



Gewerblicher Rechtsschutz II Markenrecht und Designschutz Übersicht VL 5

Markenrecht I: Schutzvoraussetzungen und Schutzbereich

1

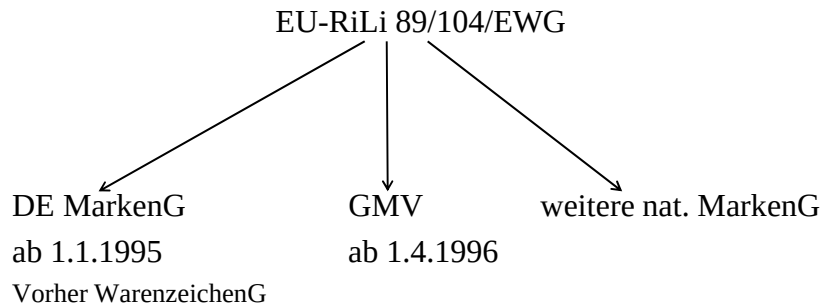
Markenschutz

- Deutsches Markengesetz (MarkenG)
- Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)
- Internationale Registrierung nach dem
 - Madrider Markenabkommen und MMA
 - Protokoll zum Madrider Markenabkommen PMMA

20.05.2014

2

**EU-Richtlinie 89/104/EWG v. 21.12.1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Marken**



20.05.2014

3

Gesetzliche Bestimmungen

- § 1 Geschützt werden Marken (und auch geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben)
- § 3 Markenfähiger Gegenstand
- § 5 Geschäftliche Bezeichnungen
- § 8 Absolute Schutzhindernisse
 - § 8 (2) Nr. 2 Beschreibende Angabe, Freihaltebedürfnis
 - § 8 (2) Nr. 1 Mangelnde Unterscheidungskraft
- § 9 Relative Schutzhindernisse

20.05.2014

4

Was ist eine Marke?

Eine Marke dient dazu die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen und von denen anderer Unternehmen zu **unterscheiden** (§ 3 I MarkenG)

Was kann als Marke geschützt werden:

- Wörter
- Namen
- Abbildungen
- Farben/Farbzusammenstellungen
- Hörzeichen
- Buchstaben
- Zahlen
- 3-dim. Gestaltungen
- aber auch:
- Positionierungen
- Gerüche

20.05.2014

5

Zur Info: Zeichenbüro Meyer hat Kapazitäten frei!

Wortmarken

PRADA

beate uhse

NIVEA

SONY

BOSS
HUGO BOSS

LEICHT

3M

20.05.2014

6

Bildmarken



20.05.2014

7

Wort-Bild-Marken



20.05.2014

8

Wort-Bild-Marken



9

3d Marken



20.05.2014

10

Volltextarchiv

[illegible]

11

[illegible]

<http://sageis.computermark.thomson.com/sageis/app/common/hitlistET/pre?3Guid=F535...> 18.06.2010

[illegible][illegible]

Waren und Dienstleistungen

- eine Marke muss für bestimmte *Waren und Dienstleistungen* angemeldet werden, für die dann Schutz gewährt
- Nizzaer Klassifikationsübereinkommen
 - Warenklassen 1 bis 34: Waren
 - Warenklassen 35 bis 42: Dienstleistungen
- z.B.: Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel
- Übersicht Klasseneinteilung s. Extrablatt!

20.05.2014

19

Klassifikation von Nizza – (9. Ausgabe) – Klasseneinteilung		
WAREN & DIENSTLEISTUNGEN		
Klasse	WAREN & DIENSTLEISTUNGEN	
1	Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.	13 Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper.
2	Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateurs, Drucker und Künstler.	14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
3	Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.	15 Musikinstrumente.
4	Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierstoffe, Staubbrennsetzungs- und Staubbinderstoffe; Brennstoffe (einschließlich Motorenabgasstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke.	16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfartikel; Pinsel, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.
5	Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.	17 Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall).
6	Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleinereisenwaren; Metallrohre; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze.	18 Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren.
7	Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier.	19 Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall).
8	Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate.	20 Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpaß, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen.
9	Wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wägg-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.	21 Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.
10	Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial.	22 Seile, Bindfäden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); Polsterfüllstoffe (außer aus Kautschuk oder Kunststoffen); rohe Gespinnstfasern.
11	Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen.	23 Garne und Fäden für textile Zwecke.
12	Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.	24 Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken.
		25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
		26 Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen.
		27 Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material).
		28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.
		29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotten; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette.
		30 Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehl und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melasse; Sirup; Hefe; Backpulver; Salz; Senf; Essig; Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühlis.

- 31 Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel; Malz.
- 32 Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
- 33 Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
- 34 Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.
- 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
- 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.
- 37 Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.
- 38 Telekommunikation.
- 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.
- 40 Materialbearbeitung.
- 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
- 42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
- 43 Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.
- 44 Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.
- 45 Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.

20.05.2014

21

Schutzvoraussetzungen

absolute Schutzhindernisse werden von Amtswegen geprüft § 8 MarkenG

Unterscheidungskraft § 8 II Abs. 1

1. ...wenn jegliche Unterscheidungskraft fehlt:

Fehlen der USK, wenn beachtliche Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs die Marke nicht als ein Zeichen auffassen, das die W/D eines Unternehmens von denen eines anderen unterscheidet.

(Konkrete Unterscheidungskraft)

20.05.2014

22

Mangelnde Unterscheidungskraft

- Unmittelbar beschreibende Angaben
 - Fettarm für Milch
- Gängige Farben
 - Ob Farben zur Unterscheidung dienen, hängt von der Branche ab (z.B. bei Tankstellen eher ja)
- Allgemeine Werbeaussagen
 - „und ein Lächeln inklusive“
- Auf maßgebliche Verkehrskreis ist abzustellen
- Ausreichend wenn ein Teil der Marke Unterscheidungskraft hat

20.05.2014

23

Unterscheidungskraft

- „TURBO“ (-)
- „MEGA“ (-)
- „ULTIMATE“ (-)
- „LOGO“ (+)
- „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ (-)
- „Radio von hier, Radio wie wir“ (+)
- „alles im blauen Bereich“ (+)
- einfachste graphische Elemente (Striche, Punkte, etc.) (-)
- Graphiken (+)

20.05.2014

24

Freihaltebedürfnis § 8 II Nr. 2

2. Besteht die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit etc. oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der W/D dienen können.

Beschreibenden Angaben sollen frei – insbesondere durch Mitbewerber – verwendbar sein

20.05.2014

25

Freihaltebedürfnis § 8 II Nr. 2

- „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 (-)

20.05.2014

26

Weitere Schutzhindernisse § 8 II Nr. 3 ff.

3. Zeichen oder Angaben, die üblich geworden sind:
Verwässerung/Gattungsbegriff (Fön, Tempo ...)
 4. Herkunftstäuschung
 5. Öffentliche Ordnung / Gute Sitten
 6. Staatswappen, Flaggen, Hoheitszeichen ...
 7. Prüf- oder Gewährzeichen
 - ...
 10. Bösgläubige Anmeldung (nur mit dem Ziel andere zu schädigen)
- ABER: Nr. 1,2, und 3 keine Anwendung bei **Verkehrsdurchsetzung**
(bei den Fachkreisen bundesweite Bekanntheit!)

20.05.2014

27

Verkehrsdurchsetzung

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

20.05.2014

28

Marke und Gattungsbezeichnung: „Fön“ und „Tempo“											
		Marke: Fön Publikationsnummer: DE00114176 Aktenzeichen: E0479 Details: Wort-/Bildmarke Heftteil der letzten Veröffentlichung: 4 Anmeldedatum: 16.10.1998 Eintragungsdatum: 22.01.1999 Publikationsdatum: 15.07.1952 Verlängerungsdatum: 01.02.1998 Nizzaklasse(n): 11									
Marke: Tempo Publikationsnummer: DE00407752 Aktenzeichen: V12621 Details: Wortmarke Heftteil der letzten Veröffentlichung: 9b Anmeldedatum: 29.01.1929 Eintragungsdatum: 18.09.1929 Publikationsdatum: 15.11.1952 Verlängerungsdatum: 01.02.1999 Nizzaklasse(n): 16; 21 Inhaber: Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach, DE Vertreter: Anwaltssozietät Buchholtz und Kollegen, München Zustelladresse: Rechtsanwälte J. Buchholtz und Kollegen, Kaufingerstr. 9, 80331 München Waren und Dienstleistungen: Waren: Papier, Papierwaven, insbesondere Taschentücher, Wischtücher, Servietten, Windeln, Einschlagtücher aus Papier- und Zellstoffwatte. Rechtsstand: Eingetragen - Rechtsbeständig	Wiener Bildklasse(n): 27-05-01 Inhaber: AEG Hausgeräte GmbH, Nürnberg, DE Zustelladresse: AEG Hausgeräte GmbH Patente und Lizenzen, Muggenhofer Str. 135, Postfach 1036, 90327 Nürnberg Waren und Dienstleistungen: Waren: Heißluftapparate. Rechtsstand: Eingetragen - Rechtsbeständig Historien: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Heft Code</th> <th>Text</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.09.1996</td> <td>3b</td> <td>UMSCHR Marke umgeschrieben Alter Inhaber: Elektrolitgesellschaft "Sanitas" mit beschränkter Haftung, Turiner Str. 31-37, Berlin N 65</td> </tr> <tr> <td>28.02.1998</td> <td>4</td> <td>VERL Am 1998.02.01 verlängert</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Heft Code	Text	10.09.1996	3b	UMSCHR Marke umgeschrieben Alter Inhaber: Elektrolitgesellschaft "Sanitas" mit beschränkter Haftung, Turiner Str. 31-37, Berlin N 65	28.02.1998	4	VERL Am 1998.02.01 verlängert	
Datum	Heft Code	Text									
10.09.1996	3b	UMSCHR Marke umgeschrieben Alter Inhaber: Elektrolitgesellschaft "Sanitas" mit beschränkter Haftung, Turiner Str. 31-37, Berlin N 65									
28.02.1998	4	VERL Am 1998.02.01 verlängert									

29

29

Relative Schutzhindernisse § 9-13 MarkenG werden nur auf Antrag Dritter/Berechtigter geprüft

Dem Markenschutz stehen ältere Rechte Dritter entgegen:

1. Identische oder ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen, § 9
2. sonstige ältere Rechte, z.B. Namensrechte (insbesondere **Firmennamensrechte**), Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, sonstige gewerbliche Schutzrechte, § 13
3. durch Benutzung erworbene Marken oder geschäftl. Bezeichnungen, §12

20.05.2014

30

Entstehung von Markenschutz

- **Anmeldung und Eintragung** beim DPMA:
Bundesweiter Schutz
- **Verkehrsgeltung durch Benutzung:**
Ggf. nur regionaler Schutz, dort wo Verkehrsgeltung nachgewiesen werden kann.
Problem: Nachweis der Verkehrsgeltung
- **Verkehrsdurchsetzung:** Bundesweite Verkehrsgeltung

20.05.2014

31

Warum sollte man eine Marke anmelden?

- Warum soll ich Geld für eine Anmeldung ausgeben, wenn ich doch auch einfach so benutzen kann?
- Marke als Wertfaktor:
 - Herkunftsfunktion
 - Qualitätsfunktion
 - Imagefunktion („Markenbewusstsein“)
- Gefahr von Markennachahmern:
 - **Neuheit keine Notwendigkeit**
 - eigene Vorbenutzung schadet nicht
 - Notwendigkeit von Auslandsschutz
- Gefahr von Markenpiraten

20.05.2014

32

Liste der WERTVOLLSTEN MARKEN (Quelle: Wikipedia)

2011

Millward Brown					Interbrand				
Platz [1]	Marke	Markenwert [Mrd US-\$]	Ursprung	Veränderung in Prozent	Platz [2]	Marke	Markenwert [Mrd US-\$]	Ursprung	Veränderung in Prozent
▲ 1	Apple	153,29	USA	+84	1	Coca-Cola	71,86	USA	+ 2
▼ 2	Google	111,50	USA	- 2	2	IBM	69,91	USA	+ 8
▼ 3	IBM	100,85	USA	+17	3	Microsoft	59,09	USA	- 3
▲ 4	McDonald's	81,02	USA	+23	4	Google	55,31	USA	+27
5	Microsoft	78,24	USA	+ 2	5	General Electric	42,81	USA	± 0
6	Coca-Cola	73,75	USA	+ 8	6	McDonald's	35,59	USA	+ 6
▲ 7	AT&T	69,92	USA	N/A	7	Intel	35,22	USA	+10
▼ 8	Marlboro	67,52	USA	+18	8	Apple	33,49	USA	+58
▼ 9	China Mobile	57,33	China	+ 9	9	Disney	29,02	USA	+ 1
▼ 10	General Electric	50,32	USA	+12	10	Hewlett-Packard	28,48	USA	+ 6

20.05.2014

33

Schutzbereich § 14 MarkenG

- Markenrecht gewährt ein ausschließliches Recht
- I. Dritten ist es untersagt ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, das zu dem geschützten Zeichen **identisch** ist und für **identische** Waren/Dienstleistungen benutzt wird

20.05.2014

34

Rechte aus einer Marke

II. Der Markeninhaber hat das Recht, die Marke zu benutzen und kann Dritten die Benutzung eines **Zeichens** verbieten, das mit seiner Marke identischen oder verwechselbar ist.

- **Kriterien für Verwechselbarkeit:**
 - (1) Warenähnlichkeit,
 - (2) Markenähnlichkeit und
 - (3) Kennzeichnungskraft sowie
 - (4) Verkehrskreise und
 - (5) Sinngehalt
- **Bestimmung der Verwechselbarkeit**
unter **Wechselwirkungen** von (1) bis (5)

20.05.2014

35

(1) Ähnlichkeit der Waren

Bei **Berührungspunkte** für gemeinsamen betrieblichen Ursprung :

- regelmäßige betriebliche Herkunft/Produktionsstätten
- Art u. Weise der Verwendung/Verwendungszweck (insb. bei Kleidungsstücken)
- stoffliche Beschaffenheit/Zusammensetzung
- von zunehmend geringerer Bedeutung sind die Vertriebswege (Spezialgeschäft ja/nein) und die Abnehmerkreise

20.05.2014

36

(1) Ähnlichkeit der Waren

- **Ähnlich** sind
 - Ersatzwaren (Wurstwaren und Käse), wegen Ähnlichkeit der Verwendung.
- **Unähnlich** sind
 - Sachgesamtheit und Einzelteil (Auto und Lichtmaschine)
 - Hauptwaren und Zubehör (Auto und Spoiler)
 - Hauptwaren und Hilfswaren (Brot und Tüte)
 - Rohstoffe und Halb- u. Fertigprodukte; Ausnahme
Textilbereich: Vorprodukte (Fasern, Wolle, Webstoffe) sind
Bekleidungsstücken ähnlich.

20.05.2014

37

(1) Ähnlichkeit der Marken

- Ähnlichkeitsprüfung der **Markengesamtheit**
- Ähnlichkeitsprüfung des **Gesamteindrucks**, welcher *unter Umständen* von einzelnen *selbständig kollisionsbegründenden Bestandteilen* geprägt werden kann
- **Einwortmarken mit unselbständigen oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen:**
 - Übereinstimmungen in schutzunfähigen (verbrauchten) Markenteilen **allein** kann die Ähnlichkeit nicht begründen.
 - Beschränkt sich die Übereinstimmung auf ein kennzeichnungsschwaches Element der älteren Marke, ist die Ähnlichkeit allenfalls gering

20.05.2014

38

(2) Ähnlichkeit der Marken

- **Prüfung der Ähnlichkeit der kollisionsbegründenden Bestandteile**
 - **klanglich**, größte Bedeutung
 - Silbengliederung (Betonung, Zahl, Länge, unbetonte Zwischensilben)
 - Vokalfolgen
 - Wortlänge
 - Wortanfänge fallen eher ins Gewicht als deren Enden.
 - **Schriftbildlich**
 - Wortkontur (Ober- und Unterlängen); Handschrift nur in Ausnahmefällen
 - Wortlänge

20.05.2014

39

(2) Ähnlichkeit der Marken

- **Prüfung der Ähnlichkeit der kollisionsbegründenden Bestandteile**
 - **Begrifflich**
 - Wenn sich zwei deutsche Synonyme gegenüberstehen. Noch enger wenn sich ein fremdländischer und ein deutscher, bzw. zwei fremdländische Begriffe gegenüberstehen. Bsp.: Rancher = Farmer
 - **komplex**, zurückhaltende Anwendung
 - Calimbo = Calypso
 - Gastropirenz = Pirenzgast; wegen Klangrotation

20.05.2014

40

(3) Kennzeichnungskraft der prägenden Bestandteile

- Die Kennzeichnungskraft ist idR **normal**;
- Die Kennzeichnungskraft ist **schwach**,
 - von vorneherein, wenn die Marke am Rand der Schutzfähigkeit (Bsp. naheliegende Bildmotive) oder das Zeichen inzwischen allgemein üblich geworden ist.
 - nachträglich, wenn die Eintragung ähnlicher Marken und deren Benutzung widerspruchlos hingenommen wird.
- **Starke** Kennzeichnungskraft
 - Bei Verkehrsdurchsetzung
 - bei amtsbekannter oder unbestrittener Benutzungslage

20.05.2014

41

(4) Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise

- Grundsatz: **sorgfältiger, aufmerksamer Betrachter** (= **normal**), aber:
 - **Hoch**: hochwertige/spezielle Waren; Fachleute, gebildete Laien
 - **gering**: alltägliche Waren; breite Verkehrskreise
- Bei teilweise unterschiedlichen Verkehrskreisen ist eher von dem für den Anmelder ungünstigsten Fall auszugehen

(5) Sinngehalt der Marken

- reduziert -falls vorh.- die Verwechslungsgefahr, wenn er allgemein geläufig und leicht faßbar ist. (Golf # Gold)

20.05.2014

42

Zusammenfassende Würdigung der Verwechslungsgefahr

- Unter Berücksichtigung der **Wechselwirkungen** von insbesondere
 - (1) Warenähnlichkeit,
 - (2) Markenähnlichkeit und
 - (3) Kennzeichnungskraft sowie
 - (4) Verkehrskreise und
 - (5) Sinngehalt
 Ist zu ermitteln, ob eine **Verwechslungsgefahr (im engeren Sinne)** vorliegt.

20.05.2014

43

Assoziative Verwechslungsgefahr

- Falls **Verwechslungsgefahr** (im engeren Sinne) NICHT vorliegt, ist eine **assoziative Verwechslungsgefahr** zu prüfen, also ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, zB:
 - **mittelbare VWG** ist zu bejahen, wenn der Verkehr die Marken zwar **auseinanderhält**, er jedoch denkt, dass sie aus dem **gleichen Unternehmen** stammen, zB
 - Serienmarken: Leucoplast, Leucotape, Leucosilk ...
 - entsprechender Markenaufbau: Queen's Club = Queen's Garden; Oklahoma Sound = Mississippi Sound
 - Gedankliche Verbindung: Adalbert Prinz von Bayern=Luitpolt Prinz von Bayern

20.05.2014

44

Assoziative Verwechslungsgefahr

- **die VWG im weiteren Sinne** ist zu bejahen, wenn der Verkehr die Marken zwar als unterschiedlich und als solche **verschiedener** Unternehmen auffasst, gleichwohl **aufgrund besonderer Umstände** darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen; In der Regel muss sich die Marke dann zu einem im Verkehr bekannten **Unternehmenskennzeichen** entwickelt haben

20.05.2014

45

Rechte aus einer Marke

III. Dritten ist es untersagt, ein identisches oder ähnliches Zeichen für **unähnliche** Waren/Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich um eine **bekannte Marke** handelt, und die Benutzung die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt

20.05.2014

46

Marke:	MERCEDES	Bekannte Marke, Schutz auch für unähnliche Waren!
Publikationsnummer:	DE00151574	
Aktenzeichen:	D10177	
Details:	Wortmarke	
Hoffteil der letzten Veröffentlichung:	9b	
Anmeldedatum:	16.06.1911	
Eintragungsdatum:	23.11.1911	
Publikationsdatum:	30.04.1952	
Verlängerungsdatum:	31.05.2000	
Nizzaklasse(n):	12, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19	
Inhaber:	DaimlerChrysler AG, Stuttgart, DE	Waren: Motoren, nämlich Gasmotoren, Explosionsmotoren, Verbrennungsmotoren, Dampfmaschinen, Dampfessel, Lokomobile, Heissluftmotoren, Windmotoren, Federkraftmotoren, Elektromotoren, Motorteile und Armaturen, nämlich: Fundamentrahmen, Gehäuse, Zylinder, Kolben, Steuerungsteile, Regulierhebel, Handhebel, Fusshebel, Stellhebel, Lenkhebel, Schubstangen, Achsen, Wellen, Exzenter, Daumenscheiben, Räder, Scheiben, Schrauben, Muttern, Splinte, Ketten, Kettenspanner, Achslager, Zahnkränze, Kugellager, Ventile, Hähne, Klappen, Deckel, Dichtungen, Vergaser, Karburatoren, Streudüsen, Spritzdüsen, Schwimmer, Schwimmervorrichtungen, Reguliervorrichtungen, Schalteinrichtungen, Zündvorrichtungen, Zündbatterien, Kondensatoren, Akkumulatoren, Zündkerzen, Zündhebel, Zündspulen, Induktoren, Magnete, Elektromagnete, Volt- und Amperemeter, Dynamomaschinen, Schmiervorrichtungen, Zentralschmierapparate, Öler, Schmiervasen, Wasserbehälter, Benzinbehälter, Auspuffköpfe, Schalldämpfer, Fahrzeuge aller Art und deren Teile, nämlich: Motorwagen, Fahrräder, Draisinen, Motorschlitten, Wasserfahrzeuge, Luftschiffe, Pumpen, Spritzen, Steuerröhre, Schiffsschrauben, Wechselgetriebe, Differenzialgetriebe, Diskusgetriebe, Geschwindigkeitswechsel, Reversiervorrichtungen, Kupplungen, Bremsen, Bergstützen, Fahrradstützen, Windvorrichtungen, Getriebeteile, Motorhauben, Lenkvorrichtungen, Lenkräder, Achsschenkel, Federn, Naben, Laufräder, elastische Räder, Felgen, Radspeichen, federnde Radspeichen, Luftpumpen, Eisreifen, Eispickel, Wasser- und Dampfzirkulationsvorrichtungen, Kondensatoren, Kühlapparate, Kühlschlangen, Bienenkorbkühler, Siphonkühler, Wagenkühlvorrichtungen, Wagenkasten, Karosserien, Schutzkasten, Werkzeugkasten, Schutzdächer, Sonnendächer, Zelle, Staubfänger, Windfänger, Windschirme, Staubschützer, Wagenbeschläge, Einstiege, Auftritte, Steigbügel, Pedale, Polsterungen, Sitze, Sättel, Taschen, Laternen, Laternenhalter, Lampen, Signallichter, Scheinwerfer, Acetylen-Apparate, Signalhupen, Signaltrompeten, Signalpfeifen, Kornets, Metallschläuche, Gummischläuche, Uhren, Uhrenhalter, Kilometerzähler, Steigungsmesser, Feldstecher, Operngucker, Schutzbrillen, ferner Werkzeuge, nämlich: Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Hämmer, Zangen, Meissel, Feilen, Fräser, Sägen, Stanzen, Messvorrichtungen, Kaliber, Lehren, Materialien, nämlich: Benzin, Petroleum, Benzinderivate, Petroleumderivate, Brennspritzen, Spiritusderivate, Schmiermaterialien, Dichtungsmaterialien, Kiste, Öle, Asbest, Gummi, Leder, Tepilstoffe, Lacke, Firnisse, Lederappretur, Bekleidungsstücke, nämlich: Hüte, Staubhauben, Joppen, Westen, Mäntel, Gummimäntel, Pelzkleider, Brustschützer, Kragen, Staubschützer, Knieschützer, Rockschrützer, Fusschützer, Fussäcke, Fusswärmer, Wärmeflaschen, Ohrenschützer, Schutzklappen; chemisch-pharmazeutische Präparate und Produkte, Pflaster, Verbandstoffe, Verbandkasten, Scharpie, chirurgische Instrumente und Apparate und Geräte.
Zustelladresse:	DaimlerChrysler AG FTP/T 0 533, 70546 Stuttgart	
Waren und Dienstleistungen:		

20

47

Warum gibt es dann
„Mercedes“-Produkte, die
nichts mit Daimler zu tun
haben?

20.05.2



SEIT 1909 ARBEITEN WIR
AM PERFEKTEN SCHUH.
JETZT IST ER ENDLICH FERTIG.



1909

hätten wir nie gedacht,
dass es fast 100 Jahre
dauern würde, bis wir mit unseren
Schuhen endlich zufrieden sein würden.
Denn was die Qualität angeht, waren
wir schon immer wunschlos glücklich.

Von Anfang an kam für unsere Schuhe
nur das Beste in Frage. Ob bei den
Lekten, beim Leder oder bei der
Verarbeitung. Heute gilt das natürlich
noch genauso wie früher. Doch beste
Qualität allein hat uns nicht gereicht.

Dank modernster Fertigungsverfahren
können wir unsere Schuhe nun auch
günstiger herstellen. Und diesen Preis-
vorteil geben wir direkt an Sie weiter.
Das nennen wir wirklich perfekt.

MERCEDES SCHUHE VON 89,95 € BIS 89,95 € - JETZT AUCH BEI BENO - KARSTADT kompakt - MAYER SCHUHE
www.mercedes-schuhe.com

Aut./Trab./Spaß Oct/06

Mercedes-Produkte mit älterem Zeitrag!

Marke:	MERCEDES	Marke:	Mercedes
Publikationsnummer:	DE00119661	Publikationsnummer:	DE00065380
Aktenzeichen:	H17488	Aktenzeichen:	R5426
Details:	Wortmarke	Details:	Wortmarke
Heftteil der letzten Veröffentlichung:	8b	Heftteil der letzten Veröffentlichung:	3b
Anmeldedatum:	09.03.1909	Anmeldedatum:	19.10.1903
Eintragungsdatum:	03.07.1909	Eintragungsdatum:	18.12.1903
Publikationsdatum:	15.04.1952	Publikationsdatum:	15.01.1952
Verlängerungsdatum:	01.03.1999	Verlängerungsdatum:	28.05.2000
Nizzaklasse(n):	25; 21	Nizzaklasse(n):	34
Inhaber:	Schuhfabrik Manz GmbH, Bamberg, DE	Inhaber:	JT International S.A., Genf, CH
Vertreter:	Zeitler, Volpert, Kandlbinder, München	Vertreter:	Anwaltssozietät LINKLATORS OPPENHOFF & RÄD, Frankfurt/M. München Alicante, Köln
Zustelladresse:	Patentanwälte Zeitler, Volpert, Kandlbinder, Herrnstr. 44, Postfach 260251, 80059 München	Zustelladresse:	LINKLATORS OPPENHOFF & RÄD, 50674 Köln
Waren und Dienstleistungen:	Waren: <u>Stiefel, Schuhe und Gamaschen aus Leder und Stoff, Schuh- und Stiefelleisten.</u>	Waren und Dienstleistungen:	Waren: <u>Zigaretten.</u>
Rechtsstand:	Eingetragen - Rechtsbeständig	Rechtsstand:	Eingetragen - Rechtsbeständig
Wila-Datum:	Letzte Veränderung am: 13.09.2005		

20.05.2014

49

Laufzeit und räumlicher Schutzbereich

- 10 Jahre ab Anmeldetag
- jeweils um weitere 10 Jahre beliebig oft verlängerbar
- „unendliche“ Laufzeit !
- Registrierte Marken: Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder EU
- Benutzungsmarken: nur im Bereich der Benutzung und nur solange benutzt wird.

20.05.2014

50

Registriervermerk

- Ist die Marke eingetragen, kann sie mit dem Registriervermerk versehen werden ® ; fälschliches Anbringen des ® ist ein Verstoß gegen UWG (objektiv falsche Werbebehauptung)
- „**TM**“ heißt Trademark und „**SM**“ Servicemark und soll auf einen nicht eingetragenen Schutz hinweisen (insbesondere in USA): Benutzungsmarke!

20.05.2014

51

Löschung

- Absolute **Eintragungshindernisse** §8, insbesondere
 - Bösgläubigkeit: Eintragung um anderen bewusst und gezielt zu Schaden (≠ Vorratsmarke!)
 - Entwicklung zur **Gattungsbezeichnung**, z.B. Tempo, Fön, Thermosflasche → Marktüberwachung!
- Relative **Eintragungshindernisse** §9, insbesondere
 - Bestehen **älterer Rechte Dritter**, insbesondere nicht eingetragene Namens-, Firmen- oder Domainrechte
- **Mangelnde rechtserhaltende Benutzung**

20.05.2014

52

Rechtserhaltende Benutzung einer Marke §25

- Innerhalb von **5 Jahre** ab Eintragung muss die Marke **rechtserhaltend** benutzt werden, sonst können
 - **keine** Rechte aus ihr geltend gemacht werden, und
 - die Marke kann auf Antrag durch Dritte **gelöscht** werden!
- Schutz vor einem Blockieren des Markts, nur wer benutzt soll auch Rechte geltend machen können!
- **Rechtserhaltende Benutzung:** Benutzung der Marke in der **eingetragenen** Form
 - durch Markeninhaber oder mit dessen Erlaubnis
 - im Inland
 - ernsthaft, nach Umfang und Dauer
 - auf der Ware, evtl auch nur Briefbögen
- Im **Widerspruchsverfahren** kann gegen die Widerspruchsmarke eine „Nichtbenutzungseinrede“ erhoben werden!

20.05.2014

53

Firmennamensrechte §5 MarkenG

- Geschäftliche Bezeichnungen/Firmennamensrechte werden auch nach MarkenG geschützt
- Schutz entsteht mit Aufnahme der Benutzung, aber ggfs. nur regional
- Schutz endet im wesentliche mit Aufgabe der Benutzung
- Schützt gemäß § 15 MarkenG vor Benutzung von ähnlichen Zeichen (Marken, Namen) in ähnlichen Branchen

20.05.2014

54

Fall 1

Ihr Bekannter B hat vor einigen Monaten einen kleinen Frühstücks- und Cateringservice mit dem Namen **Brunchman** gegründet und beliefert verschiedene Büros und Firmen in Stuttgart. Auf seinen Fahrzeugen, den Essens- und Speisekarten taucht überall der Name **Brunchman** auf. Er macht auch in der Stuttgarter Zeitung regelmäßig Werbung für **Brunchman**. Eine Marke hat er nicht angemeldet.

- a) Als B er nach Berlin kommt, stellt er fest, dass dort vor wenigen Tagen zwei neue Frühstückscafes eröffnet haben, wobei das eine **Brunch-Mann** und das andere **Brunch-Frau** heißt. Das stört B und er will wissen, ob er was dagegen tun kann.
- b) Kurz darauf meldet sich der W aus Stuttgart bei B und teilt B mit, dass er (W) die Marke **Brunchman** für *Lebensmittel* und *Catering* vor einem Monat beim DPMA angemeldet hat und dass B nun doch bitte Lizenzgebühren bezahlen solle. Auch das stört den B.
- c) B stellt nun fest, dass jemand unter der Domain **www.brunchman.de** Comics und außerdem im Comic vorkommende Lebensmittel anbietet. Auch das stört den B.

20.05.2014

55

Fall 2

B vertreibt patentierte Schuheinlagen unter dem Namen FREE in Deutschland. Kurz darauf bekommt B Post von einer italienischen Firma Torina, die für folgende deutsche Marke Schutz beansprucht:

TORINA
free & easy

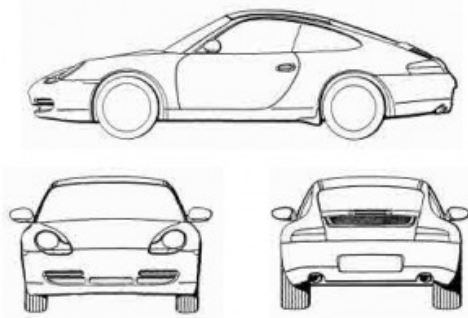
Für Klasse 10: Orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen und Schuheinlagen, Miederwaren, Strumpfwaren, Schuhe. Torina fordert die Unterlassung der Benutzung von FREE.

Sie haben recherchiert und stellen fest, dass es von Torina auf dem deutschen Markt lediglich Strümpfe gibt; allerdings sind Schuhe und Schuheinlagen in Italien erhältlich. Was raten Sie B.

20.05.2014

56

**Ist die Abbildung
markenfähig?**
(BGH Boxster
GRUR 2006, 679-682)



Porsche Boxster

1. Besondere Gestaltungsmerkmale eines Automobils, die es von anderen Automobilen unterscheidet, führen dazu, dass die Form des Automobils geeignet ist, vom Verkehr als **Herkunftshinweis** verstanden zu werden.

2. Es besteht ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit, dass Formgestaltungen von Automobilen frei gewählt werden können und die Gestaltungsfreiheit im Rahmen der Formgebung nicht über Gebühr eingeschränkt wird.

3. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann durch **werbewirksame Darstellung** der charakteristischen Formgestaltung des neuen Modells überwunden werden, wenn der Verkehr in der neuen Gestaltung den **Herkunftshinweis** erkennt. Bei neuen Modellen bekannter Hersteller, deren Erscheinen auf dem Markt von einem großen Medienecho begleitet wird, ist von einer solchen Verkehrsdurchsetzung jedenfalls nach nicht allzu langer Zeit nach Markteinführung auszugehen.



IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
www.ivr.uni-stuttgart.de

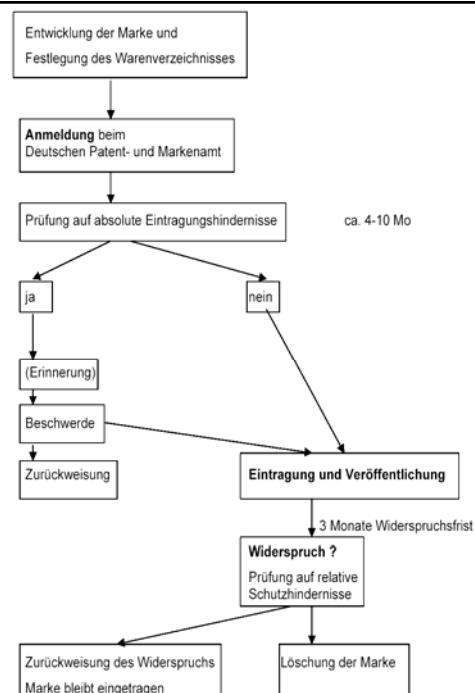
DREISS PATENTANWÄLTE 
Patente · Marken · Design

Gewerblicher Rechtsschutz II Markenrecht und Designschutz Übersicht VL 5

Markenrecht II: Eintragungsverfahren und Löschung

1

- Ablauf einer
Markenanmeldung
beim DPMA



20.05.2014

2

Prüfung beim DPMA

- Das DPMA prüft auf **absolute Schutzversagungsgründe**, nämlich:
 - **Unterscheidungskraft (s. Vorlesung MarkenR I):**
Fehlen der USK, wenn beachtliche Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs die Marke nicht als ein Zeichen auffassen, das die W/D eines Unternehmens von denen eines anderen unterscheidet.
 - **Freihaltebedürfnis: (s. Vorlesung MarkenR I):**
Besteht die Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit etc. oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der W/D dienen können.
- **Aber:** Marken mit **Verkehrsdurchsetzung** können trotzdem eingetragen werden
- Das DPMA prüft **nicht** auf **relative Schutzversagungsgründe (s. Vorlesung MarkenR I):**, nämlich ob identische/ähnliche Marken für identische/ähnliche W/D bestehen → **Widerspruchsverfahren**

20.05.2014

5

Eintragung der Marke

- Wenn keine Schutzversagungsgründe bestehen, wird die Marke eingetragen
- Ca. 4 Wochen nach Eintragung erfolgt die **Bekanntmachung** der Marke im Markenblatt

20.05.2014

6

§ 42 Widerspruch

- (1) Innerhalb einer Frist von **drei Monaten** nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke **Widerspruch** erhoben werden.
- (2) Der Widerspruch kann nur darauf gestützt werden, dass die Marke
 1. wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9,
 2. wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
 3. wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach § 11 oder
 4. wegen einer nicht eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 gelöscht werden kann.

20.05.2014

7

Widerspruch

- Dritte können aus einer angemeldeten / eingetragenen Marken Widerspruch gegen eine Markeneintragung erheben
- Frist: 3 Monate ab Veröffentlichung der Eintragung
- Um Widersprüchen vorzubeugen, sollte vor Anmeldung einer Marke eine **Recherche** zumindest nach identischen, besser auch ähnlichen älteren Marken und Markenmeldungen, Firmennamensrechten und Domains durchgeführt werden
- Markeninhaber sollten eine Überwachung ihrer Marken auf neue Markenmeldungen einrichten, um rechtzeitig Widerspruch einlegen zu können.

20.05.2014

8

Widerspruch

- Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang **identisch** oder **verwechselbar** ist.
- **Kriterien für Verwechselbarkeit:**
 - (1) Warenähnlichkeit,
 - (2) Markenähnlichkeit und
 - (3) Kennzeichnungskraft sowie
 - (4) Verkehrskreise und
 - (5) Sinngehalt
- **Bestimmung der Verwechselbarkeit** unter **Wechselwirkungen** von (1) bis (5) (s. Vorlesung MarkenR I):

20.05.2014

9

Widerspruchsverfahren

- Widerspruchseinlegung muss nur formal erfolgen, sollte jedoch begründet werden
- 1. Instanz - **DPMA**,
- (ggf. weitere Instanz „Erinnerung“ – DPMA),
- 2. Instanz **Bundespatentgericht**
- Einrede des Inhabers der angegriffenen Marke
„**Nichtbenutzungseinrede**“
- Entscheidung :
 - Löschung, Teillöschung oder Aufrechterhaltung

20.05.2014

10

Rechtserhaltende Benutzung einer Marke

- Innerhalb von **5 Jahre** ab Eintragung muss die Marke **rechtserhaltend** benutzt werden, sonst können
 - **keine** Rechte aus ihr geltend gemacht werden, und
 - die Marke kann auf Antrag durch Dritte **gelöscht** werden!
- Schutz vor einem Blockieren des Markts, nur wer benutzt soll auch Rechte geltend machen können!
- **Rechtserhaltende Benutzung:** Benutzung der Marke in der **eingetragenen** Form
 - durch Markeninhaber oder mit dessen Erlaubnis
 - im Inland
 - ernsthaft, nach Umfang und Dauer
 - auf der Ware, evtl auch nur Briefbögen
- „Benutzungsschonfrist muss abgelaufen sein oder in Widerspruchsverfahren ablaufen, um Einrede erheben zu können

20.05.2014

11

Löschungsverfahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist

- § 49 I Verfall wegen Nichtbenutzung
 - Löschungsantrag beim DPMA (rein formal), § 53
 - Bei Widerspruch Löschungsklage zum ordentlichen Gericht
- § 49 II Verfall da Marke zur Gattungsbezeichnung geworden ist
- § 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (Ausschlussfrist 10 Jahren ab Eintragung), § 54 vor **DPMA**
 - Mangelnde Unterscheidungskraft
 - Freihaltebedürfnis
 - Bösgläubige Anmeldung
- § 51 Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte, § 55 vor **ordentlichen Gerichten**

20.05.2014

12

Aufgabe 1:

a) Ihr Bekannter B möchte eine Marke für seinen Eisdiele anmelden, die er eventuell auch für die Herstellung und den Vertrieb von Mützen und T-Shirts nutzen will. Zur Auswahl stehen „**Bleibtreu**“ und „**Eiskalt**“. Er möchte von Ihnen wissen, welche der Marken er auswählen soll.

- Unterscheidungskraft:
 - Bleibtreu für Eisdiele und für Bekleidung (+)
 - Eiskalt für Eisdiele (-) für Bekleidung (+)
- Freihaltebedürfnis
 - Bleibtreu für Eisdiele und Bekleidung (+)
 - Eiskalt für Eisdiele (-) für Bekleidung (+)

20.05.2014

13

b) Bitte entwerfen Sie ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die Marke von B. Jede Marke wird immer für bestimmte Waren und Dienstleistungen angemeldet und geschützt

20.05.2014

14

Klasse 23	Garne und Fäden für textile Zwecke		
Klasse 24	Webstoffe und Textilwaren, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken	Klasse 44	Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft.
Klasse 25	Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen	Klasse 45	Persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen.
Klasse 26	Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen		
Klasse 27	Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material)		
Klasse 28	Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck		
Klasse 29	Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette		
Klasse 30	Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis		
Klasse 31	Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz		
Klasse 32	Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken		
Klasse 33	Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)		
Klasse 34	Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer		
DIENTSTLEISTUNGEN			
Klasse 35	Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten		
Klasse 36	Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen		
Klasse 37	Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten		
Klasse 38	Telekommunikation		
Klasse 39	Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen		
Klasse 40	Materialbearbeitung		
Klasse 41	Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten		
Klasse 42	Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung		
Klasse 43	Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung		

Klasse 30: Speiseeis

Klasse 25: Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, insbesondere T-Shirts und Mützen

Klasse 43: Dienstleistungen der Verpflegung von Gästen, insbesondere Dienstleistungen einer Eisdiele

Aufgabe 2

Ihr Bekannter B entwirft Basecaps und hat hierfür die Marke „**Master Cap**“ für die Klasse 25 „*Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen*“ am 1.2.2010 angemeldet, die am 10.5.2010 eingetragen wurde.

B stößt nun auf eine Firma die Basecaps zum Selberdesignen anbietet und die die Marke „**MacCap**“ für die Warenklasse 25 und hier „*Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen*“ angemeldet hat. Die Marke „MacCap“ wurde am 10.2.2010 angemeldet und bereits am 1.4.2010 eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung von „MacCap“ erfolgte am 1.5.2010.

B stört sich an der Marke „MacCap“. Kann er hier etwas unternehmen? Wenn ja, wie sehen Sie die Erfolgsaussichten?

Aufgabe 3

- a. Die Marke „**Master Cap**“ von B wird am 1.5.2010 veröffentlicht. Gegen die Eintragung erhebt eine Firma F aus der eingetragenen Marke „**Master Cab**“, die bereits aus dem Jahr 2000 stammt, Widerspruch. „Master Cab“ ist für die gleichen Waren wie die Marke von B und noch zusätzlich für Spielwaren eingetragen. Bei einer Internetrecherche findet B heraus, dass die Firma F Spielwürfel unter der Marke „Master Cab“ anbietet. Was raten Sie B?
- b. B möchte erst nächstes Jahr mit seiner Caps auf den Markt kommen. Er hat läuten hören, dass die Firma F in das Wintermützengeschäft einsteigen will unter der Marke „MasterCab“. Was raten Sie ihm?

20.05.2014

17



IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
www.ivr.uni-stuttgart.de

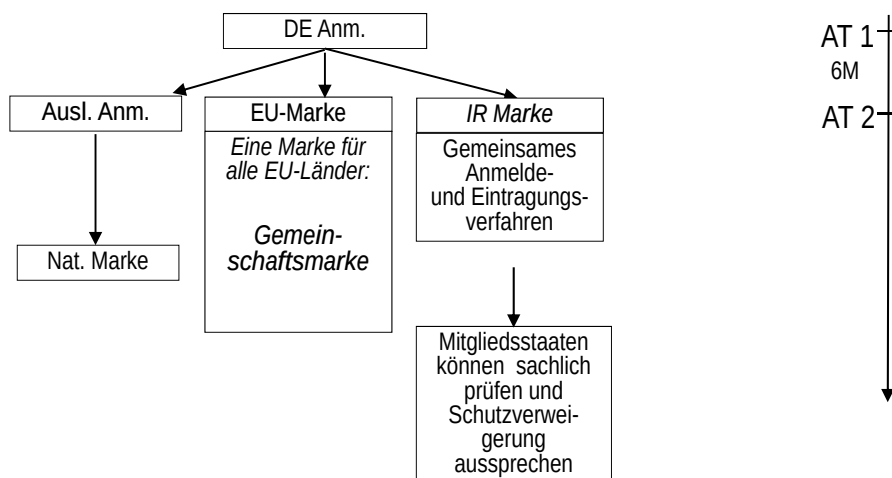
DREISS PATENTANWÄLTE 
Patente · Marken · Design

Gewerblicher Rechtsschutz II Markenrecht und Designschutz Übersicht VL 7

Markenrecht III: Gemeinschaftsmarke und Internationale Registrierung

1

Übersicht Nachanmeldemöglichkeiten



EU - Gemeinschaftsmarke Community Trade Mark (CTM)

Gesetzliche Basis

- VO 40/96 über die Gemeinschaftsmarke (GMV)
Inkrafttreten: 01.04.1996

kodifizierte Fassung: VO 207/2009 vom 26.02.2009
Inkrafttreten: 13.04.2009)
- Durchführungsverordnung Nr. 2868/95
- Gebührenverordnung Nr. 2869/95

Gesetze auf europ. Ebene

- Verordnungen - gelten unmittelbar in den Mitgliedsstaaten
- Richtlinien - müssen durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden, i.d.R. Frist zur Umsetzung (z.B. MarkenRiLi aufgrund derer 1995 das deutsche nationale Markengesetz geändert wurde)

Zuständige Behörde

- Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt für Muster und Modelle, Art. 2 (**HABM**, OHIM, OAMI) www.oami.europa.eu

Schutzbereich

- Marke genießt Schutz in der gesamten EU (derzeit 27 Länder)
- Marke erweitert sich bei einer Erweiterung der EU auf die neuen Staaten (Konfliktregeln)
- Marke kann nicht für einen Teil der EU registriert werden (Marke steht und fällt im Ganzen)



Schutzdauer

- Schutzdauer 10 Jahre, Art. 46
- beliebig oft verlängerbar (um jeweils 10 Jahre)
- Nachfrist 6 Monate für Verlängerung
→ Zuschlag +25% (max. 1.500 Euro)

Markenanmeldung

- beim HABM per Post, Fax oder e-filing
- über nationales Amt, Art. 25 I b)
 - in DE §§ 125a MarkenG
 - Eingangstag bei DPMA ist Anmeldetag, wenn Weiterleitung an HABM innerhalb der Frist (2 Monate), Art. 25 III, Regel 5

Anmeldeberechtigung, Art. 5

- natürliche und juristische Personen
- Körperschaften des öffentlichen Rechts aller PVÜ und GATT-Staaten
- Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Niederlassung in einem EU-Staat ist nicht erforderlich

Anmeldevoraussetzungen Art. 26, R.1ff

- Antrag auf Eintragung einer Gem.Marke
- Angaben zum Anmelder
- Waren/DL Verzeichnis, Regel 2
- Wiedergabe der Marke, Regel 3
- Anmeldegebühr ggf. mit Klassengebühren
(Frist 1 Monat nach Anmeldetag), Art. 26 II, Regel 4
→ sonst wird kein Anmeldetag zuerkannt, Regel 9 II 1 b)
- Anmeldung muss den Voraussetzungen der DVO entsprechen, Art. 26 III
- Weitere Angaben z.B. Sprache, Vertreter, Priorität etc.

Anmeldeverfahren

- Anmeldung der Marke
- Empfangsbescheinigung über Eingang der Anmeldung
- **Recherchebericht** vom HABM über ältere Drittmarken (gegen Gebühr auch von weiteren Staaten, es erstellen jedoch nicht alle Staaten einen Recherchebericht, so z.B. nicht DE, FR, IT)
- Formalprüfung, Regel 9
- **Prüfung** auf absolute Schutzhindernisse, Art. 7 (analog DE!), insbesondere
 - mangelnde Unterscheidungskraft
 - Freihaltebedürfnis
- Markenmeldung wird **bekanntgemacht**, Art. 39

Anmeldeverfahren

- **Widerspruchsfrist** 3 Monate ab Bekanntmachung, Amt informiert Inhaber älterer ähnlicher GM-Marken über die Bekanntmachung, nämlich diejenigen, die im Recherchebericht genannt sind (Service des Amtes)
- Widerspruch wird eingelegt
oder
Widerspruchsfrist läuft ohne Widerspruch ab
- Wurde kein Widerspruch eingelegt:
Eintragung der Marke, Art. 45
(früher Eintragungsgebühr, fällt seit 1.5.2009 weg)
- Benachrichtigung über Eintragung / Urkunde

Widerspruchsverfahren **Art. 41ff GMV**

Relative Schutzhindernisse (Verwechslungsgefahr),
Art. 8 GMV

Widerspruchsrecht

- Gemeinschaftsmarke/-anmeldung, Art. 8 II a) i)
- nationale Marke/-anmeldung in EU, Art. 8 II a) ii)
- IR-Marke mit Benennung EU-Staat/EU, Art. 8 II a) iii)
- im geschäftlichen Verkehr benutzte Marke oder Unternehmenskennzeichen nicht nur regionaler Art, Art. 8 IV

Widerspruchsverfahren

- Amt teilt Widerspruch dem Anmelder mit
- Widerspruch zulässig → Amt setzt Fristen
 - 2 Monate Cooling-off Frist, auf 24 Monate mit beidseitiger Zustimmung verlängerbar, Regel 18
 - Further facts Frist, Regel 19
(2 Monate nach Ablauf Cooling-off Frist)
 - Erwiderungsfrist, Regel 20 II
(2 Monate nach Ablauf Further facts Frist)

Cooling-off-Periode, Regel 18

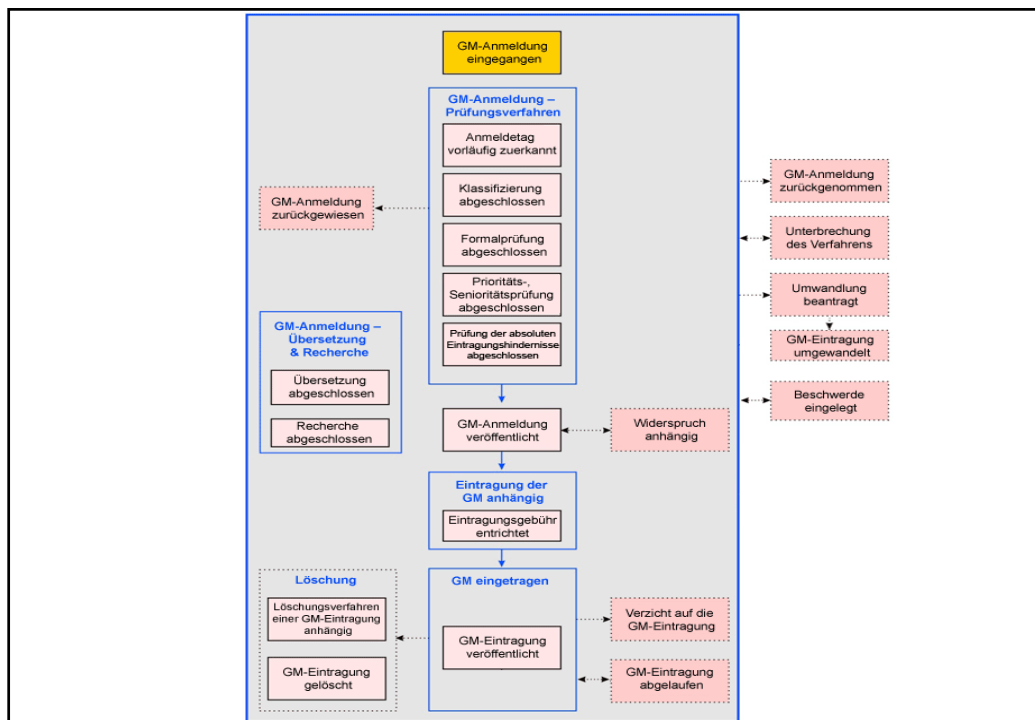
- dient möglicher außeramtlicher Einigung
- ggf. „opting out“, Abbruch der cooling-off-Frist
- bei Beendigung innerhalb cooling-off
→ Rückerstattung Widerspruchsgebühr, keine Kostenfolge
- erst nach Ablauf der cooling-off-Frist:
Beginn des Widerspruchsverfahrens
(kontradiktorisches Verfahren)

Widerspruchsverfahren

- Amt entscheidet über Widerspruch
 - Anmeldung wird (teilweise) zurückgewiesen
 - Widerspruch wird (teilweise) zurückgewiesen
 - Amt tätigt Ausspruch über die Kosten
- Kostenfolge, Art. 85:
 - Verlierer bzw. die Partei, die das Verfahren beendet trägt die Kosten, Quotelung möglich
- Kosten sind gedeckelt
 - 350,-- Euro Widerspruchsgebühr und
 - 250,-- für Bemühungen im Widerspruch

Rechtsmittel

- gegen Entscheidungen des Amtes im Anmelde- und Widerspruchsverfahren
 - **Beschwerde**, Art. 58ff
 - Frist 2 Monate, Frist für Begründung 4 Monate
 - Gebühr 800,-- Euro
- gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer
 - Klage zum **Europäischen Gericht 1. Instanz**, Art. 65
 - kostenfrei



Seniorität

Art. 34 GMV, Regel 8, 28 DV

- Beanspruchung mit Anmeldung oder nach Eintragung
- Einbringen der älteren nationalen oder IR-Marken in die Gemeinschaftsmarke
- auf nationale/IR-Marke kann dann verzichtet werden, Inhaber behält die Rechte, die er gehabt hätte, wenn er nicht auf die nationale/IR-Marke verzichtet hätte (z.B. Verletzung, Zeitrang der Gemeinschaftsmarke Marke ändert sich nicht)
- Verfällt bei Verfall oder Nichtigkeit der nationalen/IR-Marke oder Verzicht auf diese vor Eintragung der Gemeinschaftsmarke

Benutzung, Art. 15 GMV

- Benutzungsschonfrist 5 Jahre ab Eintragungstag
- für eingetragene Waren/Dienstleistungen
- ernsthaft
- in der Gemeinschaft
 - sofern der Staat so groß ist, dass Ernsthaftigkeit gegeben ist, reicht ein Staat (fraglich, ob das grundsätzlich gilt)

Verfall, Nichtigkeit

Antrag auf Löschung wegen Verfalls bzw.
Nichtigkeit, Art. 56 i.V.m. 51 - 53

- Verfall: keine rechtserhaltende Benutzung, Art. 51
- Nichtigkeit:
 - absolute Nichtigkeitsgründe, Art. 52
 - relativen Nichtigkeitsgründe, Art. 53

Sprachen des Amtes, Art. 119

- Amtssprachen:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Anmeldung: in allen Amtssprachen der EU möglich
 - Anmeldungen werden in allen EU-Sprachen veröffentlicht, auch Lettisch, Rumänisch, etc.
- Verfahrenssprachen bei Anmeldung anzugeben
 - 1. Sprache: eine Sprache der Gemeinschaft
 - 2. Sprache: Sprache des Amtes: DE, EN, FR, IT, ES
- Widerspruchsverfahren: Verfahrenssprache im Widerspruchsformular anzugeben - Widerspruch muss in einer der 5 Amtssprachen eingereicht werden

Vorteile der EU-Marke

- eine Anmeldung/Marke für alle EU-Staaten
- Marke erweitert sich bei EU-Erweiterung
- ein Prüfungsverfahren
- zentrales Widerspruchsverfahren
- zentrale Benutzung (ggf. in einem Staat reicht)
- eine Marke verlängern und verwalten
- zentrales Verletzungsverfahren vor Gemeinschaftsmarkengericht, Art. 95

Nachteile der EU-Marke

- Marke steht und fällt im Ganzen
- bei Angriff aus nationaler Marke fällt die gesamte EU-Marke
 - jedoch Umwandlung in nationale Marke(n)
 - möglich (teuer), Art. 112ff, Regel 44
 - Frist 3 Monate ab amtl. Mitteilung
 - + Zahlung der Gebühr
 - AT bleibt; Prüfung durch nationales Amt

Internationale Registrierung (IR-Marke)

Relevante Gesetze

- Madrider Markenabkommen (**MMA**)
 - seit 1891, (aktuelle Fassung: Stockholmer Fassung von 1967)
- Protokoll zum Madrider Markenabkommen (**PMMA**)
 - vom 1.4.1996, (Aktuelle Fassung vom 1.9.2008)
- Gemeinsame Ausführungsordnung
- Ergänzend im deutschen MarkenG - §§ 107 – 125:
 - bzgl. IR-Marken mit DE-Benennung
 - Bzgl. IR-Marken mit Basis DE (Einreichung über DPMA)

Vorteile des IR-Markensystems

- sehr günstiger Auslandsmarkenschutz
- viele Vertragsstaaten
- gemeinsames Anmelde- und Registrierverfahren
- zentrale Verlängerung für alle Staaten
- zentrale Umschreibung
- kein zentraler Angriff auf IR-Marke

- 16 -

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks:

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)²

States on July 15, 2011

State/IGO	Date on which State became party to the Madrid Agreement ²	Date on which State/IGO became party to the Madrid Protocol (1989)
Athens	October 4, 1995	July 30, 2003
Algeria	July 5, 1972	
Antigua and Barbuda	-	March 17, 2000
Armenia	December 25, 1991	October 19, 2009 ¹⁰
Australia	-	July 11, 2001 ¹⁶
Austria	January 1, 1999	April 13, 1999
Azerbaijan	December 25, 1995	April 15, 2007
Bahrain	-	December 15, 2005 ¹⁰
Belarus	December 25, 1991	January 18, 2002 ¹⁰
Belgium	July 15, 1902 ²	April 1, 1992 ¹⁶
Bhutan	August 4, 2000	August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina	March 1, 1992	January 27, 2009
Burkina Faso	-	December 5, 2006
Bulgaria	August 1, 1985	October 2, 2001 ^{12,13}
China	October 4, 1989 ²	December 1, 1992 ^{14,15}
China	October 6, 1991	January 23, 2004
Cuba	December 6, 1989	December 26, 1995
Cyprus	November 6, 2003	November 4, 2002 ²
Czech Republic	January 1, 1993	September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea	June 10, 1980	October 3, 1996
Denmark	-	February 13, 1999 ^{16,17}
Egypt	July 1, 1952	September 3, 2009
Estonia	-	November 18, 1999 ¹⁸
European Union	-	October 1, 2004 ¹⁰
Finland	July 15, 1892 ²	April 1, 1992 ¹⁶
France	December 1, 1922	November 7, 1897 ²
Germany	-	August 20, 1998 ¹⁰
Ghana	-	March 26, 1996
Greece	-	September 16, 2008 ¹⁸
Hungary	January 1, 1909	October 13, 1997
Iceland	-	April 15, 1997 ¹⁰
Iraq (Islamic Republic of)	December 25, 2003	December 25, 2003 ²
Ireland	-	October 19, 2001 ¹⁴
Israel	-	September 1, 2011 ¹⁴
Italy	October 15, 1894	April 17, 2009 ¹⁶
Japan	December 25, 1991	March 14, 2009 ¹⁰
Kazakhstan	June 26, 1998	December 8, 2010
Kenya	December 25, 1991	June 26, 1998 ¹
Kyrgyzstan	January 1, 1995	June 17, 2004 ¹
Latvia	February 12, 1999	January 5, 2000
Laos	December 25, 1995	February 12, 1999
Liberia	July 14, 1953	December 11, 2009
Liechtenstein	-	March 17, 1998
Lithuania	-	November 15, 1997 ²
Luxembourg	September 1, 1924 ⁴	April 1, 1992 ¹⁶
Madagascar	April 26, 1956	April 28, 2008 ¹⁰
Mali	April 21, 1985	September 27, 1996
Moldova	June 3, 2006	June 16, 2001
Mongolia	June 3, 2006	June 3, 2006
Morocco	June 30, 1917 ²	October 8, 1998

IR-Marke

- Bündel nationaler Rechte
 - Fast alle Staaten gehören MMA und PMMA an
 - manche sind nur MMA (nur noch Algerien!) oder nur PMMA-Staaten
- z.B. deutscher Teil der IR-Marke hat die gleichen Rechte wie eine deutsche Marke
- nationale Ämter können Marken beanstanden

MMA - PMMA

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • derzeit nur 1 reines MMA-Land (Algerien) • Alle anderen Länder gehören beiden Verträgen an • Basis<u>registrierung</u> • feste Gebühren • Verfahrenssprache Französisch | <ul style="list-style-type: none"> • Vielzahl reine PMMA-Länder • viele Länder gehören beidem an • Basis<u>anmeldung</u> • individuelle Gebühren der Länder • Gleichbehandlung von Englisch, Französisch oder Spanisch |
|--|---|

Verhältnis MMA/PMMA

- Gehören sowohl der Staat der Basismarke als auch der Staat, in dem die IR-Marke Schutz genießen soll, dem MMA und dem PMMA an, dann werden die Marken jetzt (seit 1.9.2008) so behandelt, als gelte zwischen den Staaten das PMMA
- Vorteile:
 - Markenanmeldung ausreichend
 - Verfahrenssprache Französisch oder Englisch (oder Spanisch)
 - Anträge auf nachträgliche Schutzerstreckung, auf Verzicht oder auf Beschränkung können direkt bei OMPI eingereicht werden

- Ausnahmen:
 - für (auch) MMA Länder sind die Gebühren weiterhin die Standardgebühren, nicht die individuellen
 - die Beanstandungsfrist beträgt weiterhin nur 12 Monate
 (gehören beide Staaten ausschließlich dem PMMA an beträgt die Beanstandungsfrist 18 Monate)
 (wenn Basis statt nur PMMA Land wäre, zB die EU, dann könnten gemischte Zielstaaten, zB die Schweiz, Individualgebühren verlangen)

Anmeldevoraussetzungen

Bestehen einer Basismarke

- MMA: registrierte Basismarke
 (seit 1.9.2008 nur noch für reine MMA-Länder relevant)
- PMMA: angemeldete Basismarke
- Basismarke ist Marke in einem Ursprungsland
 (muss Mitgliedsstaat des MMA u/o PMMA sein)

Inhaberschaft

- IR-Marken können nur von „Mitgliedern“ des MMA bzw. PMMA angemeldet werden
- Mitglieder sind natürliche und juristische Personen mit
 - 1. Niederlassung in Mitgliedsstaat
 - 2. Wohnsitz in Mitgliedsstaat
 - 3. Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates

Inhaberschaft

- Beispiel
- EU-Marke als Basismarke
 - nur PMMA-Länder möglich, da EM nur Mitglied im PMMA
 - (hier individuelle Gebühren)
- deutsche Basismarke
 - PMMA und MMA Länder möglich, da Deutschland beiden Abkommen angehört
 - (hier Standardgebühren)

IR-Marke/Basismarke

- 3fach Identität
 - identische Marken
 - identische Inhaber
 - identische Warenverzeichnisse
- Es sind auch 2 Basismarken möglich, die verschiedene Warenverzeichnisse aufweisen
- Basismarke im Ursprungsland

Anmeldung

- Anmeldung erfolgt über Behörde des Heimatlandes/Ursprungslandes
 - bei uns, DPMA, leitet Anmeldung weiter (binnen 2 Monaten, sonst AT-Verschiebung, § 108 MarkenG)
- OMPI/WIPO erhält Anmeldung vom nationalen Amt
 - prüft nur formal (Befugnis Anmelder, Warenverzeichnis/Klassifikation, Gebühren)
 - registriert sofort wie in Heimatland geschützt (Telle-quelle-Schutz)
 - Veröffentlichung der Marke und Benachrichtung der benannten Länder (Notifikation)

benannte Staaten

- Staaten können die IR-Marke auf absolute/relative Hindernisse prüfen und beanstanden (Schutzverweigerung)
 - Frist: 12 Monate (PMMA/MMA) – DE: § 113 MarkenG
 - Frist: 18 Monate (PMMA) – bei Widerspruch verlängerbar
- Widerspruch gegen IR-Marke (nationalen Teil)
 - z.B. in DE: Frist 3 Monate ab 1. des Monats, der auf Veröffentlichung folgt, §114 MarkenG
 - z.B. in EU: Frist 3 Monate ab 6 Monaten nach Veröffentlichung
- Anmelder erhält dann von nationalem Amt über OMPI einen „Avis des Refus“

Schutzverweigungsverfahren

- benannter Staat informiert OMPI über absolute bzw. relative Schutzhindernisse
- OMPI versendet Avis des Refus provisoire
- Anmelder kann hierauf erwidern (Vertreter!)
- nationales Amt entscheidet
 - Marke wird ganz/teilweise akzeptiert oder trotzdem zurückgewiesen
 - Avis des Refus definitif
- ggf. Rechtsmittel

beispielhafte Besonderheiten in einzelnen Ländern

- USA: Benutzungsabsichtserklärung (MM18)
- JP: „second part fee“ - Eintragungsgebühr
- KR: bei Beanstandung nur *eines Teils* der Waren/DL = Zurückweisung der Marke *als Ganzes*, wenn keine Erwiderung eingereicht wird; bei Einverständnis mit Vorschlag des Prüfers = Beschränkung über OMPI (kein Vertreter notwendig)

nachträgliche Schutzausdehnung

- bestehender IR-Marke werden Länder hinzugefügt
- jederzeit möglich
- beliebig häufige Schutzausdehnungen möglich
- Schutzausdehnung über nationales Amt
DPMA: § 111 MarkenG
- Laufzeitende für alle Staaten mit Ablauf der Schutzdauer der zugrunde liegenden IR-Marke

Schutzdauer

- IR-Marke 10 Jahre (vor 1.4.1996 20 Jahre)
- beliebig oft verlängerbar
- nachträgliche Schutzausdehnung wird immer mit Basis-IR-Marke verlängert
- OMPI weist 6 Monate vor Ablauf auf Verlängerung hin (Art. 7 MMA/PMMA)
- Grace Period 6 Monate mit Zuschlag (Art. 7 Abs. 5)

Abhängigkeit

- IR-Marke ist 5 Jahre von Basismarke abhängig
- fällt die Basismarke durch Löschung oder Aufgabe, fällt die IR-Marke automatisch mit
- wird Basismarke beschränkt, beschränkt sich IR-Marke mit
- Marken können während der Abhängigkeit nicht gesondert übertragen werden

nach Abhängigkeit

- IR-Marke kann selbständig übertragen, aufgegeben oder beschränkt werden
- Übertragung für einen Teil der Länder möglich
- je nach Land auch Teilung der IR-Marke möglich (Übertragung nur für einige Waren)
 - in DE seit 1.1.1995 möglich

Benutzungsschonfrist

- in Deutschland 5 Jahre
- Beginn:
 - 12 Monate nach Notifikation,
 - da Benutzung vorher wegen möglichem Avis nicht zumutbar ist
 - oder
 - Ende des Schutzbewilligungsverfahrens
- andere Länder zwischen 6 Monate – 5 Jahre (nationale Anforderungen!)

MMA - PMMA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Basis<u>registrierung</u> • 12 Mo Schutzverweigerungsfrist • feste Gebühren • keine Auswahl bzgl. Ursprungsland • keine Umwandlung in nationale Marken • Einreichung Anträge über Ursprungsbehörde • Verfahrenssprache Französisch | <ul style="list-style-type: none"> • Basis<u>anmeldung</u> • 18 Mo Schutzverweigerungsfrist • individuelle Gebühren der Länder • Auswahl des Ursprungslandes • Umwandlung in nationale Marken • direkte Einreichung Antrag auf Schutzerstreckung, Löschung, Verzicht • Gleichbehandlung von Englisch, Französisch oder Spanisch |
|--|--|

EU-Marke und IR-Marke

- EU ist seit 1.10.2004 dem PMMA beigetreten
- EU-Marke kann Basismarke nach dem PMMA für IR-Marke sein
 - Problem Abhängigkeit von Basismarke für 5 Jahre
- EU kann in der IR-Marke benannt werden
- bei Angriff auf IR-EU-Marke kann die Benennung EU in nationale Benennungen in der IR-Marke umgewandelt werden

Fragen

1. Wozu dienen Marken?
2. Welches sind die absoluten Schutzhindernisse bei deutschen Marken und wo sind diese definiert?
3. Kann eine Person, die weder Nationalität, Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat des MMA/PMMA hat, eine IR-Marke anmelden?
4. Wie ist es bei einer EU-Marke?
5. Wann findet bei der DE-Marke, wann bei der EU-Marke das Widerspruchsverfahren statt?
6. Kann ich gegen eine IR-Marke Widerspruch einlegen und wenn ja, wo?
7. Muss ich tätig werden, wenn sich die EU erweitert und ich auch in den neuen EU-Staaten Schutz für meine Marke erlangen will?
8. Wo muss ich eine deutsche, eine IR- (mit Benennung CH, AT, FR) bzw. eine EU-Marke benutzen?
9. Nennen Sie Vorteile/Nachteile der EU-Marke gegenüber der IR-Marke?