

# **Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)**

## **Inhaltsübersicht**

### **Teil 1**

#### **Anwendungsbereich 18**

§ 1 Geschützte Marken und sonstige Kennzeichen 18

§ 2 Anwendung anderer Vorschriften 18

### **Teil 2**

#### **Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz 18**

##### **Abschnitt 1**

##### **Marken und geschäftliche Bezeichnungen; Vorrang und Zeitrang 18**

§ 3 Als Marke schutzfähige Zeichen 18

§ 4 Entstehung des Markenschutzes 18

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen 20

§ 6 Vorrang und Zeitrang 20

##### **Abschnitt 2**

##### **Voraussetzungen für den Schutz von Marken durch Eintragung 20**

§ 7 Inhaberschaft 20

§ 8 Absolute Schutzhindernisse 22

§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse 24

§ 10 Notorisch bekannte Marken 24

§ 11 Agentenmarken 26

§ 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang 26

§ 13 Sonstige ältere Rechte 26

# **Act relating to the Protection of Trade Marks and other Signs (Trade Mark Act)**

## **Contents**

### **Part 1**

#### **Scope 19**

§ 1 Protected Trade Marks and Other Signs 19

§ 2 Application of Other Provisions 19

### **Part 2**

#### **Prerequisites, Scope and Limits of Protection of Trade Marks and Trade Designations; Assignment and Licence 19**

##### **Division 1**

##### **Trade Marks and Trade Designations; Preference and Time Rank 19**

§ 3 Signs Capable of Being Protected as Trade Marks 19

§ 4 Accrual of Trade Mark Protection 19

§ 5 Trade Designations 21

§ 6 Preference and Time Rank 21

##### **Division 2**

##### **Prerequisites for the Protection of Trade Marks by Registration 21**

§ 7 Proprietorship 21

§ 8 Absolute Bars to Protection 23

§ 9 Trade Marks Applied for or Registered Trade Marks as Relative Bars to Protection 25

§ 10 Well-Known Trade Marks 25

§ 11 Trade Marks in the Name of an Agent 27

§ 12 Trade Marks Acquired by Use and Trade Designations with a Prior Time Rank 27

§ 13 Other Earlier Rights 27

**Abschnitt 3****Schutzinhalt; Rechtsverletzungen 26**

- § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch 26
- § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch 30
- § 16 Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken 30
- § 17 Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter 30
- § 18 Vernichtungsanspruch 32
- § 19 Auskunftsanspruch 32

**Abschnitt 4****Schranken des Schutzes 34**

- § 20 Verjährung 34
- § 21 Verwirkung von Ansprüchen 34
- § 22 Ausschluß von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang 34
- § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft 36
- § 24 Erschöpfung 36
- § 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung 38
- § 26 Benutzung der Marke 38

**Abschnitt 5****Marken als Gegenstand des Vermögens 40**

- § 27 Rechtsübergang 40
- § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft; Zustellungen an den Inhaber 40
- § 29 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren 40
- § 30 Lizenzen 42
- § 31 Angemeldete Marken 42

**Division 3****Scope of Protection; Infringement of Rights 27**

- § 14 Exclusive Right of the Proprietor of a Trade Mark; Claim to Cease and Desist; Claim for Damages 27
- § 15 Exclusive Right of the Proprietor of a Trade Designation; Claim to Cease and Desist Claim for Damages 31
- § 16 Citation of a Registered Trade Mark in Reference Books 31
- § 17 Claims against Agents or Representatives 31
- § 18 Claim to Destruction 33
- § 19 Right to be Informed 33

**Division 4****Limits of Protection 35**

- § 20 Statutory Limitation 35
- § 21 Limitation of Claims in Consequence of Acquiescence 35
- § 22 Exclusion of Claims in the Case of Legal Validity of the Registration of a Trade Mark with a Later Time Rank 35
- § 23 Use of Names and Descriptive Statements; Spare Part Trade 37
- § 24 Exhaustion 37
- § 25 Exclusion of Claims because of Insufficient Use 39
- § 26 Use of Trade Marks 39

**Division 5****Trade Marks as an Item of Property 41**

- § 27 Assignment of Rights 41
- § 28 Presumption of Proprietorship of a Right; Service on the Proprietor 41
- § 29 Real Rights; Enforcement; Bankruptcy Proceedings 41
- § 30 Licensing 43
- § 31 Trade Marks Applied for 43

**Teil 3****Verfahren in Markenangelegenheiten 44****Abschnitt 1****Eintragungsverfahren 44**

- § 32 Erfordernisse der Anmeldung 44
- § 33 Anmeldetag; Anspruch auf Eintragung 44
- § 34 Ausländische Priorität 44
- § 35 Ausstellungspriorität 46
- § 36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse 48
- § 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse 48
- § 38 Beschleunigte Prüfung 50
- § 39 Zurücknahme, Einschränkung und Berichtigung der Anmeldung 50
- § 40 Teilung der Anmeldung 50
- § 41 Eintragung 50
- § 42 Widerspruch 50
- § 43 Einrede mangelnder Benutzung; Entscheidung über den Widerspruch 52
- § 44 Eintragungsbewilligungsklage 52

**Abschnitt 2****Berichtigung; Teilung; Schutzdauer und Verlängerung 54**

- § 45 Berichtigung des Registers und von Veröffentlichungen 54
- § 46 Teilung der Eintragung 54
- § 47 Schutzdauer und Verlängerung 54

**Abschnitt 3****Verzicht, Verfall und Nichtigkeit; Lösungsverfahren 56**

- § 48 Verzicht 56
- § 49 Verfall 58
- § 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse 58
- § 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte 60
- § 52 Wirkungen der Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit 62
- § 53 Löschung durch das Patentamt wegen Verfalls 62
  
- § 54 Lösungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse 64
- § 55 Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten 64

**Part 3****Proceedings in Matters Relating to Trade Marks 45****Division 1****Registration Procedure 45**

- § 32 Requirements for Application 45
- § 33 Date of Filing; Claim to Registration 45
- § 34 Foreign Priorities 45
- § 35 Priority due to Exhibition at a Fair 47
- § 36 Examination of the Requirements for Application 49
- § 37 Examination for Absolute Bars to Protection 49
- § 38 Expedited Examination 51
- § 39 Withdrawal, Limitation and Correction of the Application 51
- § 40 Division of the Application 51
- § 41 Registration 51
- § 42 Opposition 51
- § 43 Plea of Insufficient Use; Decision Concerning the Opposition 53
- § 44 Legal Action to Obtain Grant of Consent for an Entry in the Register 53

**Division 2****Correction; Division; Duration of Protection and Extension 55**

- § 45 Corrections of the Register and of Publications 55
- § 46 Division of the Registration 55
- § 47 Duration of Protection and Extension 55

**Division 3****Renouncement, Liability to Revocation and Nullity; Cancellation Proceedings 57**

- § 48 Renouncement 57
- § 49 Liability to Revocation 59
- § 50 Nullity because of Absolute Bars to Protection 59
- § 51 Nullity because of the Existence of Earlier Rights 61
- § 52 Effects of the Cancellation because of Liability to Revocation or Nullity 63
- § 53 Cancellation through the Patent Office because of Liability to Revocation 63
- § 54 Cancellation Proceedings before the Patent Office because of Absolute Bars to Protection 65
- § 55 Cancellation Proceedings before Regular Courts 65

**Abschnitt 4****Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem Patentamt 66**

- § 56 Zuständigkeiten im Patentamt 66
- § 57 Ausschließung und Ablehnung 68
- § 58 Gutachten 68
- § 59 Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehör 68
- § 60 Ermittlungen; Anhörungen; Niederschrift 68
- § 61 Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung 70
- § 62 Akteneinsicht; Registereinsicht 70
- § 63 Kosten der Verfahren 72
- § 64 Erinnerung 72
- § 65 Rechtsverordnungsermächtigung 74

**Abschnitt 5****Verfahren vor dem Patentgericht 76**

- § 66 Beschwerde 76
- § 67 Beschwerdesenate; Öffentlichkeit der Verhandlung 78
- § 68 Beteiligung des Präsidenten des Patentamts 80
- § 69 Mündliche Verhandlung 80
- § 70 Entscheidung über die Beschwerde 80
- § 71 Kosten des Beschwerdeverfahrens 82
- § 72 Ausschließung und Ablehnung 82
- § 73 Ermittlung des Sachverhalts; Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 82
- § 74 Beweiserhebung 84
- § 75 Ladungen 84
- § 76 Gang der Verhandlung 84
- § 77 Niederschrift 84
- § 78 Beweiswürdigung; rechtliches Gehör 86
- § 79 Verkündung; Zustellung; Begründung 86
- § 80 Berichtigungen 86
- § 81 Vertretung; Vollmacht 86
- § 82 Anwendung weiterer Vorschriften; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht 88

**Division 4****General Provisions Concerning Proceedings before the Patent Office 67**

- § 56 Administrative Responsibilities in the Patent Office 67
- § 57 Exclusion and Objection 69
- § 58 Expert Opinions 69
- § 59 Investigation of the Facts of a Case; Right of Audience 69
- § 60 Investigations; Interviews; Minutes 69
- § 61 Decisions; Instructions Concerning the Right to Appeal 71
- § 62 Inspection of the Files; Inspection of the Register 71
- § 63 Costs of the Proceedings 73
- § 64 Reconsideration 73
- § 65 Authorization to Issue Statutory Orders 75

**Division 5****Proceedings Before the Patent Court 77**

- § 66 Appeal 77
- § 67 Boards of Appeal; Admission of the Public to Oral Proceedings 79
- § 68 Participation of the President of the Patent Office 81
- § 69 Hearings 81
- § 70 Judgements on Appeals 81
- § 71 Costs of Appeal Proceedings 83
- § 72 Exclusion and Objection 83
- § 73 Investigation of the Facts of a Case; Preparation of the Hearing 83
- § 74 Taking of Evidence 85
- § 75 Summons 85
- § 76 Course of the Hearing 85
- § 77 Minutes 85
- § 78 Evaluation of Evidence; Right of Audience 87
- § 79 Pronouncement in Court; Service; Substantiation 87
- § 80 Corrections 87
- § 81 Representation; Power of Attorney 87
- § 82 Application of further Provisions; Contestability; Inspection of Files 89



**Abschnitt 6****Verfahren vor dem Bundesgerichtshof 88**

- § 83 Zugelassene und zulassungsfreie Rechtsbeschwerde 88
- § 84 Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe 90
- § 85 Förmliche Voraussetzungen 90
- § 86 Prüfung der Zulässigkeit 92
- § 87 Mehrere Beteiligte 92
- § 88 Anwendung weiterer Vorschriften 92
- § 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde 92
- § 90 Kostenentscheidung 94

**Abschnitt 7****Gemeinsame Vorschriften 94**

- § 91 Wiedereinsetzung 94
- § 92 Wahrheitspflicht 96
- § 93 Amtssprache und Gerichtssprache 96
- § 94 Zustellungen 96
- § 95 Rechtshilfe 98
- § 96 Inlandsvertreter 98

**Teil 4****Kollektivmarken 98**

- § 97 Kollektivmarken 98
- § 98 Inhaberschaft 100
- § 99 Eintragbarkeit von geographischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken 100
- § 100 Schranken des Schutzes; Benutzung 100
- § 101 Klagebefugnis; Schadensersatz 100
- § 102 Markensatzung 100
- § 103 Prüfung der Anmeldung 102
- § 104 Änderung der Markensatzung 102
- § 105 Verfall 102
- § 106 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse 104

**Division 6****Proceedings before the Federal High Court of Justice 89**

- § 83 Appeals on a Point of Law which Require Admission and which do not Require Admission 89
- § 84 Entitlement to Appeals; Reasons for Appeals 91
- § 85 Formal Requirements 91
- § 86 Examination of Admissibility 93
- § 87 Participation of Several Parties 93
- § 88 Application of further Provisions 93
- § 89 Decision of Appeals on a Point of Law 93
- § 90 Decision on Costs 95

**Division 7****Common Provisions 95**

- § 91 Reinstatement 95
- § 92 Obligation to be Truthful 97
- § 93 Official Language and Language Spoken in Court 97
- § 94 Service of Documents 97
- § 95 Legal Assistance 99
- § 96 Representation in the Federal Republic of Germany 99

**Part 4****Collective Marks 99**

- § 97 Collective Marks 99
- § 98 Proprietorship 101
- § 99 Registrability of Appellations of Geographical Origin as Collective Marks 101
- § 100 Limits of Protection; Use 101
- § 101 Entitlement to Bring an Action; Damages 101
- § 102 Statutes for a Collective Mark 101
- § 103 Examination of the Application 103
- § 104 Amendments to the Collective Mark 103
- § 105 Liability to Revocation 103
- § 106 Nullity because of Absolute Bars to Protection 105

**Teil 5****Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen 104****Abschnitt 1****Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen 104**

- § 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes 104
- § 108 Antrag auf internationale Registrierung 104
- § 109 Gebühren 104
- § 110 Eintragung im Register 106
- § 111 Nachträgliche Schutzerstreckung 106
- § 112 Wirkung der internationalen Registrierung 106
- § 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse 106
- § 114 Widerspruch 106
- § 115 Nachträgliche Schutzentziehung 108
- § 116 Widerspruch und Antrag auf Löschung aufgrund einer international registrierten Marke 108
- § 117 Ausschluß von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung 108
- § 118 Zustimmung bei Übertragungen international registrierter Marken 110

**Abschnitt 2****Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen 110**

- § 119 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes 110
- § 120 Antrag auf internationale Registrierung 110
- § 121 Gebühren 110
- § 122 Vermerk in den Akten; Eintragung im Register 112
- § 123 Nachträgliche Schutzerstreckung 112
- § 124 Entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Wirkung der nach dem Madrider Markenabkommen international registrierten Marken 114
- § 125 Umwandlung einer internationalen Registrierung 114

**Part 5****Protection of Trade Marks According to the Madrid Agreement and According to the Protocol Relating to the Madrid Agreement 105****Division 1****Protection of Trade Marks According to the Madrid Agreement 105**

§ 107 Application of the Provisions of this Law 105

§ 108 Application for International Registration 105

§ 109 Fees 105

§ 110 Registration in the Register 107

§ 111 Subsequent Territorial Extension 107

§ 112 Effect of International Registration 107

§ 113 Examination for Absolute Bars to Protection 107

§ 114 Opposition 107

§ 115 Revocation of Protection a Posteriori 109

§ 116 Opposition and Application for Cancellation on the Basis of an Internationally Registered Trade Mark 109

§ 117 Exclusion of Claims because of Insufficient Use 109

§ 118 Consent in the Case of Assignments of Internationally Registered Trade Marks 111

**Division 2****Protection of Trade Marks According to the Protocol Relating to the Madrid Agreement 111**

§ 119 Application of the Provisions of this Law 111

§ 120 Application for International Registration 111

§ 121 Fees 111

§ 122 Entry in the Files; Registration in the Register 113

§ 123 Subsequent Territorial Extension 113

§ 124 Analogous Application of the Provisions Concerning the Effect of the Trade Marks Registered Internationally in Accordance with the Madrid Agreement 115

§ 125 Conversion of an International Registration 115

**Teil 6****Geographische Herkunftsangaben 116****Abschnitt 1****Schutz geographischer Herkunftsangaben 116**

§ 126 Als geographische Herkunftsangaben geschützte Namen, Angaben oder Zeichen 116

§ 127 Schutzzinhalt 116

§ 128 Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch 118

§ 129 Verjährung 118

**Abschnitt 2****Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 120**

§ 130 Antrag auf Eintragung einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung 120

§ 131 Antrag auf Änderung der Spezifikation 120

§ 132 Einspruchsverfahren 120

§ 133 Zuständigkeiten im Patentamt; Rechtsmittel 122

§ 134 Überwachung 122

§ 135 Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch 124

§ 136 Verjährung 124

**Abschnitt 3****Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 124**

§ 137 Nähere Bestimmungen zum Schutz einzelner geographischer Herkunftsangaben 124

§ 138 Sonstige Vorschriften für das Verfahren bei Anträgen und Einsprüchen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 126

§ 139 Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 126

**Teil 7****Verfahren in Kennzeichenstreitsachen 128**

§ 140 Kennzeichenstreitsachen 128

§ 141 Gerichtsstand bei Ansprüchen nach diesem Gesetz und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 128

§ 142 Streitwertbegünstigung 130

**Part 6****Appellations of Geographical Origin 117****Division 1****Protection of Appellations of Geographical Origin 117**

§ 126 Names, Indications or Signs Protected as Appellations of Geographical Origin 117

§ 127 Scope of Protection 117

§ 128 Claim to Cease and Desist; Claim for Damages 119

§ 129 Statutory Limitation 119

**Division 2****Protection of Geographical Indications and Designations of Origin According to Regulation (EEC) No. 2081/92 121**

§ 130 Application for Registration of a Geographical Indication or Designation of Origin 121

§ 131 Application for Amendments to the Specification 121

§ 132 Opposition Proceedings 121

§ 133 Administrative Responsibilities in the Patent Office; Appeals; Appeals on a Point of Law 123

§ 134 Supervision 123

§ 135 Claim to Cease and Desist; Claim for Damages 125

§ 136 Statutory Limitation 125

**Division 3****Authorizations to Issue Statutory Orders 125**

§ 137 Detailed Provisions for the Protection of Individual Appellations of Geographical Origin 125

§ 138 Other Provisions Concerning the Proceedings with Respect to Applications and Oppositions According to Regulation (EEC) No. 2081/92 127

§ 139 Provisions Issued for Implementing Regulation (EEC) No. 2081/92 127

**Part 7****Proceedings in Litigations Concerning Signs 129**

§ 140 Litigations Concerning Signs 129

§ 141 Place of Jurisdiction for Claims Resulting from this Law and from the Unfair Competition Act 129

§ 142 Preferential Treatment with Regard to the Value of the Matter in Dispute 131

## **Teil 8**

### **Straf- und Bußgeldvorschriften; Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr   130**

#### **Abschnitt 1**

##### **Straf- und Bußgeldvorschriften   130**

§ 143 Strafbare Kennzeichenverletzung   130

§ 144 Strafbare Benutzung geographischer Herkunftsangaben   132

§ 145 Bußgeldvorschriften   134

#### **Abschnitt 2**

##### **Beschlagnahme von Waren bei der Einfuhr und Ausfuhr   136**

§ 146 Beschlagnahme bei der Verletzung von Kennzeichenrechten   136

§ 147 Einziehung; Widerspruch; Aufhebung der Beschlagnahme   136

§ 148 Zuständigkeiten; Rechtsmittel   138

§ 149 Schadensersatz bei ungerechtfertigter Beschlagnahme   138

§ 150 Beschlagnahme nach der Verordnung (EWG) Nr. 3842/86   138

§ 151 Beschlagnahme bei widerrechtlicher Kennzeichnung mit geographischen Herkunftsangaben   140

## **Teil 9**

### **Übergangsvorschriften   140**

§ 152 Anwendung dieses Gesetzes   140

§ 153 Schranken für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen   142

§ 154 Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Konkursverfahren   142

§ 155 Lizenzen   142

§ 156 Prüfung angemeldeter Marken auf absolute Schutzhindernisse   144

§ 157 Bekanntmachung und Eintragung   144

§ 158 Widerspruchsverfahren   146

§ 159 Teilung einer Anmeldung   148

§ 160 Schutzdauer und Verlängerung   148

§ 161 Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls   148

§ 162 Löschung einer eingetragenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse   148

§ 163 Löschung einer eingetragenen Marke wegen des Bestehens älterer Rechte   150

§ 164 Erinnerung und Durchgriffsbeschwerde   150

**Part 8****Provisions Concerning Fines and Penalties; Seizure During Importation and Exportation 131****Division 1****Provisions Concerning Fines and Penalties 131**

§ 143 Punishable Infringement of Signs 131

§ 144 Punishable Use of Appellations of Geographical Origin 133

§ 145 Provisions Concerning Penalties 135

**Division 2****Seizure of Goods During Importation and Exportation 137**

§ 146 Seizure in the Case of an Infringement of Rights to a Sign 137

§ 147 Confiscation; Opposition; Release of Seizure 137

§ 148 Administrative Responsibilities; Legal Remedy 139

§ 149 Damages in the Case of Unjustified Seizure 139

§ 150 Seizure According to Regulation (EEC) No. 3842/86 139

§ 151 Seizure in the Case of Unlawful Marking with Appellations of Geographical Origin 141

**Part 9****Transitional Provisions 141**

§ 152 Application of this Law 141

§ 153 Limits for the Assertion of Claims Against Infringers 143

§ 154 Real Rights; Enforcement; Bankruptcy Proceedings 143

§ 155 Licensing 143

§ 156 Examination for Absolute Bars to Protection in the Case of Trade Marks Applied for 145

§ 157 Publication and Registration 145

§ 158 Opposition Proceedings 147

§ 159 Division of an Application 149

§ 160 Duration of Protection and Extension 149

§ 161 Cancellation of a Registered Trade Mark because of Liability to Revocation 149

§ 162 Cancellation of a Registered Trade Mark because of Absolute Bars to Protection 149

§ 163 Cancellation of a Registered Trade Mark because of the Existence of Earlier Rights 151

§ 164 Reconsideration and Direct Appeal 151