

## Kapitel 4.7

### Markenrecht

#### (1) Schutzgegenstand

Das Markengesetz soll die Bezeichnung/den Namen einer Ware oder einer Dienstleistung, nicht die Ware oder Dienstleistung selbst, im geschäftlichen Verkehr schützen. Standardprogramme sind Waren im Sinne des Markengesetzes. Sie können als Marken angemeldet werden (§ 3 Markengesetz). Auf die Verkörperung des Programms auf einem Datenträger kommt es dafür nicht an.

Als Dienstleistung, für die eine Marke eingetragen werden kann, kommt das Erstellen von Programmen oder Beratung in Betracht.

Der Schutz besteht nicht gegenüber allen anderen Waren bzw. Dienstleistungen. Vielmehr wird die Marke für bestimmte Klassen eingetragen. Der Schutz gilt dann nur für diejenigen Waren/Dienstleistungen, die unter diese Klassen fallen. Innerhalb einer Klasse greift der Schutz nur bei Gleichartigkeit der Waren/Dienstleistungen ein. Programme werden als schlechthin gleichartig eingestuft. Wer also eine Marke für ein spezielles kommerzielles Programm anmeldet, kann auch Anbietern von Prozessrechnersoftware den Gebrauch dieses Namens verbieten.

Standardprogramme fallen stets in die Klasse 9: „Wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektrische (auch solche für drahtlose Telegraphie und Telephonie), photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Automaten die durch Einwurf von Münzen oder Jetons betätigt werden; Sprechmaschinen“. Dienstleistungen fallen in der Regel unter die Klasse 42 „Verschiedenes“.

#### (2) Zielsetzung im IT-Bereich

Das Beantragen von Marken dient im Softwarebereich im Wesentlichen dazu,

- aktiv die Durchsetzung des Namens eines oder mehrerer Standardprogramme zu fördern, insbesondere im Bereich von PC-Programmen;
- passiv Unterlassungsansprüche für ganz normale Programmnamen zu verhindern, die andere Anbieter dadurch erlangen könnten, dass sie ganz normale Namen als Warenzeichen eintragen lassen. Z. B. ist das Warenzeichen „LoGe“ eingetragen. Der Inhaber hat beispielsweise erfolgreich die Verwendung des Programmnamens „LoGa“ abgemahnt.
- eine Bezeichnung zu schützen, die nicht bereits im Firmennamen enthalten ist, bzw. den Firmennamen besser zu schützen.

Mittelbar kann die Marke das Standardprogramm selbst gegen unberechtigtes Kopieren und Verreiben schützen, indem sie im Standardprogramm so codiert wird, dass sie bei dessen Benutzung alsbald als Teil von Bildschirmmasken zu sehen ist. Wird sie dem Benutzer beim Einsatz des Programms sichtbar, entsteht für diesen der Eindruck, dass die Kopie vom berechtigten Markeninhaber stammt. Damit lassen sich Unterlassungsprozesse wegen unberechtigter Nutzung der Marke schneller durchführen als auf der Grundlage des Urheberrechts (wo eine geistige Leistung nachgewiesen werden muss) oder des UWG (wo eine unberechtigte Leistungsübernahme nachgewiesen werden muss).

#### (3) Sachliche Schranken der Eintragungsfähigkeit

Nach § 8 Markengesetz können u. a. solche Marken nicht eingetragen werden,

- denen „jegliche Unterscheidungskraft fehlt“;
- die Angaben über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographische Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen enthalten. Solche Zeichen sollen freigehalten werden, weil sie auch von anderen Anbietern benötigt werden.

#### **(4) Rechtsposition**

Nach § 14 Markengesetz darf nur der Inhaber der Marke diese im Verkehr nutzen, insbesondere Waren mit ihr versehen sowie auf beliebigen Geschäftspapieren verwenden. Der Inhaber hat gegenüber Verletzern Anspruch auf Unterlassung bzw. bei Verschulden Anspruch auf Schadensersatz. Der Inhaber kann auch gegen solche Zeichen vorgehen, bei denen (nur eine) Verwechslungsgefahr mit seiner Marke besteht.

Der Unterlassungsanspruch greift nicht gegen denjenigen, der eine rechtmäßig erworbene Kopie eines Standardprogramms unberechtigt weitergibt. Das Recht an der Marke ist erschöpft. Der Schutz greift bei der Erstellung von Raubkopien für den *Eigengebrauch* nicht ein. Der Schutz wird auf 10 Jahre eingeräumt. Die Frist ist jeweils um 10 Jahre verlängerbar gegen eine (doppelte) Gebühr.

#### **(5) Anmeldeverfahren**

Bei der Anmeldung kommt es darauf an, in welchen Staaten die Marke geschützt werden soll. Wenn das nur Deutschland ist (für den Schutz nach dem Markengesetz), erfolgt die Anmeldung beim Deutschen Patentamt als nationale Marke.

Das neue Markengesetz geht zwar auf eine EU-Richtlinie zurück. Diese beinhaltete aber nur die Angleichung des Schutzes in jedem Land; sie sollte nicht bewirken, dass die Anmeldung für das Gebiet der EU gilt.

Die Gemeinschaftsmarken-Verordnung der EU sieht eine Gemeinschaftsmarke – neben den nationalen Marken – für den EU-weiten Schutz vor. Inhaltlich unterscheidet sich die Gemeinschaftsmarke praktisch nicht von den nationalen Marken innerhalb der EU, weil die Gemeinschaftsmarken-Verordnung die Gemeinschaftsmarke so ausgestaltet hat, wie die EU-Richtlinie das Markenrecht für die nationalen Marken der Mitgliedsstaaten vorgegeben hat. Es ist ein „Markenam“ in Alicante (Spanien) errichtet worden, das für die Registrierung von Gemeinschaftsmarken zuständig ist. Dieses erhebt hohe Gebühren und verursacht wegen der Mehrsprachigkeit hohe Übersetzungskosten. Diese Gemeinschaftsmarke setzt sich allmählich durch.

Wer seine Marke beim Deutschen Patentamt für Deutschland anmeldet, kann sie zugleich für eine Reihe wichtiger Industriestaaten anmelden: Diese Staaten haben das Madrider Markenabkommen geschlossen. Dieses bewirkt, dass die Marke, die in einem Mitgliedsland angemeldet wird, an die World Intellectual Property Organization in Genf weitergemeldet und damit in den Mitgliedsländern angemeldet wird, für die das gewünscht wird. Der Anmelder erhält also ein Bündel nationaler Marken. Die USA sind diesem Abkommen nicht beigetreten.

#### **(6) Nicht registrierte Marken**

Das Markengesetz schützt auch nicht angemeldete Zeichen wie angemeldete Marken, wenn sich das Zeichen durchgesetzt hat (der Wortlaut des deutschen § 4 Markengesetz spricht zwar von „Verkehrsgeltung“, meint damit aber – laut Amtlicher Begründung – wie die EU-Richtlinie nur „Durchsetzung“).

#### **(7) Werktitel**

§ 5 Markengesetz schützt auch Werktitel für Druckschriften, Tonwerke, Bühnenwerke und sonstige vergleichbare Werke, weil diese weder Ware noch Dienstleistung und somit vom Markenschutz ausgenommen sind. Obwohl Standardprogramme als Ware schützbar sind, räumt die Rechtsprechung Standardprogrammen auch den Schutz von Werktiteln ein.