

Markenschutz

Vortrag am 24.04.2018 im
Haus der Wirtschaft Stuttgart

Dr. Uli Greiner
Rechtsanwalt
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

CMS Hasche Sigle



Was folgt?

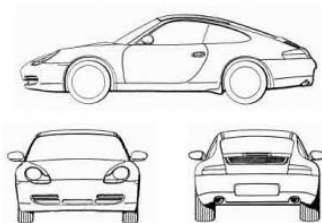
- Was ist eine Marke?
- Gegen was schützt die Marke?
- Abgrenzung zu anderen gewerblichen Schutzrechten
- Wichtige Grundsätze
- Wie wird eine Marke geschützt?
- Markenverletzung
- Lizenzen
- Sonstige Kennzeichen
- Merkliste

Was ist eine Marke?

- alle Arten von Zeichen zur Unterscheidung von Waren/Dienstleistungen
- Beispiele verschiedener Arten :

"Volkswagen"
und
"VW"

→ Wort und Buchstaben-
kombination als **Wortmarken**
geschützt
→ Inh.: Volkswagen AG



→ 911-Form als **3-D-Marke**
→ Inh.: Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG

"4711" und "911"

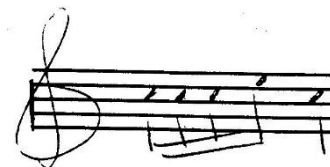
→ als Zahlenkombination
(**Wortmarke**)
→ Inh.: Mäurer & Wirtz
GmbH & Co. KG bzw. Dr.
Ing. h.c. F. Porsche AG



→ Burberry-Muster
als **Bildmarke**
→ Inh.: Burberry Ltd.



→ Porsche-Emblem mit
Schriftzug (**Wort-Bild-
Kombination**)
→ Inh.: Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG



→ Telekom-Jingle als
Hörmarke
→ Inh.: Deutsche
Telekom AG



→ magenta als **Farbe**
→ Inh.: Deutsche Telekom AG



→ **Positionsmarke**
→ Inh.: Henderson S.R.L.

Was ist eine Marke?

– Marken im Rechtssinn:

- Herkunftszeichen

- Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen



- Auch Unternehmensbezeichnungen an sich

- Name von Waren und Dienstleistungen

- Unabhängig von der Unternehmensbezeichnung ihres Inhabers
- Beispiel: IPHONE als Marke für die Waren des Unternehmens Apple, Inc.

- Investitionsschutz

- beispielsweise in Marketing, Forschung und Entwicklung, etc...

Gegen was schützt die Marke?

- Schutz vor Fehlzuordnungen - nicht Schutz des Produkts an sich
 - Beispiel: die Marke IPHONE schützt nicht vor einem Nachbau des Smartphones, sondern nur vor einer entsprechenden Kennzeichnung anderer Smartphones
- Schutz bekannter Marken auch vor
 - Beeinträchtigung
 - der Unterscheidungskraft
 - der Wertschätzung
 - Ausnutzung
 - der Unterscheidungskraft
 - der Wertschätzung



Abgrenzung zu anderen gewerblichen Schutzrechten

– Patent

- Schützt neue technische Erfindungen
 - Beispiel: Entsperrfunktion von Smartphones mittels "Wisch-Geste" (= technisches Zusammenspiel von versch. Hardware- und Softwarekomponenten)



U5008046721B2

(12) **United States Patent**
Chaudhri et al.

(16) **Patent No.:** US 8,046,721 B2
(45) **Date of Patent:** Oct. 25, 2011

(54) **UNLOCKING A DEVICE BY PERFORMING GESTURES ON AN UNLOCK IMAGE**

(56) **References Cited**

(75) **Inventors:** Jagan Chaudhri, San Francisco, CA (US); Bao Chudong, San Francisco, CA (US); Freddy Allen Alvarez, San Francisco, CA (US); Marvel Van De San Francisco, CA (US); Stephen O. Forrest, Mountain View, CA (US); Greg Christie, San Jose, CA (US)

(73) **Assignee:** Apple Inc., Cupertino, CA (US)

(*) **Notice:** Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days. This patent is subject to a terminal disclaimer.

(21) **Appl. No.:** 12/477,875

(22) **Filed:** Jan. 2, 2009

(65) **Prior Publication Data**
US 2009/0241072 A1 Sep. 24, 2009

Related U.S. Application Data

(63) **Continuation of application No. 11/322,549, filed on Dec. 23, 2005, now Pat. No. 7,675,940.**

(51) **Int. Cl. Class.:** G06F 2818 (2006.01)

(52) **U.S. Cl. Class.:** 715/863, 345/173, 345/179

(58) **Field of Classification Search:** 715/154, 715/863, 345/156
See application file for complete search history.

(57) **ABSTRACT**
A device with a touch-sensitive display may be unlocked via gestures performed on the touch-sensitive display. The device is unlocked if contact with the display corresponds to a predefined gesture for unlocking the device. The device displays one or more unlock images with respect to which the predefined gesture is to be performed in order to unlock the device. The performance of the predefined gesture with respect to the unlock image may include moving the unlock image to a predefined location and/or moving the unlock image along a predefined path. The device may also display visual cues of the predefined gesture on the touch screen to remind a user of the gesture.

15 Claims, 15 Drawing Sheets

– Gebrauchsmuster

- "kleines Patent"
 - Schneller (ohne eingehende Überprüfung) zu erlangen
 - im Gegenzug leichter angreifbar



(19) **Bundesrepublik Deutschland**
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 20 2008 000 264 U1** 2008.08.07

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(21) **Anmeldezeichen:** 20 2008 000 264.8
(22) **Anmeldezeitpunkt:** 07.01.2008
(47) **Erfindungsgegenstand:** 03.07.2008
(43) **Bekanntmachung des Patentschrifts:** 07.08.2008

(51) **Int. Cl.:** G06F 3/037 (2006.01)
G06F 3/00 (2006.01)

(30) **Unionspatent:** 11620,424 05.01.2007 US

(73) **Name und Wohnsitz des Inhabers:** Apple Inc., Cupertino, Calif., US

(74) **Name und Wohnsitz des Vertreters:** Patent- und Rechtsanwälte Bartschle, Pagenberg, Doet, Altenberg, Geiseler, 91678 München

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

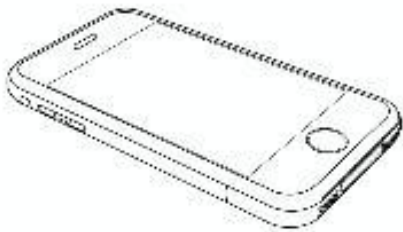
(54) **Bezeichnung:** Handgehaltene elektronische Vorrichtung

(57) **Hauptanspruch:** Tragbare elektronische Vorrichtung, aufweisend:
eine erste Oberfläche mit einer daran gekoppelten Anzeigeneinheit;
eine zweite Oberfläche mit einer daran gekoppelten Berührungsoberfläche, wobei die zweite Oberfläche nicht koplanar mit der ersten Oberfläche ist, wobei die Berührungsoberfläche angepasst ist, eine Position auf der Berührungsoberfläche, die vor einem Objekt korreliert wird, und einer Aktivierungskraft, die auf die Berührungsoberfläche von dem Objekt angewandt wird, zu erfassen, und Steuermittel zum –
Anzeigen auf der Anzeigeneinheit von erster Information, Steuerelementen und einer Markierung, die die Position des Kontakts auf der Berührungsoberfläche repräsentiert, Bestimmen, wann die Markierung mit einem der Kontrollelemente räumlich übereinstimmt, Bestimmen, dass die Aktivierungskraft größer, als ein festgelegte Schwellwert ist, und Aktivieren einer Funktion, die mit dem einen Steuerelement zusammenhängt.



Abgrenzung zu anderen gewerblichen Schutzrechten

- Design / (Gemeinschafts-)Geschmacksmuster
 - Schützt Gestaltung eines Produkts (-teils)
 - Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart
 - Beispiel: Apple kann anderen Smartphoneherstellern verbieten, Produkte herzustellen, die ihrem iPhone-Design zu ähnlich sind



Wichtige Grundsätze

– Territorialität

- **Markenschutz nur für Gebiet des jeweiligen Staats**

- Deutsche Marke entfaltet ihre Wirkungen nur in Deutschland



- **Möglichkeit eines einheitlichen EU-weiten Schutzes durch Unionsmarke**

- Schutzvoraussetzungen müssen für alle Länder vorliegen



- **Benelux-Marke**

Wichtige Grundsätze

- **Prioritätsgrundsatz**
 - Der Inhaber einer älteren Marke kann gegen die Eintragung einer jüngeren Marke vorgehen
 - Keine nochmalige Eintragung identischer oder verwechslungsfähiger Marke



- **Bindung an konkrete Waren/Dienstleistungen**
 - grds. kein absoluter Schutz der Marke
 - Amt akzeptiert nur bestimmte Formulierungen
 - Verwendung harmonisierter Begriffe

Wichtige Grundsätze

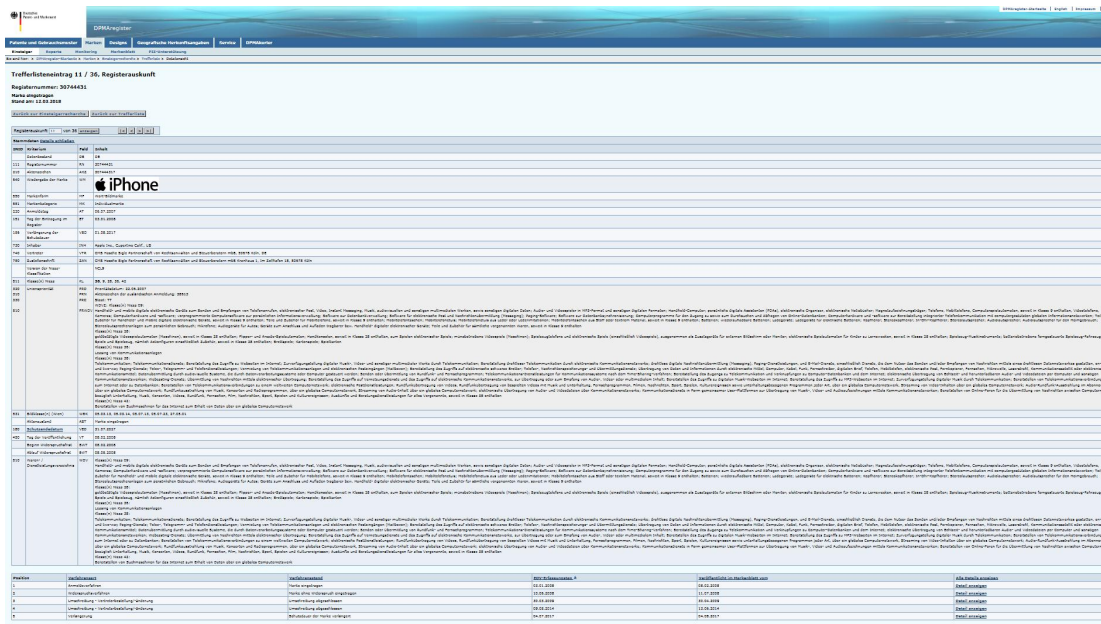
- Schutzdauer
 - Zunächst 10 Jahre ab Eintragung (DE+EU+weitestgehend international)
 - Grundsätzlich unbegrenzt verlängerbar (i.d.R. jeweils wieder 10 Jahre)
 - Unterschied zu anderen gewerblichen Schutzrechten, die allesamt zeitlich begrenzt sind

Position	Verfahrensart	Verfahrensstand	EDV-Erfassungstag ▲	Veröffentlicht im Markenblatt vom
1	Anmeldeverfahren	Marke eingetragen	03.01.2008	08.02.2008
2	Widerspruchsverfahren	Marke ohne Widerspruch eingetragen	10.06.2008	11.07.2008
3	Umschreibung - Vertreterbestellung/-änderung	Umschreibung abgeschlossen	30.03.2009	30.04.2009
4	Umschreibung - Vertreterbestellung/-änderung	Umschreibung abgeschlossen	09.05.2014	13.06.2014
5	Verlängerung	Schutzdauer der Marke verlängert	04.07.2017	04.08.2017

- Stattdessen: Benutzungszwang
 - Benutzungsschonfrist von 5 Jahren ab Eintragung
 - Anschließend: Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers daran geknüpft, dass er die Marke in den letzten 5 Jahren benutzt hat

Wie wird eine Marke geschützt?

- Entstehung von Markenschutz durch
 - Eintragung ins Markenregister



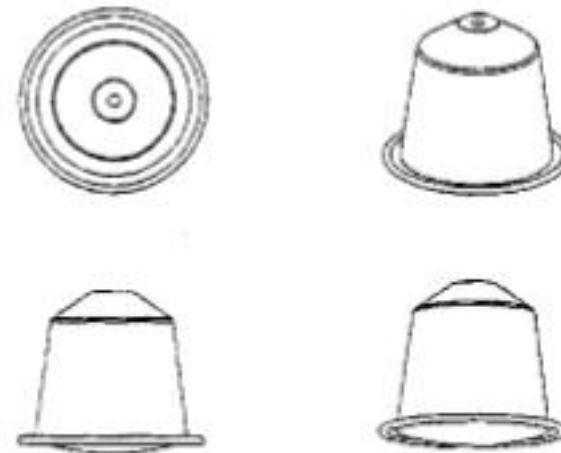
- Benutzung bei erlangter Verkehrsgeltung
 - Bei deutschen Marken möglich, nicht dagegen bei Unionsmarken

Wie wird eine Marke geschützt?

– Wichtigste Eintragungsvoraussetzungen

- Unterscheidungskraft
- Kein beschreibender Charakter (für konkrete Waren/Dienstleistungen)
 - Apple
 - Diesel
- Keine Schutzhindernisse
 - z.B., wenn Form einer Formmarke rein technisch bedingt

– Bessere Rechte Dritter werden vom Amt nicht automatisch geprüft



Wie wird eine Marke geschützt?

- **Kosten**

- **Abhängig von**

- Schutzgebiet (Deutsche Marke oder Unionsmarke)
- Anzahl der gewählten Klassen (Waren / Dienstleistungen)
- Wiederkehrende Gebühren für Verlängerung (10 J.)

- **Bsp:**

	DPMA	EUIPO (elektronisch)
– Anmeldegebühr:	300 € (inkl. 3 Klassen)	850 € (inkl. 1 Klasse)
– Klassengebühr:	100 € je weitere Klasse	50 € (2. Klasse) 150 € (ab der 3. Klasse)
– Verlängerungsgebühr (Grundgebühr)	750 € (inkl. 3 Klassen)	wie Anmeldegebühr
– Verlängerungsgebühr (weitere Klassen)	260 € je weitere Klasse	wie Anmeldegebühr

Markenverletzung

- Verletzungstatbestände
 1. Doppelidentität
 - Identität von Zeichen u. Waren / Dienstleistungen
 2. Verwechslungsgefahr
 - Ähnlichkeit oder Identität von Zeichen u. Waren / Dienstleistungen + Verwechslungsgefahr
 3. Bekanntheitsschutz
 - Bekanntheit + Ähnlichkeit oder Identität von Zeichen + Ausnutzung oder Beeinträchtigung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft

- Ansprüche des Markeninhabers
 - Unterlassung u. Schadensersatz
 - Vernichtung u. Rückruf
 - Auskunft u. Vorlage/Besichtigung
 - Urteilsbekanntmachung

Markenverletzung

Bsp. 1

Markeninhaber: Wort + Bildmarke

MEDICON
APOTHEKE



Konkurrent betreibt
Apotheke unter dem
Namen "MediCo Apotheke"

Bsp. 2

- Verwendung der Bezeichnung "CARRERA" für **Fahrräder**

Markenverletzung

– Ermittlung fremder Markenverletzungen

- Kollisionsüberwachung
- Überwachung von Handelsplattformen
- Überwachung von Messen, etc.
- Grenzbeschlagnahmeanträge



– Eigene Markenverletzungen vermeiden

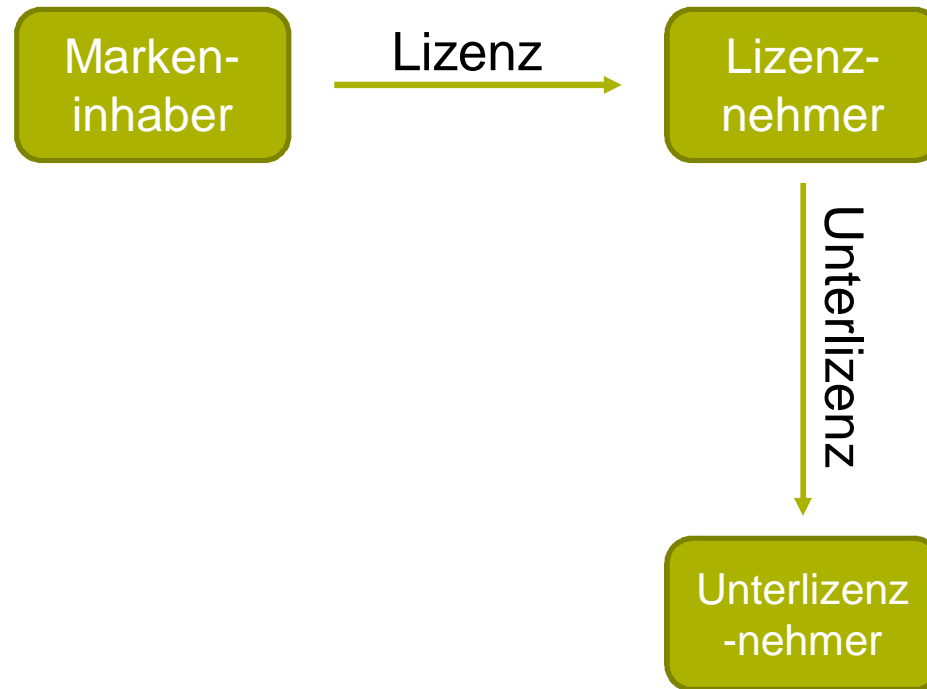
- Recherchen bzgl. älterer Drittrechte
- Ggf. Abgrenzungsvereinbarung

Lizenzen

– Zweck: Einräumung von Nutzungsrechten gegen Lizenzgebühr

– Arten

- Ausschließliche Lizenzen
- Einfache Lizenzen



– Beschränkbar

- Räumlich
 - Nur für bestimmte Gebiete
- Sachlich
 - Nur für bestimmte Nutzungen
 - Recht der Unterlizenzierung

– Franchising

- Basiert ganz maßgeblich auf Markenlizenzierung

Sonstige Kennzeichen

- Neben Marken werden geschützt:
 - geschäftlichen Bezeichnungen
 - Unternehmenskennzeichen
 - Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs/Unternehmens
 - Werktitel
 - Name oder besondere Bezeichnung von
 - Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken
 - sonstigen vergleichbaren Werken
 - Geographische Herkunftsangaben
 - Name von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen,
 - zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen



Merklite

- Auswahl starker Zeichen
- Schutzfähigkeit vorab prüfen lassen
- Markenschutz anmelden
- Benutzen und Benutzung dokumentieren
- Überwachung von Anmeldungen und Benutzung Dritter
- Vorgehen bei Verletzung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Law . Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu vielfältigen juristischen Themen.

cms-lawnow.com



Law . Tax

Ihre juristische Online-Bibliothek.

Profunde internationale Fachrecherche und juristisches Expertenwissen nach Maß.

eguides.cmslegal.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking, Shanghai und Teheran für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Funchal, Genf, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lima, Lissabon, Ljubljana, London, Luanda, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Manchester, Maskat, Medellín, Mexiko-Stadt, Monaco, Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Posen, Prag, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Rom, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sheffield, Singapur, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Teheran, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

cms.law