspruch gegen jüngere Marken im entsprechenden Land eingelegt werden, wie aus einer nationalen Marke in diesem Land. Dabei kann sich dieser Widerspruch sowohl gegen eine jüngere nationale Marke als auch gegen den entsprechenden Länderteil einer jüngeren IR-Marke richten.

Genauso kann aus dem entsprechenden Länderteil einer IR-Marke gegen Verletzer der Marke im jeweiligen Land vorgegangen werden. Die IR-Marke wird hier von den entsprechenden Gerichten genau gleich behandelt wie eine nationale Marke.

7. Laufzeit und Verlängerung der Internationalen Marke

Unter Vernachlässigung feiner Unterschiede zwischen dem MMA und dem PMMA kann man sich einfach merken, dass für IR-Marken im Ergebnis alle zehn Jahre Verlängerungsgebühren bezahlt werden müssen. Die Zahlung dieser Gebühren, die sich wiederum aus einer (internationalen) Grundgebühr und länderbezogenen Gebühren sowie gegebenenfalls Klassengebühren zusammensetzen, erfolgt zentral bei der WIPO.

Auch hier ist festzuhalten, dass die Verlängerung der IR-Marke nur für einen Teil der vor Verlängerung benannten Länder und/oder nur für einen Teil der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erfolgen kann. Dementsprechend kann bei jeder Verlängerung überprüft werden, inwieweit die Länderabdeckung oder die Abdeckung der Waren/Dienstleistungen noch aktuell ist.

Da Verlängerungen im zehnjährigen Abstand grundsätzlich beliebig oft erfolgen können, ist auch der Schutz der IR-Marke, wie bei Marken allgemein, im Prinzip zeitlich unbegrenzt.

8. Besonderheiten der Internationalen Marke

Die wichtigste Besonderheit bei der internationalen Marke ist die Tatsache, dass die Existenz der internationalen Marke (mindestens) fünf Jahre an die Existenz der Heimatmarke gebunden ist. Mit anderen Worten: Fällt die Heimatmarke innerhalb von fünf Jahren weg, so verliert auch die internationale Marke ihre Wirkung.

Diese Tatsache wird noch dadurch verschärft, dass der Wegfall der IR-Marke sogar nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums erfolgen kann, wenn das Verfahren gegen die Heimatmarke, das letztendlich zum Wegfall der Heimatmarke führt, vor Ablauf

des genannten Fünfjahreszeitraums initiiert, aber erst danach abgeschlossen wurde.

In all diesen Fällen ist es nicht von Bedeutung, ob die Heimatmarke beispielsweise wegen einer amtlichen Beanstandung oder wegen Widerspruchs eines Dritten wegfällt. Die Rechtsfolge für die auf der Heimatmarke basierende IR-Marke bleibt dieselbe.

Allerdings fällt die internationale Marke nur insoweit weg, wie auch die Heimatmarke wegfällt. Bleibt die Heimatmarke für einen Teil der ursprünglich beanspruchten Waren/Dienstleistungen bestehen, so existiert auch die internationale Marke für die verbleibenden Waren/Dienstleistungen weiter.

Als weitere wichtige Besonderheit bei der internationalen Marke ist zu erwähnen, dass nationale Regelungen, die sich aus dem Rechtssystem des jeweiligen Landes ergeben, selbstverständlich auch für den entsprechenden Länderteil der IR-Marke gelten. Dies zeigt sich ja, wie bereits erläutert, beispielsweise in der Tatsache, dass in bestimmten Ländern (zum Beispiel China, Japan, USA und andere) im Prüfungsverfahren, das der Eintragung der IR-Marke nachgeschaltet ist, vom jeweiligen Markenamt ältere eingetragene Marken von Dritten entgegengehalten werden.

Solche nationalen Besonderheiten gelten dann aber auch nach Abschluss solcher amtlicher Verfahren. Dies gilt beispielsweise für die in vielen Ländern geltenden Zeiträume, innerhalb derer die Benutzung der Marke im jeweiligen Land zu erfolgen hat. So muss beispielsweise in den USA auch bei IR-Marken zwischen dem Ende des fünften Jahres und dem Ende des sechsten Jahres nach Eintragung die Benutzung der Marke in den USA gegenüber dem US-Amt nachgewiesen werden (genau wie dies auch bei nationalen US-Marken der Fall ist). Gelingt dieser Benutzungsnachweis nicht, oder nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen, so verliert der US-Teil der IR-Marke seine Wirkung für die USA ganz oder teilweise.

Genauso muss in den USA bei jeder Verlängerung der IR-Marke im Abstand von zehn Jahren die Benutzung dieser IR-Marke in den USA nachgewiesen werden (genau wie dies auch bei nationalen US-Marken der Fall ist). Ansonsten ist eine Verlängerung für die USA nicht (oder nur für einen Teil der Waren/Dienstleistungen) möglich.

9. Vorteile der Internationalen Marke

Sieht man insbesondere von der Bindung der Existenz der IR-Marke an die Existenz der Heimatmarke innerhalb der ersten fünf Jahre ab, so ist die internationale Marke (IR-Marke) mit einer ganzen Reihe von Vorteilen verbunden.

So bietet die IR-Marke ein vereinfachtes Eintragungsverfahren für eine Vielzahl von Ländern bei nur einem Markenamt (WIPO). Damit werden die Kosten in der Regel deutlich reduziert gegenüber nationalen Anmeldungen in den einzelnen Ländern.

Der genannte Vorteil der zentralen Anmeldung und Eintragung setzt sich auch bei der Verlängerung der Laufzeit fort, die ebenfalls direkt bei der WIPO erfolgen kann. Die Vorteile einer zentralen Verwaltung der Marke bei der WIPO zeigen sich auch bei einer möglichen (Teil-)Übertragung der IR-Marke, bei der Eintragung von Lizenzen und bei anderen Gelegenheiten.

Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass eine einmal bestehende IR-Marke nachträglich auf weitere Länder erstreckt werden kann. Zwar hat die Erstreckung dann selbstverständlich für das entsprechende Land eine spätere zeitliche Wirkung, es muss jedoch keine neue Marke angemeldet und eingetragen werden.

Schließlich ist noch hervorzuheben, dass das Schicksal der IR-Marke in einem der benannten Länder ohne jede Auswirkung auf das Schicksal

der IR-Marke in den anderen Ländern ist. Verliert die IR-Marke in einem Land (gewollt oder ungewollt) ihre Wirkung, so hat dies keinen Einfluss auf die Rechtskraft der IR-Marke in den anderen Ländern. Damit unterscheidet sich die IR-Marke beispielsweise vorteilhaft von der EU-Marke, die nur als Gesamtheit existieren kann.

10. Wichtige Tipps

Der wichtigste Rat ist sicherlich, dass sich jeder potenzielle Nutzer einer IR-Marke bereits vor der Anmeldung seiner Heimatmarke eine Strategie für die internationale Nutzung seiner Marke überlegt. Man sollte sich unbedingt darüber im Klaren werden, wie die Marke kurz-, mittel- und langfristig genutzt werden soll. Dann lassen sich in der Regel die Weichen bereits von Anfang an so stellen, dass eine Erweiterung des Markenschutzes in späteren Jahren ohne unnötigen Aufwand, insbesondere Kostenaufwand möglich ist.

In die oben genannten Überlegungen sollten auch die nationalen Besonderheiten in einzelnen Ländern einfließen. So ist eine internationale Marke trotz häufiger Kostenersparnis nicht immer das Schutzrecht der Wahl. Dies gilt beispielsweise dann, wenn in bestimmten Ländern in der Vergangenheit bereits eine Benutzung der Marke stattgefunden hat. Dann kann eine nationale Markeneintragung gegenüber der Abdeckung des entsprechenden Landes über eine IR-Marke Vorteile besitzen.

11. Wichtige Links für die Internationale Marke

- 1.) World Intellectual Property Organization
www.wipo.int
- 2.) Deutsches Patent- und Markenamt
www.dpma.de
- 3.) Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
www.oami.eu.int
- 4.) Patentanwaltskammer
www.patentanwalt.de
- 5.) Bundesverband Deutscher Patentanwälte e.V.
www.bundesverband-patentanaelte.de
- 6.) United States Patent and Trademark Office
www.uspto.gov
- 7.) Japan Patent Office
www.jpo.go.jp
- 8.) State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
www.english.sipo.gov.cn



United States Patent and Trademark Office in Alexandria (Virginia), Quelle USPTO

US-Markenrecht

Von Dr. jur. Matthias Eck, Rechtsanwalt

In Deutschland und vielen anderen Ländern entstehen Markenrechte grundsätzlich durch die Eintragung einer Bezeichnung in amtlich geführte Register. In Deutschland ist hierfür das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig. Für die Entstehung des Markenschutzes ist es in Deutschland nicht erforderlich, dass die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung auch tatsächlich benutzt wird. Ganz anders in den USA. Dort ist die Benutzung einer Marke maßgebliches Kriterium sowohl für die Entstehung als auch für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes.

1. Erlangung von Markenschutz in den USA

Es gibt drei nebeneinander bestehende Möglichkeiten, in den USA Markenschutz zu erlangen:

1.1 Benutzung

Unabhängig von einer Registrierung entstehen Markenrechte nach dem im angloamerikanischen Rechtskreis geltenden *common law* (ursprünglich auf Gewohnheitsrecht beruhendes, durch richterliche Entscheidungen weiterentwickeltes, ungeschriebenes Recht) allein durch die Benutzung

einer Marke. Dieser Markenschutz ist beschränkt auf die Waren und/oder Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wird und auf das geografische Gebiet innerhalb der USA, in dem die Marke benutzt wird.

Die Markenrechte stehen demjenigen zu, der nach außen erkennbar als Benutzer der Marke auftritt. Er kann allen, die eine verwechslungsfähige Bezeichnung zu einem späteren Zeitpunkt für ähnlichen Waren und Dienstleistungen im selben geografischen Gebiet benutzen oder anmelden lassen, seine Markenrechte entgegenhalten.

1.2 Federal Registration

Markenschutz kann auch in Form der *Federal Registration* beim *US Patent and Trademark Office* erreicht werden. Mit ihr werden formell Markenrechte im gesamten geografischen Gebiet der USA begründet.

Voraussetzung dafür ist, dass die Marke in mehr als einem US-Bundesstaat oder zusätzlich in einem anderen Land (z.B. Frankreich) verwendet wird.

Vorteile einer Federal Registration

Im Hinblick darauf, dass Markenrechte bereits aufgrund der bloßen Benutzung einer Bezeichnung nach den Regeln des *common law* (siehe Nr. 1.1) entstehen können, stellt sich vordergründig die Frage, welchen Vorteil die Wirkung einer (evtl. zusätzlichen) *Federal Registration* gegenüber den *common law*-Rechten bietet:

- Neben der Anmeldung einer bereits in den USA benutzten Marke kann die Anmeldung für eine *Federal Registration* bereits in einem Stadium eingereicht werden, in dem die Benutzung zwar zukünftig beabsichtigt ist, jedoch noch nicht aufgenommen wurde (sog. *intent-to-use*-Anmeldungen). Auch kann im Rahmen einer *Federal Registration* die zeitliche Priorität bestehender Auslandseintragungen oder -anmeldungen in Anspruch genommen werden (siehe Punkt 3).
- Die Eintragung stellt eine sog. „*constructive notice*“ für das gesamte geografische Gebiet der USA dar. Niemand, der zu einem späteren Zeitpunkt eine verwechslungsfähige Bezeichnung in den USA benutzt oder anmeldet, kann sich auf eine fehlende Kenntnis der bestehenden Rechte des eingetragenen Inhabers berufen. Dies ist insbesondere für die Frage der erfolgreichen Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen relevant.
- Mit der Eintragung wird ein Beweis des ersten Anscheins für die Rechtsgültigkeit der eingetragenen Marke und das Exklusivrecht des

Anmelders für die Benutzung der Bezeichnung für die konkreten Waren und Dienstleistungen begründet.

- Der Inhaber einer *Federal Registration* hat die Möglichkeit, seine Marke bei den US-amerikanischen Zollbehörden (*U.S. Customs and Border Protection*) registrieren zu lassen, um Markenverletzungen durch Warenimporte zu verhindern, indem die Zollbehörden die betreffenden Waren beschlagnahmen.
- Schließlich begründet eine *Federal Registration* die Möglichkeit, Klagen vor den US-Bundesgerichten zu erheben. Daneben besteht auch ein strafrechtlicher Schutz vor Nachahmern.

Verwendung der Angaben ®, TM und SM

Vor der Eintragung und während des Anmeldeverfahrens können die KennzeichenTM (für *trademark*) und SM (für *service mark*) verwendet werden. Diese bedeuten nur, dass Kennzeichenschutz für die betreffende Bezeichnung aufgrund von Benutzung beansprucht wird (siehe Nr. 1.1).

Das Zeichen ® (für *registered trademark*) darf erst verwendet werden, wenn die Marke beim *US Patent and Trademark Office* eingetragen ist. Nach der Eintragung sollte das Zeichen ® dann aber auch verwendet werden, da sonst Nachteile in späteren Verletzungsprozessen hinsichtlich möglicher Schadensersatzforderungen entstehen können.

1.3 State Registration

Neben der Möglichkeit einer *Federal Registration* gibt es in den USA auch die Möglichkeit der Markeneintragung in den einzelnen US-Bundesstaaten in Form einer so genannten *State Registration*. Für ausländische Unternehmen, die in den USA Markenschutz begründen wollen, wird eine *State Registration* in aller Regel kaum von Interesse sein. *State Registrations* sind jedoch bei der Frage möglicherweise entgegenstehender älterer Rechte Dritter zu beachten. Sie sollten daher

gegebenenfalls auch im Rahmen entsprechender Kollisionsrecherchen mit überprüft werden.

2. Recherchen

Bereits vor Einreichung einer Markenmeldung in den USA empfiehlt es sich, Recherchen nach möglicherweise entgegenstehenden älteren Markenrechten Dritter durchführen zu lassen. Zwar führt auch das *US Patent and Trademark Office* im Rahmen einer *Federal Registration* eine Amtsrcherche durch. Diese beschränkt sich jedoch auf die bei diesem Amt registrierten Marken und Anmeldungen. Da US-Markenrechte jedoch unabhängig von einer Registrierung bestehen können, ist – auch wenn eine zunächst in der Online-Datenbank des *US Patent and Trademark Office* durchgeführte *knock-out*-Recherche negativ geblieben ist – eine umfassende Recherche sinnvoll, die nicht nur das Register des *US Patent and Trademark Office*, sondern auch die *State Registrations* und Anmeldungen sowie *common law*-Rechte und die Verwendung der Bezeichnung im Internet mit einschließt.

Der Nutzen solcher umfassender „*clearance searches*“ genannter Recherchen liegt u.a. darin, bereits zu einem frühen Zeitpunkt die Verfügbarkeit der gewünschten Bezeichnung als Marke zu klären. Darüber hinaus lassen sich dabei auch Marktinformationen gewinnen. Durch eine Recherche kann so eventuell verhindert werden, Geld in Marken zu investieren, an denen bereits ältere und damit bessere Rechte Dritten zustehen.

3. Das Anmeldeverfahren einer Federal Registration

3.1 Grundlagen der Anmeldung

Eine *Federal Registration* kann auf Basis von unterschiedlichen Grundkonstellationen erfolgen:

a) *Use-in-commerce-application* – bei bereits bestehender Benutzung der Marke in den USA. Hier müssen bereits bei der Anmeldung Benutzungsnachweise eingereicht werden.

b) *Intent-to-use-application* – bei ernsthafter und redlicher Absicht, die Marke in den USA zu benutzen.

Zwar erfolgt hier die Eintragung der Marke erst, nachdem der Nachweis der Benutzungsaufnahme tatsächlich geführt wurde. Die Marke wird jedoch mit dem Anmeldedatum für den Anmelder „reserviert“. Das Anmeldedatum gilt dabei als Prioritätsdatum und so genannte *date of constructive use*. Der Anmelder hat bei einer *intent-to-use-application* sechs Monate nach der Nachricht über die Zulassung der Anmeldung (*notice of allowance*) Zeit, die erforderlichen Benutzungsnachweise (*statement of use*) zu erbringen. Diese Frist kann mehrfach um sechs Monate bis zu einem Gesamtzeitraum von insgesamt 36 Monaten verlängert werden. Zu beachten ist, dass ab der zweiten Verlängerung ein wichtiger Grund vorgebracht werden muss.

c) *Application based on foreign application* – Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität. Auch hier wird – ähnlich wie bei der *intent-to-use-application* – das ausländische Anmeldedatum für den Anmelder reserviert, wenn er die identische Marke innerhalb von sechs Monaten, nachdem er die Auslandsanmeldung eingereicht hat, in den USA anmeldet. Voraussetzung ist, dass es sich bei der Auslandsanmeldung um die erste Anmeldung dieser Marke han-

delt und dass die amerikanische Anmeldung nicht mehr Waren und/oder Dienstleistungen umfasst wie die Auslandsanmeldung. Eine Registrierung kann jedoch erst vollzogen werden, wenn die Auslandseintragung erfolgt ist und gegenüber dem *US Patent and Trademark Office* nachgewiesen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt wird das Anmeldeverfahren in den USA – nach Prüfung der sonstigen Voraussetzungen (siehe Punkt 3.2) – ausgesetzt. Anders als bei einer *intent-to-use-application* muss der Benutzungsnachweis nicht vor Eintragung der Marke erbracht werden, sondern erst nach dem fünften Jahr (siehe Punkt 6.). Dies ist ein großer Vorteil der *application based on foreign application*.

Empfehlenswert ist es in solchen Fällen, die US-Anmeldung nicht allein auf die Auslandsanmeldung, sondern parallel auch auf den *intent-to-use* zu stützen. Sollte sich die Auslandsanmeldung verzögern oder endgültig scheitern, kann die US-Anmeldung dann zumindest noch auf der *intent-to-use*-Basis weiterverfolgt werden. Dann muss allerdings der Benutzungsnachweis vor der Markeneintragung erbracht werden.

- d) *Application based on foreign registration* – Eintragung ohne Benutzungsnachweis bei bereits bestehender Eintragung der Marke im Ausland.

Wenn der Anmelder nachweist, dass die Marke im Ausland registriert wurde, sechs Monate seit Einreichung der Auslandsanmeldung und es keine sonstige Beanstandung oder Widersprüche gibt, wird die Marke in den USA eingetragen, auch ohne dass der Markeninhaber bei der Anmeldung nachweisen muss, dass sie in den USA oder in einem anderen Land benutzt wird. Eine Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität – wie bei der *application based on foreign application* – erfolgt hier nicht.

- e) *Madrid System of International Registration*

Bereits seit dem 2. November 2003 ist es möglich, die USA im Rahmen eines Antrags auf internationale Registrierung einer Marke bei der WIPO (*World Intellectual Property Organization* in Genf) als eines der Schutzländer zu benennen oder die Erstreckung einer bereits bestehenden nationalen Registrierung auf die USA zu beantragen.

Marken, bei denen keine Beanstandungen oder Widersprüche zu erwarten sind oder nur das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt werden muss, kann auf die Beauftragung eines US-Anwalts verzichtet werden und es können so die hohen Honorare für US-Anwälte eingespart werden., Hinsichtlich der Amtsgebühren werden sich jedoch kaum Einsparungen ergeben, da die USA im Rahmen der Internationalen Registrierung, zusätzlich zu der Basisgebühr in Höhe von 653 SFr, Gebühren in Höhe von 337 SFr für jede Waren- und Dienstleistungsklasse erheben.

Trotz der Einbindung der USA in das Madrider Marken-System bleibt es aber dabei, dass sich auch bei Marken, die im Wege einer internationalen Registrierung über die WIPO in den USA angemeldet werden, alle Fragen der Gewährung und Aufrechterhaltung des Markenschutzes alleine nach dem nationalen US-Markenrecht richten. Dies gilt auch für die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und die erforderlichen Benutzungsnachweise (siehe Punkt 3.5 und 5).

3.2 Kosten

Die im Laufe des Anmeldeverfahrens anfallenden Gebühren sind – je nachdem, welche der oben genannten Alternativen gewählt wird – sehr unterschiedlich. Doch ist in jedem Fall bei der Anmeldung mindestens die amtliche Anmeldegebühr in Höhe von derzeit 275 – 375 US \$ je nach Anmeldeart, pro Klasse zu zahlen. Hinzu kommen

in der Regel die in den USA nicht unerheblichen Anwaltsgebühren.

Das *US Patent and Trademark Office* verfügt seit einigen Jahren über ein *Trademark Electronic Application System* (TEAS und TEAS Plus) mit dem Markenmeldungen online durchgeführt werden können. Der Vorteil besteht darin, dass die Online-Anmeldung billiger ist als die normale, der Anmelder direkt ein Anmeldedatum erhält und diese Anmeldung von jedem durchgeführt werden kann. Für ausländische Markenmelder ist es erforderlich, dass sie sich vor dem *US Patent and Trademark Office* von einem US-Anwalt vertreten lassen.

3.3 Dauer des Verfahrens

Die Dauer des Anmeldeverfahrens kann zwischen sieben Monaten und mehreren Jahren betragen, je nachdem welche Art der Anmeldung begehrt wird und ob der Anmeldung Hindernisse entgegenstehen, die erst noch im Laufe des Verfahrens ausgeräumt werden müssen.

3.4 Markenarten

Ebenso wie in Deutschland und Europa können auch in den USA sowohl Wörter, Logos, Nummern, Buchstaben, Farben, Packungen, Klangfolgen, Gerüche als auch Werbeslogans als Marke angemeldet werden.

3.5 Prüfung der Anmeldung durch US Patent and Trademark Office

Unabhängig davon, welche der oben genannten Konstellationen (siehe Nr. 3.1) einer Anmeldung zugrunde liegt, prüft das *US Patent and Trademark Office*, ob der Markenmeldung absolute oder relative Schutzhindernisse entgegenstehen und ob das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den rechtlichen Anforderungen entspricht.

Absolute Schutzhindernisse

Die absoluten Schutzhindernisse betreffen die auch aus dem deutschen Markenrecht bekannten

Fragen der Schutzfähigkeit der Marke. Sie fehlt z.B. bei unmoralischen, täuschenden oder herabsetzenden Zeichen oder bei Zeichen, die unmittelbar beschreibend oder schmückend sind oder bei geografischen Angaben, Familiennamen, Portraits und Namen lebender Persönlichkeiten und Nationalsymbolen und daher keine Unterscheidungskraft besitzen.

Besteht eine Marke aus mehreren Zeichenbestandteilen, von denen nur einige schutzunfähig sind (z.B. weil sie einen beschreibenden Charakter haben), kann im Rahmen eines so genannten *disclaimers* erklärt werden, dass der Anmelder für die schutzunfähigen Bestandteile der Gesamtmarke keinen eigenständigen Markenschutz beansprucht.

Marken, denen keine Schutzhindernisse entgegenstehen, werden im Hauptregister (*Principal Register*) eingetragen. Daneben gibt es die Möglichkeit, Bezeichnungen, die zwar zum Zeitpunkt der Anmeldung beschreibenden Charakter haben – also nicht eintragungsfähig sind – die aber durch fortlaufende Benutzung in Zukunft Markenschutz kraft Verkehrsgeltung erlangen können (*secondary meaning*), eintragen zu lassen. Diese Möglichkeit ist vor allem deshalb interessant, weil auch die Eintragung im *Supplemental Register* zur Verwendung des Zeichens [®] berechtigt. Erlangt die Marke später Verkehrsgeltung, kann sie u.U. im *Principal Register* eingetragen werden, wenn der Nachweis der Verkehrsgeltung z.B. durch eine Verkehrsbefragung, erbracht wird.

Relative Schutzverweigerungsgründe

Die relativen Schutzverweigerungsgründe betreffen die im Rahmen der Amtsrecherche ermittelten ähnlichen und verwechselbaren Zeichen. Das Amt wird dem Anmelder etwaige ermittelte Rechte Dritter, die aus seiner Sicht einer Eintragung entgegenstehen, mitteilen und ihm Gelegenheit zu einer Stellungnahme geben.

In diesem Zusammenhang spielen die Erteilung von Zustimmungserklärungen (*consents*) oder der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen (*co-existence agreements*) mit den Inhabern entgegenstehender Marken eine wichtige Rolle. Allerdings wird das *US Patent and Trademark Office* eine Beanstandung wegen entgegenstehender Rechte Dritter nicht allein deshalb fallen lassen, weil Zustimmungserklärungen oder Abgrenzungsvereinbarungen vom Markenanmelder vorgelegt werden. Diesen Erklärungen und Vereinbarungen der Parteien wird bei seiner Entscheidung zwar großes Gewicht beimessen. Es muss aber darüber hinaus noch davon überzeugt werden, dass bei einer parallelen Verwendung ähnlicher Bezeichnungen keine Irreführung Gefahr für den Markt und die Verbraucher besteht. Erst dann wird es eine Marke auch tatsächlich eintragen.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Im Rahmen der Anmeldung prüft das *US Patent and Trademark Office* auch die Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses. Zwar gilt auch in den USA die internationale Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen mit ihren 45 Klassen. Anders als viele andere nationale Ämter akzeptiert das *US Patent and Trademark Office* jedoch nicht die Verwendung der in dieser Klassifizierung enthaltenen Oberbegriffe. Vielmehr fordert es sehr konkrete und genaue Angaben darüber, für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke verwendet wird. Hier stellt sich für deutsche Anmelder häufig ein Problem, wenn die deutsche Marke, deren Priorität in Anspruch genommen wird, in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis derartige Oberbegriffe verwendet. Bei schlichter Übernahme dieser Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse für die amerikanische Markenanmeldung sind Beanstandungen durch das *US Patent and Trademark Office* vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz kann es ratsam

sein, es bei der US-Markenanmeldung zunächst einmal bei den Oberbegriffen der deutschen Markenanmeldung zu belassen, um nicht durch eine eventuelle zu weit gehende Konkretisierung bei der US-amerikanischen Fassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses den Schutzbereich der Marke schon von vornherein zu sehr einzuschränken. Es kann unter diesem Aspekt durchaus sinnvoll sein, erst einmal abzuwarten, welche Oberbegriffe das *US Patent and Trademark Office* denn konkret beanstandet, um dann nur diese im Laufe des Verfahrens präziser zu fassen.

Zu beachten ist auch, dass während des Eintragungsverfahrens eine Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht möglich ist. Auch aus diesem Grund ist es ratsam, zunächst nur Oberbegriffe zu verwenden, da ansonsten das Problem entstehen kann, dass einzelne Waren oder Dienstleistungen nicht erfasst sind und sie dann auch nicht mehr nachträglich eingeführt werden können.

Zurückweisung der Anmeldung

Wird eine Markenanmeldung zurückgewiesen, hat der Anmelder sechs Monate Zeit gegen diese Entscheidung Berufung beim *Trademark Trial and Appeal Board* des *US Patent and Trademark Office* einzulegen. Auch hierbei ist die Vertretung durch einen US-Anwalt erforderlich.

Veröffentlichung in der Official Gazette

Bestehen bei einer Markenanmeldung keine Beanstandungen oder sind sie im Laufe des Anmeldeverfahrens ausgeräumt worden, wird die Anmeldung in der wöchentlich erscheinenden „*Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office*“ veröffentlicht.

4. Widerspruchsverfahren

Nach der Veröffentlichung der Anmeldung in der „*Official Gazette*“ beginnt eine dreißigtägige Widerspruchsfrist, die aber ohne Zustimmung des Anmelders auf Antrag eines Dritten um insgesamt bis zu drei Monate verlängerbar ist. Weitere Verlängerungen können nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt werden, etwa wenn sich die Beteiligten in Vergleichsverhandlungen befinden. Dritte können Widersprüche gegen die Markenmeldung auf ältere Markenrechte ebenso stützen wie auf absolute Schutzverweigerungsgründe (z.B. einen beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke).

5. Benutzung und Benutzungsnachweis

Der Grundgedanke des US-amerikanischen Markenrechts ist es, nur Marken zu schützen, die auch tatsächlich benutzt werden. Die Frage der Benutzung und des Nachweises der Benutzung ist daher sowohl im Anmeldeverfahren als auch nach der Eintragung einer Marke immer wieder von Bedeutung.

So sind im Rahmen des Anmeldeverfahrens Benutzungserklärungen abzugeben. Den Benutzungserklärungen ist pro Klasse je ein Muster für die Benutzung – so genannte *specimens* – beizufügen. Wird innerhalb einer Klasse für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen Schutz beansprucht, sind zwar nicht für jedes einzelne Produkt auch jeweils *specimens* vorzulegen. Jedoch ist im Rahmen einer eidesstattlichen Erklärung zu versichern, dass die Marke für alle in dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen auch benutzt wird. Selbstverständlich muss diese eidesstattliche Erklärung den Tatsachen entspre-

chen. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis reduziert oder – bei noch verlängerbaren Fristen für den Benutzungsnachweis – die Marke geteilt und der Benutzungsnachweis zunächst nur für einen Teil des ursprünglichen Verzeichnisses geführt werden. Die Anforderungen an die einzureichenden Muster differieren, je nachdem, ob es sich um Waren oder um Dienstleistungen handelt:

Bei Waren müssen die *specimens* die Benutzung der Marke auf dem Produkt oder dessen Verpackung belegen. Es können also z.B. Etiketten, Behälter oder Fotos eingereicht werden, die eine solche Benutzung zeigen. Grundsätzlich nicht ausreichend sind dagegen Broschüren, Werbung, Geschäftspapier, Rechnungen und ähnliche Dokumente. Die Angabe einer Internetseite kann ausreichen, wenn die Marke darauf erkennbar in Verbindung zum Produkt steht und die Waren über die Seite bestellbar sind; reine Werbeseiten reichen nicht aus.

Bei Dienstleistungen müssen die Benutzungsnachweise die Verwendung der Marke so zeigen, wie sie im Verkauf und in der Werbung für die betreffende Dienstleistung verwendet wird. Ausreichend ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Verwendung der Marke in einer Broschüre, auf Briefköpfen, Packungsbeilagen, Rechnungen oder in sonstiger Werbung für die konkrete Dienstleistung. Hier kann auch die Benutzung auf einer Visitenkarte oder auf Geschäftspapier ausreichend sein. Dies setzt jedoch immer eine Bezugnahme auf die konkreten angebotenen Dienstleistungen voraus.

Für die Aufrechterhaltung eingetragener Markenrechte ist es erforderlich, dass die Benutzung (*use in commerce*) auch „*bona fide*“, d.h. redlich und nicht nur pro forma erfolgt.

6. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer *Federal Registration* beträgt (seit 1989) zunächst zehn Jahre. Sie ist beliebig oft verlängerbar. Zu beachten ist jedoch, dass bereits zwischen dem fünften und sechsten Jahr nach dem Registrierungsdatum eine Erklärung über die fortgesetzte Benutzung der Marke im Wirtschaftsverkehr mit entsprechenden Benutzungsnachweisen (oder eine Erklärung mit Gründen für eine entschuldbare Nichtbenutzung) abzugeben ist. Falls dies nicht innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten und Zahlung eines Verspätungszuschlages geschieht, wird die Marke – trotz an sich noch laufender gesetzlicher Schutzdauer – wegen Verfalls gelöscht.

Während des letzten Jahres vor Ablauf der Schutzdauer muss dann jeweils ein Antrag auf Aufrechterhaltung der Marke – mit erneutem Benutzungsnachweis – gestellt werden. Innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ist dies auch noch nach Ablauf der eigentlichen Frist unter Zahlung eines Verspätungszuschlages möglich.

Generell gilt die Grundregel, dass eine Marke weiter benutzt werden muss, um wirksam zu bleiben. Es besteht ansonsten das Risiko, dass Dritte erfolgreich Löschanträge wegen Verfalls stellen. Dabei gilt eine dreijährige Nichtbenutzung als *prima facie*-Beweis für die Aufgabe des Zeichens. Insofern sollte im Rahmen der Markenpolitik eines Unternehmens auf eine ausreichende Benutzung der in den USA registrierten Marken und vor allem auch auf deren Dokumentation geachtet werden.

7. Verteidigung einer Federal Registered Trademark

Zu unterscheiden sind die Verfahren vor dem *Trademark Trial and Appeal Board* und gerichtliche Verfahren vor den Bundesgerichten.

Bei den Verfahren vor dem *Trademark Trial and Appeal Board* handelt es sich um verwaltungsgerichtliche Verfahren, insbesondere Widerspruchs- und Lösungsverfahren, in denen es ausschließlich darum geht, ob eine Marke eingetragen wird oder eingetragen bleibt. Im Rahmen dieser Verfahren ist es z.B. nicht möglich, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Daneben besteht die Möglichkeit, Dritte vor den Bundesgerichten oder der *US International Trade Commission* wegen Markenverletzung und unlauteren Wettbewerbs, der Schwächung berühmter Marken oder – in der Praxis von erheblicher Relevanz – unberechtigtem Internetauftritt zu verfolgen.

Generell gilt, dass angesichts der erheblichen Kostenrisiken von Gerichtsverfahren in den USA und der häufig bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Priorität der aus einer tatsächlichen Benutzung resultierenden Marken in der überwiegenden Zahl der Fälle Verhandlungen zwischen den Parteien aufgenommen werden, um eine vergleichsweise Regelung der Angelegenheit zu erreichen.

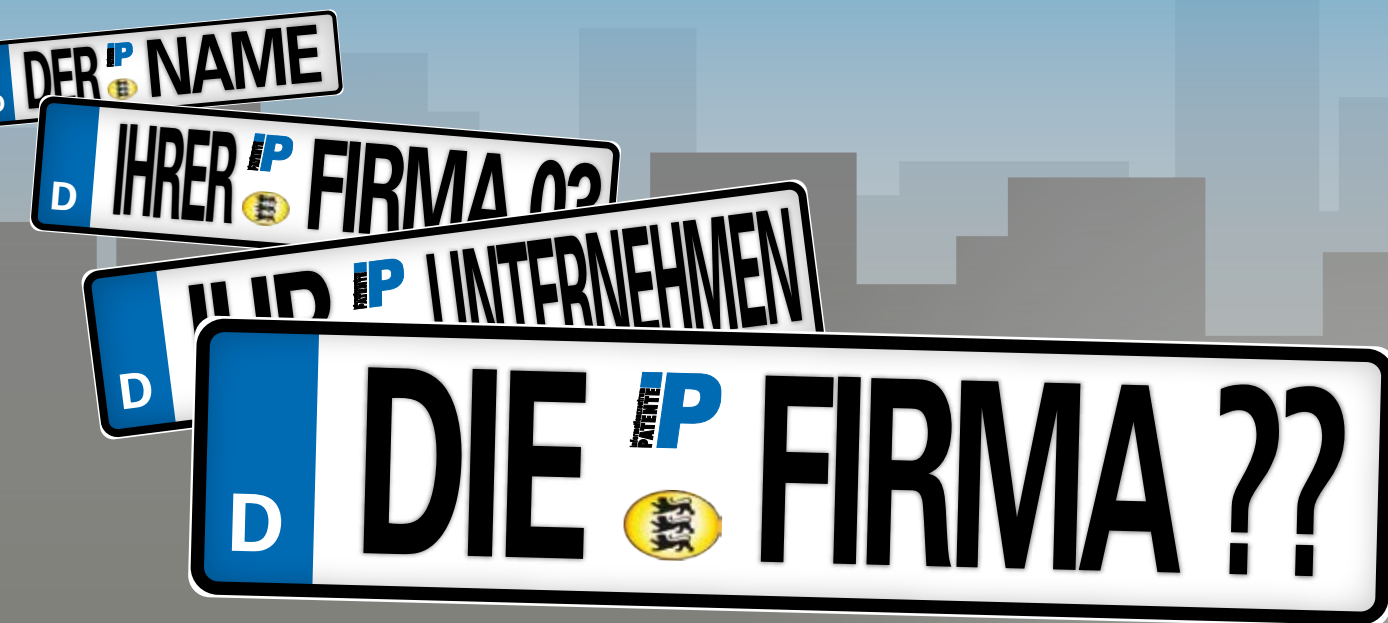
8. Übertragung von Markenrechten und Lizenzen

Markenrechte aus einer *Federal Registration* können übertragen werden und Gegenstand von Lizenzvereinbarungen sein. Bei der Übertragung von Markenrechten ist zu beachten, dass die Übertragungserklärung stets auch die Mitübertragung des so genannten *good will* enthalten muss, andernfalls ist die Übertragung nichtig. Die Anforderungen an diesen *transfer of good will* sind nicht genau definiert und auch die dazu bisher ergangene Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Die reine Erklärung im Übertragungsvertrag wird im Streitfall sicher nicht ausreichend sein. Umgekehrt ist

es nicht unbedingt erforderlich, dass Maschinen oder Kundenlisten übergeben werden, wenn auf sonstige Art und Weise gewährleistet ist, dass der neue Markeninhaber in der Lage ist, die Marke für Produkte und Dienstleistungen zu benutzen, die entsprechende Eigenschaften wie die bisher unter der Marke angebotenen aufweisen.

Die Eintragung der Übertragung der Marke wirkt rein deklaratorisch, d.h. das *US Patent and Trademark Office* überprüft die Wirksamkeit der Übertragung nicht. Es ist daher wichtig, sich vorher ausreichend beraten zu lassen, da die Übertragung nach der Eintragung durch Dritte gerichtlich angreifbar ist.

Für *intent-to-use*-Anmeldungen gilt die Besonderheit, dass diese in der Regel erst nach Abgabe der Benutzungserklärung übertragen werden dürfen. Bei der Gewährung von Lizenzen ist zu beachten, dass eine gewisse Qualitätskontrolle des Lizenzgebers hinsichtlich der Lizenzprodukte gewährleistet sein muss. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sich der Lizenzgeber selbst nicht mehr erfolgreich auf seine Markenrechte berufen kann.



Die Firma und andere Unternehmenskennzeichen

Von Robert Kiesel, Assessor

Welche Bezeichnung darf ein Unternehmen führen? Handelt es sich dabei um eine Firma, eine Marke oder eine Geschäftsbezeichnung und welchen Schutz bieten diese Varianten? Das Recht der Unternehmenskennzeichen als Teil der gewerblichen Kennzeichenrechte ist auf den ersten Blick verwirrend. Schon die in der Umgangssprache verwendeten Begriffe stimmen mit der juristischen Fachterminologie oftmals nicht überein. So sprechen etwa Unternehmer, die gar keine Firma im Handelsregister eingetragen haben, von ihrer „Firma“ und meinen damit ihr Unternehmen – oder die Bezeichnung, mit der das Unternehmen auftritt.

Der folgende Beitrag soll einen Überblick darüber geben, wodurch sich die Firma von anderen Kennzeichen, insbesondere einer Geschäftsbezeichnung, unterscheidet und welche Anforderungen an die verschiedenen Kennzeichen gestellt werden.

1. Oberbegriff: Geschäftliche Bezeichnungen

Geschäftliche Bezeichnungen sind nach der in § 5 Abs. 1 MarkenG enthaltenen Definition der Oberbegriff für Unternehmenskennzeichen und Werktitel (auf letztere wird hier nicht eingegangen).

In § 5 Abs. 2 MarkenG werden die einzelnen Un-

ternehmenskennzeichen beschrieben als „Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen

gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“

Der Begriff des **Namens** umfasst zum Beispiel den Namen natürlicher oder juristischer Personen. Durch die namensrechtliche Regelung in § 12 BGB ist der Name als besonderes Persönlichkeitsrecht geschützt. Die Bedeutung der **Firma** wird in § 17 HGB erläutert: „Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.“ Diese Definition stellt klar, dass nur Kaufleute im Sinne des HGB eine Firma führen können. Unternehmer, die lediglich ein Kleingewerbe ausüben, haben daher kein Recht, eine Firma zu führen. Kleingewerbetreibende können sich jedoch freiwillig in das Handelsregister eintragen lassen. Mit der Eintragung erhalten diese den Status eines Kaufmanns – und das Recht zur Firmenführung. Das Handelsregister ist ein öffentliches Register und kann von jedem eingesehen werden.

Die besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens bedeuten sachlich das gleiche: Gemeint ist ein Kennzeichen, dessen sich ein Unternehmer zur Unterscheidung seines Geschäfts von den Geschäften anderer bedient. Weniger sperrig werden diese Kennzeichen auch **Geschäftsbezeichnung** oder **Etablissementbezeichnung** genannt. Auch Kleingewerbetreibende oder freiberufliche Unternehmer, die nicht im Handelsregister eingetragen sind und kein Recht zur Firmenführung haben, dürfen eine Geschäftsbezeichnung benutzen. Daneben können aber auch im Handelsregister eingetragene Unternehmen neben ihrer Firma eine eigenständige Geschäftsbezeichnung führen. Da ein öffentliches Register für Geschäftsbezeichnungen nicht existiert, müssen und können diese auch nicht bei einer öffentlichen Stelle angemeldet werden.

Im Unterschied zu diesen geschäftlichen Bezeichnungen kennzeichnet die Marke insbesondere Waren oder angebotene Dienstleistungen eines Unternehmens. In der Praxis können die Grenzen jedoch verschwimmen: Ein Unternehmen kann

seinen Firmenwortlaut oder dessen Kurzform auch als Marke eintragen lassen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die Coca-Cola GmbH und die Marke Coca-Cola. Die Marke kann in diesem Beispiel als Unternehmenskennzeichen und zugleich als Unterscheidung von Waren benutzt werden.

2. Die Firma

Bei der Auswahl des Firmenwortlauts sind gesetzliche Vorgaben zu beachten. Die Registergerichte prüfen die Zulässigkeit einer Firma von Amts wegen. Verstößt der Firmenwortlaut gegen gesetzliche Bestimmungen, muss das Gericht den Antrag auf Eintragung zurückweisen. Insbesondere die Regelung des § 18 HGB setzt der Kreativität bei der Firmenbildung Grenzen. Diese zentrale Vorschrift für die Firmenbildung fordert, dass die Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt. Sie darf auch keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich sind, irre zu führen. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben kann die Firma gebildet werden aus den Personennamen der Gesellschafter oder Inhaber („Mayer GmbH“), als reine Phantasiefirma („Jupiter OHG“), aus einer Kombination dieser Bestandteile (Mayers Jupiter AG) oder in Verbindung mit einem Sach- oder Branchenhinweis („Mayer Textil GmbH“; „Jupiter Textil GmbH“).

Folgende Grundsätze sind bei der Firmenbildung besonders zu beachten:

2.1 Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft

Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft – und somit Namensqualität – hat eine Firma nur dann, wenn sie geeignet ist, ein ganz bestimmtes Unternehmen unter vielen branchengleichen

Marktteilnehmern zu bezeichnen. Diese Kriterien werden regelmäßig dann erfüllt, wenn die Firma Personennamen und / oder Phantasiebezeichnungen enthält.

Umgekehrt fehlt die Kennzeichnungseignung und Unterscheidungskraft solchen Firmen, die nur aus beschreibenden Branchen- oder Sachbegriffen gebildet sind, wie z. B. „Autohandel GmbH“ oder „Textil e. K.“ Die Beispiele enthalten zwar einen Hinweis auf eine bestimmte Branche oder Geschäftstätigkeit. Ein bestimmtes Unternehmen aus der jeweiligen Branche wird aber gerade nicht namentlich benannt.

Daneben besteht ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit an beschreibenden Branchenbegriffen, da diese sonst zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden könnten. Soll eine Firma eine Sach- und Branchenbezeichnung enthalten, muss diese daher um einen weiteren Zusatz ergänzt werden, der die erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft bewirkt. Dazu eignen sich Personennamen der Inhaber bzw. Gesellschafter oder Phantasiebezeichnungen und Buchstabenkürzel, etwa: „ABC Textil e. K.“

Es gibt auch bestimmte Zeichen, die mangels Kennzeichnungseignung nicht zur Firmenbildung verwendet werden dürfen. Darunter fallen beispielsweise Zeichen, die nicht kommunizierbar sind, oder Sonderzeichen, wie etwa „!!!“, „§§§“. Umstritten ist die Zulässigkeit von Wort-Bildzeichen wie „€€€“ oder „@@@“.

2.2 Firmenrechtliches Irreführungsverbot

Nicht zulässig sind Angaben in der Firma, welche die angesprochenen Verkehrskreise über Art, Umfang oder sonstige geschäftliche Verhältnisse des Unternehmens wesentlich irreführen, § 18 Abs. 2 HGB.

Verboten sind beispielsweise Firmenzusätze, die eine besondere Leistungsfähigkeit, Marktbedeutung, Unternehmensstruktur, den Umweltbezug, das Fachwissen oder eine bestimmte Geschäftstätigkeit anklingen lassen, obwohl die tatsächli-

chen Verhältnisse nicht mit der Firmenaussage übereinstimmen. Die genannten Merkmale sind für die angesprochenen Verkehrskreise regelmäßig von wesentlicher Bedeutung und damit geeignet, das wirtschaftliche Handeln zu beeinflussen. Stellt das Registergericht bei der Prüfung der Firma fest, dass die Firma ersichtlich zu einer wesentlichen Irreführung geeignet ist, darf die Firma nicht in das Handelsregister eingetragen werden. Unzulässig sind zum Beispiel Begriffe wie „Group“ oder „Gruppe“, wenn kein Zusammenschluss mehrerer selbständiger Unternehmen vorliegt. Problematisch sind Zusätze wie „Deutsche“ oder „Europäische“ in der Firma kleiner Unternehmen, die nicht in dem benannten geografischen Gebiet aktiv werden. Bei Zusätzen wie „Bio“ oder „Öko“ muss tatsächlich ein besonderer Bezug zu biologischer oder ökologischer Produktion bestehen. Der Hinweis auf ein „Institut“ legt regelmäßig die Annahme einer öffentlichen Trägerschaft nahe.

Einige Begriffe sind gesetzlich geschützt und dürfen nur von bestimmten Unternehmen oder Berufsgruppen verwendet werden, etwa „Rechtsanwalt“, „Architekt“, „Bank“, „Kapitalanlagegesellschaft“ usw. Darüber hinaus darf die Firma keinen Zweifel an der Rechtsform des Unternehmens aufkommen lassen. Unzulässig sind z. B. unterschiedliche Rechtsformzusätze in einer Firma („AG Mayer OHG“). Die Begriffe „Partner“, „Partners“ oder „& Partner“ wurden durch die Einführung der neuen Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft im Jahr 1995 zu einem Rechtsformzusatz umgewidmet. Nur Partnerschaftsgesellschaften nach dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) dürfen den Rechtsformzusatz nutzen. Eine Firma „Mayer und Partner GmbH“ ist dementsprechend unzulässig.

2.3 Rechtsformzusatz

Zwingend vorgeschrieben für alle Handelsregisterfirmen ist die Offenbarung der Haftungsverhältnisse und damit die Aufnahme eines eindeutigen Rechtsformzusatzes in die Firma.

2.4 Deutliche Unterscheidbarkeit

Die gewählte Firma muss sich von allen an demselben Ort bereits bestehenden und in das Handelsregister oder in das Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden, § 30 HGB. Das Registergericht prüft diese Voraussetzungen von Amts wegen. Ist beispielsweise bereits eine Firma „Phönix KFZ Handel e.K.“ mit Sitz in Stuttgart im Handelsregister Stuttgart eingetragen, muss das Registergericht die Eintragung einer Firma „Phoenix KFZ Handel GmbH“ mit Sitz in Stuttgart mangels deutlicher Unterscheidbarkeit zurückweisen. Das Erscheinungsbild und die Aussprache dieser Firmen liegen zu nahe beieinander. Der unterschiedliche Rechtsformzusatz fällt bei der Beurteilung nicht ins Gewicht, da dieser generell nur sehr schwache Unterscheidungskraft hat. Selbst wenn beide Unternehmen sich nicht an der Ähnlichkeit ihrer Firmen stören, gilt das Eintragungsverbot. Denn § 30 HGB ist eine Schutzvorschrift im öffentlichen Interesse: Das Publikum soll vor Verwechslungen der Firmen, etwa bei der Postzustellung, geschützt werden.

Da § 30 HGB auf denselben Sitz der Unternehmen abstellt, ist die mehrfache Eintragung einer gleichlautenden oder sehr ähnlichen Firma dann möglich, wenn die Unternehmen einen unterschiedlichen Sitz haben, etwa in Stuttgart und im nahe gelegenen Leonberg. Das Registergericht hat insbesondere nicht die Aufgabe, bundesweit Firmennamen auf ihre deutliche Unterscheidbarkeit zu überprüfen. Es liegt daher im eigenen Interesse der Unternehmen, zu recherchieren, ob der gewählte Firmenname schon von einem anderen Unternehmen genutzt wird, um einen namensrechtlichen Streit zu vermeiden.

2.5 Vorprüfung!

Um ein Eintragungshindernis nach § 30 HGB, bzw. die Verletzung eines fremden Namensrechts auszuschließen, ist eine Recherche von Firmen- und

Markennamen dringend zu empfehlen, mehr dazu unten.

Daneben ist es sinnvoll, die Zulässigkeit einer Firma frühzeitig von einem Rechtsberater oder der örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK) prüfen zu lassen. Dies kann Zeitverluste bei der Eintragung sowie Kosten sparen. Dabei prüft die IHK auch, ob die Firma im örtlichen Handelsregister noch frei ist.

2.6 Firmenwert

Die Firma kann eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Sie dient schließlich dazu, das Unternehmen im Geschäftsverkehr zu kennzeichnen. Der Bekanntheitsgrad einer Firma und die mit ihr verknüpfte Wertschätzung prägen grundlegend die Corporate Identity und bilden eine Konstante gegenüber anderen betrieblichen Merkmalen, die sich oft veränderten Rahmenbedingungen anpassen müssen.

Der wirtschaftliche Wert der Firma wird durch das Gesetz ausdrücklich anerkannt und geschützt. In den §§ 21 ff. HGB sind spezielle Regelungen enthalten, welche die Fortführung der Firma z. B. bei Veräußerung oder Ein- und Austritt von Gesellschaftern regeln. Damit kann der wirtschaftliche Wert einer Firma bei der Veräußerung des Handelsgeschäfts berücksichtigt werden. Entsprechende Fortführungsregeln für Geschäftsbezeichnungen gibt es dagegen nicht.

Bedenkt man den Wert und die Marketingfunktion einer bekannten Firma, werden die negativen Auswirkungen einer „aufgezwungenen“ Firmenänderung deutlich. Denkbar ist etwa, dass die Firma das Namensrecht eines anderen Unternehmens verletzt und der geschädigte Namensinhaber Unterlassungsansprüche durchsetzt. Dies bedeutet, dass die Verwendung der Firma unterlassen werden muss, bzw. die Firma so abgeändert werden muss, dass sie nicht mehr in fremde Rechte eingreift.

In der Praxis kann es auch vorkommen, dass eine unzulässige, etwa irreführende Firma in das

Handelsregister eingetragen wird. Durch die Eintragung wird die Unzulässigkeit der Firma jedoch nicht geheilt. In diesem Fall besteht das Risiko, dass ein Konkurrent die unzulässige Firma zum Beispiel wegen einem Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht angreift. Der betroffene Unternehmer kann so zur Aufgabe seiner Firma gezwungen werden.

Die Änderung des Erscheinungsbildes nach außen kann zu erheblichen Nachteilen führen. Denn Außenstehenden, etwa Kunden und Geschäftspartnern, denen die Gründe der Umbenennung nicht bekannt sind, werden durch die Änderung einer bekannten Firma hinsichtlich Kontinuität, Identität und Seriosität des Unternehmens irritiert. Daneben drohen unmittelbare Kosten durch Abmahnungen, Gerichtsverfahren und der Umstellung der Werbung oder des Internetauftritts.

Die rechtzeitige Prüfung der Zulässigkeit einer Firma ist daher von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

3. Die Geschäftsbezeichnung

Im Gegensatz zur Firma, die in das Handelsregister eingetragen wird, gibt es für Geschäfts- und Etablissementbezeichnungen kein öffentliches Register. Dies bedeutet zugleich, dass eine Prüfung von Amts wegen, ob die gewählte Geschäftsbezeichnung zulässig ist, nicht erfolgt. Umso mehr liegt es in der Verantwortung des Verwenders einer Geschäftsbezeichnung, auf deren Zulässigkeit zu achten.

Auch Geschäftsbezeichnungen dürfen keine Angaben enthalten, die zu einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise über wesentliche Merkmale geeignet sind. Problematisch sind beispielsweise irreführende Angaben zu einer nicht vorhandenen Größe oder Leistungsfähigkeit des Unternehmens, etwa „KFZ-Zentrum“ für eine

kleine Werkstatt. Die Verwendung einer irreführenden Geschäftsbezeichnung ist mit Blick auf das Wettbewerbsrecht riskant: Branchenverwandte Marktteilnehmer können einen Konkurrenten, der sich wettbewerbswidrig verhält, abmahnen oder mit Hilfe des Gerichts zur Unterlassung der wettbewerbswidrigen Handlung zwingen.

Verboten ist insbesondere, dass die Geschäftsbezeichnung den Eindruck einer Handelsregisterfirma hervorruft. Dies wäre etwa der Fall, wenn eine Geschäftsbezeichnung mit einem Rechtsformzusatz wie „OHG“ oder „GmbH“ versehen wird. Die Folgen eines solchen unzulässigen Firmengebrauchs regelt § 37 HGB: Wer eine ihm nicht zustehende Firma benutzt, wird vom Registergericht zur Unterlassung durch Festsetzung von Ordnungsgeld angehalten. Darüber hinaus kann jeder, der in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass andere eine Firma unbefugt gebrauchen, von diesen die Unterlassung verlangen.

Der Verwender einer Geschäftsbezeichnung muss auch prüfen, ob er möglicherweise ein bestehendes Namensrecht verletzt, mehr dazu unten.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht für die Gestaltung einer Geschäfts- oder Etablissementbezeichnung ein großer Spielraum. Denkbar sind etwa Bezeichnungen, die auf die Geschäftstätigkeit oder Branche hinweisen, aber auch Phantasiebezeichnungen. Beispiele sind etwa „Gasthof zum Hirsch“, „Haarstudio Müller“, „XXL-Dienstleistungen“, „SoLiMo“ usw.

Da die Geschäftsbezeichnung in keinem öffentlichen Verzeichnis aufgenommen wird, wäre es nicht möglich, den Inhaber eines Betriebs zu identifizieren, wenn dieser allein unter einer Geschäftsbezeichnung auftreten würde. Daher müssen zum Beispiel in Geschäftsbriefen immer auch die Vor- und Zunamen des Betriebsinhabers angegeben werden. Für bestimmte Medien gelten gesetzliche Pflichtangaben, so muss der Vor- und Zuname etwa im Internet-Impressum genannt werden. Sofern die Angabe des Namens nicht

durch ausdrückliche gesetzliche Regelungen vorgegeben ist, ergibt sich diese Pflicht aus allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Erwägungen (Transparenzgebot).

4. Recherche von geschützten geschäftlichen Bezeichnungen

Das Risiko der Kollision geschützter geschäftlicher Bezeichnungen kann durch Namensrecherchen ausgeräumt werden.

Unternehmer können dabei auf private Dienstleister oder Rechtsberater zurückgreifen, um entsprechende Recherchen durchführen zu lassen. Auch die örtliche IHK kann mit einer örtlichen bzw. bundesweiten Firmennamenrecherche beauftragt werden.

Neben der Recherche von Firmennamen ist jedoch zusätzlich auch eine Markennamenrecherche dringend zu empfehlen.

Über das Internet sind auch kostenlose Eigenrecherchen möglich. Firmennamen können im elektronischen Handelsregister recherchiert werden: www.handelsregister.de.

Informationen zur Recherche von Marken, Gemeinschaftsmarken und international registrierte Marken enthält die Homepage des Marken- und Patentamts:

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

Ein gewisses Restrisiko, mit einer geschützten geschäftlichen Bezeichnung zu kollidieren, bleibt jedoch selbst bei einer gründlichen Recherche in den genannten Registern bestehen. Dies liegt daran, dass – wie schon ausgeführt - Geschäftsbezeichnungen in keinem öffentlichen Register eingetragen werden. Eine lückenlose Recherche von Geschäftsbezeichnungen ist daher nicht möglich. Eine Recherche im Internet wird lediglich zu einem unvollständigen Ergebnis führen, da dort nicht alle Unternehmen präsent sind. Gleichwohl

bietet diese Recherche gute Anhaltspunkte dafür, ob eine Bezeichnung häufig vertreten ist und eine Kollisionsgefahr nahe liegt.

5. Gesetzliche Schutzrechte

Geschäftliche Bezeichnungen werden durch verschiedene Gesetze geschützt. Die zentrale Schutzvorschrift enthält § 15 MarkenG. Daneben wird zusätzlicher Schutz durch § 12 BGB (Namensrecht), § 30 HGB (Unterscheidbarkeit), § 37 Abs. 2 HGB (Unbefugter Gebrauch einer Firma) oder die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften des UWG gewährleistet, jedoch überwiegt in der Praxis die Anwendung des § 15 MarkenG als Anspruchsgrundlage für Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche. Denn der Umfang des Schutzes, den diese Regelung gewährt, ist weiter, als zum Beispiel der, den die firmenrechtlichen Bestimmungen des HGB hinsichtlich der Firma gewähren. Hier ein Überblick:

§ 15 MarkenG

- Abs. 1: Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.
- Abs. 2: Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.
- Abs. 3: Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäft-

lichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

- Abs. 4: Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.
- Abs. 5: Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 12 BGB

Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

§ 37 Abs. 2 HGB

Wer in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer eine Firma unbefugt gebraucht, kann von diesem die Unterlassung des Gebrauchs der Firma verlangen. Ein nach sonstigen Vorschriften begründeter Anspruch auf Schadensersatz bleibt unberührt.

§ 30 HGB

Abs. 1: Jede neue Firma muss sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister oder in das Genossenschaftsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden.

§ 14 MarkenG

Im Bereich der Marken ist die Rechtslage noch konkreter geregelt. Allein dem Inhaber der Marke steht

das Recht zu, diese für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Geschäftsverkehr zu benutzen. Gegen andere, die das Zeichen widerrechtlich benutzen, können Unterlassungs- bzw. Schadensersatzansprüchen geltend gemacht werden.

6. Beginn des Schutzes

Der Schutz der Firma beginnt ab Ingebrauchnahme im Geschäftsverkehr, also nicht erst mit der Eintragung im Handelsregister. Dasselbe gilt für die Geschäfts- und Etablissementbezeichnung: Der Beginn des Schutzes liegt in der Benutzung der Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr.

Eine grundlegende Voraussetzung für den Beginn des Schutzes der Firma und Geschäftsbezeichnung durch Ingebrauchnahme ist jedoch, dass diese Kennzeichen Namensqualität besitzen.

Dies dürfte bei Firmen regelmäßig vorliegen, da – wie oben ausgeführt – das Registergericht die Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft der Firma als Eintragungsvoraussetzung gem. § 18 Abs. 1 HGB von Amts wegen prüft. Sollte ausnahmsweise doch eine Firma ohne Namensqualität in das Handelsregister eingetragen worden sein, wird dadurch die fehlende Namensqualität nicht beseitigt, auch Namensschutz kann die Eintragung nicht erzeugen.

Bei Geschäftsbezeichnungen gelten dieselben Grundsätze: Nur beschreibende Begriffe und Angaben erlangen mangels Namensqualität bei Ingebrauchnahme keinen Schutz.

Der Kennzeichenschutz kann jedoch nachträglich entstehen, wenn die verwendete Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt. Verkehrsgeltung erlangen Zeichen dann, wenn die beteiligten Verkehrskreise diese als Bezeichnung eines bestimmten Unternehmens ansehen, § 5 MarkenG. Dabei gilt: Je schwächer die Kennzeichnungsstärke des Zeichens ist, umso höher muss die Bekanntheit im Verkehr sein.

Markenschutz entsteht durch Eintragung als Marke oder die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erlangt hat, oder durch notorische Bekanntheit einer Marke, § 4 MarkenG.

7. Prioritätsprinzip

Der genaue Zeitpunkt, wann der Schutz an der Firma oder Geschäftsbezeichnung entstanden ist, ist von erheblicher Bedeutung, da vom Grundsatz der Gleichwertigkeit aller Kennzeichen auszugehen ist. Kollidieren etwa eine gleichlautende oder ähnliche Marke und eine Firma, gilt in der Regel der Grundsatz der Priorität: Entscheidend ist, wer das ältere Recht hat. Die genaue Dokumentation der Ingebrauchnahme eines Kennzeichens, etwa durch Aufbewahrung von Geschäftsbriefen über die Aufbewahrungsfristen hinaus, kann im Streitfall den Nachweis des Schutzbeginns erleichtern.

Die Priorität allein berechtigt den Inhaber des älteren Zeichens jedoch noch nicht zur Durchsetzung von Ansprüchen. Hinzukommen muss, dass durch den Gebrauch des Zeichens ein anerkanntes und schutzwürdiges Interesse des Betroffenen verletzt wird. Dies hängt im Wesentlichen vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ab. Hierbei ist der territoriale Wirkungsbereich eines Unternehmens von Bedeutung.

8. Räumlicher Geltungsbereich

Bei der Marke lässt sich der räumliche Schutzbereich einfach zusammenfassen: Der Schutz einer eingetragenen Marke erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet.

Der territoriale Schutzbereich der Firma und Geschäftsbezeichnung muss differenzierter betrachtet werden. Dieser kann sich grundsätzlich ohne Beschränkung auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken. Wie weit der räumliche Schutz tatsächlich reicht, muss aber im Einzelfall geprüft werden. So ist z. B. der Firmenname durch die Eintragung im Handelsregister wohl regelmäßig, aber nicht zwingend bundesweit geschützt.

Entscheidend für den Umfang des territorialen Schutzbereichs sind die Art der Bezeichnung, der räumliche Umfang ihrer tatsächlichen Benutzung bzw. Verkehrsgeltung und die räumliche Ausrichtung des Unternehmens.

Der territoriale Schutzbereich ist dann örtlich begrenzt, wenn die geschäftliche Tätigkeit eines Unternehmens nur ortsgebunden ist. Dies ist typischerweise der Fall bei Gaststätten, Hotels, Apotheken sowie örtlich gebundenen kleinen Dienstleistern und Einzelhändlern, die nur einen örtlichen Betrieb haben.

Ein Beispiel: Der Name „Goldenes Lamm“ wird von zahlreichen Gaststätten verwendet. Ein Gaststättenbetreiber könnte den Schutz an dieser Geschäftsbezeichnung zwar gegenüber einem Konkurrenten durchsetzen, der mit derselben Bezeichnung im selben Ort eine Gaststätte neu eröffnet. Wird die namensgleiche Gaststätte jedoch in einem anderen Ort (eine gewisse Entfernung vorausgesetzt) eröffnet, könnte der Gastwirt nicht gegen die Nutzung der gleichlautenden Bezeichnung vorgehen, da sein territorialer Schutzbereich an der Bezeichnung begrenzt ist. Das angesprochene Publikum wird angesichts der gleichlautenden Gaststätten-Bezeichnungen nicht darauf schließen, dass zwischen den vielen gleichnamigen Betrieben an verschiedenen Orten eine Verbindung besteht.

Ein weiter territorialer Schutz liegt regelmäßig dann vor, wenn die Bezeichnung besonders bekannt ist und über überragender Verkehrsgeltung verfügt. Dasselbe gilt, wenn die Bezeichnung

von einem größeren Unternehmen geführt wird und dieses an vielen Orten gleichnamige Filialen betreibt.

Je nach Einzelfall muss abgewogen werden, ob der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung bei einer Namenskollision Schutzrechte geltend machen kann. Dabei sind auch Individualinteressen zu berücksichtigen. Ausschlaggebend ist hierbei, ob und inwieweit sich die geschäftlichen Tätigkeitsbereiche der betroffenen Unternehmen überschneiden, ob dadurch die Gefahr einer Verwechslung hervorgerufen wird und welche Auswirkungen ein Verbot der Namensführung auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens haben könnte.

9. Die Verwechslungsgefahr

Die Gefahr einer Verwechslung besteht, wenn die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Firma oder Geschäftsbezeichnung die Gefahr einer Irreführung über die betriebliche Herkunft von Waren oder über das Bestehen besonderer geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehungen zwischen verschiedenen Unternehmen hervorruft.

Die Branchennähe der beteiligten Unternehmen spielt dabei eine erhebliche Rolle: Je größer der Abstand ist, desto weniger werden Außenstehende geneigt sein, aus der Verwendung ähnlicher oder selbst identischer Bezeichnungen auf Beziehungen zwischen den Unternehmen zu schließen. Bei völliger Branchenverschiedenheit scheidet - selbst bei Verwendung identischer Zeichen - eine Verwechslungsgefahr aus. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr selbst bei bloß ähnlichen Bezeichnungen umso eher zu bejahen, je näher sich die Tätigkeitsgebiete der Unternehmen stehen.

Beweisen muss die Verwechslungsgefahr derjenige, der eine Rechtsverletzung geltend macht. Indizien für eine Verwechslungsgefahr sind z. B. Fehl-

zustellungen der Post, Irrtümer bei Kunden und Lieferanten über die Identität der Unternehmen usw. Eine Verwechslungsgefahr kann schon dann bestehen, wenn nur einzelne Teile von Unternehmensbezeichnungen identisch oder ähnlich sind, wie z. B. Abkürzungen und Schlagworte, die oft den eigentlich kennzeichnenden bzw. unterscheidungskräftigen Teil des Namens darstellen. Dabei kann es auch auf sonstige Umstände ankommen, etwa auf die Gestaltung der Briefbogen, der Werbung und des Firmenlogos.

10. Einschränkungen des Schutzes

Wenn verwechslungsfähige Firmen jahrelang unbeanstandet nebeneinander geführt wurden, kann der Kennzeichenschutz verwirkt sein. Vorrang hat dann der Besitzstand, den beide Seiten an ihrem Namenszug erworben haben, da sonst unzumutbare wirtschaftliche Nachteile für eine Seite entstehen könnten.



Domainnamen und Internetrecht

Von Markus Schließ, Rechtsanwalt

1. Einführung

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Internets hin zu einer kommerziellen Informations- und Kommunikationsplattform kommt den Domains, also den Adressen der Homepages, eine hohe Bedeutung zu. Denn die Domain macht ein Angebot im World Wide Web überhaupt erst auffindbar und ist damit der erste prägnante und aussagekräftige Hinweis auf eine Internetpräsenz.

Mit der Domain verknüpfen sich jedoch noch mehr Aspekte als mit einer nichtvirtuellen Adresse, die aus Name und Anschrift besteht. Denn der Surfer im Internet verbindet mit der Domain auch einen Hinweis auf den Inhalt der Webpräsenz. Also erwartet er unter www.jugendherberge.de nicht Informationen zu Gebrauchtwagen und unter www.vw.de ein Angebot des gleichnamigen Autoproduzenten. Jeder Anbieter im Internet wünscht, eine besonders einprägsame, kurze und so eng

wie möglich an den eigenen bürgerlichen oder Firmennamen angelehnte Buchstaben-/Zahlenfolge bei DENIC, der Registrierungsstelle für deutsche Internetdomains (www.denic.de) bzw. anderen, internationalen *registries*, zu registrieren, um so eine direkte Verknüpfung zwischen sich, der Firma und dem Besucher oder Kunden herstellen zu können und damit die offline erworbene Marktgeltung auch „im“ Internet, also online fortsetzen und ausnutzen zu können.

Umso grösser ist dann die Verärgerung, wenn die gewünschte Domain bereits auf einen Anderen als Inhaber registriert wurde oder wenn man – als Surfer - hinter einem doch eigentlich recht aussagekräftigen Begriff völlig andere Informationen oder schlicht gar nichts findet. Und sofort stellt sich die Frage: Wer hat die „besseren“ Rechte an einer Domain, wem also steht die Domain als wirklich Berechtigter letztlich zu?

Der Jurist sagt in solchem Fall salomonisch: das kommt darauf an. Als Domain registrierungsfähig

sind ja bekanntlich praktisch alle Buchstabenkombinationen der römischen Schrift und der arabischen Zahlenfolge in allen denkbaren, mehr oder weniger sinnvollen Kombinationen. Es ist also zu unterscheiden, was für eine Kombination gewählt wurde und – wie diese einzuordnen ist. Die nachfolgenden Ausführungen müssen zwischen verschiedenen „Worttypen“ differenzieren, da sie jeweils einer eigenständigen rechtlichen Betrachtung zu unterwerfen sind. An Beispielen soll dies nun erläutert werden.

Übrigens: auf die Top-Level-Domain, also die „Endung“ der Domain (.eu, .com, .tv etc.) kommt es nicht an. Diese besagt nur etwas darüber, wo die Domain registriert ist. Es kommt also ausschließlich auf den Sitz des Domain-Name-Registrars an für die Beurteilung der Frage, welches Recht auf die Domain anwendbar ist.

1.1 Städtenamen (heidelberg.de)

Mit Städtenamen fing alles an. Der – inzwischen berühmte – erste Rechtsstreit um ein tatsächlich rein internetrechtliches Problem drehte sich vor dem Landgericht Mannheim um die Frage, ob Informationen im Internet **über** die Stadt Heidelberg auch **von** der Stadt stammen müssen. Denn die Informationen, die der Anbieter bereithielt, der ansonsten keine Beziehung zu der Bezeichnung Heidelberg hatte, also nicht etwa so hiess, drehten sich durchaus um Heidelberg.

Dies, so das Landgericht (Urteil vom 08.03.1996, Az.: 7 O 60/96), müsse die Stadt Heidelberg nicht dulden, und zwar aus ihrem Namensrecht (§ 12 des Bürgerlichen Gesetzbuches) heraus. Die Nutzung der Domain im Internet stellt gleichzeitig eine Namensnutzung dar, die entweder nur der Namensinhaber selber tätigen darf oder ein Anderer, der hierzu die Erlaubnis bekommen hat (z.B. im Wege einer so genannten Domainpacht oder eines Domainsharings).

Von dieser Entscheidung gingen dann bis zum heutigen Tage alle weiteren, auf Namensrecht beruhenden Entscheidungen – inzwischen mehrere hundert – aus. Prinzipiell gilt also: bisher wurde praktisch jeder von Gemeinden geführte Rechtsstreit gewonnen, übrigens auch, wenn an den Gemeindefürsprechern „internettypische“ Ergänzungen angefügt werden, wie etwa „heidelberg-online.de“ oder „heidelberg-direkt.de“. Auch ist die Stadt Heidelberg nicht gehalten, auf die Domain www.stadt-heidelberg.de auszuweichen.

Zu warnen ist unter diesem Aspekt vor örtlichen Branchenverzeichnissen wie „heidelberg-gewerbe.de“ etc. Es darf auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden, es handele sich um eine offizielle Website, „amtlich“ betrieben durch die jeweilige Gemeinde. Und nochmals: auch unter anderen Top-Level-Domains als der .de-Domain entfaltet sich dieser Schutz des Namensinhabers. Ein Ausweichen auf etwa die .eu- oder die .com-Domain bringt daher keine Vorteile.

1.2 Bürgerliche Namen (guenter-jauch.de)

Unser bürgerlicher Namen kommt von unseren Eltern auf uns, dagegen wehren können wir uns praktisch nicht. Das Bürgerliche Recht spricht deshalb von „Zwangsnamen“. Doch es gibt auch Wahlnamen, wie etwa Künstlernamen oder auch Pseudonyme.

Aus solchen Namen gebildete Domains stehen immer dem Träger des Namens zu. Freilich gibt es eben solche Namensträger, die berühmter sind als andere. Hier nützt schnellere Registrierung nichts – Berühmtheit hat immer Vorrang!

Und übrigens: schreibt sich der berühmteste Fragensteller der Nation eigentlich mit oder ohne „h“ im Vornamen? Sie wissen es nicht so genau? Eben! Und deshalb sind die sogenannten Tippfehlerdomains – auch und gerade im Bereich von Firmennamen (etwa: lusthansa.de) - hochgefährlich. Und Pseudonyme? Die konnten sich bisher durch-

aus neben Wahlnamen behaupten, wenn man denn nachweisen konnte, dass der Spitzname schon längere Zeit geführt wird und keine bewußtes „Wegschnappen“ vorliegt. So konnte sich der Träger des selbst gewählten Pseudonyms Maxem (maxem.de), der diese Buchstabenkette aus seinem eigenen und den Vornamen von Vater und Großvater gebildet hatte, gegen den Träger des Nachnamens Maxem, einen Kölner Rechtsanwalt, zunächst durchsetzen.

Jedoch hatte der Bundesgerichtshof (Aktenzeichen: I ZR 296/00, Entscheidung vom 26. Juni 2003) seinerzeit das Urteil des Oberlandesgericht Köln aufgehoben und in diesem speziellen Fall dem Beklagten, also dem Pseudonymträger, das Nutzen des Pseudonyms als Domainnamen untersagt.

Daraus ziehen wir den Schluss, dass man fremde Namen nicht ohne Zustimmung des jeweiligen Namensträgers als Domain registrieren sollte.

1.3 Firmennamen

(krupp.de, shell.de)

Grundsätzlich gilt: eine Firma, die im Geschäftsleben auftritt und Aktivität entfaltet, kann und darf auch die aus ihrem Firmennamen (auch ohne Hinzufügung der Gesellschaftsform „GmbH“ etc.) gebildete Domain registrieren. Bei Gleichnamigkeit setzt sich sowohl im geschäftlichen wie im privaten Bereich der Berühmtere durch, wenn es denn einen Berühmteren gibt. In den beiden genannten Fällen krupp.de und shell.de haben sich beide Konzerne gegen den jeweiligen Domaininhaber mit gleichlautendem bürgerlichem Namen durchgesetzt.

Anders ist die Rechtslage, wenn keine eindeutige Feststellung hinsichtlich der „Berühmtheit“ getroffen werden kann, etwa bei gleichlautenden Unternehmen (Beispiel: Beck Verlag, Becks Bier, Beck am Rathauseck oder Soldan Anwaltsbedarf, Soldan Arzneimittel). Hier gilt: wer zuerst kommt, darf die Domain behalten. Es kann aber hier ein

Domainsharing in Frage kommen, um einen langwierigen Streit um die „höhere“ Berühmtheit zu vermeiden.

1.4 Beschreibende Begriffe

(mitwohnzentrale.de, champagner.de)

Schwierig zu lösen sind die Fälle, in denen die Domain einen Gegenstand (Ware oder Dienstleistung) oder ein Vorkommnis (www.unfall.de) bezeichnet. Solche Begriffe beschreiben etwas, für sie kann auch keine Marke eingetragen werden, da sie nicht „monopolisiert“ werden sollen. Diese Begriffe entziehen sich damit der Anwendung von Namens- und Markenrecht und werden von den Gerichten unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten betrachtet. Durch die Nutzung der Domain darf kein Vorteil im Wettbewerb gegenüber anderen Konkurrenten erzielt werden, etwa ein so genannter „Kanalisationseffekt“.

Unter solchen Domains sollten also praktisch nur Portale betrieben werden, die nicht auf einen „Nutznießer“ hindeuten (bspw. einen einzigen Champagnerhersteller unter der Domain champagner.de), sondern vielfältige Informationen zur Thematik, durchaus aber mit Präsentations- und Werbemöglichkeiten, bereithalten. So hatte es der Betreiber von champagner.de auch gemacht – und konnte sich damit gegen den Verband der Champagnerhersteller durchsetzen. Das Urteil des OLG München vom 20.09.2001, Az.: 29 U 5906/00 wurde seinerzeit vom BGH bestätigt (Aktenzeichen: I ZR 292/01, Entscheidung vom 13. Juni 2002).

Ähnlich wurde im Falle marine.de entschieden. Ein Anbieter von Bootszubehör konnte die Domain behalten, da nach Auffassung des Gerichts mit dem Wort „Marine“ keine besonderen Assoziationen an einen bestimmten Domaininhaber verbunden werden, insbes. nicht an die Truppengattung der deutschen Bundeswehr („Bundesmarine“).

Vorsicht aber wiederum bei Bezeichnungen wie buergermeister.de, rathaus.de, bahnhof.de. Hier

mit ist der Gedanke an amtliche Institutionen bzw. an die Bundesbahn verknüpft.

1.5 Fazit

Leider ist festzustellen, dass nur in wenigen Fällen eine wirklich zweifelsfreie Zuordnung eines Domainnamens zu einem Berechtigten möglich ist. Am einfachsten ist dies noch bei eingetragenen Markenrechten, da diese sich praktisch immer als gegenüber der reinen Domainnutzung stärkeres Recht erweisen. Es ist also tatsächlich in jedem Einzelfall genau zu prüfen, wer welche Rechte an welchen Domains beanspruchen kann – letztlich eine Arbeit für den hierauf spezialisierten Fachmann: den Patent- oder Rechtsanwalt. Und – die Eintragung einer Marke zahlt sich fast immer aus...

2. Anmerkungen

Abschließend nun einige Anmerkungen zu häufig gestellten Fragen, die alle Domains gleichermaßen betreffen:

2.1 Abgrenzung zur Marke

Markenrechtlicher Schutz an einem so genannten „Zeichen“ entsteht gemäss § 4 Markengesetz durch

- Eintragung eines Zeichens in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register
- durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat
- durch notorische Bekanntheit der Marke.

Hieraus folgt, dass eine Domain Markengeltung erlangt, wenn sie eben als Marke angemeldet und in die entsprechende Waren- und/oder Dienstleistungsklasse eingetragen wurde. Liegt bereits für

ein Zeichen (also einen Firmen- oder Produktnamen, eine Dienstleistung etc.) Markenschutz vor, erstreckt sich dieser „automatisch“ auf die Domain, ohne dass weitere Schritte zur Erlangung des Markenschutzes erforderlich sind.

Beispiel: zafira wurde von Opel als Marke für ein Pkw-Modell der Firma Opel in der einschlägigen Warenklasse eingetragen. Der Markenschutz erstreckt sich automatisch auch auf die Domain zafira.de und – wie wir ja schon wissen - jede andere Top-Level-Domain, also auch .com, .org etc.

Tipp: Die Eintragung einer Marke ist also auf jeden Fall ratsam, denn aus dem Markenschutz folgt immer der Domainschutz.

Freilich ist auch die Erlangung von Markenschutz durch reine Nutzung der Domain möglich, nur: die Anforderungen an die Entstehung des Markenschutzes sind hier viel höher. Denn dann muss die Domain im WWW Verkehrsgeltung erworben haben – und das bedarf einer langen Zeit der Präsenz im Internet.

Beispiel: Wenn ebay(.de) amazon(.de) nicht als Marke registriert wären, würden sie fraglos als mittlerweile auch sogar weit über die Nutzerkreise des Internet hinaus bekannte „Nutzungsmarke“ vollen Markenschutz genießen.

Tipp: Auf eine Markenregistrierung zu verzichten und auf den Schutz als Nutzungsmarke zu hoffen, ist in der Regel nicht aussichtsreich. Es empfiehlt sich in jedem Fall die Anmeldung, um auf der sicheren Seite zu sein. Spezialisierte Patent- und Rechtsanwälte helfen hier kompetent weiter.

Coca-Cola und Aspirin sind allein durch Ihre „notorische“ Bekanntheit Marken. Diese Art des Markenschutzes dürfte heutzutage den allermeisten Zeichen verwehrt sein...

2.2 Schutzgebiet

Der deutsche Markenschutz ist immer nur auf deutschem Staatsgebiet gegeben. Ob ein interna-

tionaler Schutz gewünscht wird, ist nicht zuletzt eine Kostenfrage. Je nach Schutzzumfang der jeweiligen Markenregistrierung erstreckt sich der Schutz an Marke – und damit auch Domain – dann auf mehrere Länder bzw. deren Staatsgebiete (Beispiel: „EU-Marke“).

Tipp: Wenn eine internationale Tätigkeit unter Marke und korrespondierender Domain geplant oder bereits verwirklicht wird, empfiehlt sich die –übrigens erhebliche - Investition zum Schutz vor „Trittbrettfahrern.“ In Frage dürfte dies jedoch im Rahmen einer konsequenten Markenstrategie nur für größere Unternehmen kommen.

2.3 Schutzbeginn und –umfang

Mit dem Datum der Eintragung ins Markenregister beginnt auch der Markenschutz, egal, ob die Marke dann tatsächlich im Rechtsverkehr genutzt wird oder nicht. Allerdings sollte zur Vermeidung von Rechtsnachteilen die Marke innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung tatsächlich bestimmungsgemäß genutzt werden.

Mit dem Eintritt des Markenschutzes entsteht auch der Schutz vor Nutzung ähnlicher, d.h. verwechslungsfähiger Zeichen durch Dritte. Ein Dritter darf sich also nicht zu „nah“ an die Marke heranwagen, wobei diese „Nähe“ jeweils stark vom Einzelfall abhängt

Tipp: Je allgemeiner, unspezifizierter eine Marke gehalten ist, desto grösser ist ihr Schutzzumfang. Die Grenze liegt hier freilich bei den so genannten „freihaltebedürftigen“ Begriffen, wie etwa Produktbezeichnungen (bspw. Tisch, Computer, Auto), die nicht eintragungsfähig sind.

2.4 Risiken

Ein hohes Risiko liegt darin, eine Domain zu registrieren, an der eine andere Person oder Firma bessere Rechte, insbesondere registrierte Markenrechte, hat. Dieser kann dann über einen Anwalt eine Abmahnung aussprechen lassen. Und die kann richtig teuer werden. Denn je nachdem,

welcher Wert der Domain zugemessen wird, berechnet sich auch der Streitwert, der zur Basis der Gebührenrechnung von Gerichten und Anwälten gemacht wird. Oft wird ohne weiteres von einem Wert ab 25.000 Euro ausgegangen, und eine durchschnittliche Anwaltsgebühr aus diesem Wert beläuft sich auf 1.085 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Sind mit der Domain während der Zeit der unberechtigten Nutzung Gewinne erzielt worden, sind diese herauszugeben – kurzum: eine unerfreuliche Kette von vermeidbaren Problemen

Im Domainrecht gilt jedoch wie im gesamten Zivilrecht „wo kein Kläger, da kein Richter.“ Lange Zeit kann also nichts passieren, entweder weil jemand die unberechtigte Nutzung gar nicht wahrnimmt („Internet-Muffel“) oder sie ihm schlicht gleichgültig ist. Leider ist dies kein Garant dafür, nicht doch irgendwann einen teuren Brief zu erhalten.

Und noch etwas: bloß weil ein Hersteller eine naheliegende Domain nicht registriert hat, etwa: www.microsoft-windows-7.de bedeutet dies nicht, dass er auf diese Markenrechte verzichtet – wir erinnern uns: der Schutzzumfang der eingetragenen Marke bezieht immer auch alle Domains mit ein, ohne dass diese registriert sein müssen.

2.5 Recherche

Vor der Registrierung einer Internetdomain – und gegebenenfalls auch danach - steht immer die Recherche nach gleich- oder ähnlichlautenden Domains bzw. Marken.

Erste Adressen hierfür sind das Informationszentrum Patente beim Regierungspräsidium Stuttgart und die Online-Präsenz des Deutschen Patent- und Markenamtes (www.dpma.de). Hier stehen aktuelle Recherchemedien zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind gern bei der Einweisung in die recht komplexe Suche behilflich.

Werktitelschutz

Von Dr. jur. Andreas Sautter, Rechtsanwalt

Werktitel stellen neben den Marken und Unternehmenskennzeichen eine gleichberechtigte dritte Kategorie eines geschützten Kennzeichens dar. Neben einer Marke wie „ARIEL“ und einem Unternehmen wie „Siemens“ kennen wir alle Werknamen wie „Der Spiegel“, „Let it be“, „Lindenstraße“, „Greg’s Tagebuch“ – oder auch „PowerPoint“.

Der Schutz von Werktiteln ist eine deutsche Besonderheit. Der im ehemaligen § 16 I UWG gewährte Schutz von Druckschriften wurde bereits früher von der Rechtsprechung auch auf Bühnen-, Film- und Tonwerke etc. ausgeweitet. Seit 1995 ist der Schutz von Werktiteln in den §§ 5 und 15 MarkenG gesetzlich verankert worden.

1. Schutzgegenstand

Schutzgegenstand des Werktitels sind Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke oder sonstige vergleichbare Werke (§ 5 Abs. 3 MarkenG). Im Einzelnen:

- **Druckschriften**
Hierunter fallen alle Erzeugnisse der Druckerpresse einschließlich Untertitel, Kolumnen, Beilagen, selbst Warenkataloge.
- **Filmwerke**
Neben klassischen Filmwerken sind auch Titel von Fernsehprogrammen geschützt.
- **Ton- und Bühnenwerke**
Neben der Fixierung auf Tonträgern ist auch schon die akustische Wiedergabe von Musik- und Sprachwerken als Tonwerk anzusehen. Geschützt sind sowohl die Titel des gesamten Werkes (z. B. „Schwanensee“) wie auch einzelne Bestandteile, wie z. B. eine spezielle Melodie oder Bewegungsfolge.
- **Sonstige**
Hierzu gehören z. B. CD-ROMs und Spiele. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind die Titel von Computer-Software (z. B. „Microsoft Word“).

Der Werktitel dient zur Unterscheidung eines Werks von anderen Werken. Er besitzt Individua-

lisierungsfunktion; anders als bei einer Marke ist mit dem Titel aber kein betrieblicher Herkunftshinweis verbunden.

2. Besonderheiten bzgl. der Unterscheidungskraft

Grundsätzlich sind an die Unterscheidungskraft eines Werktitels die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei anderen Kennzeichen: Der Titel muss geeignet sein, das Werk von einem anderen zu unterscheiden. Anders als die Marke, die in erster Linie auf die betriebliche Herkunft hinweist, ist der Werktitel im Kern jedoch eher inhaltsbezogen. Dieser Erforderlichkeit, den Inhalt eines Werkes kurz und prägnant im Titel darzustellen, trägt die Rechtsprechung dadurch Rechnung, dass bei Werktiteln beschreibende Angaben großzügiger als bei Marken geschützt werden.

Nicht jeder Prüfer des Markenamtes hätte etwa die Großzügigkeit besessen, einer Anmeldung „Pizza & Pasta“ (für ein Buch) Unterscheidungskraft zuzubilligen. Der BGH – und vor ihm das OLG Frankfurt – sahen den Titel als unterscheidungskräftig an. Aufgrund dieses großzügigeren Maßstabes besitzen auch Zeitschriften wie „Elektrotechnik“, „Mein Zuhause“ oder „Micro-Chip“ Titelschutz.

3. Entstehung des Werktitelschutzes

Ein kennzeichnungskräftiger Titel ist bereits mit Benutzungsaufnahme, also dem Erscheinen des Werkes (Buch, Zeitschrift, Film etc.) geschützt – ohne daß es einer Registrierung oder sonstigen Formalität bedarf.

Auch die in der Praxis häufige Anzeige im „Titelschutzanzeiger“ oder einer anderen hierfür vorgesehenen Publikation führt als solche nicht zum Schutz des Titels. Entscheidend ist die tatsächliche Aufnahme der Benutzung des Titels in marktüblicher Weise.

4. Vorverlagerter Schutz in der Phase der Vorbereitung durch Titelschutzanzeige

Dennoch ist es im geschäftlichen Verkehr üblich geworden, bereits vor Benutzungsaufnahme eine Anzeige im „Titelschutzanzeiger“ aufzugeben.

Hintergrund dafür ist, dass Zeitungen und Zeitschriften, aber auch andere Werke wie z. B. eine Fernsehreihe oder ein Spielfilm eine längere Vorlaufzeit benötigen. Dringt der Titel in der Zwischenzeit nach außen, könnte ihn ein anderer wegnehmen. Da somit ein Schutzbedürfnis des Titelinhabers schon in der Phase der Vorbereitung des Werkes besteht und umgekehrt auch Dritte ein Interesse besitzen, über Titel von erst in der Entstehung begriffenen Werken rechtzeitig informiert zu werden, kann ein Werktitelrecht bereits vorab durch die öffentliche Bekanntmachung in branchenüblicher Weise begründet werden.

Titelschutzanzeigen für Filme, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, TV, Tonträger, Spiele, Software etc. können in den für Titelschutzanzeigen üblicherweise benutzten Medien veröffentlicht werden. Diese sind z. B. das „Titelschutz-Journal“

sowie für Buchtitel das „Börsenblatt“ des Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Wichtig ist, dass das Werk innerhalb angemessener Frist nach Schaltung der Titelschutz-Anzeige, in der Regel nach fünf bis sechs Monaten, auf den Markt kommt, also veröffentlicht wird. Ansonsten erlischt der Titelschutz und der Titel wird wieder frei.

Hervorzuheben ist hierbei nochmals, dass die Titelanündigung keinen ein Recht begründenden Akt darstellt wie die Registereintragung im Marken- und im Geschmacksmusterrecht. Durch die öffentliche (Vor-) Ankündigung der Titelbenutzung wird zugunsten des Ankündigenden lediglich der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme – also die Priorität – auf einen Zeitpunkt bereits vor tatsächlichem Erscheinen vorverlegt. In jedem Fall jedoch muss der angekündigte Titel später fristgerecht tatsächlich benutzt werden, um den durch die Ankündigung erlangten Prioritätszeitpunkt zu behalten.

Die Schaltung einer Titelschutzanzeige kann allerdings für den Anmelder auch erhebliche Nachteile bringen: Diejenigen, die einen identischen oder verwechslungsfähigen Titel bereits rechtmäßig benutzen oder sonstige ältere Rechte haben, können mit Erscheinen der Titelschutzanzeige sogleich gegen den Anmelder Unterlassungsansprüche geltend machen, da durch die Anzeige zumindest eine Erstbegehungsfahr begründet wird. Die Anwaltskosten für die Reaktion des prioritätsälteren Benutzers auf eine Titelschutzanzeige sind hierbei in der Regel vom Ankündigenden zu ersetzen.

5. Problempunkt: Fehlende Recherchemöglichkeit

Das Risiko einer Abmahnung kann der Ankündigende oder neue Benutzer nur eingeschränkt begrenzen, da ihm im Gegensatz zum Markenrecht keine ausreichenden Recherchemöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Auch nach sorgfältiger Recherche im Archiv des „Titelschutzanzeiger“ (www.titelschutzanzeiger.de), einer Markenrecherche in den besonders gefahrenträchtigen Klassen 05, 09, 16, 38, 41 und 42 sowie einer „allgemeinen Internet-Recherche“ bleiben dem Benutzer eines neuen Werktitels erheblich größere Rechtsunsicherheiten als dem Benutzer einer neuen Marke.

6. Schutzzumfang – räumlich und sachlich-inhaltlich

Grundsätzlich ist ein Titel im gesamten Bundesgebiet geschützt. Ausnahmen vom bundesweiten Schutz bestehen allerdings bei lediglich regionaler oder lokaler Verbreitung (z. B. einer Zeitung oder Rundfunksendung) bzw. bei räumlich beschränkter Verkehrsgeltung.

Sachlich-inhaltlich ist der Schutzzumfang eines Werktitels nach den gleichen Grundsätzen zu bestimmen wie bei anderen Kennzeichenrechten. Allerdings folgt aus den herabgesetzten Anforderungen an die Unterscheidungskraft (siehe 2), dass auch der Schutzzumfang entsprechend geringer ist. Geringe Abweichungen können ausreichend sein. So hat die Rechtsprechung Verwechslungsfähigkeit zwischen „Oldtimermagazin“ und „Oldtimerpraxis“ verneint.

7. Schutzdauer

Anders als im Markenrecht bedarf der Titelschutz nicht einer formalen Verlängerung im Zehnjahresrhythmus. Der Titelschutz besteht fort solange der Titel benutzt wird und endet erst wenn der Titel nicht nur vorübergehend, sondern endgültig aufgegeben oder das Erscheinen des Werkes eingestellt wird.

8. Ansprüche bei Verletzung eines Werktitels

Der Werktitel wird verletzt, wenn ein Dritter im geschäftlichen Verkehr dieselbe oder eine verwechslungsfähige Bezeichnung benutzt.

Die hieraus resultierenden Ansprüche des Berechtigten gegen den Verletzer sind inhaltsgleich mit den Ansprüchen des Markeninhabers gegen einen Verletzer. Es bestehen nebeneinander Ansprüche auf Unterlassung des verletzenden Gebrauchs (also ein Verkaufs-/Aufführungsverbot für das verletzte Werk), auf Schadensersatz, auf Vernichtung der verletzenden Werke sowie auf Auskunft über den Umfang des verletzenden Gebrauchs einschließlich Auskunft über Hersteller, Lieferanten und Abnehmer.

9. Internationaler Titelschutz

Der Werktitelschutz nach deutschem Recht besteht nur in Deutschland.

Wird daher ein ausländischer Titel im Inland benutzt, gelten für ihn gleichermaßen die Regelungen des Titelschutzes nach deutschem Recht.

Wird ein deutscher Titel im Ausland verwendet, erlangt er nur nach den dortigen Rechtsvorschriften Kennzeichenschutz. Ein dem deutschen Recht

sehr ähnlicher Werktitelschutz besteht im Ausland lediglich in Österreich. Ansonsten steht im Ausland lediglich der Markenschutz zur Verfügung: Soweit der Werktitel die Eintragungsvoraussetzungen für eine Marke erfüllt, kann er in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Gemeinschaftsmarke geschützt oder innerhalb des Verbandsgebietes als internationale Marke registriert werden.



Urheberrecht

Von Dr. jur. Arno Grohmann, Rechtsanwalt

1. Was ist Urheberrecht?

Im Gegensatz zu Patenten, Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern, die technische oder ästhetische Entwicklungen schützen, dient das Urheberrecht in erster Linie dem Schutz von Werken der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Das Urheberrecht hat allerdings über dieses klassische Verständnis hinaus in den letzten Jahren eine immer größere wirtschaftliche Bedeutung erlangt. Aufgrund des Wandels von der Industrie- zur Informationsgesellschaft und durch die technischen Möglichkeiten zur **Digitalisierung** von Werken greift das Urheberrecht immer stärker in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ein. Praktisch alle modernen Medien wie Internet, Multimedia, Musik, Fotos, Filme und Computerprogramme haben urheberrechtliche Relevanz. Aus diesem Grunde muss sich nicht nur die Kreativwirtschaft, sondern jedes Wirtschaftsunternehmen mit dem Urheberrecht auseinandersetzen, sei es bei der

Nutzung von Software und Datenbanken, der Verwendung von Musik, Fotografien oder Filmen zu Werbezwecken, Website-Auftritten, Apps für Smartphones oder bei Fragen der Gerätevergütung. Die Gefahr, sich einer (ggf. sogar strafbaren) Urheberrechtsverletzung auszusetzen, ist groß.

Die Funktion des Urheberrechts definiert das Urheberrechtsgesetz (UrhG) in § 11 wie folgt: „Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werks. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werks.“ Inhaber des Urheberrechts ist der Schöpfer des Werks. Schöpfer kann nach deutschem Recht nur eine natürliche Person sein, keine juristische Person. Dies unterscheidet das deutsche Urheberrecht erheblich von der angelsächsischen Rechtstradition, wonach das Urheberrecht beim Arbeitgeber entstehen und übertragen werden kann (*work made for hire*). Das deutsche UrhG stellt dagegen das Urheberpersönlichkeits-

recht in den Vordergrund. Das Urheberrecht ist als Ganzes nicht durch Vertrag übertragbar. Für Unternehmen ist es daher von elementarer Bedeutung, sich durch professionelle Verträge die erforderlichen Nutzungsrechte einräumen zu lassen. Dies wird in der Praxis häufig unterschätzt.

Rechtsquellen des Urheberrechts in Deutschland sind neben dem UrhG noch das Verlagsgesetz und das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Auf europäischer Ebene existiert – anders als etwa im Markenrecht – kein einheitliches gemeinschaftsweites Urheberrecht. Es gibt eine Anzahl von EU-Richtlinien, die jedoch nur einzelne Teilbereiche wie Computerprogramme, Datenbanken oder die Schutzdauer regeln. Ansonsten weichen die Vorschriften in den einzelnen Mitgliedsstaaten mehr oder weniger deutlich voneinander ab. Schließlich sind internationale Abkommen zu beachten, wie z.B. die Revidierte Berner Übereinkunft oder das Welturheberrechtsabkommen.

Das Urheberrecht wurde in den letzten Jahren häufig reformiert und befindet sich nach wie vor im Fluss. Seit der Jahrtausendwende sind als wichtigste Novellen das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern sowie das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft (sog. Zweiter Korb) zu nennen. Der „Dritte Korb“, bei dem beispielsweise ein neues Leistungsschutzrecht für Verleger diskutiert wird, ist in Planung.

Eine wichtige Rolle spielen in der Praxis die **Verwertungsgesellschaften**. Sie lassen sich von Urhebern vertraglich Rechte zur Wahrnehmung gegenüber den Werknutzern einräumen und nehmen gesetzlich geregelte Vergütungsansprüche wahr. Verwertungsgesellschaften sind gesetzlich sowohl verpflichtet, die zu ihrem Tätigkeitsbereich gehörenden Rechte und Ansprüche der Berechtigten wahrzunehmen als auch Werknutzern auf Verlangen Nutzungsrechte zu angemessenen Bedingungen zu einzuräumen. Die Verwertungsge-

sellschaft sammelt kollektiv die Zahlungen nach ihren Tarifen ein und schüttet sie nach Abzug der Verwaltungskosten als Tantiemen den Urhebern aus. Alle Verwertungsgesellschaften unterliegen nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz der Aufsicht und der Kontrolle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA).

Die wichtigste Verwertungsgesellschaft ist die **GEMA** (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte). Sie nimmt die Rechte von Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern wahr. Aufgrund des von der GEMA vertretenen umfassenden Repertoires an Musikwerken verfügt sie über ein faktisches Monopol bei der Verwertung von Musikwerken. Die GEMA verwaltet Rechte an solchen Nutzungsarten, die für den einzelnen kaum zu kontrollieren sind und den Charakter des Werks nicht verändern, also vor allem die Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Aufführungs-, Senderechte und Rechte der elektronischen Nutzung. Hingegen werden das Verlagsrecht (zum Notenvertrieb), Bearbeitungen, Neuvertextungen usw. in der Regel von Musikverlagen wahrgenommen, die sich diese Rechte vertraglich im Musikverlagsvertrag einräumen lassen. Weitere wichtige Verwertungsgesellschaften sind die VG Wort (Autoren und Verleger von Sprachwerken), die GVL (ausübende Künstler und Tonträgerhersteller), die VG Bild-Kunst (Bildende Künstler, Fotografen, Filmurheber), die VG Musikedition (u.a. Notenausgaben für Schulbücher, Kirchen, Musikschulen, Kindergärten) und die GÜFA (Rechte an erotischen und pornografischen Filmen).

2. Schutzgegenstände

Das UrhG schützt alle Werke, die die inhaltlichen Anforderungen an eine „persönliche geistige Schöpfung“ erfüllen. Nicht geschützt werden reine Ideen wie z.B. ein Spielkonzept oder ein Fern-

sehformat als solches, Motive, Themen oder ein bestimmter Stil eines Künstlers. Das Werk muss in einer wahrnehmbaren Form verkörpert sein. Dafür genügt etwa das Live-Konzert einer Jazz-Band mit einer einmaligen Improvisation. Folgende Werkarten sind im Gesetz beispielhaft genannt:

- Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme
- Werke der Musik
- Pantomimische Werke einschließlich Werke der Tanzkunst
- Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst sowie Entwürfe solcher Werke
- Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden
- Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden
- Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Schöpfungen

Darüber hinaus ist das Urheberrecht auch für völlig neue Werkarten offen, die von dem Katalog der Werkarten nicht erfasst werden. Auch Entwürfe von Werken sind geschützt.

Besondere Regeln gelten für **Computerprogramme**: der Gesetzgeber hat sich entschieden, den Schutz weniger über das Patentrecht als vielmehr über das Urheberrecht sicherzustellen. Computerprogramme sind im Urheberrecht der Spezialfall eines Sprachwerks. Geschützt ist daher vor allem der Quellcode, der in einer Programmiersprache geschrieben ist. Für den Schutz eines Computerprogramms gelten geringere Anforderungen als bei allen anderen Werkarten. Eine weitere wichtige Besonderheit besteht darin, dass alle vermögensrechtlichen Befugnisse an Computerprogrammen kraft Gesetzes dem Arbeitgeber zustehen.

Auch sog. **verwandte Schutzrechte (Leistungsschutzrechte)** genießen den Schutz des UrhG.

Diese Rechte haben eine große wirtschaftliche Bedeutung, vor allem für die gesamte „Kreativwirtschaft“. Das Gesetz stellt hier bestimmte, qualitativ geringere Leistungen von Personen und Unternehmen im Zusammenhang mit der Nutzung urheberrechtlicher Werke oder ähnlicher Leistungen unter Schutz und sichert damit die wirtschaftliche Auswertung dieser Leistungen. Inhaber eines Leistungsschutzrechts können sein:

- Hersteller von Lichtbildern (Knipsbilder ohne Werkcharakter)
- Hersteller von Laufbildern (Filme ohne Werkcharakter)
- Ausübende Künstler (Interpreten von Musikwerken)
- Tonträgerhersteller (wirtschaftlicher Produzent bei Musikaufnahmen)
- Datenbankhersteller
- Hersteller von Filmwerken
- Sendeunternehmen
- Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben gemeinfreier Werke

Der Schutzzumfang der Leistungsschutzrechte ist jeweils genau geregelt, entspricht in den Rechtsfolgen allerdings im Wesentlichen demjenigen für urheberrechtliche Werke. Die Schutzdauer ist allerdings geringer.

3. Inhalt des Schutzes

Der Urheber hat wie der Eigentümer einer Sache das alleinige und absolute Recht, sein Werk zu nutzen und Dritte von der Nutzung auszuschließen. Das Urheberrecht umfasst sowohl das Urheberpersönlichkeitsrecht als auch Verwertungsrechte. Zum **Urheberpersönlichkeitsrecht** gehören das Recht auf die (erstmalige) Veröffentlichung, das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft sowie

das Recht, Entstellungen oder eine andere Beeinträchtigung des Werks zu verbieten.

Dem Urheber stehen weiter alle nur denkbaren **Verwertungsrechte** an seinem Werk ausschließlich zu. Er kann allein entscheiden, ob bzw. gegen welche Vergütung er anderen die Nutzung erlaubt. Die Verwertungsrechte sind im Gesetz nur beispielhaft aufgezählt. Bei den körperlichen Verwertungsrechten sind das:

- Das Vervielfältigungsrecht
- Das Verbreitungsrecht
- Das Ausstellungsrecht

Zu den gesetzlich explizit genannten unkörperlichen Verwertungsrechten gehören:

- Das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht
- Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (vor allem im Internet)
- Das Senderecht
- Das Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger
- Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung

Auch das Bearbeitungsrecht steht dem Urheber zu. Wenn ein Werk bearbeitet werden soll, bedarf die Veröffentlichung (bei Filmwerken schon die Herstellung) der Einwilligung des Urhebers.

Das Urheberrecht ist vom **Sacheigentum** zu unterscheiden. So darf der Käufer eines mit Zustimmung des Urhebers in den Verkehr gebrachten Buches dieses lesen, verkaufen und es im Rahmen seiner Eigentümerstellung sogar zerstören. Das geistige Werk steht aber dem Urheber zu, weshalb der Käufer ohne Zustimmung des Urhebers nicht berechtigt ist, das Buch einzuscannen (= Vervielfältigung) und für jedermann zugänglich in das Internet zu stellen (= öffentliche Zugänglichmachung) oder einen Fortsetzungsroman zu schreiben, der an die bisherige Handlung anknüpft.

4. Entstehung und Dauer

Das Urheberrecht entsteht automatisch durch den Schöpfungsakt, also durch das Malen des Bildes, Komponieren des Musikwerks, Schreiben des Schriftwerks usw. Eine Registrierung oder Anmeldung ist für die Schutzentstehung nicht erforderlich. Mehrere Schöpfer sind **Miturheber**. Von den Miturhebern sind bloße Anregungen oder Gehilfen zu unterscheiden, denen kein Urheberrecht zusteht. Werden verschiedene Werke verbunden (z.B. Text mit Musik), gehen die Urheber der verbundenen Werke eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein.

Das Urheberrecht an Werken erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Die Schutzdauer der Leistungsschutzrechte ist kürzer. So erlischt das Recht eines Sängers an seiner Aufnahme eines Musikwerks 50 Jahre nach dem Erscheinen der Tonaufnahme.

5. Qualitative Anforderungen

Nicht jedes geistige Schaffen ist urheberrechtlich geschützt. Es bedarf vielmehr einer „persönlichen geistigen Schöpfung“, was auch als Schöpfungshöhe, Gestaltungshöhe, Eigentümlichkeit oder Individualität bezeichnet wird. Es muss also ein gewisser persönlicher, individueller Gehalt zum Ausdruck kommen. Rein handwerkliche Schöpfungen fallen nicht darunter. Je stärker das Geschaffene einen künstlerischen Ausdruck besitzt, desto eher sind die qualitativen Anforderungen erfüllt. Die Gerichte sind bei der Gewährung des Urheberschutzes eher großzügig. So ist auch die so genannte **kleine Münze** geschützt, also ein Werk, das gerade noch eine bestimmte Gestaltungshöhe erreicht.

Besonderheiten gelten aber für **Werke der angewandten Kunst**, beispielsweise Möbel, Autos,

Spielzeug, Stoffmuster, Logos und Grafiken („Designs“). Hier verlangt die Rechtsprechung ein deutliches Übertreten der Durchschnittsgestaltung. Dies wird damit begründet, dass für Designs die Möglichkeit besteht, ein Geschmacksmuster anzumelden.

Auch der Bearbeiter eines Werks wird Inhaber eines eigenen **Bearbeiterurheberrechts**. Typische Bearbeitungen sind die Übersetzung eines Sprachwerks in eine andere Sprache oder die Komposition einer Volkslied-Bearbeitung. Die Verwertung der Bearbeitung bedarf aber – falls das Originalwerk noch geschützt ist – der Einwilligung des Originalurhebers.

6. Schutzzumfang

Der Schutzzumfang des Urheberrechts ist umso größer, je individueller und schöpferischer das Werk ist. Umgekehrt ist der Schutz schwächer, wenn das Werk nur ein geringes Maß an Individualität aufweist. Beispielsweise enthält ein Lexikon-eintrag zu einem Fachthema regelmäßig keinen eigenschöpferischen Inhalt, so dass er schon bei Umformulierungen im Ausdruck verwendet werden darf. Umgekehrt reicht das bloße sprachliche Umformulieren eines Romans nicht aus, da auch die inhaltlichen individuellen Handlungsstränge, Charaktere und Plots geschützt sind.

Nicht nur identische Kopien, sondern auch **Abweichungen** vom Werk können in den Schutzbereich fallen, so vor allem Bearbeitungen und sonstige Umgestaltungen. Ein originelles Geschäftslogo darf also ohne Erlaubnis nicht mit bloß geringfügigen Änderungen übernommen werden. Enthält die Veränderung des Originalwerks aber Veränderungen mit eigenem Charakter, so dass die eigenpersönlichen Züge des Originals in dem neuen Werk verblassen, handelt es sich nicht mehr um eine Bearbeitung, sondern um eine zulässige **freie Benutzung**.

7. Schranken des Urheberrechts

Das Urheberrecht ist Eigentum im Sinne des Grundrechts nach Art. 14 Abs. 1 GG. Auf der anderen Seite kann die Nutzung fremder Werke ebenfalls grundrechtlich geschützt sein oder im öffentlichen Interesse liegen. Presse-, Meinungs- und Kunstfreiheit können dem Interesse des Urhebers an der alleinigen Nutzung entgegenstehen. Der Gesetzgeber hat dem Urheberrecht daher Schranken gesetzt.

Die bekannteste Schranke dürfte die **Privatkopie** sein. Danach darf eine natürliche Person einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern anfertigen, soweit nicht eine offensichtlich rechtswidrige Vorlage verwendet wird. Im Gegenzug müssen die Hersteller von Geräten und Speichermedien, mit denen die Privatkopien typischerweise durchgeführt werden, an den Urheber über Verwertungsgesellschaften eine angemessene Vergütung bezahlen. Dieses kollektive Vergütungsprinzip wird auch bei anderen Schranken angewendet.

Zulässig ist die Nutzung eines Werks auch im Rahmen des **Zitatrechts**. Der Inhalt dieser Schranke wird jedoch häufig falsch eingeschätzt. Das Zitatrecht greift nur, wenn eigene Aussagen mit fremden Werken belegt werden, also beispielsweise nicht bei der bloßen Ausschmückung einer Webseite durch fremde Lichtbildwerke.

Weitere wichtige Schranken sind z.B. das Recht zur Berichterstattung über Tagesereignisse, die Wiedergabe fremder Zeitungsartikel in Presseübersichten, Sammlungen für den Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch und die so genannte Panoramafreiheit (Wiedergabe von Lichtbildern oder Filmen von Werken, die sich dauerhaft an öffentlichen Plätzen befinden – z.B. Google Street View).

8. Übertragung und Lizenzierung

Das Urheberrecht ist vererblich, kann aber nicht durch Vertrag übertragen werden. Dies ist Ausdruck des starken Urheberpersönlichkeitsrechts im deutschen Recht. Zulässig sind nur die Einräumung von Nutzungsrechten, schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungsrechten sowie bestimmte Rechtsgeschäfte über Urheberpersönlichkeitsrechte.

Wenn jemand ein Werk nutzen will, muss er sich also von dem Urheber die hierfür erforderlichen **Nutzungsrechte** einräumen lassen (untechnisch spricht man auch von einem Lizenzvertrag). Es gibt kein spezielles Urhebervertragsgesetz, das wie beim Kauf- oder Werkvertrag bestimmte Vertragstypen regelt. Lediglich das Verlagsgesetz ist für den Verlagsbereich zu beachten.

Allgemein gilt für Urheberrechtsverträge die Auslegungsregel, dass der Urheber im Zweifel nur Rechte an solchen Nutzungsarten einräumt, die nach dem jeweiligen Vertragszweck benötigt werden (**Zweckübertragungsregel**). Lässt sich beispielsweise ein Buchverlag das Verlagsrecht für eine geplante Hardcoverausgabe eines Schriftwerks einräumen, umfasst dies nicht gleichzeitig auch das Recht, das Werk als E-book im Internet zu verbreiten, wenn dies nicht ausdrücklich vertraglich geregelt wurde. Nutzt der Buchverlag das Werk im Internet dennoch, verletzt er das Urheberrecht des Autors. Urheberrechtliche Verträge sind aus diesem Grunde häufig sehr umfangreich. Die Werknutzer versuchen, möglichst alle denkbaren Nutzungsarten durch ausdrückliche Erwähnung abzudecken.

Früher war die Einräumung unbekannter Nutzungsrechte gesetzlich verboten. Bei Aufkommen **neuer Nutzungsarten** (vor allem elektronische Verwertungsmöglichkeiten) mussten die Werknutzer sich die Rechte nachträglich beschaffen. Seit 2008 dürfen auch Rechte an unbekanntem Nutzungsarten durch schriftlichen Vertrag

eingerräumt werden. Im Gegenzug steht dem Urheber bei Nutzung der später bekannt gewordenen Nutzungsarten eine gesonderte Vergütung zu.

Das Gesetz unterscheidet zwischen ausschließlichen und einfachen Nutzungsrechten. **Ausschließliche Nutzungsrechte** begründen ein Exklusivrecht und schließen damit eine Nutzung durch weitere Personen (einschließlich des Urhebers selbst!) aus. Dem Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kommt damit eine starke Stellung zu. Bei **einfachen Nutzungsrechten** kann der Urheber oder ausschließliche Nutzungsrechtsinhaber auch mehrfach einfache Nutzungsrechte an weitere Personen erteilen. Weiter kann das Nutzungsrecht räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. Auch die Unterlizenzierung und Weiterübertragung von Nutzungsrechten ist unter gewissen Bedingungen zulässig.

Dem Urheber steht seit 2002 ein gesetzlicher Anspruch auf **angemessene Vergütung** zu. Ist die Vergütung nicht angemessen, hat er einen Anspruch auf Einwilligung in eine Vertragsanpassung. Angemessen ist eine Vergütung, die von Verbänden der Urheber und Werknutzer (ähnlich Tarifvertragsparteien) in einer gemeinsamen Vergütungsregel ermittelt wurde. Solche Vergütungsregeln liegen in der Praxis aber bislang kaum vor. Letztlich müssen die Gerichte entscheiden, welche Vergütung bei Vertragsschluss angemessen, nämlich „üblicher- und redlicherweise zu leisten ist.“ Denkbar ist, dass die gezahlte Vergütung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar üblich, aber „unredlich“ war und deswegen auf Verlangen des Urhebers angepasst werden muss.

Schließlich kann dem Urheber nach dem so genannten Bestsellerparagraphen eine weitere Beteiligung an den Einnahmen des Werknutzers zustehen, wenn sich im Nachhinein bei einem auffälligen Missverhältnis zwischen den Einnahmen des Werknutzers und der Vergütung des Urhebers ergibt.

9. Ansprüche bei Rechtsverletzungen

Der Urheber, sein Rechtsnachfolger oder der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann von jedem, der das Urheberrecht widerrechtlich durch Nutzung des Werks verletzt, u.a. folgende Ansprüche geltend machen:

- Beseitigung und Unterlassung bei Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr
- Zahlung von Schadensersatz bei Verschulden
- Vernichtung, Rückruf, Überlassung der Vervielfältigungsstücke
- Auskunft über Bezugsquellen und Vertriebswege des Verletzers
- Erstattung von Abmahnkosten

Der Unterlassungsanspruch kann nicht nur durch Klage, sondern auch kurzfristig durch eine **einstweilige Verfügung** ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung des Gegners durchgesetzt werden. Folge kann etwa der sofortige Auslieferungsstopp einer kompletten Buchauflage sein. Der Unterlassungsanspruch ist daher ein scharfes Schwert.

Die **Schadensberechnung** wird dem Rechteinhaber erleichtert. So kann der Urheber zwischen drei verschiedenen Berechnungsarten wählen: konkret entstandener Schaden, fiktive Lizenzgebühr oder Herausgabe des erzielten Gewinns.

Der gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche geht regelmäßig eine außergerichtliche **Abmahnung** voraus. Die damit verbundenen Anwaltskosten kann der Urheber ebenfalls vom Verletzer verlangen, wenn die Abmahnung berechtigt war. Bei erstmaliger Abmahnung in einfach gelagerten Fällen mit einer nur unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs beschränkt sich der Erstattungsanspruch auf 100 Euro. Der Anwendungsbereich dieser Kostendeckelung ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Für Urheberrechtssachen sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Anders als bei Kennzeichenstreitsachen gibt es keine Konzentration auf die Landgerichte. Es können also – bei Streitwerten bis 5.000 Euro – auch die Amtsgerichte zuständig sein. Für Baden-Württemberg haben das Landgericht Stuttgart und das Landgericht Mannheim Spezialkammern für das Urheberrecht eingerichtet.



*Original von Dornbracht (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarius e.V. , <http://www.plagiarius.com>*

Produktpiraterie

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt

1. Produktpiraterie – Was ist das?

Weltweit werden täglich zahllose Produkte (insbesondere Waren, aber auch Dienstleistungen) angeboten. Aufgrund des Wettbewerbs versuchen die meisten Produkthanbieter, ihren Kunden Besonderheiten zu bieten, etwa Produkte, die bei anderen Anbietern nicht erhältliche Technologien beinhalten, besonders ästhetisch oder funktionsell gestaltete Produkte, eine besondere Qualität oder auch ein besonderes Image. Mit diesen Besonderheiten möchten die Produkthanbieter ihre Marktposition festigen oder ausbauen; die Besonderheiten erfordern in der Regel erhebliche Aufwendungen, etwa für Forschung und Entwicklung oder auch für Marketing.

Am Markt erfolgreiche Produkte erwecken einerseits das Interesse von weniger erfolgreichen Wettbewerbern und regen zur Nachahmung an. Das Aufbauen auf fremden Leistungen ist dem Wettbewerb immanent; die Orientierung von

Wettbewerbern an erfolgreichen Produkten anderer Wettbewerber verbessert grundsätzlich das Produktangebot und trägt so zum Wohlstand der Bevölkerung und dem Erfolg der Wirtschaft insgesamt bei.

Andererseits müssen aber auch die Leistungen und Aufwendungen von Wettbewerbern vor einer nicht gerechtfertigten Übernahme oder Ausbeutung durch andere Wettbewerber geschützt werden; anderenfalls würden sich Innovationen und Investitionen nicht lohnen. In Deutschland werden Produkte (einschließlich deren Kennzeichnungen) unter bestimmten Voraussetzungen vor Nachahmungen geschützt, insbesondere durch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken), das Urheberrecht und das Wettbewerbsrecht (UWG).

Das Herstellen und Anbieten von Produkten, die geschützte Original-Produkte widerrechtlich nachahmen, wird oft als **Produktpiraterie** bezeichnet. Im Rahmen der Produktpiraterie wird meist ein

Original-Produkt technisch genau kopiert und mit der gleichen Kennzeichnung (Marke, Unternehmensangabe) wie das Original-Produkt versehen. Das derart nachgeahmte Produkt ist auf den ersten Blick oft nur schwer vom Original-Produkt zu unterscheiden; in vielen Fällen ist jedoch die Qualität des nachgeahmten Produkts minderwertig. Eine Nachahmung kann sich aber auch lediglich auf Teilaspekte beschränken. Beispielsweise kann ein Original-Produkt technisch genau kopiert werden, jedoch mit einer (oftmals nur leicht) abweichenden Kennzeichnung versehen sein. Ebenso ist es möglich, dass ein Produkt mit einer bekannten Kennzeichnung eines Original-Herstellers versehen wird, obwohl der Original-Hersteller ein solches Produkt gar nicht anbietet. Durch das Nachahmer-Produkt entgeht dem Original-Hersteller Umsatz; durch minderwertige Qualität von nachgeahmten Produkten kann auch der Ruf des Original-Herstellers geschädigt werden.

2. Rechtsschutz gegen Produktpiraterie – ein Überblick

Die deutsche Rechtsordnung stellt Instrumente zur Verfügung, mit denen der Produktpiraterie begegnet werden kann. Durch diese Instrumente kann ein Original-Hersteller seine Investitionen und Innovationen schützen.

Mit **Patenten und Gebrauchsmustern** können Erfindungen, d.h. technische Innovationen, für bis zu 20 Jahre vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist die Anmeldung der Erfindung zum Patent oder Gebrauchsmuster erforderlich. Die Erfindung muss neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Mit **Geschmacksmustern** können Designs, d.h. die äußere Gestaltung von Produkten, für bis zu 25 Jahre vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist grundsätzlich die Anmeldung des

Designs zum Geschmacksmuster erforderlich; mit einem nicht eingetragenen EU-Geschmacksmuster kann bis zu 3 Jahren Schutz erlangt werden. Das Design muss neu sein und Eigenart aufweisen.

Mit **Marken** können Kennzeichnungen für Waren und Dienstleistungen beliebig lange vor Nachahmung geschützt werden. Für diesen Schutz ist grundsätzlich die Anmeldung der Kennzeichnung zur Marke erforderlich; bei Verkehrsgeltung und für geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen, Werktitel) ist eine Anmeldung entbehrlich.

Die Marke muss Unterscheidungskraft aufweisen und darf sich nicht in produktbeschreibenden Angaben erschöpfen; zudem sollte die Marke nicht mit älteren Marken verwechselbar sein.

Das **Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)** gewährt allgemein Schutz vor unlauteren Nachahmungen; eine Nachahmung kann insbesondere wegen einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder der Ausbeutung des guten Rufs eines Wettbewerbers unlauter sein. Für die Geltendmachung einer unlauteren Nachahmung ist oftmals eine gesteigerte Bekanntheit der Original-Produkte eine Voraussetzung, deren Nachweis schwierig und aufwändig sein kann. Für den UWG-Schutz ist keine Anmeldung erforderlich.

Durch das **Urheberrecht** werden Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt, insbesondere sind dem Urheber die Vervielfältigung und Verbreitung des Werks vorbehalten. Für einen Urheberrechtsschutz ist keine Anmeldung erforderlich.

Allerdings wird nur durch wenige Produkte (als solche) ein durch das Urheberrecht geschütztes Werk verwirklicht, da hierfür eine persönlich geistige Schöpfung mit einer ausreichenden Individualität (Gestaltungshöhe) vorausgesetzt wird. Man beachte, dass Bilder und Computerprogramme in der Regel über das Urheberrecht geschützt sind. Durch die so genannte „Durchsetzungs-Richtlinie“

der Europäischen Union (Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004), die mittlerweile in deutsches Recht umgesetzt ist, wurde die Rechtsposition von Original-Herstellern zuletzt deutlich gestärkt.

3. Vorbeugung gegen Produktpiraterie: Schutzrechtspositionen aufbauen

Die am meisten Erfolg versprechenden Maßnahmen gegen Produktpiraten setzen ein gewerbliches Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marke) voraus. Daher ist es überaus wichtig, **rechtzeitig** geeignete gewerbliche Schutzrechte zum Schutz der eigenen Produkte zu erwerben.

Gewerbliche Schutzrechte sollten **vor der Vorstellung oder Markteinführung** eines neuen Produkts bzw. einer neuen Kennzeichnung angemeldet werden. Insbesondere für Erfindungen und Designs ist die Erlangung eines Schutzrechts grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die Erfindung oder das Design zum Anmeldezeitpunkt bereits in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Auf in Einzelfällen vom Gesetzgeber vorgesehene Neuheitsschonfristen sollte man sich nicht verlassen.

Durch eine **eingetragene Marke** kann ein effektiver Schutz vor Nachahmungs-Produkten, die die Kennzeichnung des Original-Herstellers übernehmen, erreicht werden. Da die Erlangung von Markenschutz relativ kostengünstig ist, sollte als Vorbeugungsmaßnahme gegen Produktpiraterie eine Markenmeldung stets eingeplant werden. Erteilte Patente und andere, eingetragene gewerbliche Schutzrechte entfalten eine gewisse

Abschreckungswirkung, so dass oftmals allein durch die Existenz eines gewerblichen Schutzrechts eine Nachahmung durch Wettbewerber erfolgreich verhindert werden kann.

4. Ansprüche gegen Produktpiraten

Gegen einen Produktpiraten, der widerrechtlich Original-Produkte oder deren Kennzeichnungen nachahmt, stehen – sofern geeignete Schutzrechtspositionen erworben wurden bzw. die entsprechenden Schutzvoraussetzungen erfüllt sind – grundsätzlich die folgende Ansprüche zur Verfügung:

- **Unterlassungsanspruch:** Dies ist in der Praxis der wichtigste Anspruch. Dem Nachahmer wird meist verboten, das Nachahmerprodukt herzustellen, einzuführen, auszuführen, anzubieten und/oder zu verkaufen. Ein gerichtlich ausgesprochenes Unterlassungsgebot sollte durch die gerichtliche Androhung von Zwangsmitteln (Ordnungshaft oder Ordnungsgelder), ggf. auch gegen die Geschäftsführer oder Organvertreter von juristischen Personen, untermauert werden.
- **Schadenersatzanspruch:** Dadurch kann der Gewinn, den der Produktpirat mit den nachgeahmten Produkten erzielt hat, heraus verlangt werden; zur Bestimmung dieses Gewinns können auch Auskünfte und Rechnungslegung verlangt werden. Es kann auch ein entgangener Gewinn des Original-Herstellers geltend gemacht werden, oder eine umsatzabhängige Entschädigung verlangt werden.
- **Auskunftsansprüche bezüglich Herkunft und Vertriebswege:** Dadurch kann die Produktkette vom Hersteller bis zum Endveräußerer erforscht werden, um weitere, an einer Produktpiraterie beteiligte Personen in Anspruch nehmen zu können.

- **Vernichtungsanspruch:** Es kann die Vernichtung von rechtsverletzenden Produkten oder auch deren Produktionsmittel verlangt werden; die Vernichtung darf jedoch nicht unverhältnismäßig sein.

Darüber hinaus kann unter bestimmten Voraussetzungen ein **Besichtigungsanspruch** geltend gemacht werden, um Gewissheit über eine mögliche Rechtsverletzung zu erlangen.

5. Vorgehen gegen Produktpiraten: Ein Überblick

Ein Produktpirat kann vom Original-Hersteller grundsätzlich direkt angesprochen werden, und beispielsweise zur Unterlassung der widerrechtlichen Nachahmung aufgefordert werden. In der Praxis ist dies aber oftmals nicht empfehlenswert, weil durch das Herantreten an den Produktpiraten dieser gewarnt wird und er so unter Umständen weitere Maßnahmen gegen sich vereiteln kann, etwa indem er nachgeahmte Produkte ins Ausland verbringt und sich so dem Zugriff eines deutschen Gerichts entzieht.

Wenn Sie als Original-Hersteller auf einen Ihrer Einschätzung nach widerrechtlichen Nachahmer ihrer Original-Produkte gestoßen sind, sollte unverzüglich der Rat eines Rechts- oder Patentanwalts eingeholt werden, um die Rechtslage zu prüfen und das weitere Vorgehen zu planen. Damit der Rechts- oder Patentanwalt fundiert beraten kann, sollten ihm möglichst viele Informationen über die nachgeahmten Produkte zur Verfügung gestellt werden. Bei nicht allzu teuren Produkten kann ein Testkauf hilfreich sein, auch um eine bereits erfolgte Rechtsverletzung (durch Verkauf) zweifelsfrei belegen zu können.

Im Allgemeinen sollte gegen Produktpiraten schnell und entschlossen vorgegangen werden,

um einer Verwirrung des Marktes durch die nachgeahmten Produkte zuvorzukommen. Vor allem im Kampf gegen professionelle Produktpiraten sollte nicht gezögert werden, die Hilfe von Gerichten in Anspruch zu nehmen.

Kostengünstig: Abmahnung

Ein Anbieter eines nachgeahmten Produkts, der die Schutzrechte zu einem Original-Produkt möglicherweise nicht kennt, kann in manchen Fällen durch eine Abmahnung von weiteren Rechtsverletzungen abgehalten werden. Eine Abmahnung ist eine unbedingte Aufforderung zur Unterlassung von weiteren Rechtsverletzungen unter Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte. Eine Abmahnung ist relativ kostengünstig, da noch kein Gericht bemüht wird, und vermeidet eine Kostentragungspflicht des Rechtsinhabers, falls der Nachahmer in einem späteren Gerichtsverfahren sofort die Ansprüche des Rechtsinhabers anerkennt.

Bei professionellen Produktpiraten ist die Abmahnung jedoch meist fruchtlos und nimmt den weiteren Maßnahmen das Überraschungsmoment.

Überraschungsmoment nutzen: Unterlassungsverfügung

Gegen einen professionellen Produktpiraten empfiehlt es sich grundsätzlich, überraschend und sofort mit gerichtlicher Hilfe vorzugehen. Dazu kann im Wege der **einstweiligen Verfügung** ein vorläufiges gerichtliches Unterlassungsgebot auf dem Beschlusswege (d.h. ohne vorherige Anhörung des Produktpiraten) erwirkt werden. Das gerichtliche Unterlassungsgebot kann erforderlichenfalls mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

Eine einstweilige Verfügung kann sehr kurzfristig (innerhalb von Tagen oder gar Stunden) erwirkt werden, etwa um die Schließung eines Messestandes eines Nachahmers noch während einer laufenden Messe zu erzwingen.

Um eine einstweilige Verfügung erwirken zu kön-

nen, ist es erforderlich, zügig nach Kenntnisnahme von der Rechtsverletzung das Gericht anzurufen. Wird zu lange zugewartet (bei den meisten deutschen Gerichten: länger als ein Monat), vermutet das Gericht, dass die Angelegenheit nicht so dringlich ist und verweist auf ein normales Gerichtsverfahren („Hauptsacheverfahren“).

Die Rechtsverletzung sollte bei diesem Eilverfahren ohne eingehende Prüfung ersichtlich sein; falls die Rechtsverletzung nicht „glaubhaft“ gemacht werden kann, wird das Gericht auf ein Hauptsacheverfahren verweisen.

Schadenersatz durchsetzen: Hauptsacheverfahren

Im ordentlichen Gerichtsverfahren („Hauptsacheverfahren“) können grundsätzlich alle oben genannten Ansprüche gegen einen Produktpiraten geltend gemacht werden. Insbesondere kann Schadenersatz gefordert werden, was im Verfahren der einstweiligen Verfügung nicht möglich ist. Im Hauptsacheverfahren werden in der Regel auch Auskunftsansprüche über Herkunft und Vertriebswege geltend gemacht; im Falle von offensichtlichen Rechtsverletzungen können solche Auskünfte jedoch auch im Wege der einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden.

Ordentliche Gerichtsverfahren im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes dauern in Deutschland in der ersten Instanz – abhängig von der Auslastung des Gerichts und der Anspruchsgrundlage – typischerweise zwischen sechs Monaten und zwei Jahren.

Beschlagnahme oder Zurückhaltung durch die Zollbehörde

Rechtsverletzende Produkte können auch bei der Einfuhr nach Deutschland oder auch bei der Ausfuhr aus Deutschland heraus durch die Zollbehörde beschlagnahmt oder zurückgehalten werden. Dabei ist zwischen innergemeinschaftlichem Warenverkehr (der durch nationales Recht geregelt wird)



Original von Festo (links) und Plagiat, Quelle: Aktion Plagiaris e.V., <http://www.plagiaris.com>

und dem Warenverkehr über die Außengrenze der EU (der durch die EG-Verordnung 1383/2003 geregelt wird) zu unterscheiden.

Beschlagnahme beim innergemeinschaftlichen Warenverkehr (nationales Recht):

- Die Grenzbeschlagnahme findet nur auf Antrag des Rechtsinhabers (etwa des Inhabers einer eingetragenen Marke) und nach Sicherheitsleistung durch den Antragsteller statt.
- Die Rechtsverletzung muss für die Zollbehörde „offensichtlich“ sein; von einer offensichtlichen Rechtsverletzung kann beispielsweise in der Regel bei identischer Übernahme einer eingetragenen Marke ausgegangen werden.
- Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlagnahme nicht, werden die Waren eingezogen und vernichtet.
- Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlagnahme, muss der Antragsteller innerhalb von zwei Wochen nach der Unterrichtung der Beteiligten von der Beschlagnahme eine vollziehbare Gerichtsentscheidung (etwa eine einstweilige Verfügung) beibringen, die die Verwahrung der Waren oder eine Verfügungsbeschränkung anordnet. Anderenfalls werden die Waren wieder freigegeben.

Zurückhaltung von Waren oder Aussetzung der Überlassung der Waren beim Warenverkehr über die EU-Außengrenzen (EG-VO 1383/2003):

- Für ein Zurückhalten von Waren muss ein Verdacht einer Schutzrechtsverletzung bestehen (die Schutzrechtsverletzung muss nicht „offensichtlich“ sein).
- Auch ohne Antrag können verdächtige Waren bis zu drei Arbeitstage zurückgehalten werden; der Schutzrechtsinhaber wird informiert und kann eine (weitere) Zurückhaltung der Waren beantragen.
- Ein Schutzrechtsinhaber kann auch von sich aus die Zurückhaltung von rechtsverletzenden Waren beantragen.
- Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Benachrichtigung der Beteiligten muss der Antragsteller nachweisen, dass ein Gerichtsverfahren zur Feststellung einer Schutzrechtsverletzung eingeleitet worden ist, um die Zurückhaltung der Waren aufrechtzuerhalten; anderenfalls werden die Waren freigegeben.
- Die Waren können außerdem im vereinfachten Verfahren vernichtet werden, wenn der Antragsteller dies beantragt und erklärt, dass eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, und weiterhin der Warenbesitzer der Vernichtung zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Warenbesitzer der Vernichtung nicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach seiner Unterrichtung widersprochen hat.
- Der Warenbesitzer kann die Herausgabe von zurückbehaltenen Waren gegen Sicherheitsleistung erwirken.

Grundsätzlich muss der Antragsteller haften, wenn sich die Beschlagnahme, Zurückhaltung oder Vernichtung als ungerechtfertigt herausstellt, etwa weil die beschlagnahmten Waren kein Recht des geistigen Eigentums verletzen.

6. Strafvorschriften

Vorsätzliche Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Geschmacksmuster- und Urheberrechtsverletzungen werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren (bei gewerbsmäßigem Handeln bis fünf Jahre) oder mit Geldstrafe bedroht; der Versuch ist strafbar.

Eine Strafverfolgung findet jedoch grundsätzlich nur auf Antrag („Strafanzeige“) statt; der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis von der Handlung und der Person des Täters erfolgen. Der Antrag kann von jedem durch die Schutzrechtsverletzung Verletzten, insbesondere vom Schutzrechtsinhaber, gestellt werden. Bei öffentlichem Interesse kann auch eine Strafverfolgung von Amts wegen erfolgen.

Ein Strafantrag kommt vor allem bei Markenpiraterie in Betracht, da hier die Fremdmarken meist in der Absicht, über die Herkunft der Waren zu täuschen, gezielt verwendet werden.

Bei der Verletzung von technischen Schutzrechten (wie Patenten) ist ein Vorsatz weit schwerer nachzuweisen, da ein Irrtum über das Bestehen oder die Tragweite eines Patents eine vorsätzliche Patentverletzung ausschließt.

Falls die Prüfung der Frage der Schutzrechtsverletzung schwierig ist, kann die Staatsanwaltschaft eine Frist zur Klärung der Verletzungsfrage im Zivilprozess setzen; falls eine Schutzrechtsverletzung innerhalb der Frist nicht festgestellt wird, kann sie das Verfahren einstellen. Über eine Strafanzeige ist es daher in der Regel nicht möglich, die Verletzungsfrage vor Anstrengung einer Zivilklage zu klären.

Die Strafandrohung bei vorsätzlichen Schutzrechtsverletzungen soll eine generalpräventive (abschreckende) Wirkung gegen Produktpiraten entfalten; die Strafvorschriften sind jedoch nach den Erfahrungen des Verfassers in der Praxis von eher geringer Bedeutung.

7. Technische Maßnahmen

Um Original-Produkte vor Produktpiraterie zu schützen, ist es auch möglich, die Original-Produkte mit schwer zu kopierenden Markierungen, etwa Hologramm-Etiketten oder RFID-Chips, auszustatten. Die Einsetzbarkeit von solchen Markierungen und deren Akzeptanz beim Kunden hängt stark von der Art des Produkts ab.

8. Zusammenfassung

Durch gewerbliche Schutzrechte kann die Rechtsposition gegenüber Produktpiraten gestärkt werden. Je nach Produkt kommen verschiedene gewerbliche Schutzrechte in Betracht. Ein Markenschutz ist grundsätzlich für jede Art von Produkt geeignet und verfügbar, und kann zumindest bei Nachahmungen, die auch die Kennzeichnung des Original-Produkts identisch oder zumindest in zu Verwechslungen führender, ähnlicher Weise übernehmen, geltend gemacht werden. Markenschutz ist daher im Kampf gegen Produktpiraterie ein besonders wichtiges Instrument.

Im Kampf gegen Produktpiraterie sollte schnell und entschlossen gehandelt werden; insbesondere kann mit einstweiligen Verfügungen die wirtschaftliche Aktivität von Produktpiraten effektiv eingeschränkt werden. Es empfiehlt sich auch, den Markt aufmerksam zu beobachten, um so Produktpiraten frühzeitig zu erkennen und reagieren zu können, bevor ein größerer wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.

Im Kampf gegen Produktpiraten können Rechtsanwälte und Patentanwälte die Original-Hersteller unterstützen, um geeignete Gegenmaßnahmen zu planen und umzusetzen.

Nachahmung als unlauterer Wettbewerb

Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Das im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelte Wettbewerbsrecht zielt auf einen Schutz gegen unlauteres Marktverhalten. Das Wettbewerbsrecht ist von den Rechten des geistigen Eigentums, das heißt den Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Marken- und sonstigen Schutzrechten, zu unterscheiden, da das Wettbewerbsrecht keine absoluten Ausschließlichkeitsrechte schafft. Gleichwohl spielt der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz, welcher teilweise auch als sogenannter „ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz“ bezeichnet wird, in der Praxis eine erhebliche Rolle. Der UWG-Nachahmungsschutz beschränkt sich dabei nicht auf eine Lückenfüllungsfunktion an den Grenzen des Sonderrechtsschutzes, sondern es besteht ein relevanter selbstständiger Anwendungsbereich, welcher sich aus dem weitergehenden Schutzzweck des Wettbewerbsrechtes ergibt. In Streitfällen wird die Aufmerksamkeit häufig dann auf das Wettbewerbsrecht gelenkt, wenn sich der Originalhersteller nicht auf Rechte des geistigen Eigentums berufen kann. Teilweise wird der UWG-Nachahmungsschutz auch flankierend neben Schutzrechten geltend gemacht, um ein spezifisches Handlungsunrecht zu erfassen, welches die Rechte des geistigen Eigentums nicht berührt. In der praktischen Handhabung erweist sich das Wettbewerbsrecht häufig als einzig verbleibendes und flexibles Instrument zur Verfolgung von Nachahmungsfällen.

1. Grundsatz der Nachahmungsfreiheit

Für das Verständnis des UWG-Nachahmungsschutzes ist bedeutsam, dass das Wettbewerbsrecht von dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ausgeht. So wurde in der Rechtsprechung immer wieder bestätigt, dass die Nachahmung nicht schutzrechtlich geschützter Produkte und Leistungen auch nicht wettbewerbsrechtlich angreifbar ist, sofern nicht zusätzliche unlauterkeitsbegründende Umstände hinzutreten. Diesem Grundsatz liegt die Überlegung zugrunde, dass auch der Akt der Nachahmung innovationsfördernd ist. Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz kann nicht zu einer sachlichen oder zeitlichen Ausdehnung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums führen, das heißt die Übernahme einer technischen Lösung, welche nicht patentrechtlich geschützt ist oder deren Patentschutz abgelaufen

ist, kann nicht allein wegen der Nachahmungshandlung wettbewerbsrechtlich angegriffen werden, sondern es müssen zusätzliche Umstände hinzutreten, welche eine wettbewerbsrechtlich relevante Unlauterkeit des Handelns begründen. Soweit keine entsprechenden Unlauterkeitsgesichtspunkte vorliegen, besteht Nachahmungsfreiheit, welche im Allgemeininteresse der Innovationsstimulierung selbst schutzwürdig ist.

2. Allgemeine Voraussetzungen des UWG-Nachahmungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG

Im UWG findet sich der Nachahmungsschutz insbesondere in § 4 Nr. 9 UWG normiert. Nach dem Gesetzeswortlaut und der Rechtsprechung sind in vier Voraussetzungen herauszuarbeiten:

2.1 Schutzgegenstände

Zum einen müssen Waren oder Dienstleistungen eines Mitwettbewerbers betroffen sein. Aus der Formulierung „Waren“ in § 4 Nr. 9 UWG resultiert keine Beschränkung auf körperliche Gegenstände, wie z. B. technische Erzeugnisse oder Designprodukte, sondern nach der Rechtsprechung unterfallen auch unkörperliche Gegenstände, wie z. B. Daten oder Werbeslogans, dem wettbewerbsrechtlichen Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der UWG-Nachahmungsschutz sich nur auf die konkrete Ausformung und nicht auf die dahinter stehende abstrakte Idee bezieht, das heißt eine Konstruktionsidee, eine technische Methode, ein Designstil oder eine Werbeidee können nicht Gegenstand eines UWG-Nachahmungsschutzes sein.

2.2 Wettbewerbliche Eigenart

Zu den wesentlichen Schutzvoraussetzungen des UWG-Nachahmungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG gehört, dass die Leistung eine sogenannte „wettbewerbliche Eigenart“ aufweisen muss. Dies ist dann der Fall, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise, das heißt insbesondere die Abnehmer, auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Diese ungeschriebene Voraussetzung dient dazu, eine gewisse Schutzwürdigkeitsschwelle zu definieren und „Dutzendware“ aus dem UWG-Nachahmungsschutz auszuklamern. Diese Schutzhürde ist nicht sonderlich hoch anzusetzen. Hinreichend ist, dass das Produkt Merkmale aufweist, welche geeignet sind, eine Abgrenzung von anderen Produkten zu erlauben. Eine solche wettbewerbliche Eigenart kann durch technische Merkmale oder auch durch Designmerkmale begründet werden, soweit diese geeignet sind, das Produkt individualisierend herauszustellen. Keine wettbewerblchen Eigenarten werden durch Merkmale begründet, die von einer

Vielzahl von Wettbewerbern in gleicher oder ähnlicher Form verwendet werden. Im Rahmen der Prüfung der wettbewerblchen Eigenart findet insoweit ein Vergleich mit den am Markt befindlichen Produkten statt. Eine ursprünglich bestehende wettbewerblche Eigenart kann auch nachträglich entfallen, wenn ein Gestaltungsmerkmal später üblich und zum Allgemeingut wird. Eine „Verwässerung“ durch Nachahmungen, welche auf dem Markt vom Originalhersteller geduldet werden, führt solange nicht zum Wegfall der wettbewerblchen Eigenart, solange im relevanten Abnehmerkreis noch zwischen dem Original und der Kopie unterschieden wird.

Bei Designmerkmalen wird dann eine wettbewerblche Eigenart angenommen, wenn die Formgestaltung sich so von dem Design vergleichbarer Erzeugnisse unterscheidet, so dass diese einen Rückschluss auf die betriebliche Herkunft erlauben. Anders als im Geschmacksmusterrecht findet keine Prüfung der Neuheit der Gestaltungsform statt.

Bei technischen Merkmalen gilt der Grundsatz, dass der Stand der Technik frei genutzt werden darf und Umsetzungen des Standes der Technik insoweit nicht mehr als wettbewerblche Eigenart beansprucht werden können. Technisch notwendige Elemente, welche aus technischen Gründen zwingend verwendet werden müssen, um die mit dem Produkt angestrebte technische Wirkung zu erzielen und sich im freien Stand der Technik bewegen, das heißt nicht (oder nicht mehr) Gegenstand technischer Schutzrechte sind, können auch wettbewerbsrechtlich nicht monopolisiert werden. Eine solche technische Bedingtheit liegt jedoch nicht vor, wenn sich die angestrebte technische Wirkung auch durch eine andere Ausgestaltung des Produktes erzielen lässt. In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass eine optimale Kombination von technischen Merkmalen nicht gleichzusetzen ist mit einer technischen notwendigen Lösung, das heißt

wenn für den Nachahmer eine weitere Gestaltungsfreiheit bestanden hätte, kann er sich nicht darauf berufen, dass er lediglich ein technisch notwendiges Element übernommen hat. Technische Merkmale, welche im relevanten Abnehmerkreis nicht als technisch bedingt wahrgenommen werden, sondern hinsichtlich welcher die Abnehmer die Erwartung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder eine bestimmte Qualität beziehungsweise Eignung verbinden, begründen eine wettbewerbliche Eigenart.

Eine wettbewerbliche Eigenart kann auch daraus abgeleitet werden, dass mehrere Erzeugnisse charakteristische Gemeinsamkeiten aufweisen und insoweit im relevanten Abnehmerkreis als Produktprogramm eines Herstellers wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang ist es nicht notwendig, dass die jeweiligen Einzelerzeugnisse eine wettbewerbliche Eigenart aufweisen, sondern relevant ist, ob besondere Formgestaltungen vorliegen, welche die zum Programm gehörenden Produkte von anderen Herstellern unterscheiden.

2.3 Anbieten einer Nachahmung

§ 4 Nr. 9 UWG setzt das Anbieten einer Nachahmung durch einen Mitwettbewerber voraus. Die Feststellung einer Nachahmung ist in den Fällen einfach, in denen eine identische Nachbildung vorliegt. Schwieriger sind indes die Fälle einer sogenannten „nachschaaffenden Übernahme“, bei welchen das Originalprodukt das Vorbild bildet und in Anlehnung hieran eigene Abwandlungen vorgenommen werden. In diesen Fällen kommt es auf den Grad der Annäherung an das Originalprodukt an, das heißt maßgeblich ist, ob wesentliche, insbesondere die Eigenart des Gegenstandes prägende Merkmale übernommen wurden und das Original als Vorbild erkennbar bleibt.

3. Vorliegen von Unlauterkeitsmerkmalen

Aus dem zuvor erörterten Grundsatz der Nachahmungsfreiheit ergibt sich, dass die bloße Nachahmung isoliert betrachtet noch nicht zur Wettbewerbswidrigkeit führt, sondern es müssen besondere Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten. In § 4 Nr. 9 UWG sind die wichtigsten Fallgruppen normiert. Die dortige Auflistung ist nicht abschließend, jedoch wurde in der Rechtsprechung betont, dass eine Erweiterung über die dort geregelten Fallgruppen hinaus nur in Ausnahmefällen in Frage kommt. Grundsätzlich erfasst § 4 Nr. 9 UWG die in der Praxis zumeist relevanten Konstellationen:

3.1 Vermeidbare Herkunftstäuschung

So ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 a) UWG unlauter, wenn diese zu einer vermeidbaren Herkunftstäuschung führt. Maßgeblich hierfür ist, ob zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung die Gefahr droht, dass der Abnehmer über die Herkunft des Produktes getäuscht wird. Diese Fallgruppe dokumentiert auch noch einmal die einleitend erwähnte Schutzrichtung des Wettbewerbsrechts, welche über die Rechte des geistigen Eigentums hinausgeht: Erfasst ist nicht nur der Schutz des Originalherstellers, sondern § 4 Nr. 9 a) UWG zielt auch auf die Vermeidung einer Täuschung der Verbraucher und Abnehmer.

Zu § 4 Nr. 9 a) UWG wurden in der Rechtsprechung folgende Einzelvoraussetzungen herausgearbeitet:

Bekanntheit

Zum einen ist vom Originalhersteller der Nachweis zu führen, dass das nachgeahmte Produkt über eine gewisse Bekanntheit auf dem inländischen Markt verfügt. Diese Voraussetzung folgt daraus, dass die Gefahr einer Herkunftstäuschung bereits per se ausgeschlossen ist, wenn das Originalprodukt im relevanten Abnehmerkreis nicht bekannt ist. Die Anforderungen an die Bekannt-

heit sind nicht zu hoch anzusetzen. Erforderlich ist nach der Rechtsprechung eine „gewisse Bekanntheit bei nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise“. Hervorzuheben ist, dass die Annahme einer Bekanntheit nicht voraussetzt, dass der Abnehmerkreis mit dem nachgeahmten Produkt den Namen des Originalherstellers verbindet, sondern ausreichend ist, wenn der Abnehmerkreis annimmt, dass das Produkt von einem bestimmten Hersteller stammt, das heißt das Produkt mit einer Herkunftsquelle verbindet und nicht davon ausgeht, dass es sich um ein „Allerweltsprodukt“ handelt, welches von einer beliebigen Vielzahl von Herstellern angeboten wird. In Fällen mit Auslandsberührung ist es wichtig, dass eine Bekanntheit auf dem deutschen Markt dargelegt werden kann.

In der praktischen Durchsetzung ist der Nachweis der Bekanntheit dadurch zu führen, dass man die Werbeanstrengungen sowie die Absatzzahlen hinsichtlich des Originalproduktes auf dem inländischen Markt dokumentiert.

Herkunftstäuschung

Die nach § 4 Nr. 9 a) UWG vorausgesetzte Eignung zur Herkunftstäuschung ist dann gegeben, wenn der angesprochene Abnehmerkreis den Eindruck gewinnen könnte, dass das Nachahmungsprodukt vom Originalhersteller oder von einem mit ihm geschäftlich oder organisatorisch verbundenem Unternehmen stammt.

Eine sogenannte unmittelbare Herkunftstäuschung liegt vor, wenn der Abnehmerkreis aufgrund der Übereinstimmung des Gesamteindrucks des Produktes zu der Annahme gelangt, dass die Produkte auch von demselben Hersteller stammen. Dies wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn eine identische Nachahmung vorliegt. Bei Abwandlungen des Produktes ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese aus der Sicht des relevanten Abnehmerkreises geringfügig sind und hinter den Übereinstimmungen der übernommenen wettbewerblichen

Eigenarten zurücktreten. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung wird auf die konkrete Wahrnehmung und Kaufentscheidung des angesprochenen Verkehrskreises abgestellt, das heißt ein Gericht differenziert nach der Zusammensetzung des Abnehmerkreises und der produkttypischen Vermarktungssituation. So werden zur Annahme einer Herkunftstäuschung bei komplexeren technischen Maschinen, welche zumeist von Fachleuten (z. B. der Einkaufsabteilung von Unternehmen) nach einer genaueren Prüfung eingekauft werden, andere Maßstäbe angesetzt als bei Massenprodukten, welche im Regelfall in einer schnellen Kaufentscheidung nach flüchtiger Betrachtung erworben werden. Die Gerichte befassen sich im Rahmen der Beurteilung der Herkunftstäuschung einzelfallbezogen sehr genau mit der Auswahlentscheidung hinsichtlich der jeweiligen Produkte. So wird der Käufer einer Brille z. B. mehr Zeit auf den Vergleich einzelner Gestaltungsmerkmale verwenden als der Erwerber eines Produktes des täglichen Bedarfs (z. B. Spülmittel). Im letztgenannten Fall wird man auch annehmen können, dass sich der Erwerber stärker an Produkt- und Herstellerangaben orientiert als an äußeren Erscheinungsformen der Produktverpackung, so dass an die Annahme einer Herkunftstäuschung aufgrund der Übernahme von Designmerkmalen bezüglich der Produktverpackung höhere Anforderungen zu stellen sind. Weiterhin wird auch berücksichtigt, ob für ein Produkt Garantie- und Serviceleistungen relevant sind. In diesen Fällen orientiert sich der Abnehmer nämlich genauer an Herstellerangaben.

Darüber hinaus findet auch eine detaillierte Beurteilung der Wahrnehmung in der konkreten Kaufsituation statt. Beispielsweise wird man für die Feststellung von Übereinstimmungen hinsichtlich der Produktgestaltung bei Produkten, welche im verpackten Zustand verkauft werden, vornehmlich auf die Ansichten abstellen, welche im verpackten Zustand erkennbar sind. Soweit die entsprechenden Produkte zu Präsentationszwecken in den

Verkaufsräumen auch unverpackt gezeigt werden, ist natürlich das Produkt in seiner Gesamterscheinung als Vergleichsmaßstab heranzuziehen.

Über die zuvor behandelte unmittelbare Herkunftstäuschung hinaus erfasst § 4 Nr. 9 a) UWG auch die sogenannte Herkunftstäuschung im weiteren Sinne. Diese wird dann angenommen, wenn aufgrund der angebotenen Nachahmung im Abnehmerkreis die Annahme entstehen könnte, dass zwischen dem Originalhersteller und dem Nachahmer eine Verbindung besteht, das heißt das es sich bei dem Nachahmer um einen Lizenzpartner oder ein verbundenes Unternehmen handelt oder dass es sich bei dem angebotenen Nachahmungsprodukt um die Zweitmarke des Originalherstellers handelt.

Vermeidbarkeit der Herkunftstäuschung

Eine Herkunftstäuschung ist nur dann wettbewerbsrechtlich zu beanstanden, soweit diese vermeidbar ist, das heißt durch geeignete und zumutbare Maßnahme hätte verhindert werden können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch eine abweichende Gestaltung eine Abgrenzung gegenüber dem Originalprodukt möglich gewesen wäre. Die Beurteilung der Eignung und Zumutbarkeit hinsichtlich einer abweichenden Gestaltung ist davon abhängig, welcher Gestaltungsspielraum hinsichtlich des jeweiligen Erzeugnisses besteht. Dieser Gestaltungsspielraum kann bei technischen Produkten durch die Funktion beschränkt sein, das heißt ein Wettbewerber muss nicht auf Ausgestaltungen ausweichen, welche die technische Funktion des Erzeugnisses in Frage stellt. Weiterhin ergibt sich aus dem bereits zuvor erörtertem Grundsatz des freien Standes der Technik, dass keine Abwandlung von Merkmalen verlangt werden kann, welche lediglich den Stand der Technik realisieren. Diesbezüglich fehlt es zumeist bereits an einer wettbewerbliehen Eigenart.

Bei Mode- oder Designprodukten kann sich dadurch eine Einschränkung des Gestaltungs-

spielraumes ergeben, dass Modestile oder Designrends quasi einen Rahmen für die Produktgestaltung bilden. Entsprechende Vorgaben können die Zumutbarkeit von abweichenden Gestaltungen begrenzen, jedoch kaum eine identische Nachahmung rechtfertigen.

In den Fällen, in denen hinsichtlich der Produktgestaltung eine wesentliche Annäherung erfolgt, wird häufig über die Frage gestritten, ob durch das Hinzufügen einer eigenen Herkunftskennzeichnung eine Herkunftstäuschung ausgeschlossen wird. Maßgeblich für die Beantwortung dieser Frage ist zumeist, ob hinsichtlich des relevanten Erzeugnisses, des betroffenen Abnehmerkreises und der konkreten Kaufsituation angenommen werden kann, dass der Abnehmer auf abweichende Herkunftskennzeichnungen achtet oder vornehmlich durch bestehende Übereinstimmungen hinsichtlich der Produktform oder technischer Merkmale gelenkt wird. Auch kommt es darauf an, ob entsprechende Herkunftskennzeichen deutlich wahrnehmbar gestaltet und nicht leicht entfernbar mit dem Produkt verbunden sind.

Allgemein gilt bei der Beurteilung der Vermeidbarkeit, dass die Anforderungen hinsichtlich der abgrenzenden Maßnahmen umso höher sind, je größer die jeweiligen Übereinstimmungen und der Grad der wettbewerbliehen Eigenart der Produktmerkmale des Originalherstellers sind.

3.2 Rufausbeutung und Rufschädigung nach § 4 Nr. 9 b) UWG

Eine weitere in § 4 Nr. 9 b) UWG normierte Fallgruppe ist die Rufausbeutung und Rufschädigung, welche dann unlauter ist, wenn diese unangemessen ist.

Rufausbeutung

Als Voraussetzungen des § 4 Nr. 9 b) UWG wird verlangt, dass dem Originalprodukt eine „Wertschätzung“ zugeordnet wird. Hierzu gehören einerseits eine gewisse Bekanntheit und anderer-

seits eine positive Assoziation mit dem Produkt, welche auf einem Qualitätsruf oder ein sonstiges positives Image (Exklusivität etc.) beruhen kann. Eine unangemessene Ausnutzung dieser Wertschätzung, das heißt eine Rufausbeutung, liegt dann vor, wenn es zu einer Übertragung des Rufes des Originalproduktes kommt. Der Versuch durch die Anlehnung an das Originalprodukt eine verstärkte Aufmerksamkeit zu erlangen, reicht nicht aus, sondern es muss ein Imagetransfer stattfinden. Diese wird man dann annehmen können, wenn aufgrund der Nachahmung eine Verwechslung der Produkte droht. Im Einzelfall kann jedoch auch eine Anlehnung an das Originalprodukt hinreichend sein.

Rufbeeinträchtigung

Ebenfalls unlauter ist eine mit der Nachahmung verbundene Rufbeeinträchtigung. Diese liegt dann vor, wenn aus der Nachahmung eine Schädigung des Qualitätsrufes oder des Produktimages des Originalproduktes resultieren kann. Diese Fallgruppe ist insbesondere relevant für Hersteller von Originalprodukten, welche sich durch besondere Sicherheits- beziehungsweise Qualitätsstandards oder auch durch ein Luxusimage oder ein sonstiges Prestige auszeichnen. Das Auftreten von Nachahmungsprodukten, welche diese Standards nicht erfüllen beziehungsweise deren Art des Vertriebes im Widerspruch zu dem Ruf des Originalproduktes steht, kann zu einer Rufbeeinträchtigung führen.

3.3 Unredliche Erlangung von Kenntnissen und Unterlagen

Der Vorwurf der UW Nachahmung kann auch darauf gestützt werden, dass die hierfür erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt wurden (§ 4 Nr. 9 c) UWG).

Schutzvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 c) UWG

Vom Schutz des § 4 Nr. 9 c) UWG erfasst sind alle Informationen und deren Verkörperungen, welche für die Nachahmung genutzt werden. Typische Beispiele hierfür sind Designunterlagen, technische Konstruktionszeichnungen, Testdaten und sonstige Entwicklungsgrundlagen. Geschützt werden nur Informationen, welche für die Nachahmung genutzt werden, d.h. der Schutz erstreckt sich nicht auf Informationen, die lediglich für den Vertrieb des Nachahmerproduktes relevant sind (z. B. Kundendaten).

Unredlich ist die Erlangung dieser Informationen, wenn sie auf einem Datendiebstahl oder einer sonstigen unerlaubten Überwindung von Sicherungen beruht. Die Unredlichkeit kann jedoch auch dadurch begründet werden, dass im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses redlich erlangte Informationen später unter Bruch des Vertrauens für eine Nachahmung verwendet werden. Ein entsprechendes Vertrauensverhältnis kann durch eine Auftragsbeziehung oder auch durch Vertragsverhandlungen begründet sein, soweit bei der Übergabe der Informationen ausdrücklich oder konkludent auf die Verpflichtung zur Vertraulichkeit hingewiesen wurde. In den häufig auftretenden Streitigkeiten hinsichtlich der Verwendung von Informationen nach einem Wechsel des Arbeitnehmers zu einem Wettbewerber kommt es maßgeblich darauf an, ob und in welchem Umfang dem Arbeitnehmer durch Geheimhaltungs- und Wettbewerbsregelungen in zulässiger Weise eine Weiterverwertung von im Arbeitsverhältnis erlangten Informationen untersagt wurde.

Weiterer Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in §§ 17, 18 UWG

Ergänzend ist in Fällen des Streites über die Verwendung von Konstruktionsunterlagen und sonstigen geheimen Informationen auch die Anwendung der §§ 17 und 18 UWG zu prüfen, welche einen strafrechtlichen Schutz von Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen begründen. Ein Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen nach § 17 UWG beziehungsweise eine unberechtigte Verwertung von Unterlagen nach § 18 UWG kann auch zivilrechtlich in Verbindung mit § 4 Nr. 11 UWG beziehungsweise § 823 Abs. 2 BGB geltend gemacht werden.

Die in § 17 UWG geschützten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erfassen sowohl technische Informationen (z. B. Konstruktionsunterlagen) als auch kaufmännische Informationen (z. B. Kundendaten). Voraussetzung des Schutzes ist, dass die entsprechenden Informationen nicht offenkundig sind, das heißt die Informationen dürfen nur einem eng begrenzten und kontrollierten Personenkreis zugänglich gewesen sein. Schwierige Abgrenzungsfälle entstehen häufig in den Konstellationen, in denen Informationen betroffen sind, welche in technischen Geräten verkörpert sind, jedoch im Wege eines sogenannten Reverse Engineering ermittelt werden können. Gleiches gilt für gesammelte Informationen (z. B. Lieferantenlisten), deren Teilinhalte sich grundsätzlich auch über öffentlich zugängliche Quellen ermitteln lassen. In diesen Fällen kommt es für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Schutzfähigkeit maßgeblich darauf an, mit welchen Schwierigkeiten und Aufwendungen eine Gewinnung der Informationen aus diesen Quellen verbunden ist.

Als eine weitere Schutzvoraussetzung wird der Nachweis einer Manifestation des Geheimhaltungswillens verlangt, das heißt es muss sich aus konkreten Umständen (z. B. Sicherungsmaßnahmen) ein Indiz dafür ergeben, dass die entsprechenden Informationen geheim gehalten werden sollen.

§ 17 UWG regelt den Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Beschäftigte (§ 17 Abs. 1 UWG), die Betriebsspionage durch Beschäftigte oder Dritte (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG) sowie die unbefugte Verwertung rechtswidrig erlangter Geheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

§ 18 UWG ergänzt den zuvor beschriebenen Schutz dadurch, dass die gegenüber unternehmensexternen Geschäftspartner begründeten Vertrauensbeziehungen einbezogen werden, das heißt während § 17 UWG die Ausnutzung innerbetrieblicher Beziehungen erfasst, stellt § 18 UWG auf den Schutz von Informationen ab, die im Rahmen vertraglich oder vorvertraglicher Beziehungen im geschäftlichen Verkehr anvertraut wurden. Ein Verstoß gegen § 18 UWG liegt vor, soweit eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung der geschützten Informationen erfolgt.

3.4 Nachahmung in Behinderungsabsicht

In Einzelfällen kann eine Wettbewerbsrechtswidrigkeit der Nachahmung auch damit begründet werden, dass diese zu einer unlauteren Behinderung führt. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch das Anbieten des Nachahmungsproduktes die Möglichkeit der Vermarktung eingeschränkt wird. Eine solche Konstellation kann beispielsweise dann vorliegen, soweit ein Wettbewerber unmittelbar nach Markteinführung eines neuen Produktes des Originalherstellers den Markt gezielt mit Nachahmungsprodukten versorgt und dabei noch eine Preisunterbietung vornimmt. Eine unlautere Behinderung kann weiterhin in den Fällen gegeben sein, in denen eine Vielzahl von Produkten eines Herstellers nachgeahmt werden. Dabei ist es nicht erforderlich, dass ein gesamtes Produktprogramm oder Sortiment betroffen ist, sondern maßgeblich ist, ob ein systematischer Nachahmungsansatz erkennbar wird.

4. Ansprüche im Falle einer wettbewerbsrechtlich relevanten Nachahmung

Im Rahmen der Durchsetzung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche gegenüber Nachahmern ist hinsichtlich der folgenden Anspruchsinhalte zu differenzieren:

Besichtigungsanspruch

Hinsichtlich der Verfolgung eines wettbewerbsrechtlichen Verstoßes kann im Einzelfall die Durchsetzung eines Besichtigungsanspruches geboten sein. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die unberechtigte Verwendung von Informationen nach § 4 Nr. 9 c) UWG oder § 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit §§ 17, 18 UWG geltend gemacht werden. Im Rahmen dieser Streitigkeiten ist häufig ein Einblick in Produktionsprozesse beziehungsweise Maschinenkonstruktionen notwendig, um sich hinsichtlich des Vorwurfs Gewissheit zu verschaffen. Natürlich liefert der Besichtigungsanspruch kein Ausforschungsinstrument, sondern es muss bei Geltendmachung des Anspruchs konkret dargelegt werden können, dass ein entsprechender Wettbewerbsrechtsverstoß mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegt und eine Besichtigung im begehrten Umfang geboten ist. Der Anspruchsgegner ist berechtigt, begründete Geheimhaltungsinteressen einzuwenden, welche dazu führen können, dass die Einsichtnahme in schutzbedürftige Teile verwehrt wird beziehungsweise nur unter Auflagen und Einschränkungen hinsichtlich des Personenkreises etc. gewährt wird.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Ist eine wettbewerbsrechtswidrige Nachahmung festgestellt, besteht ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem Nachahmer. Anders als bei der Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums erfasst der Unterlassungsanspruch bei der UWG-

Nachahmung nur Angebots- und Vertriebshandlungen und nicht den Gebrauch oder das Herstellen. Neben dem Unterlassungsanspruch besteht auch ein Beseitigungsanspruch, welcher darauf gerichtet ist, die Nachahmungsprodukte vom Markt zu entfernen. Ein Anspruch auf Vernichtung, wie er für die meisten Rechte des geistigen Eigentums vorgesehen ist, besteht bei der UWG-Nachahmung nicht.

Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch

Darüber hinaus besteht im Fall einer UWG-Nachahmung ein Schadensersatzanspruch. Dieser setzt ein Verschulden voraus, wobei ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinreichend ist. Ein Verschulden ist mithin bereits dann zu bejahen, wenn bei der Markteinführung eines Produktes, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde und mögliche und zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung einer Herkunftstäuschung hinsichtlich eines bereits am Markt erfolgreichen Produktes nicht vorgenommen wurden. Die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht sind hoch, so dass ein Nachahmer bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen sich nur selten dem Schadensersatzanspruch unter Hinweis auf ein fehlendes Verschulden entziehen kann.

Zur Bestimmung der Schadenshöhe sieht die Rechtsprechung drei alternative Berechnungsmethoden vor, nämlich (1) die Ersetzung des konkreten Schadens, einschließlich des entgangenen Gewinns, (2) die Herausgabe des Verletzergewinns oder (3) die Zahlung einer angemessenen (fiktiven) Lizenzgebühr. Nach der letztgenannten Berechnungsmethode, der sogenannten Lizenzanalogie, wird darauf abgestellt, was „vernünftig denkende Parteien bei Kenntnis der Sachlage“ für die beanstandete Nutzung als „angemessene und übliche Lizenzgebühr vereinbart hätten“. Es kommt nicht darauf an, ob für die Nutzung überhaupt eine Lizenz gewährt worden wäre, da die Würdigung auf Basis eines fiktiven Lizenzvertra-

ges erfolgt. Die Gerichte orientieren sich bei der Festlegung der Höhe der Lizenzgebühren an den branchenüblichen Sätzen im jeweiligen Produktbereich und nehmen eine Würdigung der Angemessenheit im jeweiligen Einzelfall vor. Bei der Berechnung der Schadenshöhe auf Grundlage des Verletzergewinns wird der Gewinn herangezogen, welcher auf der Rechtsverletzung beruht. Bei der Bestimmung des Verletzergewinns ist der Nachahmer nicht berechtigt, Gemeinkosten abzuziehen, sondern abzugsfähig sind nur Kostenpositionen, die direkt mit der Herstellung und dem Vertrieb der Nachahmung in Verbindung stehen. In den meisten UWG-Nachahmungsfällen erfolgt eine Bestimmung der Höhe auf Grundlage des Verletzergewinns oder nach der Lizenzanalogiemethode, wobei der Verletzte hinsichtlich aller zuvor erläuterten Methoden ein Wahlrecht hat. Alternativ zum Schadensersatzanspruch kommt auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB in Frage.

Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche

Dem durch eine UWG-Nachahmung Betroffenen stehen zudem Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zu. Der sogenannte selbstständige Auskunftsanspruch zielt darauf, Namen und Adressen von Dritten zu erlangen, welche in die UWG-Nachahmung involviert sind, um gegen diese Dritte Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Davon zu unterscheiden sind die unselbstständigen Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche, welche der Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches und Bereicherungsanspruches dienen, das heißt den Verletzten in die Lage versetzen sollen, Informationen über den Umfang der Nutzungshandlungen, die Höhe der erzielten Gewinne etc. zu erlangen, um dann auf dieser Basis die Schadenshöhe zu bestimmen.

Autorenverzeichnis (alphabetisch)

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Deak, Peter

Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte

<http://www.hoeger-stellrecht.de>

Dr. jur. Eck, Matthias

Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle Rechtsanwälte Steuerberater

<http://www.cms-hs.com>

Dr. jur. Grohmann, Arno

Rechtsanwalt

Lichtenstein, Körner & Partner Rechtsanwälte

Steuerberater

<http://www.lkpa.de>

Dr. jur. Heide, Nils

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen

Rechtsschutz

Gleiss Große Schrell & Partner Patentanwälte

Rechtsanwälte

www.gleiss-grosse.com

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Hörner, Andreas

Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte

<http://www.hoeger-stellrecht.de>

Assessor Kiesel, Robert

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

<http://www.stuttgart.ihk.de>

Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Mütschele, Thomas

Patentanwalt

Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Patentanwälte

<http://www.kronenpat.de>

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Puchinger, Manfred

Patentanwalt

Kohler Schmid Möbus Patentanwälte

www.ksmpatent.de

Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Regelmann, Thomas

Patentanwalt

Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte

<http://www.hoeger-stellrecht.de>

Dr. jur. Sautter, Andreas

Rechtsanwalt

Schiefer und Schmid Rechtsanwälte

<http://www.schiefer-schmid.de>

Schließ, Markus

Rechtsanwalt

Rüdisühli Friedrich Brenner Renz Anwaltskanzlei

<http://www.schliess.de>

Mag. phil. Stumpf, Karin

Patentwältin

Patentanwalts-Partnerschaft Kaufmann & Stumpf

www.pat-ks.de

Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Württemberg

Art des Wettbewerbs	Wettbewerb für private Erfinder
Teilnahmeberechtigung	<p>Die Ausschreibung richtet sich gezielt an private Erfinder. So können z.B. keine Unternehmen oder Arbeitnehmer, deren Erfindung durch ihr Unternehmen in Anspruch genommen wurde, berücksichtigt werden. Betriebsinhaber können sich aber als private Erfinder bewerben.</p> <p>Teilnehmen können alle Personen</p> <ul style="list-style-type: none">• die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Baden-Württemberg haben und innerhalb eines in der Ausschreibung festgelegten Zeitraumes• ein Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Europäischen Patentamt oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum angemeldet und erteilt bekommen haben oder den ersten Prüfungsbescheid bzw. den amtlichen Recherchebericht vorlegen können• oder ein Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet haben und einen amtlichen Recherchebericht vorlegen können.
Teilnahmevoraussetzung	<p>Patente und Gebrauchsmuster müssen in Kraft, Patentanmeldungen müssen anhängig sein. Bei Erfindungen von Arbeitnehmern muss der Arbeitgeber die Erfindung freigegeben haben. Der Preis soll private Erfinder zur Umsetzung von technischen Lösungen ermutigen und die Bedeutung der Forschung hervorheben. Erfindungen, die bereits wirtschaftlich erfolgreich verwertet werden, finden bei der Preisvergabe keine Berücksichtigung. Ein auf der Erfindung beruhendes Produkt oder Verfahren darf deshalb zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses noch nicht auf dem Markt sein.</p>
Gegenstand der Prämierung	Technische Erfindungen
Art der Prämierung	Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.

Verfahren

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury. Sie bewertet die Bewerbungen nach folgenden Gesichtspunkten:

- 1.) Innovationspotential der Erfindung
- 2.) Nutzen für die Allgemeinheit
- 3.) Initiative bei der Umsetzung

Sonstiges

Der Wettbewerb wird in zweijährigem Rhythmus ausgeschrieben. Weitere Informationen über den Artur Fischer Erfinderpreis und den Schülerwettbewerb sind auch im Internet unter <http://www.erfinderpreis-bw.de> abrufbar

Kontakt

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 123-2602
Internet: <http://www.erfinderpreis-bw.de>



Foto: Viola Schütz

Innovationspreis des Landes

Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-Eberle-Preis –

Art des Wettbewerbs	Wettbewerb für Industrie, Handwerk und technologische Dienstleistung
Teilnahmeberechtigung	Bewerben können sich kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie, Handwerk sowie technologischer Dienstleistung <ul style="list-style-type: none">• mit Sitz in Baden-Württemberg und• mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Mio. Euro und max. 500 Beschäftigten
Teilnahmevoraussetzung	Einreichen der Bewerbungsunterlagen bei <ul style="list-style-type: none">• der zuständigen Industrie- und Handelskammer,• der zuständigen Handwerkskammer oder• dem Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e.V.
Gegenstand der Prämierung	Vom Land Baden-Württemberg werden beispielhafte Leistungen ausgezeichnet <ul style="list-style-type: none">• bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technologischer Dienstleistungen• bei der Anwendung moderner Technologien in Produkten, Produktion oder Dienstleistungen
Art der Prämierung	Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.
Verfahren	Über die Vergabe des Preises entscheidet ein Preiskomitee. Es bewertet die Bewerbungen nach folgenden drei Kriterien: <ol style="list-style-type: none">1.) technischer Fortschritt2.) besondere unternehmerische Leistung3.) nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg. Ist eines dieser Kriterien nicht erfüllt, kann die Bewerbung nicht berücksichtigt werden.
Sonstiges	Der Wettbewerb findet jährlich statt.

Kontakt

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon: 0711 123-2602
Internet: <http://www.innovationspreis-bw.de>



Foto: Susanne M. K. Baur

Focus

Internationaler Designpreis Baden-Württemberg

Art des Wettbewerbs	<p>Der internationale Designpreis Baden Württemberg, „Focus Open“, ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Wettbewerbslandschaft in Deutschland. Er ist einer der wenigen nicht kommerziellen Wettbewerbe, dessen Intension das Aufzeigen von Tendenzen im Design, das Aufspüren innovativer Lösungen und in erster Linie die Förderung der jährlichen Preisträger ist.</p> <p>Der renommierte Designpreis setzt Maßstäbe für Produktqualität und unterstützt gleichzeitig Unternehmen und Designstudios mit den Auszeichnungen „Focus in Gold“ und „Focus in Silber“ bei der Marktkommunikation.</p> <p>Die Einreicher können zwischen 17 Kategorien wählen.</p>
Teilnahmeberechtigung	<p>Weltweit sind Hersteller oder Designer von professionellen Serienprodukten zur Teilnahme eingeladen. Die nicht-kommerzielle Ausrichtung ermöglicht auch kleinen und mittleren Unternehmen die Teilnahme.</p>
Teilnahmevoraussetzung	<p>Sie können jedes Produkt, das nicht länger als zwei Jahre auf dem deutschen Markt ist, anmelden. Zugelassen sind auch Prototypen, deren Serienreife gewährleistet ist, jedoch keine Unikate.</p>
Gegenstand der Prämierung	<p>Dieser Staatspreis wird für zukunftsweisende und herausragende Gestaltungsleistungen an Hersteller und Designer verliehen. Der renommierte Wettbewerb blickt auf eine lange Tradition zurück und genießt im In- und Ausland hohes Ansehen.</p>
Art und Höhe der Prämierung	<p>Für Hersteller und Designer prämiertes Produkte ergeben sich klare Vorteile im Markt, denn die Auszeichnungen „Focus in Gold“ und „Focus in Silber“ bürgen für höchste Produktqualität.</p> <p>Bei der Preisverleihung und Ausstellungseröffnung in festlichem Rahmen rücken alle prämierten Produkte in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und werden anschließend mehrere Wochen lang in der Ausstellung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart präsentiert. Jahr für Jahr zählt das Design Center Stuttgart mehrere tausend Besucher bei der Focus-Ausstellung. Alle prämierten und ausgestellten Produkte werden im Jahrbuch veröffentlicht. Produkte, die den Focus in Gold erhalten haben, werden zusätzlich im Internet präsentiert. Schließlich bestimmen die Ausstellungsbesucher den Publikumspreis, in dem sie ihre persönlichen Produktfavoriten wählen.</p> <p>Darüber hinaus erhalten die Preisträger für eigene Marketingmaßnahmen Urkunden und Druckvorlagen der Logos „Focus in Gold“ beziehungsweise „Focus in Silber“.</p>

Verfahren	Um höchste Objektivität zu wahren, werden möglichst alle Einreichungen im Original beurteilt und durchlaufen zuvor keine selektive Foto-Jury. Die Produkte werden von einer Jury international erfahrener und anerkannter Experten aus unterschiedlichen Designdisziplinen bewertet. Auf die Neutralität der Juroren wird größter Wert gelegt, und so sind deren eigene Produkte vom Wettbewerb ausgeschlossen.	
Sonstiges	Der Wettbewerb wird jährlich ausgeschrieben.	
Kontakt	Design Center Stuttgart Willi-Bleicher-Straße 19 70174 Stuttgart	Telefon: 0711 123-2781 Telefax: 0711 123-2577 Internet: http://www.design-center.de



Quelle: Design Center Stuttgart



Das Informationszentrum Patente

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer! Darum wird es immer wichtiger, den Namen Ihres Unternehmens, Ihre Erfindungen oder Ihr Design zu schützen.

Im Informationszentrum Patente Stuttgart des Regierungspräsidiums Stuttgart – übrigens der einzigen Einrichtung dieser Art in Baden-Württemberg – steht Ihnen ein umfangreiches kostenloses Informationsangebot zur Verfügung.

Recherche

Egal ob Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder Geschmacksmuster - bei uns nutzen Sie kostenlos modernste Recherchemedien und erzielen in kurzer Zeit mit Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein aussagekräftiges Ergebnis.

Veranstaltungen

Wir organisieren regelmäßig Informationsveranstaltungen für Sie. Unser Spektrum reicht von allgemeinen Schutzrechtsvorträgen über Seminare zur Patentrecherche bis hin zu Spezialvorträgen für Studentengruppen einzelner Fachrichtungen.

Für eine Terminvereinbarung nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Erfinderberatung/Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit der Patentanwaltschaft bieten wir Ihnen eine kostenfreie Kurzberatung zu allen gewerblichen Schutzrechten an.

Die Beratung findet jeden Donnerstag statt. Die Anmeldung ist nur vor Ort von 9.00 bis 11.30 Uhr möglich.

Weitere Informationen und Erfinderberatungsstellen in Baden-Württemberg finden Sie unter: www.erfinderberatung-bw.de



Alle Fotos dieser Seite von Sebastian Berger



Weitere Dienstleistungen

Wenn Sie einzelne Patentschriften, Marken oder Geschmacksmuster benötigen, schicken wir Ihnen diese gerne gegen eine geringe Gebühr per Fax oder per Post zu.

Ihre Schutzrechtsanmeldungen fürs Deutsche Patent- und Markenamt können Sie während der Öffnungszeiten direkt im Informationszentrum abgeben oder rund um die Uhr über unseren Patentbriefkasten fristwährend einreichen.

Öffnungszeiten

Mo, Di, Mi	9.00 bis 16.00 Uhr
Do	9.00 bis 19.00 Uhr
Fr	9.00 bis 13.00 Uhr

Regierungspräsidium Stuttgart

Informationszentrum Patente

im Haus der Wirtschaft

Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Tel.: (0711) 123-2558

E-Mail: info@patente-stuttgart.de

Internet: www.patente-stuttgart.de

Das Design Center Stuttgart



Das Design Center Stuttgart engagiert sich in der Wirtschaftsförderung des Landes Baden-Württemberg. Seine Aufgabe besteht darin, Designthemen in die Öffentlichkeit zu tragen und Orientierung zu geben, wenn es darum geht, durch konsequenten Einsatz von professioneller Gestaltung Vorteile bei der Marktpositionierung von Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen zu erreichen. Die Öffentlichkeit besteht für das Design Center Stuttgart aus Unternehmen, Designern und der Bevölkerung, ganz im Sinne von (künftigen) Design-Auftraggebern, -Anbietern und -Konsumenten. Um seinen Aufgaben gerecht werden zu können, arbeitet das Design Center Stuttgart eng zusammen mit kompetenten Partnern in Verbänden, Institutionen, Unternehmen und Designbüros.

Das Design Center Stuttgart leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Existenzsicherung baden-württembergischer Unternehmen. Design zu verstehen ist die wichtigste Voraussetzung, um die Bedeutung von professioneller Gestaltung für die strategische Ausrichtung von Organisationen und Unternehmen zu erkennen. Oberstes Ziel des Design Center Stuttgart ist, Unternehmen und Designbüros die größtmögliche Wettbewerbsbedingungen und dem Tempo des Wandels standhalten können. Spezielle Angebote bieten Unterstützung für Unternehmen, die sich bislang noch nicht mit Designfragen befassen oder Begleitung in der Anfangsphase suchen:

- Bei der individuellen, kostenfreien Design1stBeratung erhalten Unternehmen Informationen zu Gestaltungsfragen rund um Produkt- und Grafik-Design. Erfahrene Gestalter bieten Rat zur Auftragsvergabe, dem Briefing von Designern und zur Einschätzung von Leistungen und Kosten.

- Die Bibliothek bietet mit etwa 9000 Bänden und zahlreichen Fachzeitschriften aus dem In- und Ausland einen großen Fundus zu Fachthemen aus den verschiedensten Designdisziplinen. Ergänzend kann ein Großteil des Bestandes über einen Online-Katalog im Internet recherchiert werden.
- Die Ausstellungsreihe Ein(1)sichten ist ein attraktiver Treffpunkt für Designinteressierte. Hier können sich Unternehmen und Designbüros mit ihren Arbeiten präsentieren. Ein wichtiger Beitrag zum Dialog zwischen Unternehmen, Designern und Konsumenten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit temporärer Einzelausstellungen mit Partnern aus Gewerbe, Kreativwirtschaft, Verbänden und Institutionen.
- In Veranstaltungen, Foren und Kongressen wird Know How rund um Gestaltung aus den unterschiedlichsten Design-Disziplinen vermittelt. Die Aktivitäten orientieren sich dabei an den aktuellen Entwicklungen aus Wirtschaft, Technik und Gesellschaft.

Darüber hinaus stehen verschiedene andere Aktivitäten auf dem Programm des Design Center Stuttgart: So wird jährlich der Internationale Designpreis Baden-Württemberg ausgeschrieben. Der Preis wendet sich an professionelle Hersteller und Designer. Für den Nachwuchs wird unter dem gleichen Thema der Mia Seeger Preis ausgelobt.

Design Center Stuttgart

Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2781

www.design-center.de

Adressen

Patentämter und andere Ämter für den Gewerblichen Rechtsschutz

Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart
Telefon (0711) 123-2558
Telefax (0711) 123-2560
Internet: www.patente-stuttgart.de

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München
Telefon (089) 2195-0
Telefax (089) 2195-2221
Internet: www.dpma.de

Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen Beim Deutschen Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12
80331 München
Telefon (089) 2195-3943
Telefax (089) 2195-2221
Internet: www.dpma.de

Europäisches Patentamt

Erhardtstraße 27
80469 München
Telefon (089) 2399-0
Telefax (089) 2399-4560
Internet www.epo.org

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante
SPANIEN
Telefon (+34 96) 513-9100
Telefax (+34 96) 513-1344
Internet: <http://oami.europa.eu>

Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO)

34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Genf 20
SCHWEIZ
Telefon (+41 22) 338-9111
Telefax (+41 22) 7335428
Internet: www.wipo.int

U. S. Patent and Trademark Office

USPTO Headquarters
Madison Buildings (East & West)
600 Dulany Street
Alexandria, VA 22314
USA
Telefon (+1 571) 272-1000
Internet: www.uspto.gov

Erfinderförderung

**Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie - Patentserver**
Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin
Postanschrift: 11019 Berlin
Telefax (030) 18615-5208
Internet: www.patentserver.de

Deutscher Erfinder-Verband e.V.
Sandstraße 7
90443 Nürnberg
Telefon (0911) 269811
Telefax (0911) 269780
Internet: www.deutscher-erfinder-verband.de

**Förderberatung „Forschung und Innovation“
des Bundes**
Projektträger Jülich (PtJ),
Forschungszentrum Jülich GmbH
Außenstelle Berlin
Zimmerstraße 26-27
10969 Berlin
Telefon (0800) 2623008
Telefax (030) 20199470
Internet: www.foerderinfo.bund.de

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg -
Innovationsgutscheine Ref. 83,
Modellvorhaben Innovationsgutscheine**
Schlossplatz 4 (Neues Schloss)
70173 Stuttgart
Telefon (0711) 123-0
Telefax (0711) 123-2556
Internet: www.innovationsgutscheine.de

SIGNO Deutschland
Projektträger Jülich (PtJ)
Technologietransfer und Unternehmens-
gründungen (UBV2)
Zimmerstraße 26-27
10969 Berlin
Telefon (030) 20199-451
Telefax (030) 20199-470
Internet: www.signo-deutschland.de

Steinbeis-Transferzentrum INFOTHEK
Gerberstraße 63
78050 Villingen-Schwenningen
Telefon (07721) 87865-3
Telefax (07721) 87865-59
Internet: www.steinbeis-infothek.de

**Technologie-Lizenz-Büro (TLB)
der Baden-Württembergischen
Hochschulen GmbH**
Ettlinger Straße 25
76137 Karlsruhe
Telefon (0721) 79004-0
Telefax (0721) 79004-79
Internet: www.tlb.de

Kammern

Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart
Telefon (0711) 263709-0
Telefax (0711) 263709-100
Internet www.handwerk-bw.de

Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag

Jägerstraße 40
70174 Stuttgart
Telefon (0711) 2255-0060
Telefax (0711) 2255-0077
Internet: www.bw.ihk.de

Patentanwaltskammer

Tal 29
80331 München
Telefon (089) 242278-0
Telefax (089) 242278-24
Internet: www.patentanwaltskammer.de

Rechtsanwaltskammer Freiburg

Gartenstraße 21
79098 Freiburg
Telefon (0761) 32563
Telefax (0761) 286261
Internet: www.rak-freiburg.de

Rechtsanwaltskammer Karlsruhe

Reinhold-Frank-Straße 72
76133 Karlsruhe
Telefon (0721) 25340
Telefax (0721) 26627
Internet: www.rak-karlsruhe.de

Rechtsanwaltskammer Stuttgart

Königstraße 14
D-70173 Stuttgart
Telefon (0711) 222155-0
Telefax (0711) 222155-11
Internet: www.rak-stuttgart.de

Rechtsanwaltskammer Tübingen

Christophstraße 30
72072 Tübingen
Telefon (07071) 79369-10
Telefax (07071) 79369-11
Internet: www.rak-tuebingen.de

Impressum

Herausgeber: Regierungspräsidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2558
Fax: (0711) 123-2560
E-Mail: info@patente-stuttgart.de
Internet: <http://www.patente-stuttgart.de>

Redaktion: Marthe LeBlanc
Andrea Eckardt

Gestaltung: Timo Heider

Stand November 2011

Bildnachweis:

Die Herkunft bzw. der jeweilige Urheber der verwendeten Abbildungen ist direkt unter diesen benannt, sofern diese nicht als „Public Domain“ veröffentlicht, oder vom Gestalter erstellt wurden.

Redaktionshinweis:

Alle Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Das Informationszentrum Patente kann dennoch keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernehmen. Eine Haftung für fehlerhafte und/oder unvollständige Darstellungen in den Aufsätzen und sich daraus ergebende Schäden sind ausgeschlossen! Bitte informieren Sie sich daher insbesondere über die aktuellen Gebühren der Ämter, bevor Sie Zahlungen tätigen.

Die angegebene Internetlinks können sich mit der Zeit ändern, daher übernehmen wir keine Garantie für deren Aktualität.

