



MENOLD
BEZLER

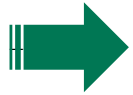
MARKENSCHUTZ

GESTALTUNG, ERLANGUNG UND DURCHSETZUNG
VON MARKEN

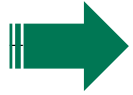
7. NOVEMBER 2023

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



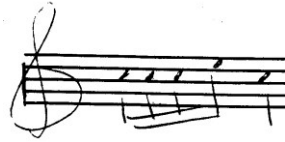
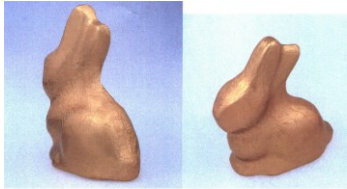
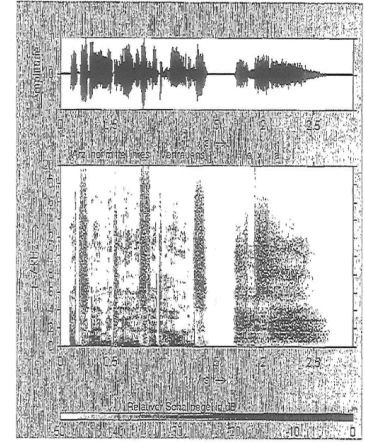
Qualitätsfunktion

BEISPIELSFALL KAFFEEMASCHINE

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

VERSCHIEDENE MARKENFORMEN

Coca-Cola



Coca-Cola



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

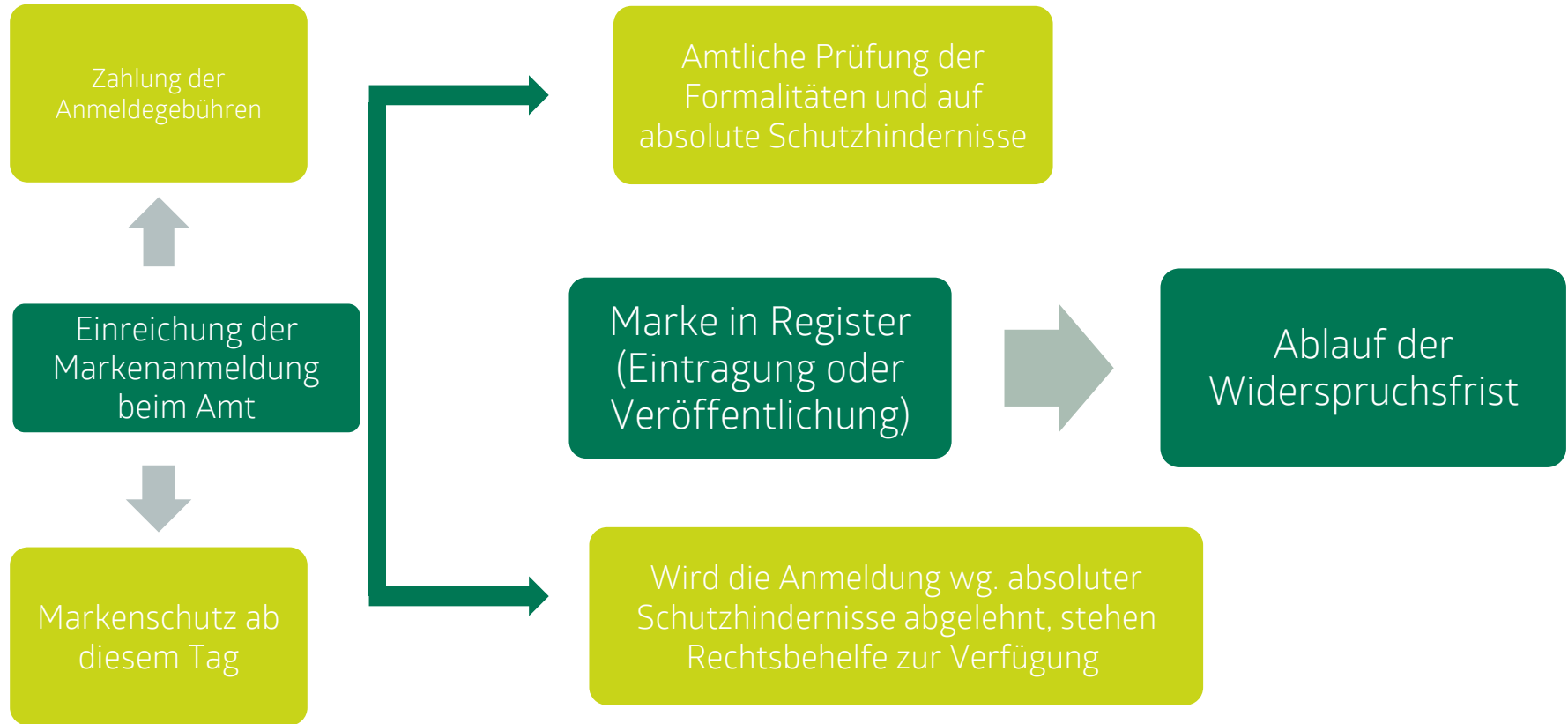
A blurred background image of a business meeting. In the foreground, a person in a white shirt is pointing at a laptop screen. In the background, another person in a blue shirt is looking at the screen. The scene is brightly lit, possibly from a window, creating a professional and collaborative atmosphere.

DAS ANMELDEVERFAHREN

Eigenständige Verfahren der verschiedenen Markenämter

- Nationale Marke: Nationales Markenamt
→ 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

2. DAS ANMELDEVERFAHREN



Inhalt einer Markenmeldung

- Anmelder (juristische oder natürliche Person, auch mehrere Markeninhaber)
- Wiedergabe der Marke (Wortmarke / Bildmarke, dann ggf. farbige Abbildung)
- Gruppieretes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach der Nizzaer Klassifikation
Beispiel:

- 9** Elektronische Veröffentlichungen zu juristischen Themen, soweit in Klasse 9 enthalten.
- 16** Broschüren, Mitteilungsblätter, Bulletins und andere gedruckte Veröffentlichungen zu juristischen Themen.
- 35** Erstellung von Steuererklärungen.
- 36** Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen.
- 41** Aus- und Fortbildung; Veröffentlichung von Büchern; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
- 45** Juristische Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung und -vertretung, Notartätigkeit.



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

Markenanmeldung beim EUIPO vs DPMA

	EUIPO	DPMA
Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch	Deutsch
Ablauf	Anmeldung, Veröffentlichung, Widerspruchsfrist, Eintragung	Anmeldung, Eintragung, Veröffentlichung, Widerspruchsfrist
Gebühren	Amtsgebühr: EUR 850,00 für die erste Klasse EUR 50,00 für zweite Klasse je EUR 150,00 für jede weitere Klasse	Amtsgebühr: EUR 300,00 inkl. 3 Klassen Je EUR 100,00 für jede weitere Klasse
Beschleunigtes Verfahren	Ja, kostenlos, aber FastTrack-Voraussetzungen	Ja, EUR 200,00
Besonderheiten	Inhaber älterer Marken werden über „ähnliche“ Neuansmeldungen beim EUIPO benachrichtigt, Art. 43 UMV	

Anmeldung bei der WIPO

- Grundlage: Madrider Markenabkommen (MMA) und Madrider Markenprotokoll (MMP)
- Anders als bei der Unionsmarke 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.

A blurred background image of a business meeting. Several people are gathered around a table, looking at documents and a laptop. The lighting is bright and soft, creating a professional and collaborative atmosphere. The text 'SCHUTZHINDERNISSE' is overlaid in the center in a bold, green, sans-serif font.

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.

Beispiel



Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte ...

Klasse 30: Mehle und Getreidepräparate, Brot; Honig; Salz, Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze ...

Klasse 31: lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse ...

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke ...

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) ...

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

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

Bekanntheitsgrad von zumindest über 50% erforderlich

Beispiel: „Post“ für Logistikdienstleistungen

Beispiele aus der Rechtsprechung: „Nivea-Blau“, „Sparkassenrot“

Marken und andere Zeichen mit älterem Zeitrang

- Identische oder ähnliche Zeichen 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 lighting is bright and soft, creating a professional and collaborative 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:

AXSON
EXXON

LOGO



- 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: Berechtigungsanfrage/Abmahnung, 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 dem 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!

A blurred background image of a business meeting. Several people are gathered around a table, looking at a laptop. One person in a white shirt is pointing at the screen. The scene is brightly lit, possibly from a window, creating a professional and collaborative atmosphere.

MARKEN ALS VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Rechtsübergang, § 27 MarkenG

Lizenzierung, § 30 MarkenG

Zwangsvollstreckung und 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
- Deutsche Marke als Basismarke für IR-Markenanmeldung:
 - 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



Lea Gäbler

Associate, Rechtsanwältin
Tel +49 711 86040 882
Fax +49 711 86040 377
lea.gaebler@menoldbezler.de



Julius Späth, LL.M. (LSE)

Associate, Rechtsanwalt
Tel +49 711 86040 311
Fax +49 711 86040 377
julius.spaeth@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

www.menoldbezler.de

MITTELSTAND IM MITTELPUNKT®