WEBINAR REIHE 2020 – THEMA 3/10
Markenrecht 1 x 1

Webinar am 27. Mai 2020 – 10.00 bis 11.00 Uhr

Referenten

Alexandra Dellmeier
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

F. Andrea Breier, LL.M.
Rechtsanwältin

Karolin Schech (geb. Ernst)
Rechtsanwältin

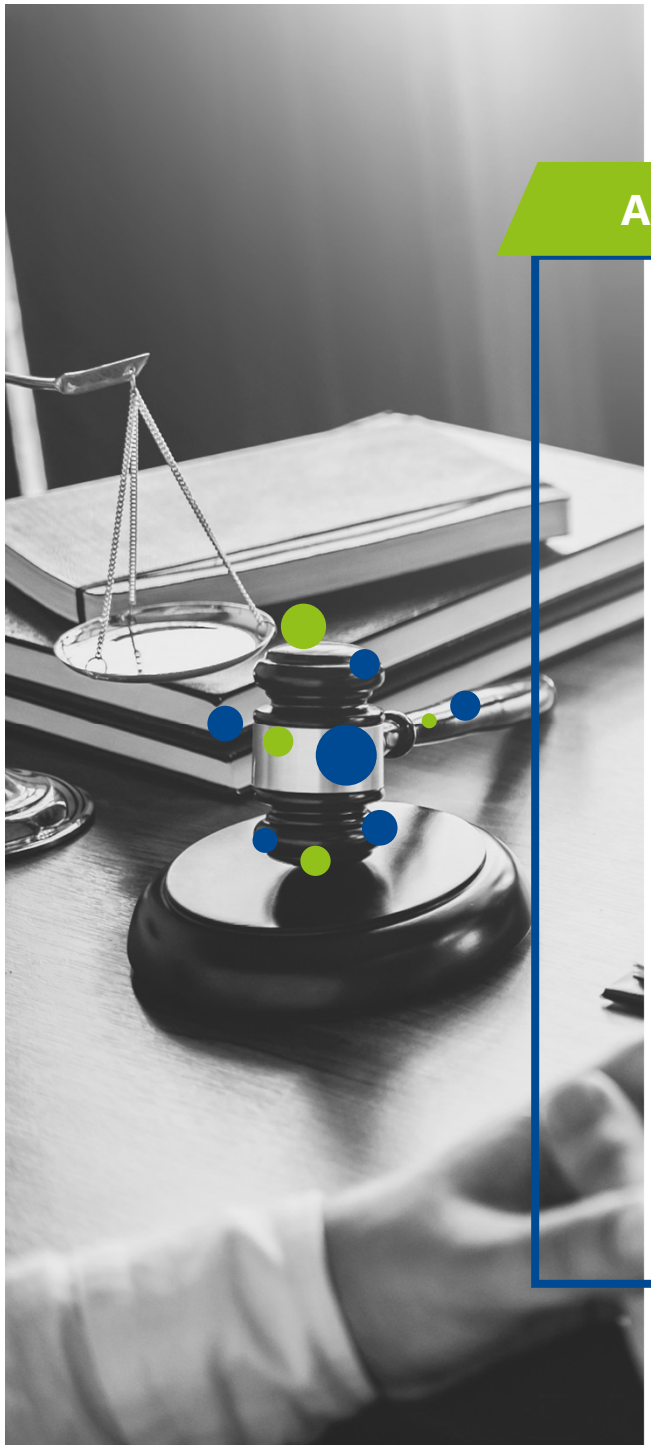
LexDellmeier
intellectual property law firm

Referenten

ALEXANDRA DELLMEIER
Rechtsanwältin -
Fachanwältin für
Gewerblichen Rechtsschutz

FREIA ANDREA BREIER
LL.M. (Gewerblicher
Rechtsschutz)
Rechtsanwältin

KAROLIN SCHECH (geb. Ernst)
Rechtsanwältin



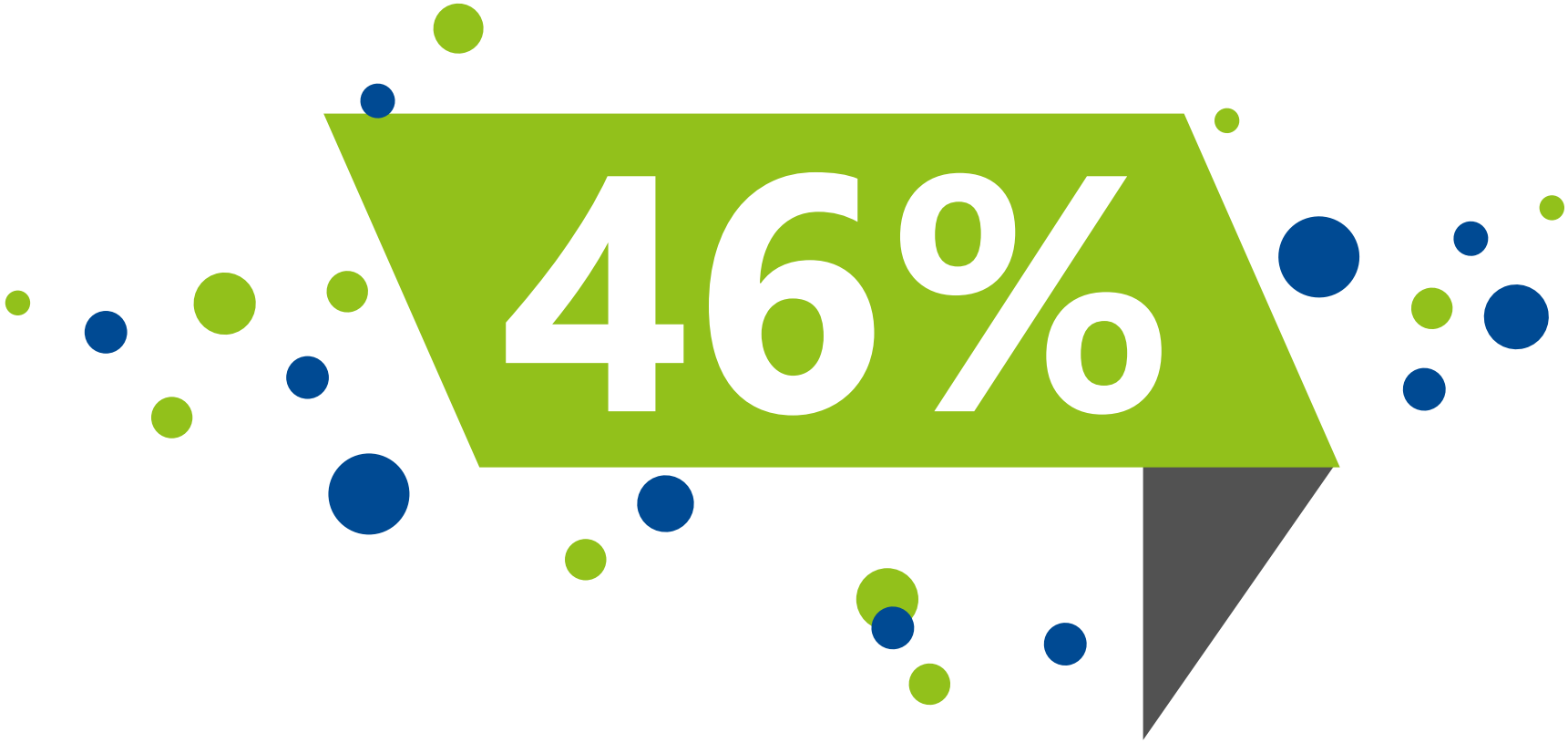
AGENDA

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-Markenanmeldung
VI. Fragerunde
VII. Abschluss mit Ausblick auf nächstes Webinar

LexDellmeier
intellectual property law firm

I. Einführung

LexDellmeier
Intellectual property law firm


46%

MARKEN LIEFERN EINEN WESENTLICHEN BEITRAG ZUM UNTERNEHMENSWERT

LexDellmeier
intellectual property law firm

BRAND NETWORKS

Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert

Durchschnittlicher Prozentanteil

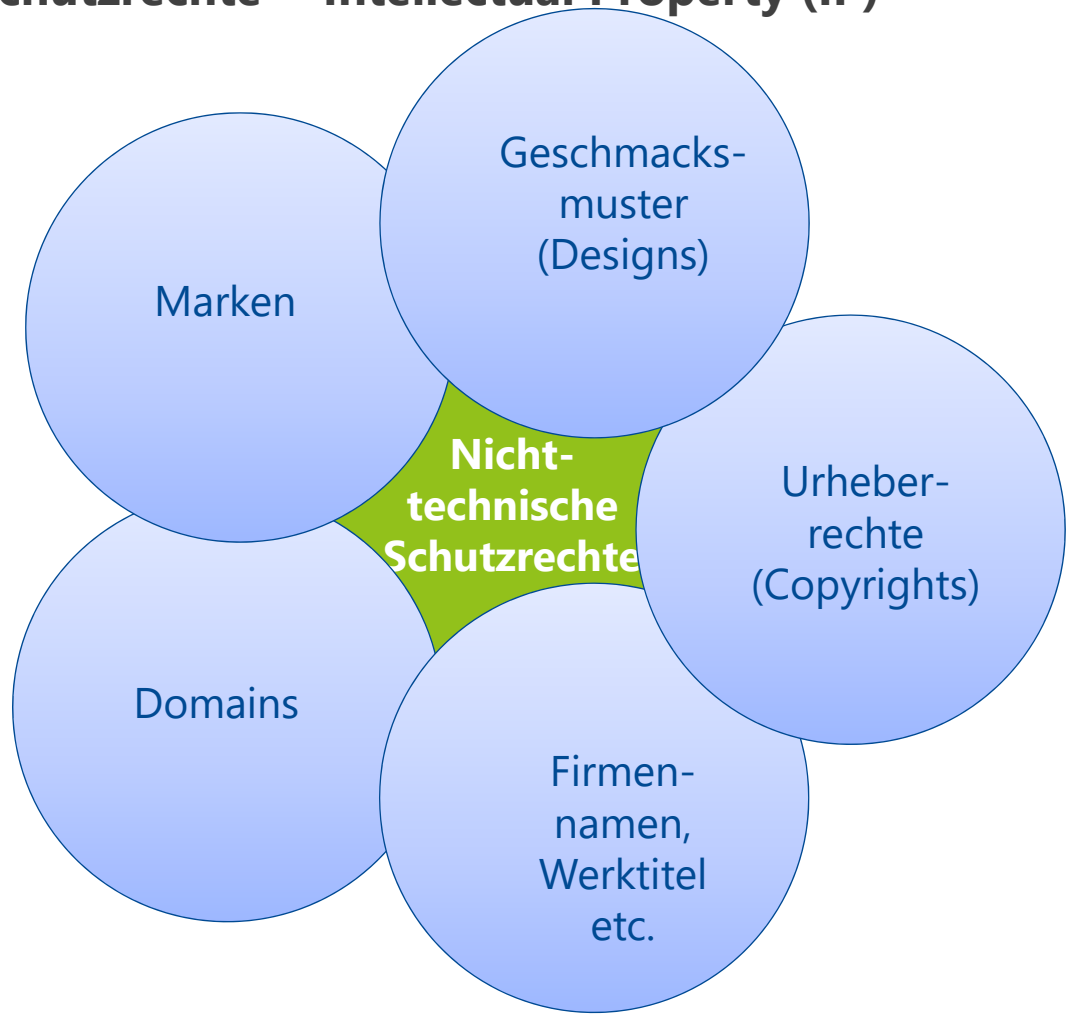
Quelle: BRAND RATING Markenwert-Datenbank

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

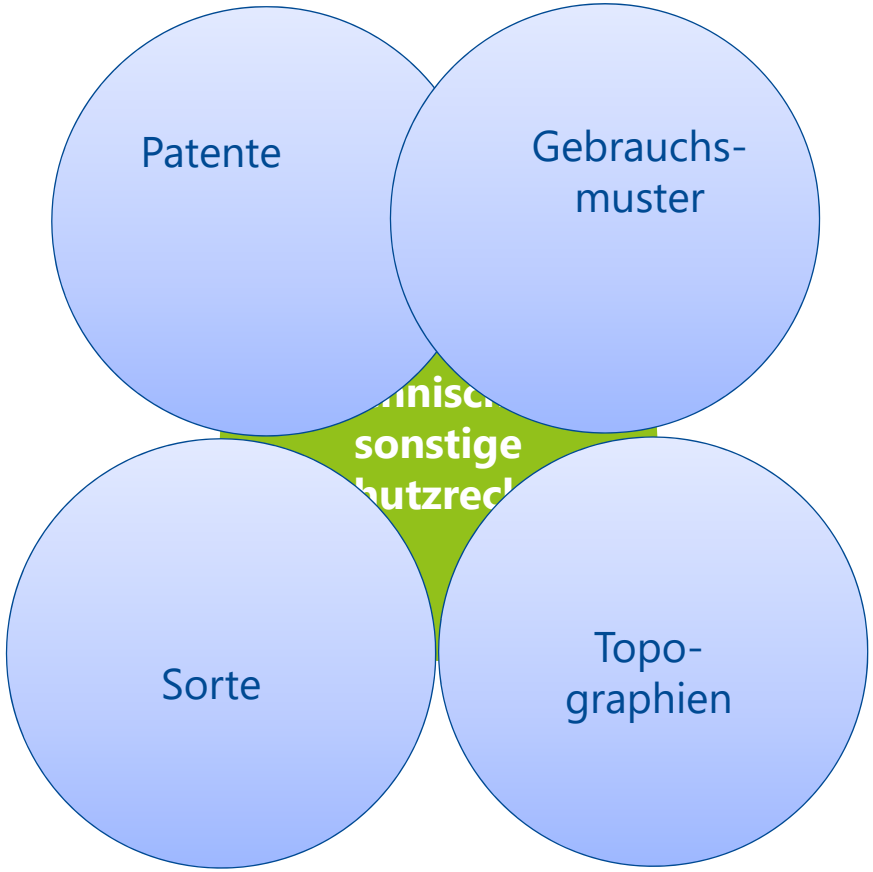
ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)



ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)



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

LexDellmeier
Intellectual property law firm

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

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.

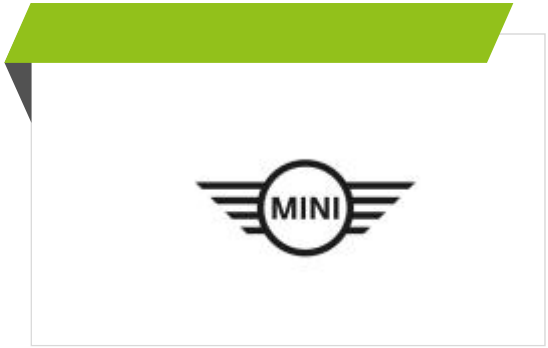
MARKENARTEN

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

MARKENARTEN

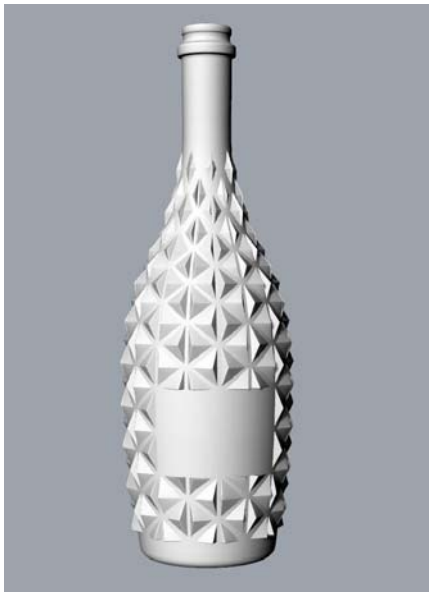
LexDellmeier
intellectual property law firm

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



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

LexDellmeier
intellectual property law firm

CASE STUDY

CHAMPAGNE
VCP
Veuve Clicquot
MAISON FONDÉE EN 1772
BRUT
À REIMS FRANCE
Veuve Clicquot

CASE STUDY

LexDellmeier
intellectual property law firm

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?

LexDellmeier
Intellectual property law firm

LexDellmeier
intellectual property law firm

Road Map: Dauer der Planung, Verwirklichung und Kosten

ERWERB VON MARKENRECHTEN

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

Markenentwicklung

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

Recherchen

ERWERB VON MARKENRECHTEN

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

Recherchetools

Marken identisch
Datenbanken der Markenämter
http://register.dpma.de/DPMAregister/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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

Anmeldung

ERWERB VON MARKENRECHTEN

LexDellmeier
intellectual property law firm

4. Anmeldung: Schutzsysteme

Schutzsysteme

Weltweiter Schutz?

ERWERB VON MARKENRECHTEN

LexDellmeier
intellectual property law firm

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

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?

LexDellmeier
Intellectual property law firm

IV. Welchen Nutzen kann man aus einem Markenrecht ziehen?

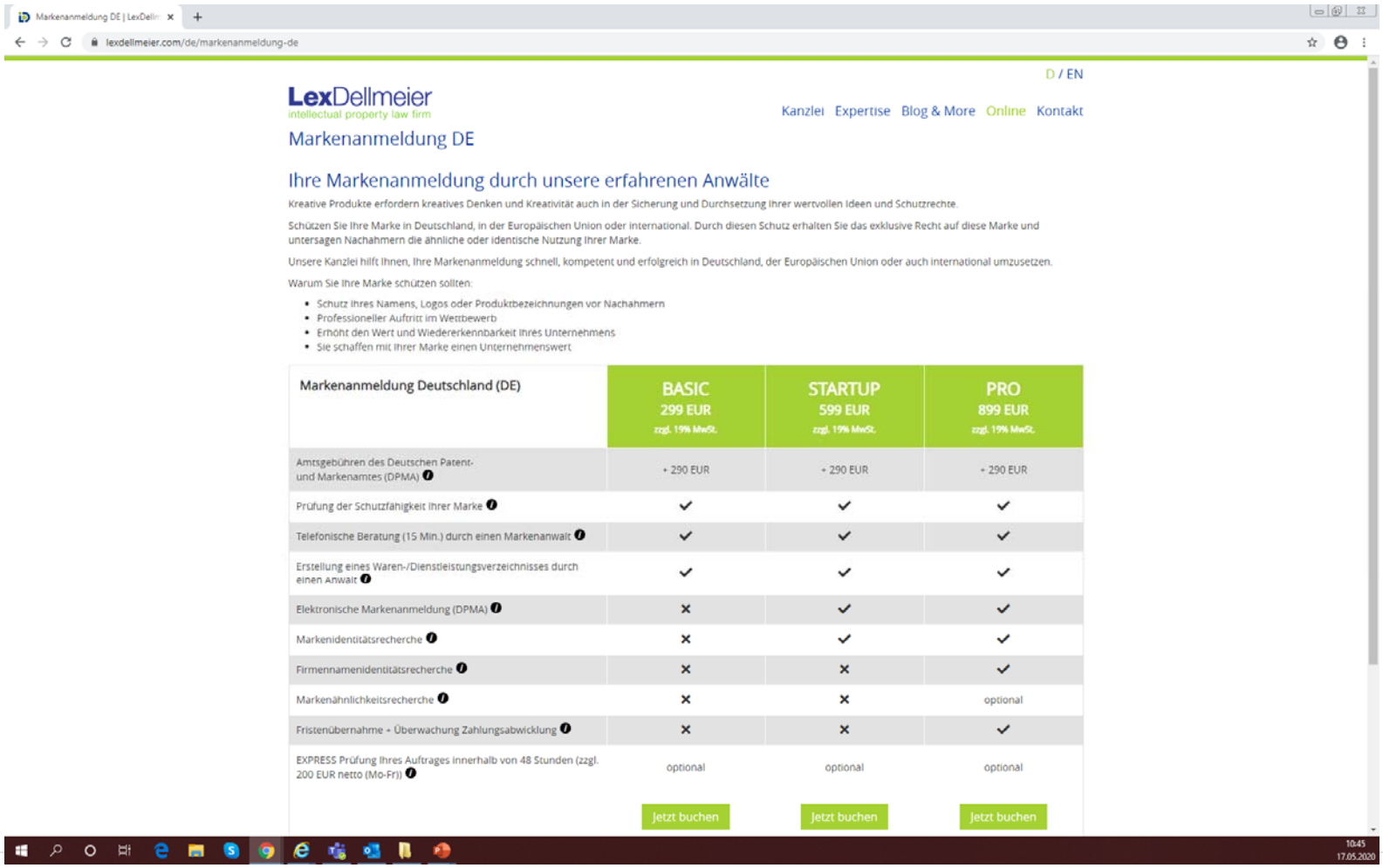
- „Monopol“ (sog. Ausschließlichkeitsrecht“) an der betreffenden Marke
- Ausschluss von Dritten von der Benutzung der Marke für identische oder ähnliche Namen/Bezeichnungen sowie Waren/Dienstleistungen
- Wesentlicher Beitrag zum Unternehmenswert (Durchschnitt 46%)

V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

LexDellmeier
Intellectual property law firm

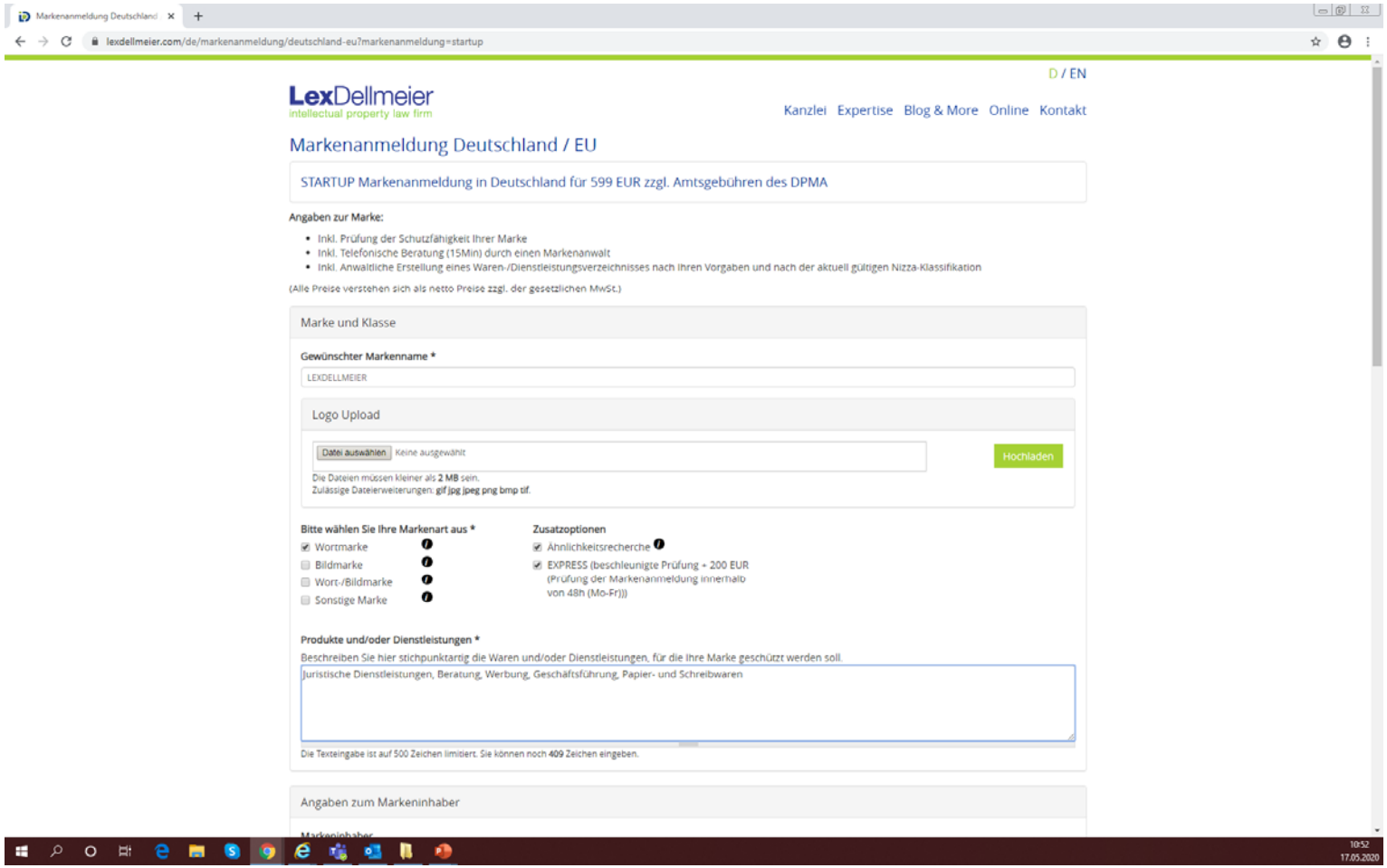
V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

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



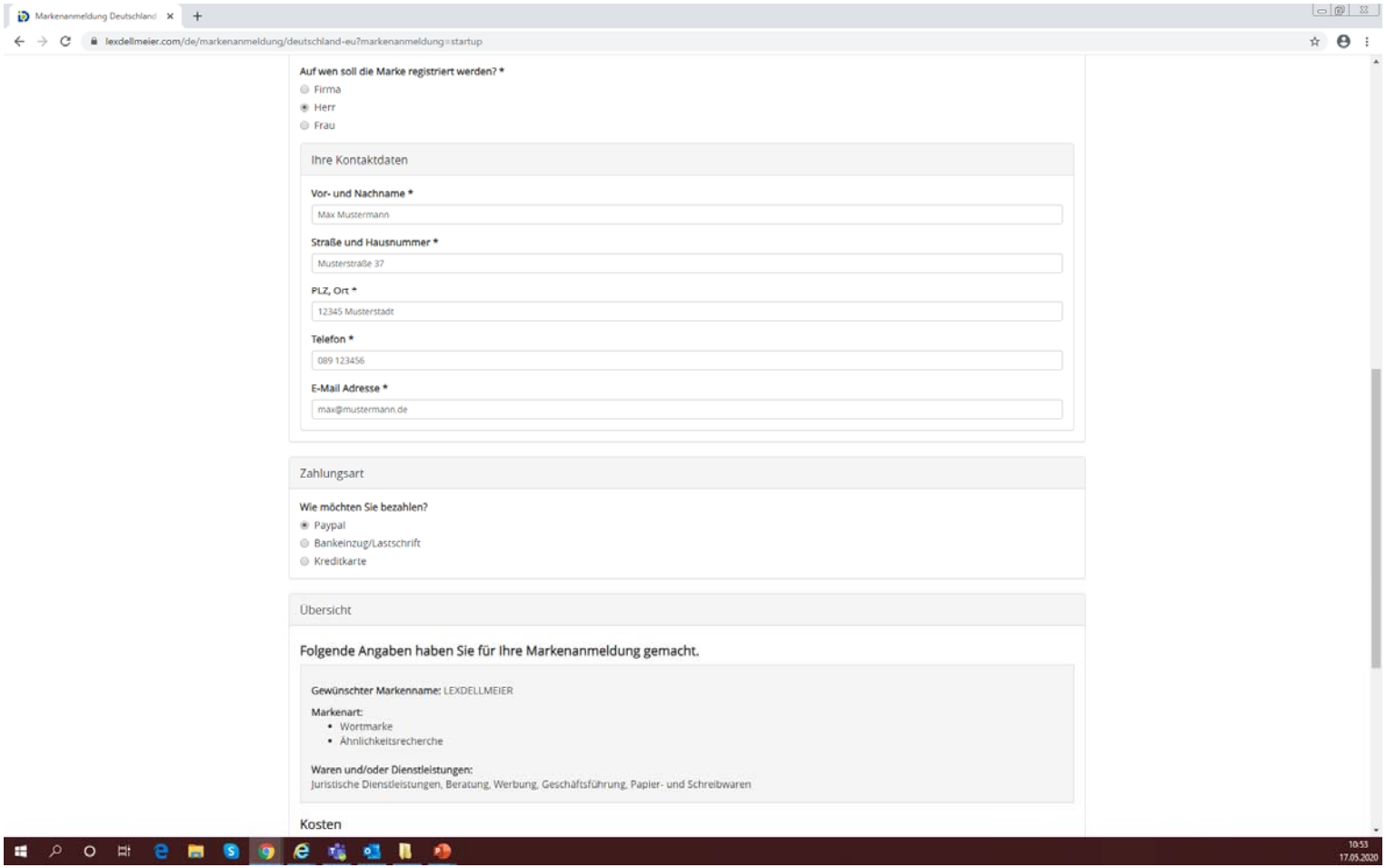
V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

- Kategorie „STARTUP“ (EUR 599,00 zzgl. Amtsgebühren, MwSt.) inkl. Identitätsrecherche durch einen Markenanwalt



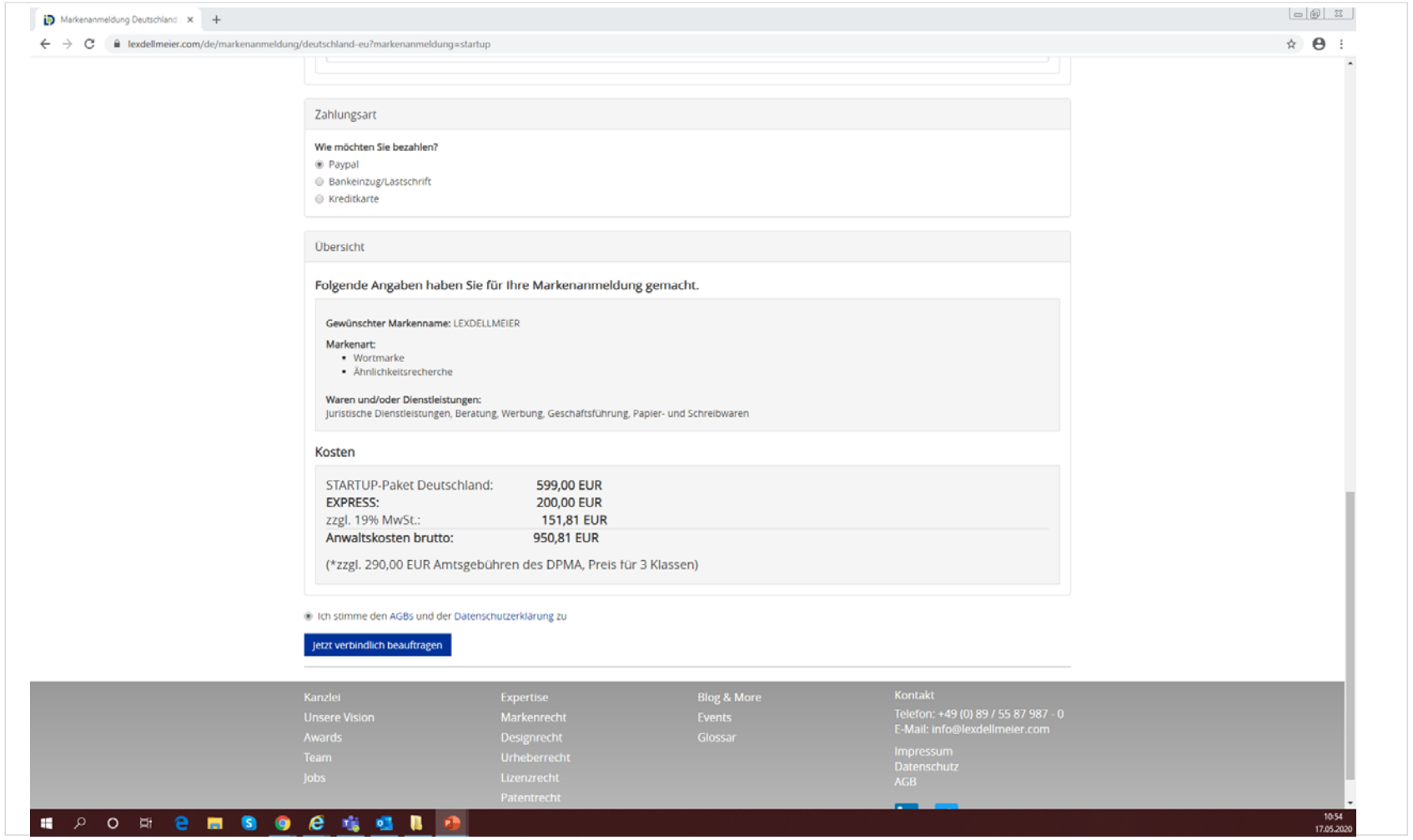
V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

- Kategorie „STARTUP“ (EUR 599,00 zzgl. Amtsgebühren, MwSt.) inkl. Identitätsrecherche durch einen Markenanwalt



V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

- Kategorie „STARTUP“ (EUR 599,00 zzgl. Amtsgebühren, MwSt.) inkl. Identitätsrecherche durch einen Markenanwalt



V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

- Nach Erhalt Ihres Auftrags prüfen wir diesen und führen ihn umgehend aus
- Es kümmert sich einer unserer Markenanwälte um Ihre Markenanmeldung
- Bei Rückfragen und/oder Unklarheiten werden Sie sofort kontaktiert
- Bei Auswahl der Option „EXPRESS“ wird Ihre Anmeldung innerhalb von 48 Stunden (Mo-Fr) eingereicht und beim DPMA „beschleunigte Prüfung“ beantragt

V. LexDellmeier Online-Markenanmeldung

- **IHRE BENEFITS:**
  - Drei Kategorien nach Wahl (BASIC, STARTUP, PRO), je nach Ihren Bedürfnissen
  - Effizient und unkompliziert zur Markenanmeldung
  - 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

LexDellmeier
Intellectual property law firm

VII. Abschluss mit Ausblick

LexDellmeier
Intellectual property law firm

(Webinar 4: HEUTE, 27. Mai 2020, 17:00 bis 18:00 Uhr: Trademark Law Basics (English))

Webinar 5: Mittwoch, 17. Juni 2020, 17:00 bis 18:00 Uhr: Brand Value & Financial Instruments (English)

Webinar 6: Mittwoch, 1. Juli 2020, 10:00 bis 11:00 Uhr -Designrecht 1x1

(Webinar 7: Mittwoch, 1. Juli 2020, 17:00 bis 18:00 Uhr – Design Law Basics (English))

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

LexDellmeier
intellectual property law firm

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ - IP LAW FIRM

Boutique IP Law Firm
of the Year in Germany 2018

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