

Martin Boden, LL.M.  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für  
Gewerblichen Rechtsschutz



## Markenschutz

Wie eine Marke zu einer Marke wird

Patent- und Markenrecht  
Ihr Weg zur eigenen Marke

KUER Gründungswettbewerb

Essen, am 12.11.2014

# Themen

---

## **I. Marke**

1. Wie wird eine Marke zu einer Marke?
2. Eintragungsvoraussetzungen
3. Wie würden Sie entscheiden?

## **II. Schutzsysteme**

1. Nationaler Markenschutz
2. Europäischer Markenschutz
3. Internationale Registrierungen

## **III. Nutzen der Marke**

1. Markenfunktionen
2. Nutzen für den Kunden
3. Nutzen für das Unternehmen

# I. Marke



# 1. Wie wird eine Marke zu einer Marke?

**Markenschutz** entsteht durch

1. die **Eintragung** eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register,
2. die **Benutzung** eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3. [...] **notorische Bekanntheit** einer Marke.



# 1. Wie wird eine Marke zu einer Marke?

Was kann geschützt werden?

Als Marke können alle **Zeichen** [...] geschützt werden, die geeignet sind, **Waren und Dienstleistungen** eines Unternehmens von denjenigen anderer **Unternehmen zu unterscheiden.**

## 2. Eintragungsvoraussetzungen

Was ist ein **Zeichen**?



Frisch. Frech. Fröhlich. Füchschen



Quelle: DPMRegister

## 2. Eintragungsvoraussetzungen

**Keine Zeichen** sind z.B.:

- Hologramme
- Tastmarken
- Geruchsmarken
- Geräuschmarken

Voraussetzung für die Markenfähigkeit ist die **grafische Darstellbarkeit**.



## 2. Eintragungsvoraussetzungen

Von der Eintragung **ausgeschlossen** sind auch:

- Allgemeiner Sprachgebrauch, üblich gewordene Bezeichnungen
- Sittenwidrige Bezeichnungen
- Hoheitszeichen, amtliche Prüfzeichen
- Geografische Herkunftsangaben
- ...





## 2. Eintragungsvoraussetzungen



Waren und Dienstleistungen  
**Nizzaer Klassifikation**  
1957

- Internationales Abkommen
- Ratifikation 84 Staaten
- 45 Waren- und Dienstleistungsklassen
- Alle 5 Jahre revidierte Fassung
- Jährliche Versionen seit 2013

## 2. Eintragungsvoraussetzungen

### Unterscheidung von Unternehmen



EM 008443913

Mars, Incorporated, 22101-3883,  
McLean, US

Klasse(n) Nizza 30:

Kaffee und Kaffee-Ersatzmittel;  
Tee, Kakao, Trinkschokolade,  
[....]



EM004248738

Unilever N.V., 3013 AL,  
Rotterdam, NL

Klasse(n) Nizza 03:

Seifen; Detergenzien; Bleichmittel,  
Reinigungsmittel; Parfümeriewaren,  
[....]

Quelle: DPMAREGISTER

## 2. Eintragungsvoraussetzungen

### **Unterscheidungskraft** (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH weist eine Marke Unterscheidungskraft auf, wenn ihr kein im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

## 2. Eintragungsvoraussetzungen

### **Unterscheidungskraft** (Bildmarken)

Besteht ein Bildzeichen nur aus üblichen dekorativen Elementen der Waren, für die der Markenschutz beansprucht wird, wird es der Verkehr im Allgemeinen nicht als Herkunftsmittel auffassen, auch wenn sich auf dem Markt noch keine mit dem angemeldeten Zeichen vollständig übereinstimmende Gestaltung findet (BGH).



## 2. Eintragungsvoraussetzungen

### **Beschreibende Angaben** (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

- Wörter, die - beispielsweise in der Werbung - häufig in der Weise verwendet werden, dass sie der Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel wahrnimmt, sowie
- Wörter, die nur eine Eigenschaft der Ware beschreiben,

nicht als Marke eingetragen werden.



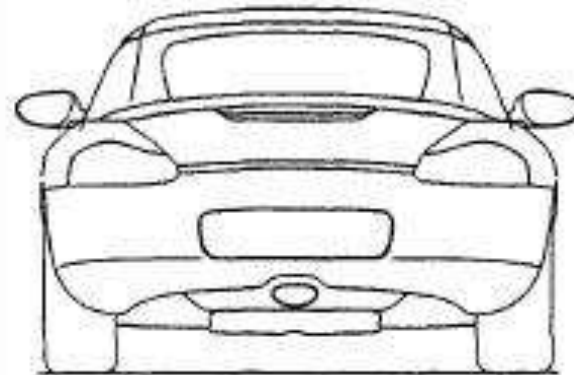
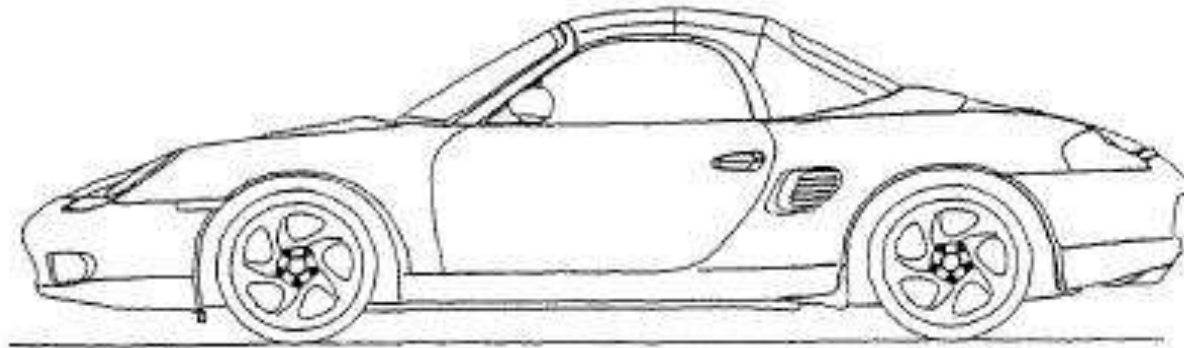
### 3. Wie würden Sie entscheiden?

YES

NO

MAYBE

### 3. Wie würden Sie entscheiden?



Quelle: DPMaregister

### 3. Wie würden Sie entscheiden?



Quelle: DPMRegister



### 3. Wie würden Sie entscheiden?

- Fucking hell
- Hier trainieren die Schlaunen
- Valtenberg - Apotheke – weil Lebensfreude Gesundheit braucht!
- u18

## II. Schutzsysteme



## II. Schutzsysteme

### 1. Nationaler Markenschutz

- Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
- Schutzgebiet: Deutschland
- Kosten: ab 290 € inkl. 3 Klassen, jede weitere Klasse 100 €
- Schutzdauer: 10 Jahre
- Infos: [www.dpma.de](http://www.dpma.de)



Deutsches  
Patent- und Markenamt

# II. Schutzsysteme

## 2. Europäischer Markenschutz

- Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
- Schutzgebiet: 28 EU Mitgliedsstaaten
- Kosten: ab 900 € inkl. 3 Klassen, jede weitere Klasse 150 €
- Schutzdauer: 10 Jahre
- Infos: <https://oami.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks>



## II. Schutzsysteme

### 3. Internationale Registrierungen

- World Intellectual Property Organization (WIPO)
- Schutzgebiet: 88 Staaten bzw. Zusammenschlüsse
- Kosten: ab 653 CHF zzgl. weiterer Gebühren
- Schutzdauer: 10 Jahre
- Infos: <http://www.wipo.int>



# III. Nutzen der Marke



# III. Nutzen der Marke

## **1. Markenfunktionen**

- Herkunftsfunktion

Weitere Funktionen:

- Qualitätsfunktion
- Kommunikationsfunktion
- Investitionsfunktion
- Werbefunktion

# III. Nutzen der Marke



## 2. Nutzen für den Kunden

- **symbolischer Nutzen** - das emotionale Erleben der Marke inkl. des damit verbundenen Lebensgefühls
- **Orientierungsfunktion** – Rückgriff auf Erfahrungen mit der Marke
- **Vertrauensfunktion** – Abbau subjektiv empfundener Unsicherheiten



# III. Nutzen der Marke

## 3. Nutzen für das Unternehmen

- **Preis-Premium** - durch eine starke Marke kann ein höherer Preis erzielt werden
- **symbolischer Nutzen** - "Wir verkaufen den Lebensstil und verschenken Motorräder dazu"

(Zitat u.a.: Meffert/Burmann/Kirchgeorg: Marketing (10. Auflage, 2008), S. 349)

- **Absolutes Verbotungsrecht** ggü. Dritten – Monopol auf das Zeichen



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BODEN | RECHTSANWÄLTE



BODEN | RECHTSANWÄLTE

Bildnachweis:

©Hund: Monika Nonnenmacher