



Kullen · Müller · Zinser

Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Erst schützen, dann nutzen: Der Weg zur eigenen Marke

Dr. Thomas Beck

**Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz**

Vortrag und Dialog, 18.Juni 2009, Tübingen

 **TTR konkret**
Technologiepark Tübingen-Heutingen

Zur Person

- Dr. Thomas Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz.
- Rechtsanwalt seit 1998.
- Partner der Wirtschaftskanzlei Kullen Müller Zinser, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Sindelfingen.
- Gewerblicher Rechtsschutz und Wirtschaftsrecht
- Weitere Infos: **www.kullen-mueller-zinser.de**



Einleitung

- Wichtig: Schutz von Kreativität, Erfindergeist, Innovation und Ideen von Unternehmen vor Nachahmung und Ideenklau.
- Aber: Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
- Grenze: Gewerbliche Schutzrechte.



Einleitung

- Gewerbliche Schutzrechte bilden das sog. Geistige Eigentum eines Unternehmens, auch Intellectual Property oder IP genannt.
- Marken dienen der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen und sollen auf ein bestimmtes dahinter stehendes Unternehmen hinweisen. Sie haben eine wirtschaftliche und eine rechtliche Funktion.
- Marken ermöglichen ein Vorgehen gegen Produktpiraterie und Imitationen.



Einleitung

- Marken gewähren ihrem Inhaber insbesondere **Verbietungsrechte**: Der Inhaber einer Marke kann einem Dritten die Benutzung von identischen oder ähnlichen Zeichen, von denen die Gefahr einer Verwechslung ausgeht, verbieten.
- Ferner bestehen im Verletzungsfall Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz, Beschlagnahme und Vernichtung.



Inhalt des Vortrags

Voraussetzungen und Wirkungen einer Marke

- Was sind Marken?
- Was nützt mir eine Marke?
- Wie komme ich zu einer Marke?



Was sind Marken?

1. Begriff und Definition der Marke

- **Gesetzlich** geregelt sind Marken in folgenden Gesetzen:
 - MarkenG
 - Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO)
 - Div. Internationale Abkommen
- Im **MarkenG** sind folgende Schutzrechte geregelt:
 - Marken
 - Geschäftliche Bezeichnungen
 - Geographische Herkunftsangaben



Was sind Marken?

1. Begriff und Definition der Marke

- Im Rechtssinn ist eine Marke ein Zeichen, das dazu dient, die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.
- Eine Marke besteht zwingend immer aus **zwei Bestandteilen**: Einem bestimmten Zeichen und einer Ansammlung von Waren oder Dienstleistungen, auf die sich das Zeichen bezieht.
- Bei Marken gilt stets das **Prioritätsprinzip** („first come first serve“). Daher maßgeblich immer der Zeitpunkt der Erstbenutzung bzw. Anmeldung. Daher: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“



Was sind Marken?

1. Begriff und Definition der Marke

- **Rechtliche Funktion** einer Marke
 - **Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion:** Der Verbraucher bringt die Marke automatisch und unbewusst mit dem Hersteller in Verbindung;
 - **Garantiefunktion:** Der Verbraucher bringt der Marke eine bestimmte Qualitätserwartung entgegen.
 - **Werbefunktion:** Die Marke ermöglicht dem Verbraucher die einzelnen Angebote von Unternehmen zu unterscheiden. Unternehmen können mit ihrer Marke gezielt Werbung betreiben.
 - **Schutzfunktion gegen Nachahmer:** Mittels einer Marke kann der Hersteller gegen unberechtigte Nachahmungen vorgehen.



Was sind Marken?

2. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

- Alle gewerblichen Schutzrechte zielen darauf ab, die schöpferische Tätigkeit juristischer und natürlicher Personen zu schützen. Sie gewähren i.d.R. absolute und ausschließliche Rechte gegenüber jedermann.
- Die einzelnen Gewerblichen Schutzrechte schützen jedoch unterschiedliche Aspekte.



Was sind Marken?

2. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

- **Markenrecht:** Schutzgegenstand ist das Zeichen in Bezug auf eine bestimmte Herkunft von Waren und Dienstleistungen, einen bestimmten Hersteller.
- **Urheberrecht:** Schutzgegenstand sind persönliche geistige Schöpfungen, das sog. Werk. Voraussetzung ist eine bestimmte Schöpfungshöhe, 1 § UrhG. Eine Eintragung oder Registrierung ist nicht erforderlich.
- **Geschmacksmuster:** Schutzgegenstand ist das äußere Erscheinungsbild eines Produktes, also das Design, § 2 Abs. 1 GeschMG.

Was sind Marken?

2. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten

- **Patente und Gebrauchsmuster:** Schutzgegenstand sind technische Erfindungen, sofern sie neu sind und nicht dem Stand der Technik entsprechen; § 1 Abs. 1 PatG und § 1 Abs. 1 GebrMG.
- **UWG:** Das UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) verbietet bestimmte Verhaltensweisen im Wettbewerb, die gegen die guten Sitten verstoßen, mithin unlauter sind, §§ 1, 3, 4 UWG. Nach §§ 4 Nr. 9 UWG ist die unlautere Übernahme fremder Leistung verboten.
- **Aber: Kein Schutz der Ideen an sich.**



Was sind Marken?

3. Markenformen

- Das Gesetz zählt in § 3 Abs.1 MarkenG - nicht abschließend - **einzelne Zeichenformen** auf, die als Marke geschützt werden können.
- **Wortmarken:** Marken, die aus Wörtern, Namen, Zahlen, Buchstabenkombinationen, Slogans, die sich in der üblichen Druckschrift abbilden lassen.
- **Bildmarken:** Abbildungen, Grafiken, Logos, ohne Wortbestandteile



Was sind Marken?

3. Markenformen

- **Wort-/Bildmarken:** Kombination zwischen Worten, Buchstaben oder Zahlen in Verbindung mit einem bildlichen Element, einem Logo oder einer bestimmten graphisch gestalteten Schrift.
- **Hörmarken:** Bestimmte Klangfolgen, Melodien
- **Dreidimensionale Marken:** Dreidimensionale Gestaltungen



Was sind Marken?

3. Markenformen

- **Sonstige Markenformen**
 - **Geruchsmarken** (problematisch)
 - **Farbmarken** (problematisch)
 - **Eventmarken** (z.B. WM 2006)



Was sind Marken?

4. Voraussetzungen einer Marke

- Markenschutz entsteht gem. § 4 MarkenG:
 - **Eintragung** der Marke in das Markenregister beim DPMA;
 - **Benutzung eines Zeichens** im geschäftlichen Verkehr und Verkehrsgeltung;
 - **Notorische Bekanntheit** (Art. 6 bis PVÜ).

- Schutzfähig sind gemäß § 3 Abs.1 MarkenG alle Zeichen, die geeignet sind Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, also z.B. Wörter, Namen, Abbildungen, Zeichen, Zahlen, Hörzeichen, etc.



Was sind Marken?

4. Voraussetzungen einer Marke

- **Keine absoluten Schutzhindernisse**, § 8 MarkenG.
 - Immer bezogen auf das Zeichen in Verbindung zur jeweiligen Ware und Dienstleistung.
 - Fehlende graphische Darstellbarkeit, § 8 Abs. 1 MarkenG.
 - Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
 - Beschreibende Zeichen, § 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG.
 - Übliche gewordene Bezeichnungen, § 8 Nr.3 MarkenG.
- Bei Vorliegen absoluter Schutzhindernisse muss das DPMA die Eintragung ablehnen.



Was sind Marken?

4. Voraussetzungen einer Marke

- Nicht: Relative Schutzhindernisse, § 9 MarkenG
Kollisionen mit älteren Marken oder Rechten Dritter (z.B. identische oder verwechslungsähnliche Marken) sind nur dann beachtlich, wenn sich Dritte darauf berufen, z.B. im Widerspruchsverfahren, durch Löschungsklage oder im Rahmen einer Verletzungsklage vor den ordentlichen Gerichten. Das DPMA prüft dies aber nicht von Amtswegen im Anmeldeverfahren!



Was sind Marken?

5. Markeninhaber

- Grds. der Anmelder der Marke.
- Eine Übertragung der Marke ist ohne weiteres möglich, § 27 MarkenG.



Was sind Marken?

6. Schutzgebiet

- Marken entfalten territorial bezogenen Schutz: Markenschutz besteht nur in dem Land, in dem die Marke in das jeweilige nationale Markenregister eingetragen ist.
- Schutzgebiet Deutsche Marke (Markenregister DPMA): Deutschland
- Schutzgebiet Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenregister HABM): Alle Länder der EU
- Schutzgebiet US-Marke (Register USPTO): USA



Was sind Marken?

6. Schutzgebiet

- Daher internationale Markenstrategie erforderlich, die sich danach ausrichtet, auf welchen Absatzmärkten das Unternehmen tätig ist und künftig tätig sein möchte.



Was sind Marken?

7. Schutzdauer

- Die Marke ist ein sog. ewiges Schutzrecht, d.h. es gibt keine maximale Schutzdauer.
- Zunächst 10 Jahre ab Anmeldung.
- Verlängerungen sind im 10-Jahres-Rhythmus möglich.
- Grenze: Benutzungszwang nach 5 Jahren. Weitere Lösungsgründe gemäß MarkenG. Jedoch keine automatische Löschung.



Was nützt mir eine Marke?

Übersicht

- Die Marke ist ein Marketinginstrument und Werbemittel.
- Die Marke bietet dem Inhaber ein ausschließliches Recht, aus dem er gegen Dritte vorgehen kann.
- Die Marke ist Vermögensgegenstand des Unternehmens.



Was nützt mir eine Marke?

Die Rechte aus einer Marke

- Die Marke gewährt ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, die Marke für die geschützten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, sowie die ohne seine Zustimmung erfolgende, unbefugte Benutzung der Marke zu verbieten.
- Er kann folgendes verbieten: Die Marke auf Waren oder Verpackungen anzubringen, Waren oder Dienstleistungen mit der Marke zu versehen, zu bewerben, anzubieten, ein- oder auszuführen, die Marke auf Geschäftspapieren zu verwenden.



Was nützt mir eine Marke?

Die Rechte aus einer Marke

- Nicht verboten werden kann die Nutzung von Marken und Zeichen, wenn:
 - Die mit der Marke gekennzeichnete Ware mit Zustimmung des Markeninhabers innerhalb der EU in den Verkehr gebracht wurde, es sei denn es liegen besondere Umstände vor (sog. **Erschöpfung**, § 24 MarkenG);
 - die Marke zugleich **persönliche Angaben**, insbesondere Vor- und Zunamen natürlicher Personen betrifft, § 23 Nr. 1 MarkenG;
 - die Markenennung als **beschreibende Angabe** über Merkmale und Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen erforderlich ist, § 23 Nr. 2 MarkenG ;
 - die Markenennung als **Bestimmungsangabe** erforderlich ist (Zubehör- und Ersatzteilklausel, § 23 Nr. 3 MarkenG



Was nützt mir eine Marke?

Die Rechte aus einer Marke

- Die Rechte des Markeninhabers im Falle der Verletzung:
 - Unterlassung;
 - Auskunft;
 - Schadensersatz;
 - Einwilligung in die Löschung der Verletzungsmarke
 - Vernichtung;
 - Beschlagnahme durch Zollbehörden und Staatsanwaltschaft
 - Strafanzeigen und strafrechtliche Sanktionen;
 - Widerspruch und Löschungsklagen gegen die Anmeldung identischer oder ähnlicher „Verletzer“-Marken



Was nützt mir eine Marke? **Die Rechte aus einer Marke**

- Vorgehen im Falle der Verletzung von Marken:
 - Abmahnung
 - Einstweiliger Rechtsschutz
 - Klage
 - Strafanzeigen (Markenverletzungen sind u.U. strafbar, § 143 MarkenG!)



Was nützt mir eine Marke?

Marken als Wirtschaftsgut

- Die Marke ist Vermögensgegenstand eines Unternehmens.
- Marken können isoliert vom Unternehmen verkauft und veräußert werden - auch zum Teil.
- Marken können lizenziert werden.



Wie komme ich zu einer Marke?

Eingetragene Marke, Benutzungsmarke, Geschäftsbezeichnung

- Nach § 4 MarkenG entstehen Marken durch **Eintragung** oder **Benutzung im geschäftlichen Verkehr**. Den Marken gleichgestellt sind Geschäftliche Bezeichnungen gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG.
- **Benutzungsmarken** entstehen ohne Eintragung durch **Aufnahme der Benutzung** eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr und Nachweis von Verkehrsgeltung. **Geschäftsbezeichnungen** entstehen ohne Eintragung durch **Aufnahme eines Zeichens** zur Kennzeichnung eines bestimmten Geschäftsbetriebs.
- **Eingetragene Marken** entstehen durch **Eintragung** im Markenregister ohne Nachweis einer Verkehrsgeltung.



Wie komme ich zu einer Marke?

Nationale, Europäische und internationale Marken

- Marken bieten nur **räumlich begrenzten Schutz**. Daher ist zu überlegen, in welchen Ländern Markenschutz angestrebt wird.
- **Deutsche Marke**: Eintragung im Register des DPMA oder Benutzungsmarke.
- **Gemeinschaftsmarke**: Eintragung im Register des HABM. Keine Benutzungsmarke.
- **„Internationale“** Marke: Markeneintragungen in den jeweiligen nationalen Registern der einzelnen Länder. Möglich sind sog. Schutzrechtserstreckungen aus einer nationalen Marke auf andere Länder nach internationalen Abkommen. Dadurch Bündelung und einheitliche Koordinierung von internationalen Markenmeldungen möglich.



Wie komme ich zu einer Marke?

Vorüberlegungen

- Welches Zeichen?
- Welche Waren und Dienstleistungen?
- Welches Schutzterritorium?
- Durchführung einer Markenrecherche?
- Vollmachten



Wie komme ich zu einer Marke?

Festlegung des Zeichens

- Das Zeichen sollte keine absoluten Schutzhindernisse aufweisen, d.h.:
 - Unterscheidungskräftig sein,
 - nicht beschreibend,
 - keine üblich gewordene Bezeichnung sein
 - Keine sonstigen Schutzhindernisse
- Festlegung, welche Art von Marke, z.B. Wortmarke, Wort-/Bildmarke, Bildmarke



Wie komme ich zu einer Marke?

Festlegung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse

- Marken bestehen aus einem Zeichen für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung. **Daher Festlegung, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke gewünscht ist.**
- Maßgeblich, die sog. **Nizza-Klassifikation** der Waren und Dienstleistungen, die aus **44 Klassen** besteht.
- WDLV muss **sorgfältig** erstellt werden, anderenfalls häufige Rückfragen bei der Anmeldung durch das DPMA und ggfs. nur eingeschränkter Markenschutz.



Wie komme ich zu einer Marke?

Markenrecherche

- Das **Risiko einer Markenmeldung**, sowie auch der Benutzung von Marken und Geschäftsbezeichnungen besteht hauptsächlich darin, Dritte mit älteren Rechten zu verletzen, d.h. mit älteren Marken oder Geschäftsbezeichnungen Dritter zu kollidieren.
- Im Falle der Kollision kann der Inhaber des älteren Rechts gegen die Markenmeldung **Widerspruch** einlegen, nach Ablauf der Widerspruchsfrist **Löschungsklage** erheben und **markenrechtliche Verletzungsansprüche** geltend machen, d.h. Unterlassung der Benutzung des Zeichens, Auskunft und Schadenersatz; **ggfs. erst nach Jahren (!)**.



Wie komme ich zu einer Marke?

Markenrecherche

- Daher **grds.:** Vorabrecherche auf ältere Marken und Rechte **geboten.**
- Markenrecherchen können das **Risiko** nicht ausschließen, aber **reduzieren.**
- Markenrecherchen beinhalten ein **screening** sämtlicher Markeneintragungen im Zeitpunkt der Abfrage in einem bestimmten Gebiet.
- Ob und in welchem Umfang eine Vorabrecherche durchgeführt werden muss, hängt vom Einzelfall und den Kosten ab.
- Danach **Auswertung** durch einen Markenrechtsspezialisten erforderlich.



Wie komme ich zu einer Marke?

Gebühren und Kosten

- Gebühren einer deutschen Marken Anmeldung beim DPMA:
 - Anmeldegebühr: 300,-- € für 3 Klassen
 - Jede weitere Klasse ab der 4. Klasse: 100,-- €

- Gebühren einer Gemeinschaftsmarken- anmeldung beim HABM:
 - Anmeldegebühr: 1.000,-- € für 3 Klassen
 - Jede weitere Klasse ab der 4. Klasse: 150,-- €



Wie komme ich zu einer Marke?

Gebühren und Kosten

- Markenrecherchekosten
- Anwaltskosten
- Kosten bei internationalen Markenmeldungen multiplizieren sich mit der Anzahl der Länder, in denen ein Markenschutz angestrebt wird.
- **Fazit: Markenschutz kostet Geld, bietet aber ausschließliche Rechte.**



Wie komme ich zu einer Marke?

Anmeldung und Verfahren

- **Anmeldung** beim **DPMA** oder **HABM**. Bei ausländischen Marken ggfs. Antrag auf Erstreckung aus einer deutschen oder europäischen Marke bei der WIPO, Genf. Nachfolgend: Übersicht Anmeldung deutsche Marke:
- Anmeldung mittels den amtlichen, vom DPMA vorgegebenen **Formularen**.
- Anmeldung **selbst** oder über **Rechtsanwalt** oder **Patentanwalt** möglich.
- Exakte **Wiedergabe der Marken** und **Beifügung des WDLV**.



Wie komme ich zu einer Marke?

Anmeldung und Verfahren

- Eintragung in das Markenregister, wenn keine absoluten Schutzhindernisse bestehen.
- Nach Eintragung **Widerspruchsfrist 3 Monate**. Dritte können in dieser Zeit ältere Rechte gegen die Eintragung der Marke geltend machen (z.B. ältere identische oder verwechslungsähnliche Marken). Das Widerspruchsverfahren ist kontradiktorisch. Wenn erfolgreich wird die Marke gleich wieder gelöscht. Auch hier Rechtsmittel bis zum BPatG möglich (s. FIFA zur Marke WM 2006).
- Nach Ablauf der Widerspruchsfrist nur noch Löschungen oder Löschungsklagen möglich.



Fragen

- Betreffen Marken alle oder nur große Unternehmen?
- Für wen sind Marken sinnvoll?
- Muss ich die Marke eintragen lassen oder ist eine Benutzungsmarke ausreichend?
- Habe ich mit der Eintragung der Marke alles erledigt?
- Was mache ich nach der Eintragung mit der Marke?
- Was mache ich, wenn ich feststelle, dass meine Marke mit einer anderen kollidiert?
- Ist Markenrecht kompliziert?
- Ist Markenschutz teuer und lohnt sich das eigentlich alles?
- An wen wende ich mich?



Erst schützen, dann nutzen:
Der Weg zur eigenen Marke

Fazit:

**Schützen Sie Ihre Marke, bevor es
andere tun!**



Noch Fragen?

Dr. Thomas Beck

Kullen - Müller - Zinser

Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Partnerschaftsgesellschaft

Amundsenstrasse 6

71063 Sindelfingen

Telefon: 07031/863571

Telefax: 07031/863599

E-mail: thomas.beck@k-m-z.de