

Markenschutz

Wie schützen Sie Ihre Produkt- und Firmennamen?

Vortrag im
Patent- und Markenzentrum, Stuttgart
am 17. November 2020

Referent: Dr. Marco Findeisen, Patentanwalt
WITTE, WELLER & PARTNER

Vortragsübersicht

1. Einführung
 - Was sind Kennzeichen?
 - Markenformen
 - Marke als Rechtsbegriff
 - Funktion einer Marke
2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes
 - Schutzvoraussetzungen
 - Verkehrsdurchsetzung
 - Entstehung von Markenschutz
 - Rechte aus einer Marke
3. Markenkollision und Benutzungszwang
4. Länderauswahl
5. Schutzdauer
6. Unternehmenskennzeichen
7. Zusammenfassung

Vortragsübersicht

1. Einführung

- Was sind Kennzeichen?
- Markenformen
- Marke als Rechtsbegriff
- Funktion einer Marke

2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes

- Schutzvoraussetzungen
- Verkehrsdurchsetzung
- Entstehung von Markenschutz
- Rechte aus einer Marke

3. Markenollision und Benutzungszwang

4. Länderauswahl

5. Schutzdauer

6. Unternehmenskennzeichen

7. Zusammenfassung

Was sind „Kennzeichen“?

Markengesetz (§ 1 MarkenG):

Nach diesem Gesetz werden geschützt:

- Marken
- Geschäftliche Bezeichnungen
- Geographische Herkunftsangaben



Markenformen

Als Marke schutzfähige Zeichen (§ 3 MarkenG):

- Wörter, Buchstaben, Personennamen
- Zahlen
- Abbildungen
- Dreidimensionale Gestaltungen
- Farben
- Hörzeichen (Tonfolgen, Melodien)
- Gerüche

! Im Register darstellbar



Markenformen: Wort-Marken

Lufthansa LUFTHANSA

PRADA PRADA

nutella NUTELLA

NIVEA NIVEA

SONY SONY

BOSS
HUGO BOSS

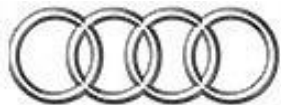
BOSCH BOSCH

NETFLIX NETFLIX

Markenformen: Wort-/Bildmarken



Markenformen: Bild-Marken



Markenformen: Dreidimensionale Marken



Marke als Rechtsbegriff

„Kennzeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 I MarkenG)“

Dient der Zuordnung von **Waren** und **Dienstleistungen** zu einem bestimmten Unternehmen.

Funktion einer Marke



**Die Marke bildet ein
zentrales Instrument
des
Marketings!**

Vortragsübersicht

1. Einführung

- Was sind Kennzeichen?
- Markenformen
- Marke als Rechtsbegriff
- Funktion einer Marke

2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes

- Schutzvoraussetzungen
- Verkehrsdurchsetzung
- Entstehung von Markenschutz
- Rechte aus einer Marke

3. Markenollision und Benutzungszwang

4. Länderauswahl

5. Schutzdauer

6. Unternehmenskennzeichen

7. Zusammenfassung

Schutzvoraussetzungen (1/2)

Keine beschreibenden Angaben („Freihaltebedürfnis“):

- „HOUSE OF BLUES“ für Tonträger (-)
- „BAUMEISTER-HAUS“ für Grundstücke, Immobilien (-)
- „Lotto“ für Lotteriespiele (-)
- „antiKalk“ für Wasserenthärtungsmittel (-)
- „Diesel“ für Kraftstoffe (-), aber für Bekleidungsstücke (+)
- „THE HOME DEPOT“ (+) Waren des Haus- und Gartenbereichs
- Farbe „Rot“ für Feuerlöscher (-)



Schutz des Wettbewerbers

Schutzvoraussetzungen (2/2)

Unterscheidungskraft (Keine Werbeschlagwörter, Zeichen „als solches“)

- „TURBO“ (-)
- „MEGA“ (-)
- „ULTIMATE“ (-)
- „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ (-)
- „Colour your life“ (-)
- „Vorsprung durch Technik“ (+)
- einfachste graphische Elemente (Striche, Punkte, etc.) (-)
- Graphiken (+)



Sieht der Verbraucher in dem Zeichen eine Marke?

Verkehrsdurchsetzung

Überwindung der Schutzhindernisse durch sehr hohe Verkehrsbekanntheit (deutlich über 50%)

- „Kinder“ für Schokolade (+)
- „POST“ für Zustell- und Logistikdienstleistungen (+)
- „HAVE A BREAK ...“ für Schokolade (+)
- „Teekanne“ für Getränke, Tee (+)
- „Lotto“ für Lotteriespiele (-, da nur 58% nachgewiesen)

Entstehung von Markenschutz

Registrierung im Markenregister

- Anmeldung beim zuständigen Patent- und Markenamt
- Prüfungsverfahren
- Registrierung
- Schutz im gesamten Schutzgebiet (deutschlandweit, EU-weit)

Benutzung

- Verkehrsgeltung (Nachweisproblem!)
- Unterscheidungskraft/keine beschreibende Angabe
- territorial eingeschränkter Schutz



Anmelden und Registrieren!

Rechte aus einer Marke

„Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen zu benutzen, sofern Verwechslungsgefahr besteht (§ 14 MarkenG)“



Verbotungsrecht!



Nicht (zwingend): Benutzungsrecht!

Vortragsübersicht

1. Einführung

- Was sind Kennzeichen?
- Markenformen
- Marke als Rechtsbegriff
- Funktion einer Marke

2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes

- Schutzvoraussetzungen
- Verkehrsdurchsetzung
- Entstehung von Markenschutz
- Rechte aus einer Marke

3. Markenkollision und Benutzungszwang

4. Länderauswahl

5. Schutzdauer

6. Unternehmenskennzeichen

7. Zusammenfassung

Markenkollision (1/2)

- **Löschung einer jüngeren Marke wegen Verwechslungsgefahr mit älterer Marke/älterem Unternehmenskennzeichen (Firmennamen):**
 - a) **ähnliche Zeichen:**
 - „PATEV“ = „Patec“
 - „AX/ware“ = AXWAY“
 - „Fein“ ≠ „Feino“
 - b) **ähnliche Waren/Dienstleistungen**
 - Kfz-Getriebe = Kfz-Bremsen
 - Oberbekleidung = Schuhe
 - Unternehmensberatung = Wirtschaftsprüfung
 - Kfz = Fahrräder
- **Widerspruchsverfahren (vor/nach Eintragung), Lösungsverfahren (nach Eintragung), Lösungs-, Verletzungsklage (nach Eintragung)**



Recherche vor Anmeldung/Benutzung einer Marke

Markenkollision (2/2)

- **Ansprüche müssen grundsätzlich vom Markeninhaber selbst geltend gemacht werden**
- **Keine Amtsermittlung!**



Überwachung nach ähnlichen jüngeren Marken!



Rücklagen bilden!

Benutzungszwang

Nur benutzte Marken begründen Rechte:

- Spätestens 5 Jahre ab Eintragung Benutzungsnachweis, sonst:
 - Keine Durchsetzung gegen Dritte („Nichtbenutzungseinrede“)
 - Lösungsreife („Verfall“)
 - keine Vorratszeichen!
- USA: Eintragung erst bei nachgewiesener Benutzung oder Bezugnahme auf Heimateintragung
- Benutzung: Anbringung der Marke an der Ware wie eingetragen!
- Produkte, Prospekte, Verpackungen archivieren!

Vortragsübersicht

1. Einführung
 - Was sind Kennzeichen?
 - Markenformen
 - Marke als Rechtsbegriff
 - Funktion einer Marke
2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes
 - Schutzvoraussetzungen
 - Verkehrsdurchsetzung
 - Entstehung von Markenschutz
 - Rechte aus einer Marke
3. Markenkollision und Benutzungszwang
4. Länderauswahl
5. Schutzdauer
6. Unternehmenskennzeichen
7. Zusammenfassung

Länderauswahl (1/4)

- **Marken wirken territorial begrenzt**
 - Verbotungsrecht nur dort, wo Marke registriert ist
- **Überlegte Länderwahl für Markenportfolio!**
 - Wo sind meine wichtigsten Märkte?
 - Wo sind die wichtigen Messen?
 - Wo sind die wichtigen Herstellungsstätten der Wettbewerber?

Länderauswahl (2/4)

▪ Nationale Marke

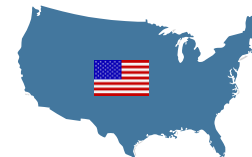
➤ Deutsche Marke:

- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
- EUR 300 für Anmeldung (3 Klassen)



➤ US-Marke:

- US- Patent and Trademark Office (USPTO)
- Ca. EUR 900 für Anmeldung (3 Klassen)



➤ Japanische Marke:

- Japanese Patent Office (JPO)
- Ca. EUR 400 für Anmeldung; ca. EUR 1.200 für Eintragung



Länderauswahl (3/4)

▪ Unionsmarke (EU-Marke)

- Eintragung durch EUIPO* in Alicante
- Echtes EU-weites (länderübergreifendes) Schutzrecht: Schutz in allen 27 Staaten
- Bestehende EU-Marken automatisch in Beitrittsstaaten gültig
- Zuständiges Verletzungsgericht in jedem EU-Land („Forum Shopping“ möglich)
- EUR 850 bei Anmeldung (1. Klasse), EUR 50 (2. Klasse)
jede weitere Klasse EUR 150



* Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

Länderauswahl (4/4)

▪ Internationale Registrierung (IR-Marke) nach dem Madrider System

- Zentrales Anmeldeverfahren für Vielzahl von Ländern
- Setzt deutsche oder EU-Markenmeldung voraus
- Zentrale Verwaltung der IR-Marke über WIPO* in Genf
- Benannte Länder können Schutz in nationalen Verfahren verweigern
- Kosten länderabhängig, aber grundsätzlich deutlich günstiger als nationale Anmeldungen
- Empfehlenswert, wenn Schutz in mehr als 2 Ländern gewünscht



* World Intellectual Property Organization

Vortragsübersicht

1. Einführung
 - Was sind Kennzeichen?
 - Markenformen
 - Marke als Rechtsbegriff
 - Funktion einer Marke
2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes
 - Schutzvoraussetzungen
 - Verkehrsdurchsetzung
 - Entstehung von Markenschutz
 - Rechte aus einer Marke
3. Markenkollision und Benutzungszwang
4. Länderauswahl
5. Schutzdauer
6. Unternehmenskennzeichen
7. Zusammenfassung

Schutzdauer

- **10 Jahre**
- **Unbegrenzt verlängerbar: Verlängerungsgebühren (3 Klassen)**
 - Deutsche Marke: EUR 750
 - Unionsmarke: EUR 1.050
 - US-Marke: ca. EUR 1.000
 - Japanische Marke: EUR 1.500
 - IR-Marke: länderabhängig

Vortragsübersicht

1. Einführung
 - Was sind Kennzeichen?
 - Markenformen
 - Marke als Rechtsbegriff
 - Funktion einer Marke
2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes
 - Schutzvoraussetzungen
 - Verkehrsdurchsetzung
 - Entstehung von Markenschutz
 - Rechte aus einer Marke
3. Markenkollision und Benutzungszwang
4. Länderauswahl
5. Schutzdauer
6. Unternehmenskennzeichen
7. Zusammenfassung

Unternehmenskennzeichen (1/4)

„Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens benutzt werden (§ 5 II S.1 MarkenG)“



Dient der Bezeichnung bzw. Identifizierung eines bestimmten Unternehmens

Unternehmenskennzeichen (2/4)

- **Schutzvoraussetzung:**

- Unterscheidungskraft
- keine beschreibende Angabe
- ! Prüfung erst im Streitfall durch Verletzungsgericht!

- **Schutzentstehung:**

- mit Benutzungsaufnahme (keine Anmeldung/Registrierung, keine Verkehrsbekanntheit)
- ! Nachweisproblem

- **Territorial eingeschränkter Schutz:**

- auf den Wirtschaftsraum des Unternehmens beschränkt
(nicht durch Internet-Domain aufgehoben)

Unternehmenskennzeichen (3/4)

- **Kollision mit anderen Unternehmenskennzeichen und Marken**
 - ähnliche Zeichen
 - ähnliche Branchen

 Verbotungsrechte entsprechend Markenrecht

Aber:

Schutz vor firmen- und i.d.R. auch vor markenmäßiger Verwendung
(BGH 2008 „The Home Depot“ ./ „The Home Store“)

Unternehmenskennzeichen (4/4)



**Unternehmenskennzeichen/Firma
ggf. auch als Marke anmelden!**

Vortragsübersicht

1. Einführung
 - Was sind Kennzeichen?
 - Markenformen
 - Marke als Rechtsbegriff
 - Funktion einer Marke
2. Voraussetzungen und Inhalt des Markenschutzes
 - Schutzvoraussetzungen
 - Verkehrsdurchsetzung
 - Entstehung von Markenschutz
 - Rechte aus einer Marke
3. Markenkollision und Benutzungszwang
4. Länderauswahl
5. Schutzdauer
6. Unternehmenskennzeichen
7. Zusammenfassung

Zusammenfassung

- **Marken:**
 - Herkunft von Waren/Dienstleistungen
 - Schutz vor markenmäßigen Verwechslungen
 - Anmelden in Ländern, in denen wirtschaftliche Tätigkeit!
 - Benutzen!

- **Unternehmenskennzeichen**
 - Name eines Unternehmens
 - Schutz vor firmenmäßigen Verwechslungen
 - Schutz entsteht mit Benutzungsaufnahme
 - Ggf. zusätzlich Marke anmelden!

Dr. Marco Findeisen, Patentanwalt
WITTE, WELLER & PARTNER



Stuttgart
Phönixbau
Königstraße 5
70173 Stuttgart

Telefon
+49(0)7 11/6 66 69-0

Telefax
+49(0)7 11/6 66 69-99

E-Mail
post@wwp.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.