

Markenschutz für Existenzgründer

Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus Köhler

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

Honorarprofessor für Markenrecht
an der Universität Mannheim

Stuttgart, 28. April 2020

Ansprechpartner für Startups ...

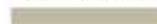
Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus Köhler



- **Honorarprofessor** für Markenrecht an der Universität Mannheim
- umfangreiche Vortrags- und Veröffentlichungstätigkeit („**Recht des Internet**“, 8. Auflage 2016)
- **Vorstand des Interdisziplinären Zentrums für Geistiges Eigentum** an der Universität Mannheim e.V. (IZG)
- Mitglied des **Fachausschusses für Wettbewerbs- und Markenrecht** der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)
- Jährliche Nennungen im JUVE Handbuch („sehr schnell, pragmatisch, konsequent und bezahlbar“), LEGAL 500 („Schnell, effizient, erfahren und pragmatisch“). und Handelsblatt-Ranking „**Deutschlands beste Anwälte**“
- <http://oppenlaender.de/de/anwaelte/detail/rechtsanwalt/13/prof-dr-markus-koehler.html>

... und für die Großen.

Langjährige Erfahrung als umfassende Ergänzung der Rechtsabteilung



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

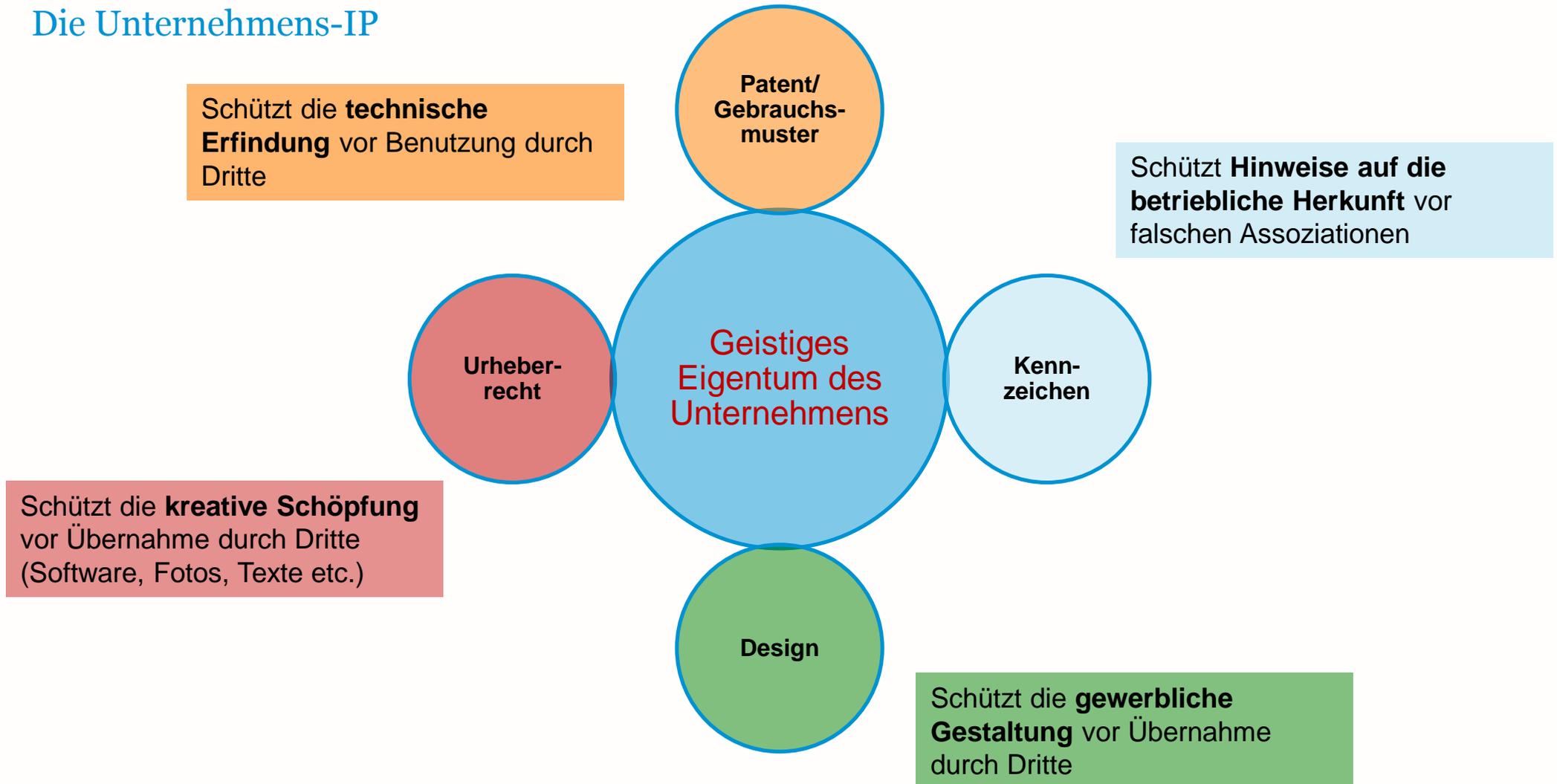
Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

I. Markenschutz – Wozu?

Die Unternehmens-IP

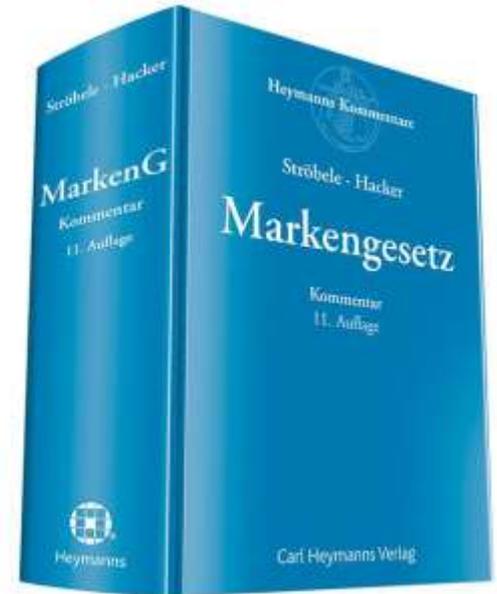


I. Markenschutz – Wozu?

Was sind „Kennzeichen“?

§ 1 MarkenG:

- **Marken**
(Unterscheidung von für Produkten)
- **Unternehmenskennzeichen**
(Unterscheidung von Unternehmen)
- **Werktitel**
(Unterscheidung von Werken, Sendungen und Events)
- ***Geographische Herkunftsangaben***
(keine betriebliche Unterscheidungsfunktion)



I. Markenschutz – Wozu?

Funktion einer Marke

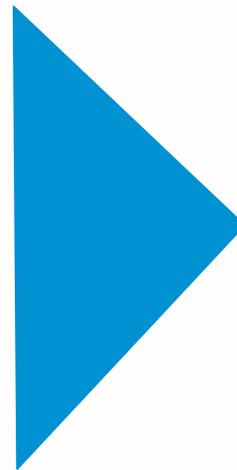
Marke als Rechtsbegriff

„... Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmer zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG)“

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

I. Markenschutz – Wozu?

Funktion einer Marke



Die Marke bildet ein zentrales Instrument des Marketings!

I. Markenschutz – Wozu?

Markenformen

Als Marke schutzfähige Zeichen (§ 3 MarkenG)

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



Registerfähige Darstellbarkeit notwendig.

I. Markenschutz – Wozu?

Markenformen: Wortmarken

Lufthansa

PRADA

nutella

NIVEA

SONY

BOSS
HUGO BOSS

BOSCH

NETFLIX

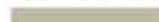
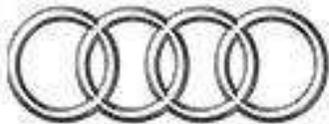
I. Markenschutz – Wozu?

Markenformen: Wort-/Bildmarken



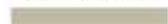
I. Markenschutz – Wozu?

Markenformen: Bild-Marken



I. Markenschutz – Wozu?

Markenformen: Dreidimensionale Marken



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

II. Schutzdauer und Benutzungszwang

Dauer des Kennzeichenschutzes

- Marken
 - Schutzdauer 10 Jahre
 - Unbegrenzt verlängerbar
 - Unbedingt Fristen beachten für die Einzahlung der Verlängerungsgebühr

- Alle anderen Kennzeichen
 - Unendlich, solange sie benutzt werden



II. Schutzdauer und Benutzungszwang

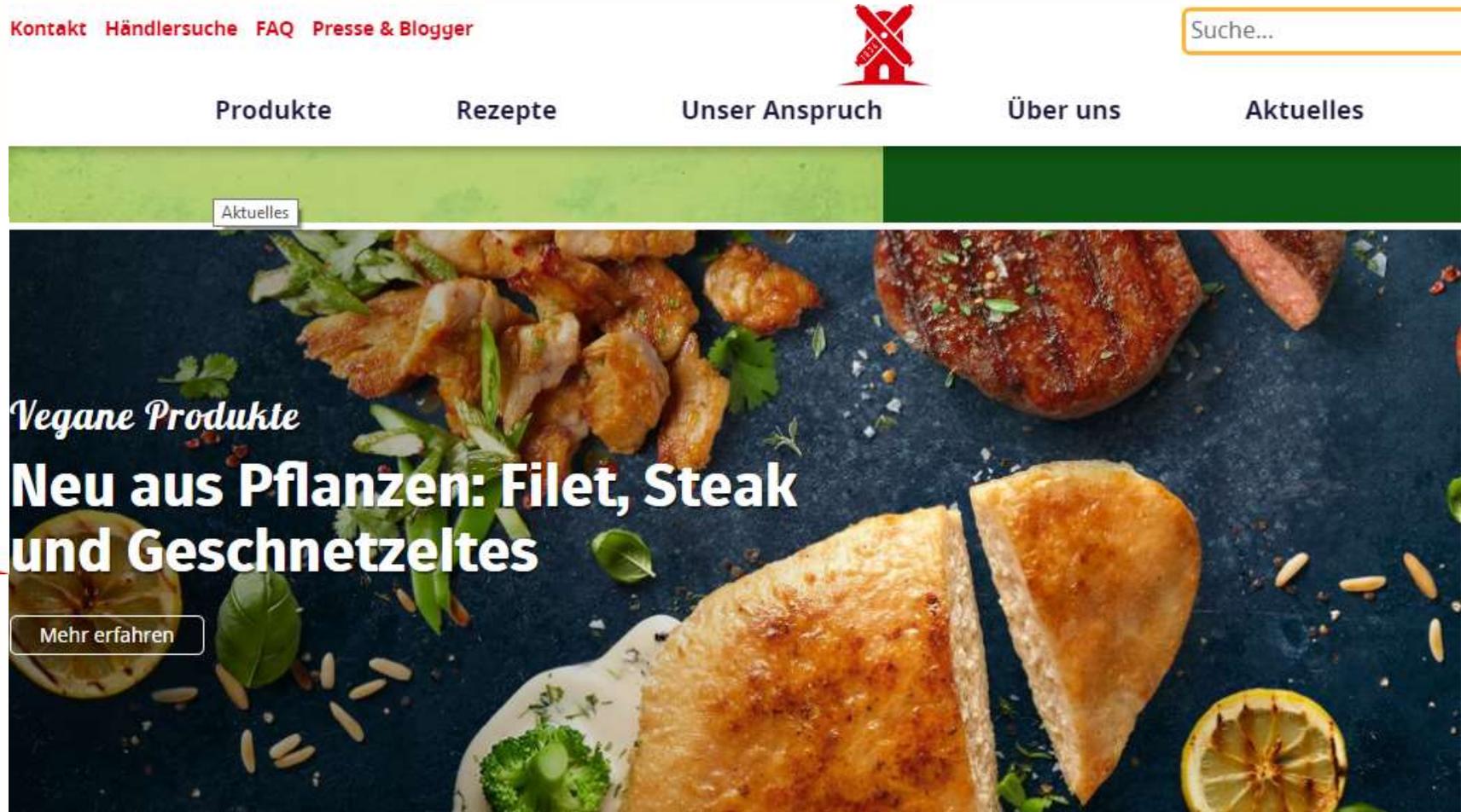
Benutzungszwang für ALLE eingetragenen Waren und Dienstleistungen

- Benutzungsschonfrist von 5 Jahren
- Rechte aus der Marke verlangen danach eine Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen für die letzten 5 Jahre



II. Schutzdauer und Benutzungszwang

Die Erweiterung des Produktportfolios: Rügenwalder

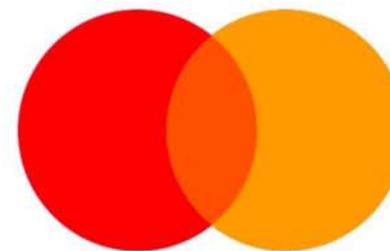


II. Schutzdauer und Benutzungszwang

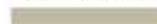
Markenmodernisierung



Before



After



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

III. Die Anmeldung der Marke

Wichtig: Die Markenstrategie



III. Die Anmeldung der Marke

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

- Klassifikation von Nizza als internationaler Standard
- Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entscheidet
 - über Schutzzumfang (nicht zu eng) 
 - über eine spätere teilweise Löschungsreife (wenn zu weit) 
- Beispiel:
Rügenwalder (Wurst = Klasse 29, vegane Produkte = Klasse 30)
- Problem: Priorität



III. Die Anmeldung der Marke

Das Anmeldeverfahren

Achten Sie auf Formales, dann geht's schneller ...

... wie das geht, lesen Sie in unserem Infoblatt [So tragen Sie zu einer zügigen Bearbeitung Ihrer Markenmeldung bei](#).

Darüber hinaus haben Sie bei allen Anmeldewegen die Möglichkeit, einen Antrag auf **beschleunigte Prüfung** zu stellen: Ihre Anmeldung wird dann vorrangig bearbeitet. Ist die Markenmeldung formell ordnungsgemäß und die Marke schutzfähig, kann die Eintragung bereits nach einigen Werktagen, spätestens aber bis sechs Monate nach der Anmeldung erfolgen. Über eine beschleunigte Anmeldung muss bei hinreichender Mitwirkung des Anmelders in jedem Fall innerhalb von **sechs Monaten** nach der Anmeldung entschieden sein. Bitte beachten Sie, dass für die beschleunigte Prüfung eine Gebühr von 200 Euro fällig wird.

Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann besonders dann interessant sein, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Anmeldung auch international als [IR-Marke](#) registrieren zu lassen.

Schon gecheckt?

In unseren [Tipps für Ihre Markenmeldung](#) haben wir die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Drei Wege zur Markenmeldung

- [DPMAdirektWeb](#) - der schnelle Weg zur signaturfreien Online-Anmeldung mit Warenkorbfunktion für Waren und Dienstleistungen. In wenigen Schritten führen wir Sie durch die Web-Anwendung, so dass Sie Ihre Marke ohne größeren Aufwand schnell und günstig anmelden können.
- [DPMAdirektPro](#) - elektronische Anmeldung mit Signatur-Karte. Wenn Sie auf diese Weise anmelden möchten, benötigen Sie unsere spezielle kostenlose Software, eine qualifizierte Signaturkarte und ein Kartenlesegerät.
- **Anmeldung in Papierform** mit den [Formularen für eine nationale Markenmeldung](#)

Quelle:
dpma.de/marken/anmeldung/index.html

III. Die Anmeldung der Marke

Das Anmeldeverfahren

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

III. Die Anmeldung der Marke

Absolute Schutzhindernisse

Absolute Schutzhindernisse sind beispielsweise:

- Fehlende Unterscheidungskraft
- für die allgemeine Benutzung freizuhaltende Angaben
- ein in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen
- Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung



III. Die Anmeldung der Marke

Relative Schutzhindernisse

Relative Schutzhindernisse
(Rechte Dritter) sind beispielsweise:

- Ältere **identische** Marke für **identische** Produkte
- Ältere **ähnliche** Marke für **ähnliche** Produkte
- Assoziationen an eine **bekannte Marke** (Rufausbeutung, Verwässerung)

Einwände aus anderen Marken oder Zeichen müssen im sog.

Widerspruchsverfahren

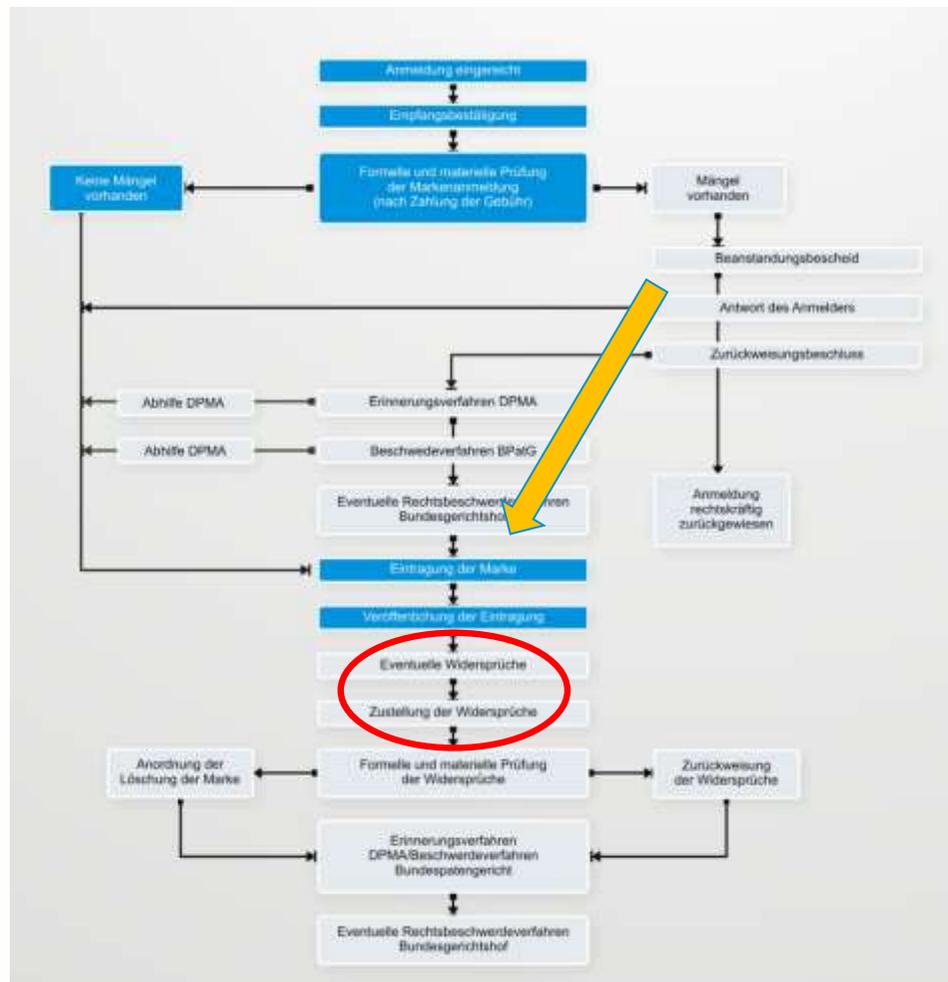
geltend gemacht werden.

Recherche nach Rechten Dritter dringend zu empfehlen.



III. Die Anmeldung der Marke

Widerspruchsverfahren DPMA vs. EUIPO



Eintragungsverfahren

Sie haben soeben eine Marke angemeldet. Wie geht es weiter?
 Nach der Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) überprüfen wir, ob Ihre Marke eingetragen werden kann. Dieses Verfahren umfasst mehrere Schritte.

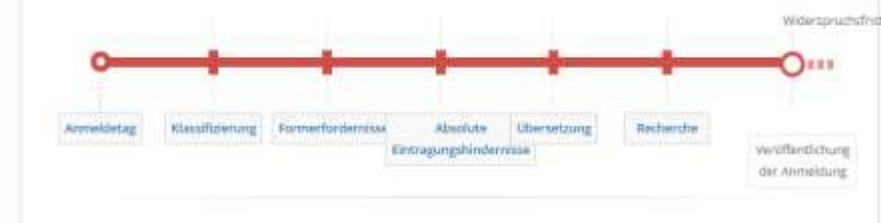


Prüfung Widerspruch Anmeldung Beschwerde

Was geschieht während des Prüfungszeitraums?

Im folgenden Diagramm erhalten Sie einen Überblick über die Schritte, die das EUIPO im Prüfungszeitraum - fast zeitgleich - durchführt. Sie können den Statusfortschritt Ihrer Anmeldung online über eSearch oder über Ihren User Area verfolgen.

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf Anmeldungen, die direkt beim EUIPO eingereicht werden. Unter dem folgenden Link finden Sie Informationen zur Registrierung von internationalen Anmeldungen, in denen die Europäische Union (EU) benannt ist.



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung**
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

IV. Die Markenverletzung

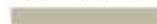
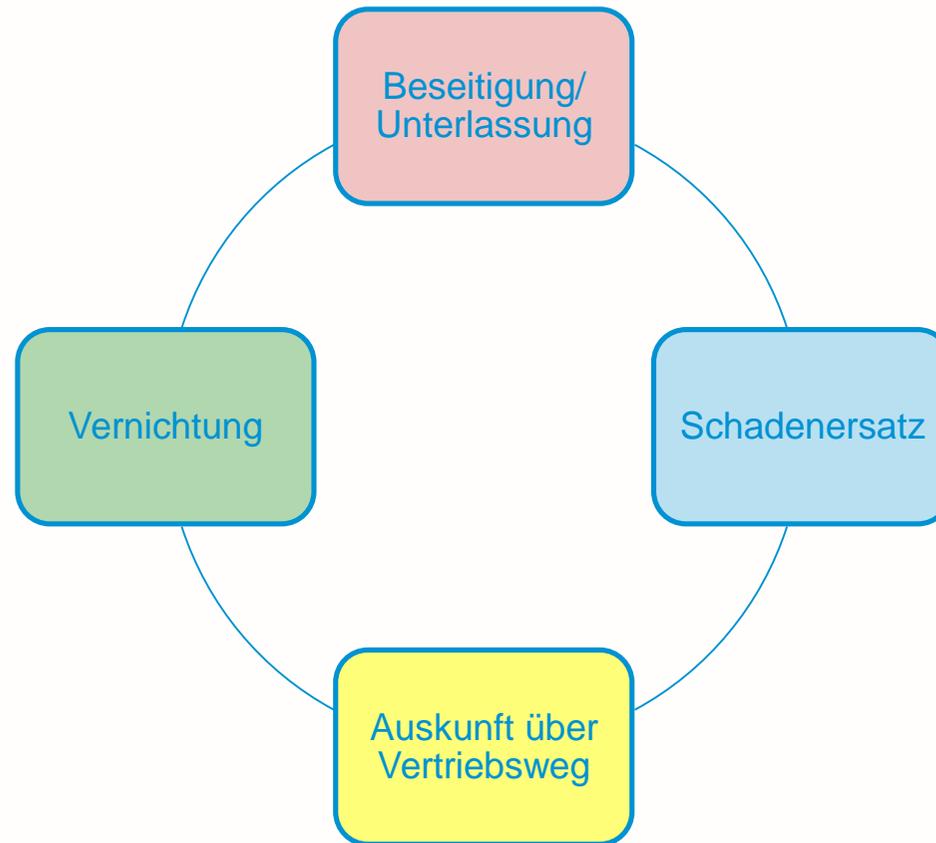
Drei mögliche Verletzungsformen der Marke denkbar.

- Nutzung der **identischen** Marke für **identische** Produkte (= Markenpiraterie)
- Nutzung eines **ähnlichen** Zeichens für **ähnliche** Produkte (=Verwechslungsgefahr)
- Assoziationen an eine **bekannte Marke** (Rufausbeutung, Verwässerung, Markenverunglimpfung)



IV. Die Markenverletzung

Ansprüche bei Markenverletzung



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

V. Lizenzen, Dritthersteller

Die Lizenz erteilt der Berechtigte an der Marke durch einen Vertrag



V. Lizenzen, Dritthersteller

Ersatzteile, Rifills, Zubehör (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

- Öffnet die Möglichkeit für Wettbewerb auf den Märkten für Ersatzteile und Zubehör (z.B. *Druckerpatronen, Staubsaugerbeutel, Kaffeekapseln, Autoersatzteile, Tuningteile*)
- Markeninhaber darf nicht mehr als nötig beeinträchtigt werden = Strikte Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
 - + keine Rufausbeutung
 - + keine Rufschädigung
 - + keine Verwässerung der Marke oder Irreführung
 - + keine Übernahme besonderer Gestaltungsmerkmale

V. Lizenzen, Dritthersteller

Ersatzteile, Refills, Zubehör (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)

Druckerpatronen.de Bitte Druckermodell eingeben...   [Zum Warenkorb](#)  [Zur Kasse](#)

Tinte & Toner ▾ Wie bestelle ich? 100 Tage Rückgaberecht 3 Jahre Garantie

Startseite > Samsung ML-5200 AI

Samsung ML-5200 AI Toner günstig kaufen

✓ Das folgende Druckerzubehör ist garantiert passend für den Samsung ML-5200 AI!

✓ Wir garantieren: Kauf ohne Risiko - Tiefpreisgarantie und 100 Tage Rückgaberecht

 **SAT.1**
Bekannt aus dem TV
[Mehr über uns](#)

Originaltoner

TOPSELLER

 **Tally Genicom 43037 Toner schwarz**
ca. 6000 Seiten

**433,02 €*
sofort lieferbar** 

* Alle Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten

Toner schwarz



**433,02 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
sofort lieferbar**



1 Stück

 **In den Warenkorb**

Hersteller: Tally Genicom

Unser Service für Sie



- ✓ Kostenlose Hotline: 0800 3 77 22 11
- ✓ günstig, schnell und zuverlässig
- ✓ 3 Jahre Garantie

Nicht vergessen Papier mit zu bestellen!

	Universal-Papier DIN-A4 500 Blatt, 80g/m ²	4,95 €* sofort lieferbar 
	Universal-Papier DIN-A4 SPAR-SET 5x 500 Blatt, 80g/m ² 3 % gespart**	24,00 €* sofort lieferbar 
	Universal-Papier DIN-A4 500 Blatt, 80g/m ²	42,00 €* sofort lieferbar 

3 JAHRE GARANTIE 

Wir gewähren auf alle Produkte 3 Jahre Garantie.
[Garantiebedingungen](#)

V. Lizenzen, Dritthersteller

Ersatzteile, Refills, Zubehör (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)



Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

VI. Unternehmenskennzeichen, Domains

Unternehmenskennzeichen

Schlagwort, das ein Unternehmen bezeichnet:

Name (=Firma): **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**

Unternehmenskennzeichen:



Wie bei der Marke: Unterscheidungskraft erforderlich.

Schutz beginnt mit Benutzungsaufnahme.

Schutz gegen Verwechslungsgefahr und ggfs. Rufausbeutung.

VI. Unternehmenskennzeichen, Domains

Domains

- Eine Domain ist kein Schutzrecht, sondern ein nullum!
- Vertragliches Nutzungsrecht durch Vertrag mit dem Registrar (z.B. DENIC für .de).
- Ansprüche **aus einer Domain** setzen die Einhaltung aller markenrechtlichen Voraussetzungen voraus.

- Ansprüche aus einer Marke **gegen eine Domain** scheitern häufig am „first come first served Prinzip“.

Markenschutz für Existenzgründer

Der Lifecycle eines Kennzeichens

- I. Markenschutz - Wozu?
- II. Schutzdauer, Benutzungszwang
- III. Die Anmeldung der Marke
- IV. Die Markenverletzung
- V. Lizenzen, Dritthersteller
- VI. Unternehmenskennzeichen, Domains
- VII. Weiterführende Hinweise

VII. Weiterführende Hinweise

Wo kann ich mich weiter informieren?



www.patente-stuttgart.de

- Öffentliche Anlaufstelle bei Fragen zum Geistigen Eigentum
- Freier Zugang zu Grundinformationen
- Recherchedatenbanken und Unterstützung
- Vorträge und Workshops
- Rechtsberatung



Marken

Markenschutz

Markenrecherche

Klassifikation

Anmeldung

Prüfung, Eintragung und Verlängerung

Widerspruch und Löschung

www.dpma.de/marken/index.html

Oppenländer Rechtsanwälte
Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung
Börsenplatz 1
70174 Stuttgart

T + 49 (0) 711 / 6 01 87 - 0
F + 49 (0) 711 / 6 01 87 - 222
www.oppenlaender.de

OPPENLÄNDER Rechtsanwälte

