

Kennzeichenrecht / Markenrecht

Episode 2: Blick in die Praxis

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis, LL.M.Eur.

Direktorin, Institut für IT-, Medien- und Immaterialgüterrecht (MLS LEGAL),
Bremen

Professorin für Deutsches und Europäisches IT-, Medien- und
Immaterialgüterrecht am Fachbereich 3 – Informatik, Universität Bremen

Übersicht der Lerneinheit

Episode 1:
Einführung

Episode 2:
Blick in die Praxis

Episode 3:
Interview

Lernziele der Episode

Lernziel 1:

Sie kennen den Schutzzumfang und die Wirkung von Marken und Kennzeichen.

Lernziel 2:

Sie kennen die Anforderungen an die Nutzung des Symbols ® in der Unternehmenspraxis.

Lernziel 3:

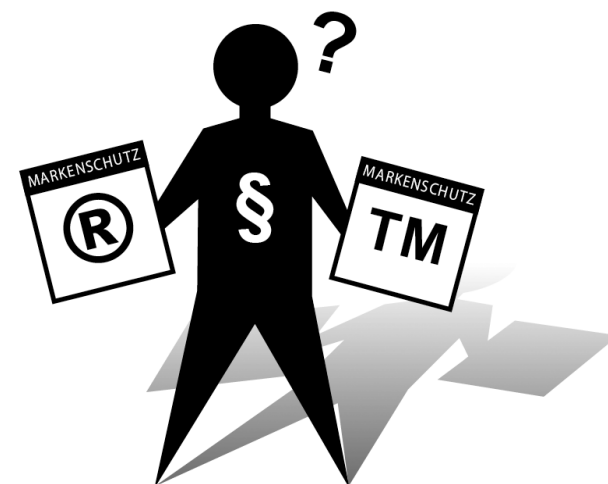
Sie kennen die Anforderungen an die Nutzung des Symbols ™ in der Unternehmenspraxis.

Ablauf: Deutsche Markenmeldung

- Deutsches Patent- und Markenamt prüft nach der Einreichung einer Markenmeldung zunächst, ob die erforderlichen Angaben vorliegen:
 - Insbesondere Anmelder, Marke, Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.
- Soweit die Angaben gegeben sind, erfolgt durch das DPMA die Prüfung, ob die angemeldete Marke wegen absoluter Schutzhindernisse von der Eintragung ausgeschlossen ist:
 - Insbesondere sind rein beschreibende Angaben nicht zulässig (z.B. „Diesel“ für Kraftstoff).
- Wenn kein Eintragungshindernis vorliegt, trägt das DPMA die Marke in das Register ein.

Nutzung des Zeichens ® und ™

- In der Praxis herrscht große Unsicherheit hinsichtlich der Verwendung der Zeichen ® und ™ zur Dokumentation einer Markenmeldung bzw. einer Markenregistrierung:
 - Wirkungen des deutschen Markenrechts bestehen unabhängig davon, ob ein Symbol ® oder ™ verwendet wird.
 - Frage ist insbesondere: Ab welchem Zeitpunkt der Markenmeldung dürfen die Zeichen verwendet werden, um den Markenschutz gegenüber Dritten kenntlich zu machen?
 - Unternehmen nutzen die Zeichen teilweise unwissentlich in Broschüren, Katalogen, im Internet etc. und setzen sich im Falle von Rechtsverletzungen u.a. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen aus.



Nutzung des Zeichens ® bei deutschen Marken

- Das Zeichen ® soll ausdrücken, dass ein Zeichen als Marke registriert worden ist (R=registered).
 - Zeichen ® darf im Rahmen einer Markenmeldung also erst zu dem Zeitpunkt verwendet werden, ab dem die Marke in das Markenregister eingetragen worden ist.
 - Wer das Zeichen ® mit der angemeldeten Bezeichnung nach der Markenmeldung aber vor der Markeneintragung verwendet, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre, § 5 UWG (vgl. BGH, Urteil vom 26.2.2009, I ZR 219/06 – Thermoroll)
- Unternehmen die das Zeichen ® verwenden möchten, sollten daher prüfen, ob eine Markenregistrierung erfolgt ist.

Nutzung des Zeichens ® bei ausländischen Marken

- Wenn für ein international tätiges Unternehmen keine eingetragene Marke in Deutschland besteht aber die Marke z.B in den USA für Waren und Dienstleistungen registriert ist, kann das Symbol ® nach dem Urteil des OLG Köln (Urteil vom 27.11.2009 – 6 U 114/09 – Medisoft) auch in Deutschland verwendet werden, soweit sämtliche Umstände des Einzelfalls auf einen Markenschutz außerhalb Deutschlands hinweisen:
 - Nutzung von englischsprachigen Verpackungen und Präsentationen mit dem Symbol ® in Verbindung mit einer eingetragenen Marke in z.B. USA oder Großbritannien ist in Deutschland gerechtfertigt, wenn in einem englischsprachigen Land Markenschutz besteht.

Nutzung des Zeichens ® bei ausländischen Marken

- Soweit ein deutsches Unternehmen das Symbol ® in Verbindung mit einem nicht in Deutschland aber z.B. in Großbritannien markenrechtlich geschützten Begriff auf einer deutschen Präsentation oder Verpackung verwendet, wird der Verkehr vor dem Hintergrund des Urteils des OLG Köln wettbewerbsrechtlich irregeführt.
 - Soll das Symbol ® dennoch verwendet werden, wäre es notwendig, einen Zusatz zu verwenden, in welchem Land eine Markenregistrierung vorliegt.

Nutzung des Zeichens TM in den USA

- Im anglo-amerikanischen Bereich wird vielfach das Symbol TM verwendet.
- Die Nutzung des Symbols TM setzt in den USA nicht die Registrierung einer Marke voraus.
- Die Nutzung des Symbols ® erfordert hingegen eine Markenregistrierung.
- Bis zur Markenregistrierung kann daher für das zur Marke angemeldete Zeichen das Symbol TM verwendet werden; erst nach der Eintragung der Marke kann in den USA das Symbol ® verwendet werden.

Nutzung des Zeichens TM in Deutschland

- In Deutschland besteht zur Nutzung des Symbols TM keine gefestigte Rechtsprechung, soweit das Symbol als Hinweis auf eine angemeldete aber noch nicht registrierte Marke verwendet werden soll:
 - LG München I hat entschieden, dass die Nutzung des Symbols TM bei einer nicht in Deutschland registrierten Marke wettbewerbsrechtlich irreführend sei (Urteil vom 23.7.2003, 1HK O 1755/03). Die deutschen Verkehrskreise müssten davon ausgehen, dass es sich bei einem derart gekennzeichneten Zeichen, um eine ausländische eingetragene Marke handele; soweit ein solcher Markenschutz im Ausland nicht bestehe, würden sie über einen bestehenden Markenschutz getäuscht.
 - LG Essen sieht hingegen in der Nutzung des Symbols TM keine wettbewerbsrechtlich Irreführungsfahr nach §§ 3, 5 UWG gegeben, da der angesprochene Verkehrskreis darin lediglich eine „dekorative Gestaltung ohne jeglichen Inhaltswert“ sehe (Urteil vom 4.7.2003 – 44 O 18/03).

Aufgabe für das Selbststudium

1. Beurteilen Sie die Situation eines Kaufs eines ausländischen Unternehmens mit ausländischen Markenrechten durch ein deutsches Unternehmen: Ist es dem deutschen Unternehmen möglich, die ausländischen Markenrechte mit dem Symbol ® zu versehen, wenn der deutschlandweite Vertrieb der Produkte in deutschsprachiger Präsentation und Verpackung unter Verwendung der Bezeichnung mit dem Symbol R erfolgt?



Literatur und weiterführende Quellen

- *Hildebrandt*, Marken und andere Kennzeichen, 3. Aufl., Köln 2015.
- *Bingener*, Markenrecht, 2. Aufl., München 2012.
- *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 11. Aufl., Köln 2015.

ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen:

www.mls-legal.de/eGeneralStudies