



WEBINAR REIHE 2021 – THEMA 4/10

Markenrecht 1 x 1

Webinar am 28. April 2020 – 10.00 bis 11.00 Uhr

Referenten

Alexandra Dellmeier

Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

F. Andrea Breier, LL.M.

Rechtsanwältin

Karolin Schech

Rechtsanwältin



ALEXANDRA DELLMEIER

Rechtsanwältin -
Fachanwältin für
Gewerblichen Rechtsschutz

FREIA ANDREA BREIER

LL.M. (Gewerblicher
Rechtsschutz)
Rechtsanwältin



KAROLIN SCHECH

Rechtsanwältin

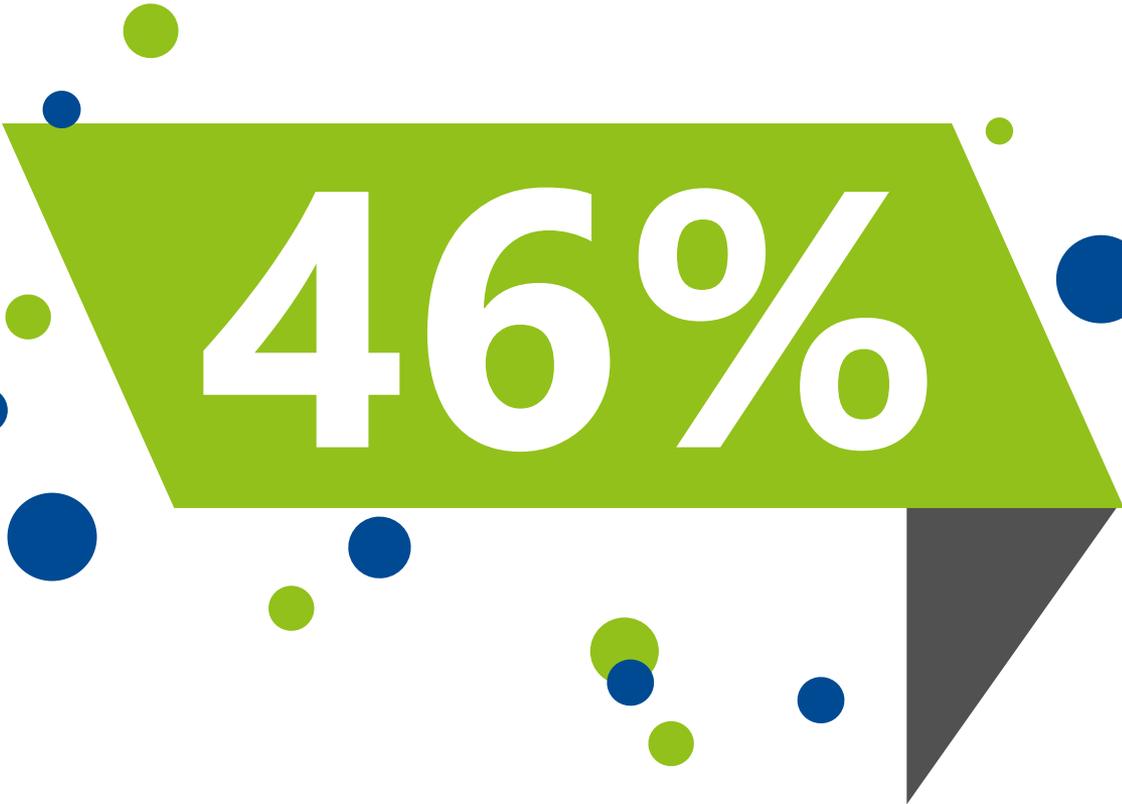
AGENDA

- I. Einführung – wirtschaftlicher Wert einer Marke
- II. Was versteht man aus rechtlicher Sicht unter einer Marke?
 - Markenfunktionen
 - Markenarten
 - Case Study
- III. Wie erwirbt man ein Markenrecht?
 - Entwicklung der Marke
 - Recherchen
 - Die Wahl des richtigen Schutzsystems
 - Übersichten zu Kosten und zeitlichem Ablauf
- IV. Welchen Nutzen kann man aus einem Markenrecht ziehen?
- V. LexDellmeier Online-Angebot
- VI. Fragerunde
- VII. Abschluss mit Ausblick auf nächstes Webinar



I. Einführung

TRADEMARK



46%

MARKEN LIEFERN EINEN WESENTLICHEN BEITRAG ZUM UNTERNEHMENSWERT



Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert

Durchschnittlicher Prozentanteil

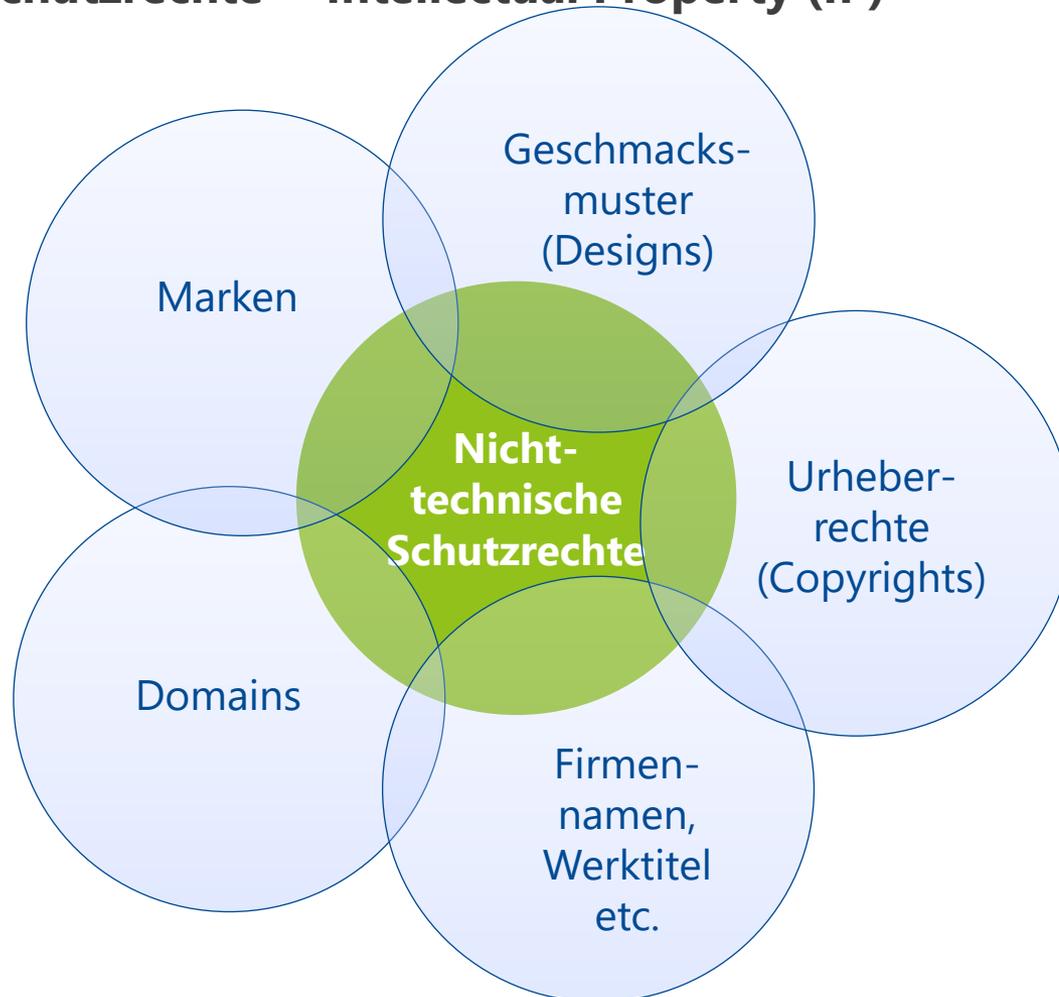
Quelle: BRAND RATING Markenwert-Datenbank

Branche	Ø Markenwert zu Unternehmenswert*
1. Nahrungsmittel/Getränke	81%
2. Textil/Mode	77%
3. Consumer Electronics	64%
4. Haushaltswaren	51%
5. Industriegüter/Zulieferer	35%
6. Handel	25%
7. Finanzdienstleistungen	18%
8. Energiedienstleistungen	17%
Durchschnitt über alle Branchen	46%

*Unternehmenswert: Ermittlung über alle Branchenspezifische Umsatzmultiples (FINANCE-Multiples) des Bewertungsjahres

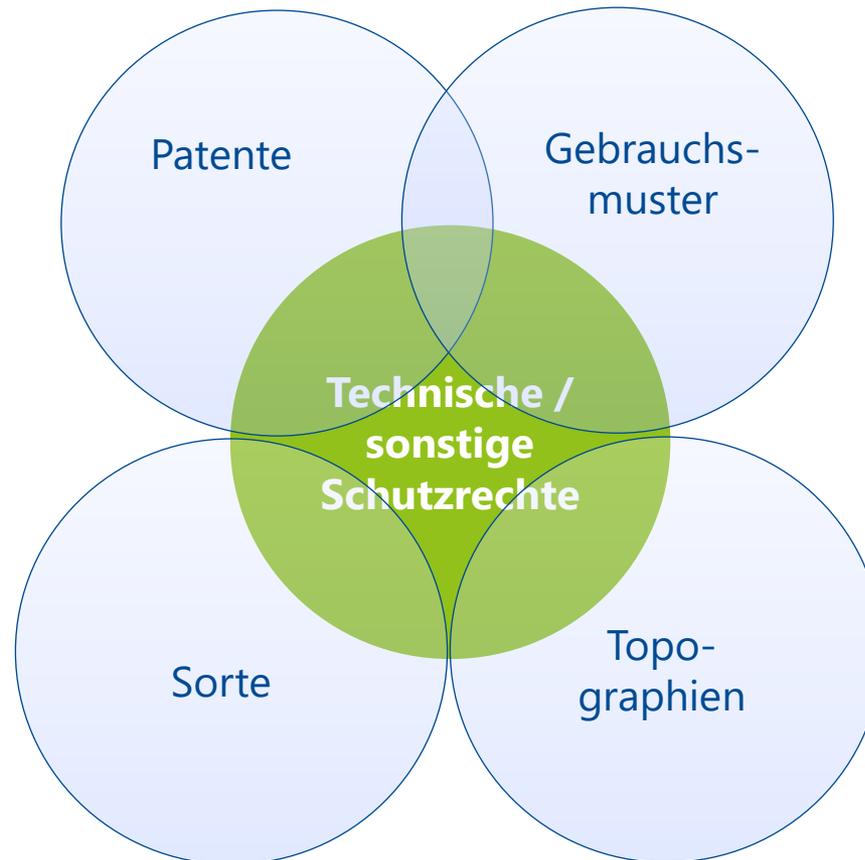
ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

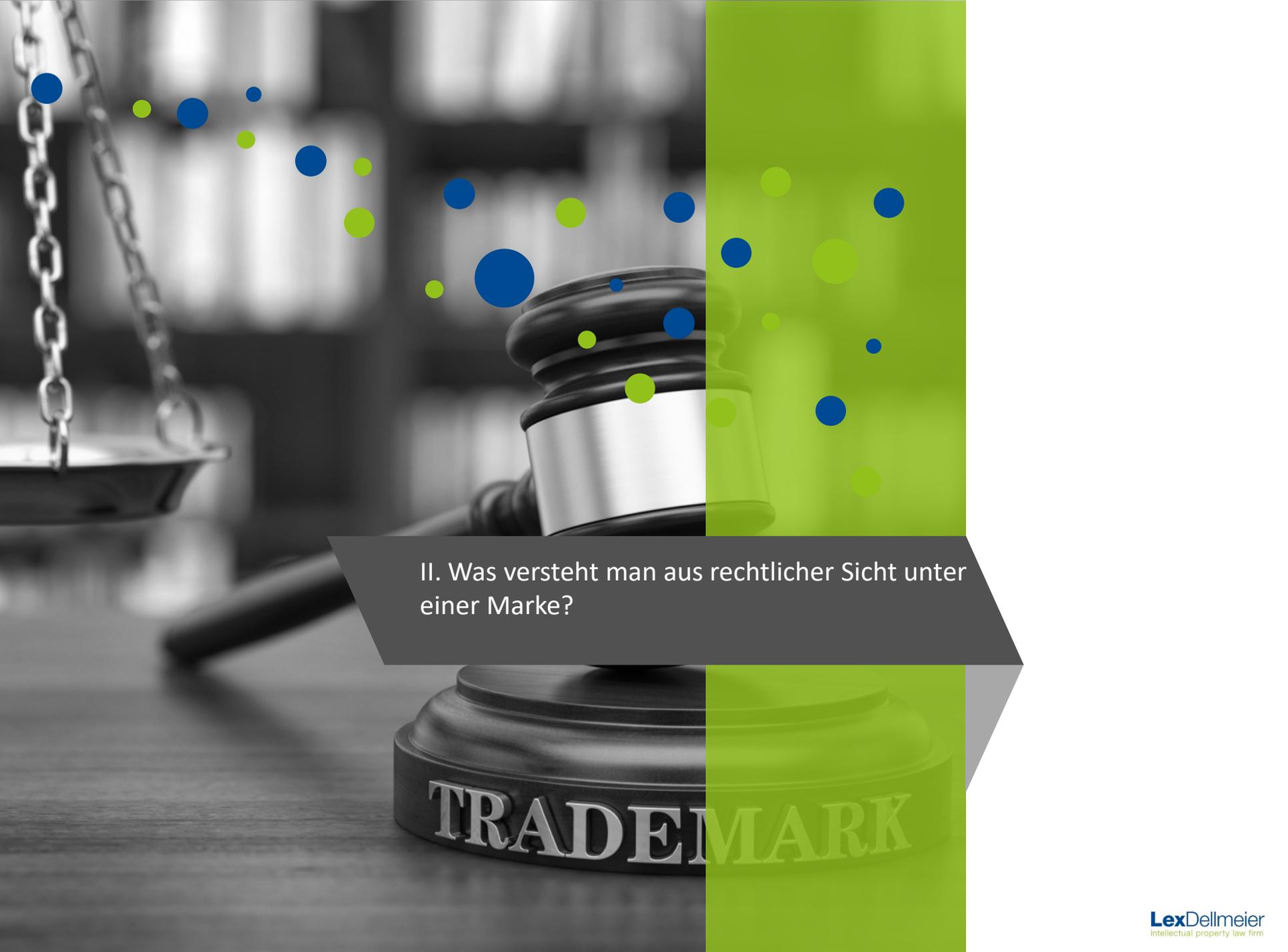
Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)



ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)





II. Was versteht man aus rechtlicher Sicht unter einer Marke?



Markenfunktionen

FUNKTIONEN DER MARKE

1. Definition



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

FUNKTIONEN DER MARKE

2. Funktionen

Herkunftsfunktion



Individualisierung von
Produkten oder
Dienstleistungen als solche
eines bestimmten
Unternehmens

Kommunikationsfunktion



(Werbe-)Botschaften über
Eigenschaften, die das
Image des Produkts
betreffen

Garantiefunktion



Vermittlung einer
gleichbleibenden
Produktqualität



MARKENARTEN

1. Wortzeichen, Buchstaben, Zahlen

Marke	Eingetragen für (unter anderem)
BMW	Fahrzeuge und deren Teile; Motoren.
M	Automobile und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten; Miniaturen von Automobilen.
X5	Fahrzeuge und deren Teile.
725	Kraftfahrzeuge und deren Teile.

MARKENARTEN

2. Bildzeichen (= reine Bildmarken – ohne Buchstaben/Wörter)



MARKENARTEN

3. Kombinationen aus Wort- und Bildzeichen (= Wort-/Bildmarken)

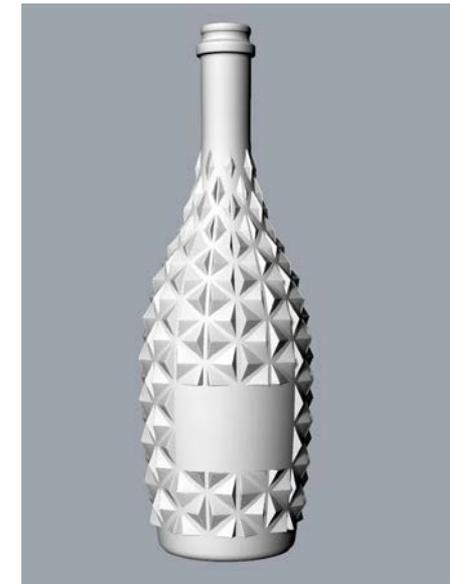


MINI



MARKENARTEN

4. Dreidimensionale Gestaltungen (= 3D-Marken)



MARKENARTEN

5. Hörzeichen

Jingles von Radiosendern



Werbemelodien



6. Farbmarken

Kraft Foods Schweiz
Holding GmbH



Deutsche Telekom AG



Deutsche Post AG



MARKENARTEN

7. Weitere Arten

Sonstige Aufmachungen

Geruchsmarken

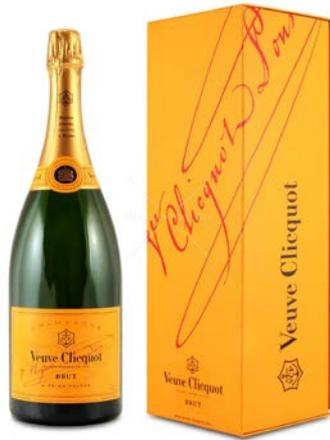
Tastmarken

Multimediamarken



Case Study

CASE STUDY



CASE STUDY



Welche Schutzrechte erkennen Sie?

- Markenrechte (Wortmarken sowie Wort-/Bildmarken)
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkVerbalElementText&v1=Veuve%20Clicquot&o1=AND&c1=CONTAINS&sf=ApplicationNumber&so=asc>
- 3D-Marke (bei „originellen“ Verpackungen)
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01440189>
- Farbmarke
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000747949>
- Geographische Herkunftsangabe
<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#>



III. Wie erwirbt man ein Markenrecht?



**Road Map: Dauer der Planung,
Verwirklichung und Kosten**

ERWERB VON MARKENRECHTEN

Road Map: Dauer der Planung und Verwirklichung von der Idee bis zur Eintragung+ca. Kosten





ERWERB VON MARKENRECHTEN

1. Namensfindung (Idee)

Starke Marken, z.B.



- Mindestens 5 Buchstaben lang
- Fantasievoll, d.h. keine üblichen Wortanfänge oder Wortendungen wie "dolo", "bene", "san" im Pharmabereich
- Nicht beschreibend

Schwache Marken, z.B.



- Kurz: ABB, NEC, LBS
- Buchstaben / Ziffern: K2, M
- Beschreibende Anklänge: HYPOBANK

ERWERB VON MARKENRECHTEN

1. Namensfindung (Idee): Schutzfähigkeit

Absolute Schutzhindernisse

- Fehlende Unterscheidungskraft, z.B. „DeutschlandCard“, „Premium“
- Beschreibender Anklang / Freihaltebedürfnis, z.B. „Apple“ für Obst/Gemüse
- Gattungsbezeichnungen, z.B. „Handy“ für Mobiltelefone
- Täuschende Zeichen, z.B. „THE E-COMMERCE AUTHORITY“ (bei fehlender offizieller Anerkennung)
- Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen, z.B. „Kill your Darling“
- Hoheitssymbole, z.B. Flaggen, Wappen

→ Im Hinblick auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen!

ERWERB VON MARKENRECHTEN

2. Festlegung Waren und Dienstleistungen

Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

- **Welche Produkte werden gegenwärtig vertrieben?**
- **Welche Produkte sollen künftig vertrieben werden?**
- **Sind Produkte von direkten Wettbewerbern ausreichend berücksichtigt?**
- **Einteilung der Waren und Dienstleistungen in die richtigen Klassen der „Nizza Klassifikation“: 45 Klassen**

https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11-2020_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf



ERWERB VON MARKENRECHTEN

3. Markenrecherchen

a. Warum recherchieren?



Kollisionsrisiko

Inhaber älteren Rechts kann Marktauftritt stoppen



**Drohende Abmahnung/
Unterlassungsklage/ Widersprüche/
Löschung/ Schadensersatzklage**



Schwere Folgen

→ Vernichtung von
Marketingunterlagen/Produkten

→ Imageschaden bei Kunden /
Händlern



Schadensersatz



**Auskunft /
Rechnungslegung**

ERWERB VON MARKENRECHTEN

3. Markenrecherchen

b. Was ist zu recherchieren?



Grundsätzlich alle älteren Rechte
d.h. Marken, Firmen, Domains,
Geschmacksmuster, Titel



ABER
Kostenabwägung

c. Wann ist zu recherchieren?



Grundsätzlich schon während der
Entwicklung neuer Marken



Spätestens aber vor
Anmeldung bzw.
Benutzung der Marke

ERWERB VON MARKENRECHTEN

3. Markenrecherchen

d. Wo ist zu recherchieren?



Grundsätzlich

Eine Recherche sollte grundsätzlich in allen Ländern, in denen die Marke angemeldet und / oder benutzt werden soll, durchgeführt werden.

ABER: Kostenabwägung



Recherchertools



Marken identisch

Datenbanken der Markenämter

<http://register.dpma.de/DPMAreger/marke/uebersicht>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/home>

<http://www.wipo.int/romarin/>



Firmen identisch

Handelsregister



Domains identisch

Domain-Datenbanken

www.united-domains.de



Ähnlichkeitsrecherchen

über Kanzleien

inkl. Designs

ERWERB VON MARKENRECHTEN

3. Markenrecherchen

e. Kosten



Kosten variieren stark nach Art und Umfang der Recherche



Kostenfaktoren bei Markenrecherchen



Identitäts- oder Ähnlichkeitsrecherche



Zahl der zu recherchierenden Länder



Zahl und Art der zu recherchierenden Klassen



Format / Ausführlichkeit des Berichts



ERWERB VON MARKENRECHTEN

4. Anmeldung: Schutzsysteme

Schutzsysteme



Weltweiter Schutz?

ERWERB VON MARKENRECHTEN

4. Anmeldung: Schutzsysteme



Nationale Marken

z. B. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), München



Unionsmarken

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO),
Alicante (Spanien)



Internationale Registrierungen

World Intellectual Property Organization (WIPO), Genf (Schweiz)

ERWERB VON MARKENRECHTEN

4. Anmeldung: Schutzsysteme Anmeldestrategien bzw. Wahl des passenden Systems

Nationale Marke

- Produkte / Dienstleistungen werden nur in einem Land vertrieben
- Land nicht Mitglied des Madrider Systems
- Deutsche Marke als Basis für Internationale Marke

Unionsmarke

- Produkte werden in mindestens zwei Ländern der Europäischen Union vertrieben
- Kein Schutz außerhalb der Europäischen Union notwendig

Internationale Marke

- Produkte / Dienstleistungen werden auch außerhalb der Europäischen Union vertrieben



**Übersichten zu Kosten und
zeitlichem Ablauf der Anmeldung**

KOSTEN + DAUER: Deutschland

Übersicht zu Kosten und zeitlichem Ablauf – Vergleich DE und EU

Beispiel DE-Marke (DPMA)



Deutsches
Patent- und Markenamt



Anmeldung



Prüfung auf
absolute Schutz-
hindernisse



Eintragung



Widerspruchs-
verfahren

Dauer und Kosten Anmeldung bis Eintragung DE-Marke mit bis zu drei (3) Klassen - unproblematischer Verlauf (keine Beanstandung und/oder Widerspruchsverfahren) und ohne vorangehende Recherchen:

- **Dauer** von Anmeldung bis Eintragung: ca. 1 bis 6 Monate
- **Kosten** von Anmeldung bis Eintragung: ca. 1.200 – 1.500 EUR (davon 290 EUR Amtsgebühren)
- Schutz besteht dann für 10 Jahre ab Anmeldetag; innerhalb dieser Zeit i.d.R. keine weiteren Kosten; nach 10 Jahren Verlängerung (Kosten ca. 1.450 EUR, inkl. 750 EUR Amtsgebühren)

KOSTEN + DAUER: EU

Übersicht zu Kosten und zeitlichem Ablauf – Vergleich DE und EU

Beispiel EU-Marke (EUIPO)



Anmeldung



Prüfung auf
absolute Schutz-
hindernisse



Widerspruchs-
verfahren



Eintragung

Dauer und Kosten Anmeldung bis Eintragung EU-Marke für eine (1) Klasse - unproblematischer Verlauf (keine Beanstandung und/oder Widerspruchsverfahren) und ohne vorangehende Recherchen:

- **Dauer** von Anmeldung bis Eintragung: ca. 5 bis 7 Monate
- **Kosten** von Anmeldung bis Eintragung: ca. 1.800 – 2.000 EUR (davon EUR 850 Amtsgebühren)
- Schutz besteht dann für 10 Jahre ab Anmeldetag; innerhalb dieser Zeit i.d.R. keine weiteren Kosten; nach 10 Jahren Verlängerung (Kosten ca. 1.550 EUR (inkl. 850 EUR Amtsgebühren))



IV. Welchen Nutzen kann man aus einem Markenrecht ziehen?

- „Monopol“ (sog. Ausschließlichkeitsrecht“) an der betreffenden Marke
- Ausschluss von Dritten von der Benutzung der Marke für identische oder ähnliche Namen/Bezeichnungen sowie Waren/Dienstleistungen
- Wesentlicher Beitrag zum Unternehmenswert (Durchschnitt 46%)





V. LexDellmeier Online-Angebot

V. LexDellmeier Online-Angebot – Online-Terminbuchung

- <https://lexdellmeier.com/de>, Reiter „Online“, „OnlineTerminbuchung“

Terminbuchung erstellen | LexDellmeier

lexdellmeier.com/de/terminbuchung

Deutsch / English

Kanzlei Expertise Blog & More Online Kontakt

Online Terminbuchung

Herzlich Willkommen zu unserer Online-Terminbuchung! Diese steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Vereinbaren Sie jederzeit Ihr persönliches Beratungsgespräch bei uns im Büro in München, per Telefon oder „virtuell“ per Skype oder FaceTime mit einem unserer Rechtsanwälte – auch in eiligen Fällen (z.B. Messe-/Markenstreitigkeiten) am Wochenende.

Bitte geben Sie uns im Kommentarfeld den Anlass Ihres Gesprächs an bzw. ein paar Hinweise oder Fragen. Dann können wir uns entsprechend vorbereiten. Wir freuen uns jederzeit auf Ihre Kontaktaufnahme!

Anwalt und Art des Termins wählen

Mit welchem Anwalt würden Sie gerne einen Termin vereinbaren?

Bitte Anwalt auswählen *

-  **Alexandra Dellmeier**
Rechtsanwältin / Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz (Gründerin)
-  **Freia Andrea Breier, LL.M.**
Rechtsanwältin (angestellt)
-  **Karolin Schech, geb. Ernst**
Rechtsanwältin (angestellt)

Welche Art des Termins wünschen Sie?

Art des Termins *

- Auswahl -

Kommentar (optional)

Datum und Uhrzeit des Termins

Bitte wählen Sie ein Wunschkdatum und eine Uhrzeit aus.

Mittwoch, 14. April 2021 08:45 14.04.2021

V. LexDellmeier Online-Angebot – Online-Markenanmeldung

- <https://lexdellmeier.com/de>, Reiter „Online“, „Online-Markenanmeldung“
- z.B. DE-Markenanmeldung: <https://lexdellmeier.com/de/markenanmeldung-de>

LexDellmeier
intellectual property law firm

Kanzlei Expertise Blog & More **Online** Kontakt

Markenanmeldung

Ihre Markenmeldung durch unsere erfahrenen Anwälte

Kreative Produkte erfordern kreatives Denken und Kreativität auch in der Sicherung und Durchsetzung Ihrer wertvollen Ideen und Schutzrechte. Schützen Sie Ihre Marke in Deutschland, in der Europäischen Union oder international. Durch diesen Schutz erhalten Sie das exklusive Recht auf diese Marke und untersagen Nachahmern die ähnliche oder identische Nutzung Ihrer Marke.

Unsere Kanzlei hilft Ihnen, Ihre Markenmeldung schnell, kompetent und erfolgreich in Deutschland, der Europäischen Union oder auch international umzusetzen.

Warum Sie Ihre Marke schützen sollten:

- Schutz Ihres Namens, Logos oder Produktbezeichnungen vor Nachahmern
- Professioneller Auftritt im Wettbewerb
- Erhöht den Wert und Wiedererkennbarkeit Ihres Unternehmens
- Sie schaffen mit Ihrer Marke einen Unternehmenswert

Markenanmeldung Deutschland (DE)	BASIC 299 EUR zzgl. 19% MwSt.	STARTUP 599 EUR zzgl. 19% MwSt.	PRO 899 EUR zzgl. 19% MwSt.
Amtsgebühren des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) ⓘ	+ 290 EUR	+ 290 EUR	+ 290 EUR
Prüfung der Schutzfähigkeit Ihrer Marke ⓘ	✓	✓	✓
Telefonische Beratung (15 Min.) durch einen Markenanwalt ⓘ	✓	✓	✓
Erstellung eines Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses durch einen Anwalt ⓘ	✓	✓	✓
Elektronische Markenmeldung (DPMA) ⓘ	✗	✓	✓
Markenidentitätsrecherche ⓘ	✗	✓	✓
Firmennamenidentitätsrecherche ⓘ	✗	✗	✓
Markenähnlichkeitsrecherche ⓘ	✗	✗	optional
Fristenübernahme + Überwachung Zahlungsabwicklung ⓘ	✗	✗	✓
EXPRESS Prüfung Ihres Auftrages innerhalb von 48 Stunden (zzgl. 200 EUR netto (Mo-Fr)) ⓘ	optional	optional	optional

Jetzt buchen Jetzt buchen Jetzt buchen

08:48
06.04.2021

- **IHRE BENEFITS:**
 - Drei Kategorien nach Wahl (BASIC, STARTUP, PRO), je nach Ihren Bedürfnissen
 - Effizient und unkompliziert zur Markenmeldung
 - Sofortige Beauftragung für DE- und EU-Marken möglich
 - IR-Marken: Möglichkeit von Kosten- und Strategieanfragen
 - WIR übernehmen die aufwändige Erstellung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses nach Ihren Vorgaben
 - WIR übernehmen nach Wunsch die komplizierten Recherchen nach älteren Rechten
 - Bei Kategorie „PRO“: WIR übernehmen die Zahlungsabwicklung und Fristenüberwachung Ihrer Marke



VI. Fragerunde

TRADE MARK



VII. Abschluss mit Ausblick

VII. Abschluss mit Ausblick

Webinar-Unterlagen zum Download auf
<https://www.lexdellmeier.com/de/blog>

Webinar 5: Mittwoch, 12. Mai 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Designrecht 1x1

Webinar 6: Mittwoch, 26. Mai 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Designrecht advanced – Ländervergleich & aktuelle Änderungen in China und DE

Webinar 7: Mittwoch, 15. September 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Markenrecht advanced – Markenerhalt durch den Nachweis ernsthafter Benutzung

Alle **Termine** und **Themen** mit **Anmeldelinks**:
<https://lexdellmeier.com/de/events>



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**



KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ - IP LAW FIRM



Winner – Global Law Experts 2020
in der Kategorie: Trademarks
Lawyer of the Year 2020 in Germany



Global Law Experts
Intellectual Property Law Firm
of the Year in Germany 2019

LexDellmeier
intellectual property law firm

Nymphenburger Str. 23 80335 München



+49 + 89 55 87 987 - 0



+49 + 89 55 87 987 - 20



info@lexdellmeier.com



www.lexdellmeier.com

