



MENOLD  
BEZLER

**MARKENSCHUTZ**  
GESTALTUNG, ERLANGUNG UND  
DURCHSETZUNG VON MARKEN

7. MAI 2019

1. Was ist eine Marke?
2. Das Anmeldeverfahren
3. Schutzhindernisse
4. Rechte und Pflichten des Markeninhabers
5. Marken als Vermögensgegenstände
6. Taktische Überlegungen bei der Markenmeldung

Als Marke können alle Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.



-

Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion



-

Werbefunktion



-

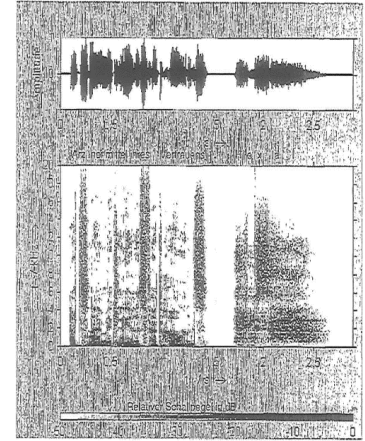
Qualitätsfunktion

## BEISPIELSFALL KAFFEEMASCHINE

- Technik, z.B. Mahlwerk, Milchaufschäumer ➤ Patent oder Gebrauchsmuster
- Dreidimensionale Gestaltung, z.B. äußere Form ➤ Design
- Zweidimensionale Gestaltung, z.B. Oberfläche ➤ Design
- „Name“ des Produkts ➤ Marke
- „Name“ des Herstellers ➤ Marke, Geschäftliche Bezeichnung (§ 5 MarkenG)

# VERSCHIEDENE MARKENFORMEN

*Coca-Cola*



Alete



Erwerb des Markenschutzes



**Benutzung (bei nationaler Marke)**

Voraussetzung: Verkehrsgeltung bei beteiligten Verkehrskreisen  
(Wiedererkennung bei mindestens 20 – 25 %, je nach Zeichen aber u.U. höher)



**Eintragung in das Markenregister**

## ➤ Exkurs: Geschäftliche Bezeichnung (§ 5 MarkenG)

- Zeichen zum Schutz des Namens oder der Firma eines Betriebs oder Unternehmens
- Zweck: Individualisierung eines bestimmten Geschäftsbetriebs oder Unternehmens
- Erwerb des Schutzes durch Benutzung (kein Register)
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr notwendig
- Territorial begrenzter Schutzbereich
- Nachweisproblem

## ➤ Räumlicher Schutzbereich

Abhängig von der Art der Marke:

- Nationale (deutsche) Marke: nur im Inland
- Unionsmarke: Gebiet der Europäischen Union (EU)
- IR-Marke: Gebiet derjenigen Länder, in denen Schutz beansprucht wird



## ➤ **Schutzdauer einer Marke**

Ebenfalls abhängig von der Art der Marke

- Bei deutschen Marken, Unionsmarken und IR-Marken beträgt die Schutzdauer 10 Jahre
- Bei ausländischen Marken abhängig von der jeweiligen nationalen Rechtsordnung
- Verlängerung um jeweils 10 Jahre beliebig oft möglich gegen Zahlung einer Verlängerungsgebühr

A blurred background image of an office setting. In the foreground, a person's hands are visible, one holding a pen and the other near a laptop. In the background, two other people are partially visible, one in a blue shirt and another in a white shirt. The overall scene is brightly lit and out of focus.

## **DAS ANMELDEVERFAHREN**

## ➤ **Eigenständige Verfahren der verschiedenen Markenämter**

- Deutsche Marken: Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), München
- Unionsmarken: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), Alicante
- IR-Marken: World Intellectual Property Organization (WIPO), Genf

### ➤ Inhalt einer Markenmeldung (beim DPMA):

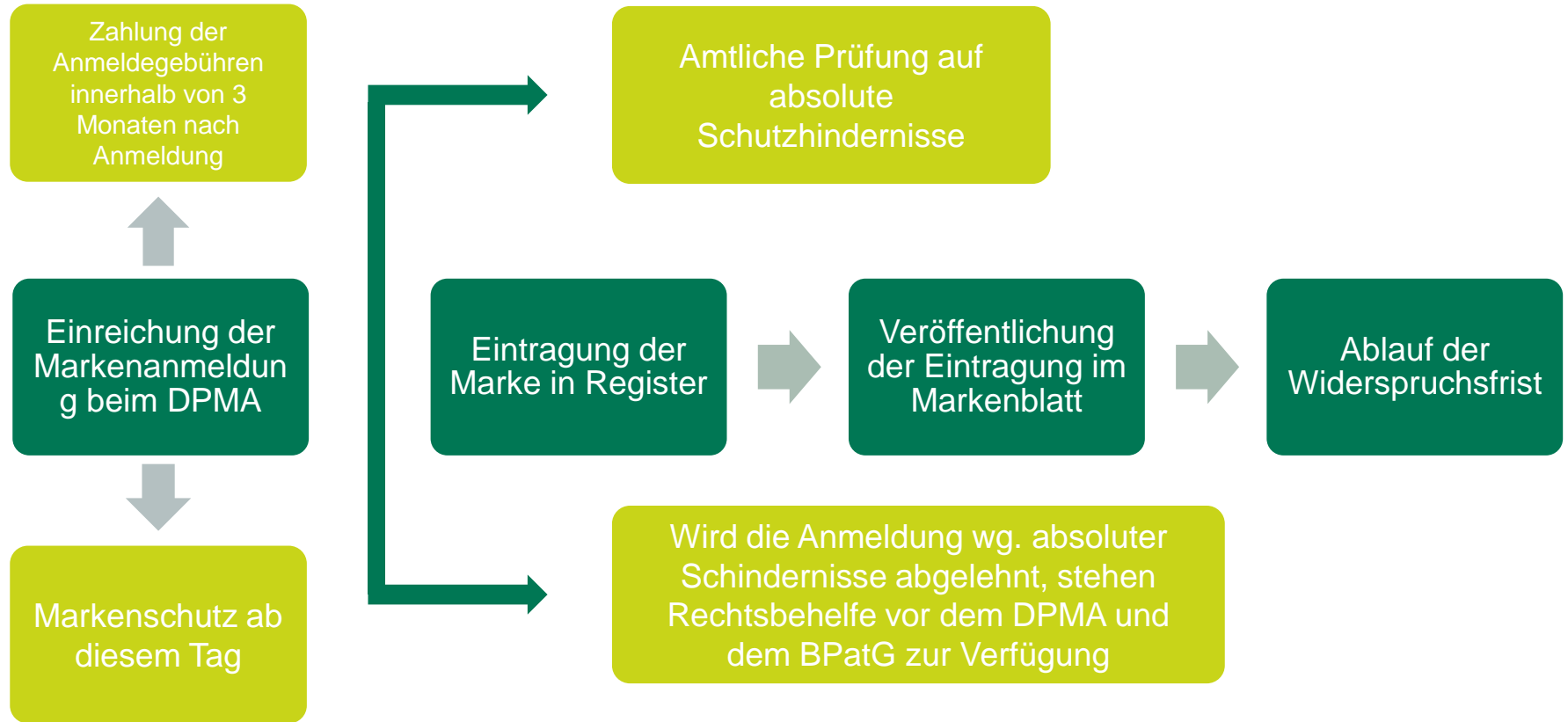
- Anmelder (juristische oder natürliche Person, auch mehrere Markeninhaber)
- Wiedergabe der Marke (Wortmarke / Bildmarke, dann ggf. farbige Abbildung)
- Gruppiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach der Nizzaer Klassifikation  
Exkurs: Hinweis auf EuGH-Urteil „IP-Translator“

### ➤ Gebührenzahlung:

- Anmeldegebühr inkl. drei Klassen (EUR 300,00)
- Klassengebühr (pro weitere Klasse EUR 100,00)
- ggf. Beschleunigungsgebühr (EUR 200,00)
  
- Markenmeldung mit 5 Klassen ohne Beschleunigungsantrag kostet beim DPMA EUR 500,00



## 2. DAS ANMELDEVERFAHREN





# Informationen

zur Marke 30363594, Stand 07.05.2019

---

Die Marke mit der Registernummer **30363594** ist mit den folgenden Angaben in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.

Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet am 31.12.2023. Eine Verlängerung um jeweils 10 Jahre ist gemäß § 47 Markengesetz möglich.

---

### Informationen zur Marke 30363594, Stand: 07.05.2019

[-----] **Datenbestand:** DE

[111] **Registernummer:** 30363594

[210] **Aktenzeichen:** 303635940

[540] **Markendarstellung:** Menold Bezler

[550] **Markenform:** Wortmarke

[551] **Markenkatgorie:** Individualmarke

[220] **Anmeldetag:** 03.12.2003

[151] **Tag der Eintragung im Register:** 20.02.2004

[156] **Verlängerung der Schutzdauer:** 01.01.2014

[730] **Inhaber:** Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft, 70469 Stuttgart, DE

[750] **Zustellanschrift:** Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft, Postfach 301066, 70450 Stuttgart

[-----] **Version der Nizza-Klassifikation:** NCL10

[511] **Klasse(n) Nizza:** 45, 09, 16, 35, 36

[-----] **Aktenzustand:** Marke eingetragen

### ➤ Inhalt einer Markenmeldung (beim EUIPO):

- Amtssprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
- Inhaber älterer Marken werden über „ähnliche“ Neuanmeldungen benachrichtigt, Art. 43 UMV
- Widerspruchsverfahren vor Eintragung

### ➤ Gebührenzahlung:

- Amtsgebühr: EUR 850,00 für die erste Klasse
- EUR 50,00 für die zweite Klasse und
- je EUR 150,00 für jede weitere Klasse



### ➤ Anmeldung bei der WIPO

- Grundlage: Madrider Markenabkommen (MMA) und Madrider Markenprotokoll (MMP)
- Anders als bei der Gemeinschaftsmarke entsteht kein supranationales Recht, sondern ein „Bündel“ an Markenrechten in den benannten Staaten (zentrale Verwaltung und Verlängerung)
- Voraussetzung: Bestehen einer Basismarke, aber Anmeldung reicht idR aus
- Abhängigkeit von der Basismarke in den ersten fünf Jahren
- Beanstandungen können nicht nur von der WIPO, sondern von allen nationalen Markenämtern kommen
- Anmeldung in englischer Sprache

➤ Gebühren: Abhängig von der Art der Marke und von den benannten Vertragsstaaten.



# SCHUTZHINDERNISSE

#### ➤ Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

- Verkehr sieht in dem Zeichen keinen Herkunftshinweis
- Gebräuchliche Begriffe der Umgangssprache, „Super“, „Mega“
- Werbeslogans, (Ausnahme: „Vorsprung durch Technik“)

#### ➤ Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

- Angaben, die unmittelbar zur Beschreibung der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen dienen
- Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit
- Differenzierung nach einzelnen Waren und Dienstleistungen
- Teilweise Eintragung möglich für bestimmte Waren und Dienstleistungen

- Beispiel zur fehlenden Unterscheidungskraft
  
- Der Begriff „Pils“ für alkoholische Getränke, insbesondere Bier
  1. besitzt keine Unterscheidungskraft, weil der Verkehr hierin keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht und
  2. ist rein beschreibend, weil der Verkehr hierunter eine bestimmte Art von Bier versteht
  
- Für Bekleidungsstücke, z.B. Hosen
  1. besitzt der Begriff „Pils“ Unterscheidungskraft, weil die Eignung zur Abgrenzung von Hosen anderer Hersteller gegeben ist und
  2. ist der Begriff „Pils“ nicht beschreibend, weil der Verkehr hierin keine Eigenschaft einer Hose erkennt.

- Überwindung der Schutzhindernisse durch „Verkehrsdurchsetzung“, § 8 Abs. 3 MarkenG

Bekanntheitsgrad von zumindest über 50% erforderlich

- Beispiel: „Post“ für Logistikdienstleistungen  
Aktuelle Beispiele aus der Rechtsprechung: „Nivea-Blau“, „Sparkassenrot“

#### ➤ Marken mit älterem Zeitrang

- Identische oder ähnliche Marken können der Eintragung entgegenstehen
- Aber: keine Prüfung von Amts wegen (DPMA)  
(Achtung: Benachrichtigung der Inhaber älterer Marken durch das EUIPO, Art. 43 UMV)
- Nur auf Widerspruch des Inhabers der älteren Marke, § 42 MarkenG
- Möglichkeit der Recherche bei kommerziellen Dienstleistern
  - Vorteile – Nachteile
  - Kosten

A blurred background image of a business meeting. Several people in professional attire are gathered around a table, looking at documents and a laptop. The scene is brightly lit, possibly from a window, creating a soft, professional atmosphere.

## **RECHTE UND PFLICHTEN DES MARKENINHABERS**

## ➤ Rechte des Markeninhabers

- Der Markeninhaber hat ein ausschließliches Recht an dem geschützten Zeichen, § 14 MarkenG
- Dritten ist es untersagt, ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen zu benutzen, wenn Verwechslungsgefahr besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG

➤ Beispiele:



EXXON



AXSON

- Verbot der Benutzung eines ähnlichen oder identischen Zeichens auch für nicht ähnliche Waren/Dienstleistungen bei „bekannten“ Marken, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG



## ➤ Rechte des Markeninhabers

- Bei Markenverletzung: Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz, Vernichtung und Rückruf
- Maßnahmen: Abmahnung/Berechtigungsanfrage, einstweilige Verfügung/Klage vor den Zivilgerichten, Strafantrag bei Staatsanwaltschaft, Grenzbeschlagnahme
- Nutzung des ®-Symbols (Achtung: Nur für die exakt eingetragene Marke)

### ➤ Pflichten des Markeninhabers

- Zahlung der Verlängerungsgebühren alle 10 Jahre, um Markenschutz aufrecht zu erhalten
- Verfolgung von Markenverletzungen (Empfehlung: Überwachung!)
- Benutzungszwang, § 25 MarkenG, aber Benutzungsschonfrist in den ersten fünf Jahren ab Tag nach Ende der Widerspruchsfrist
  - Zweck: keine „Verstopfung“ des Markenregisters
  - Benutzung der Marke durch Anbringung der Marke an der Ware/Verpackung in der Form, in der sie eingetragen ist

Empfehlung: Produkte und Verpackungen, Prospekte etc., auf denen die Marke verwendet wurde, zu Nachweiszwecken archivieren!



# MARKEN ALS VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

- Rechtsübergang, § 27 MarkenG
- Lizenzierung, § 30 MarkenG
- Insolvenz, § 29 MarkenG



# TAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN BEI DER MARKENANMELDUNG

- Bei „kritischen“ Begriffen mit beschreibenden Angaben:
- Wort-/Bildmarke anstatt Wortmarke, aber entsprechend begrenzter Schutzzumfang
  - Tendenziell großzügigere Eintragungspraxis beim EUIPO
  - Als Basismarke für IR-Markenmeldung -> deutsche Marke wegen geringerer Kollisionsgefahr -> Schutzerstreckung der IR-Marke auf die EU -> ggf. späterer Verzicht auf deutsche Marke
  - Inanspruchnahme der Priorität der erstangemeldeten Marke bei späteren Markenmeldungen im Ausland



**Dr. Julia Schneider**

Partner, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Tel +49 711 86040 305

Fax +49 711 86040 377

[julia.schneider@menoldbezler.de](mailto:julia.schneider@menoldbezler.de)



**Dr. Elisabeth Mielke, LL.M.**

Counsel, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

Tel +49 711 86040 630

Fax +49 711 86040 377

[elisabeth.mielke@menoldbezler.de](mailto:elisabeth.mielke@menoldbezler.de)

MENOLD BEZLER

Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Rheinstahlstraße 3 · 70469 Stuttgart

Heilbronner Straße 190 · 70191 Stuttgart

Tel +49 711 86040 00

Fax +49 711 86040 01

[kontakt@menoldbezler.de](mailto:kontakt@menoldbezler.de)

[www.menoldbezler.de](http://www.menoldbezler.de)

MITTELSTAND IM MITTELPUNKT®