



Markenrecht Grundlagen für Start-Ups

*Diese Präsentation wird den Teilnehmer*innen durch PROvendis kostenlos für diese Fortbildung zur Verfügung gestellt. Eine darüberhinausgehende analoge und/oder digitale Nutzung sowie eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt, auch nicht in Teilen.*

PROvendis GmbH

© RA Jan Haber

Januar 2022



PROVendis GmbH

Seit über 15 Jahren Beratung im Technologietransfer und IP-Management

- Vermarktungsgesellschaft von 28 NRW-Hochschulen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr
- als Dienstleister für > 40 Hochschulen, Unikliniken, Forschungseinrichtungen eine der größten Vermarktungsgesellschaften in Europa
- Betreuung aktuell > 30.000 patentrelevante Wissenschaftler*innen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medizin
- Erfahrene Expertenteams mit spezialisierten Manager*innen für Patente & Lizenzen

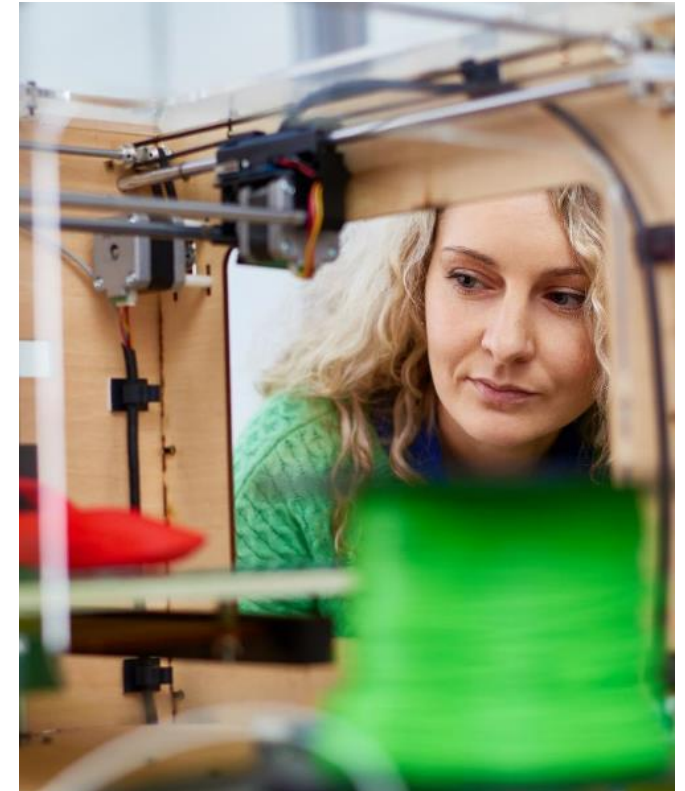




PROvendis GmbH

Leitbild

- Gemäß unseres Slogans "**we market innovation**" ist es unsere Aufgabe und unser Ziel, schutzrechtlich gesicherte Innovationen und Forschungsmaterialien der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft zu transferieren und dadurch ökonomisch nutzbar zu machen.
- Durch gezielten **Technologietransfer** werden aus Ideen und Erfindungen Innovationen, die in Form von neuen Produkten und Technologien für die Gesellschaft nutzbar gemacht werden.

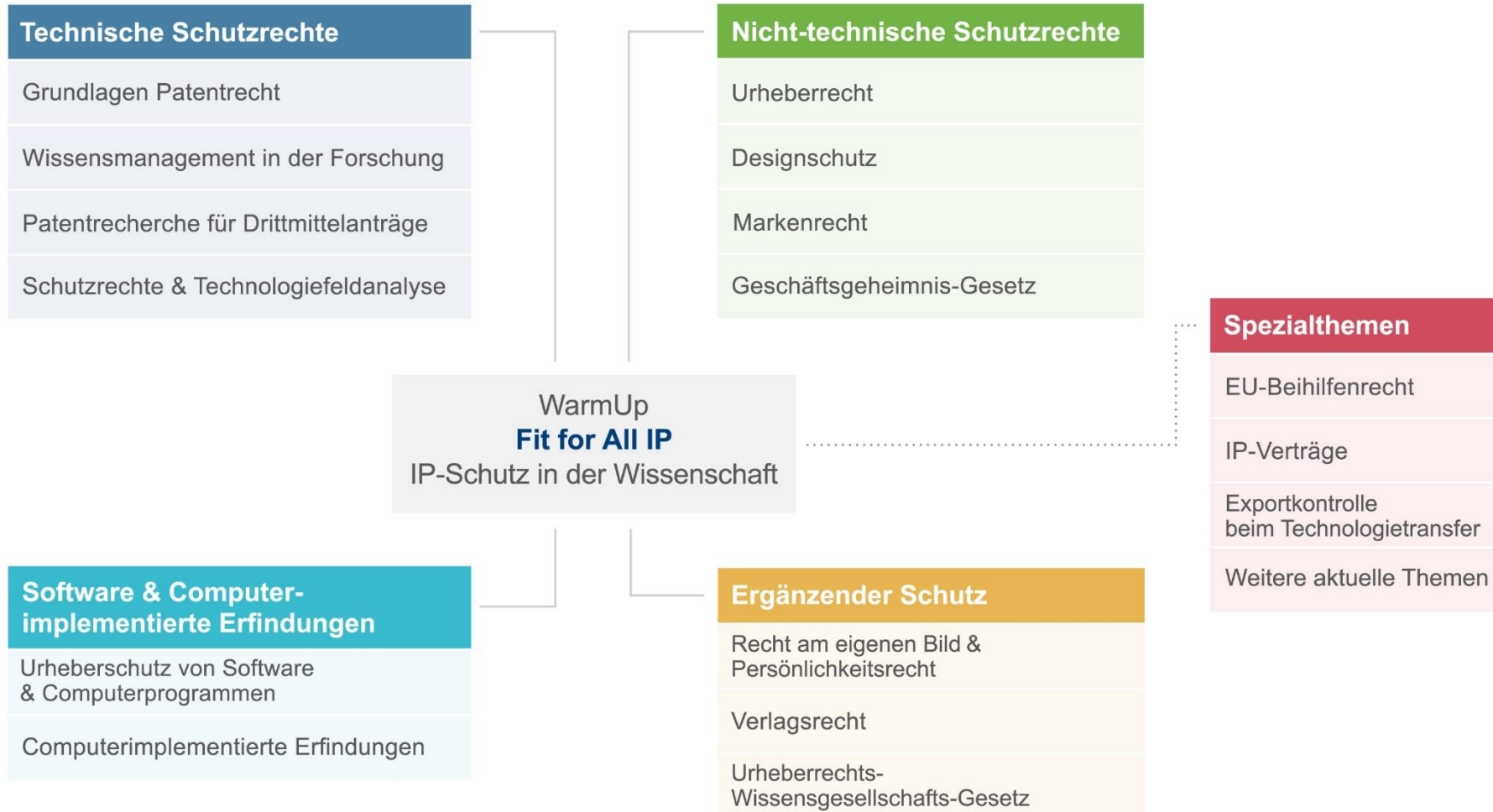


© mediaphotos/iStock



Qualifizierungsangebote PROvendis IP-Akademie

[IP-Akademie \(provendis.info\)](http://provendis.info)





Programm

- Gewerbliche Schutzrechte
- Geografische Herkunftsangaben
- Geschäftliche Bezeichnungen
- Marken
 - ▶ Markenmeldung
 - ▶ Markenrecherche
- Aufrechterhaltung der Marke
- Durchsetzung der Marke gegenüber Dritten
- Beantwortung von Fragen



Geistiges Eigentum

- Urheberrecht
- Gewerbliche Schutzrechte
 - ▶ technische gewerbliche Schutzrechte
 - ▶ Patente
 - ▶ Gebrauchsmuster
 - ▶ Sortenschutz (Pflanzenzüchtungen)
 - ▶ Halbleiterschutz (Schutz dreidimensionaler Strukturen (Topographien) von Halbleitererzeugnissen)
 - ▶ Nichttechnische gewerbliche Schutzrechte
 - ▶ Geografische Herkunftsangaben
 - ▶ Geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen und Werktitel)
 - ▶ Marken
 - ▶ Designs
- Geschäftsgeheimnisse
- Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz



Geografische Herkunftsangaben

Kennzeichnung der Herkunft

- Namen von Orten, Landschaften oder andere geografische Angaben, die die Herkunft eines Produktes kennzeichnen.
- Schutz über Eintragung in das europäische „Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben“, kurz „EU-Qualitätsregister“.
- Beispiele: Dortmunder Bier, Kölsch, Düsseldorfer Mostert, Aachener Printen, Bornheimer Spargel





Geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 Markengesetz)

Kennzeichnung des Unternehmens bzw. des Werkes

■ Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG)

- ▶ Name (§ 12 BGB)
- ▶ Firma (§ 17 HGB)
- ▶ Besondere Bezeichnung bzw. Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebes
 - Kennzeichnung von Unternehmensteilen, Projektnamen
 - Gebäudenamen, Domainnamen, Werbesprüche, Logos

■ Werktitel (§ 5 Abs. 3 MarkenG)

- ▶ Namen oder Bezeichnungen zur Kennzeichnung von Werken
(Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken)



Marken (§ 4 Markengesetz)

Kennzeichnung der Waren bzw. Dienstleistungen

■ Der Markenschutz entsteht

1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,
2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3. durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.



Marken

Markenformen

■ **Definition:** Ein Zeichen, das dazu dient, Waren und/oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. → Herkunftsfunktion

■ Markenformen

- ▶ Wortmarke → Kl. 29,30
- ▶ Bildmarke / Wort-Bild-Marke → Kl. 1, 5, 29, 30, 31, 32
- ▶ Dreidimensionale Marke → Kl. 30
- ▶ Farbmarke → Kl. 32: „Energy Drinks“
- ▶ Hörmarke → Kl. 1, 5, 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44

MAGGI



018154893.mp3



Marken

Markenformen

■ Sonstige Markenformen

▶ Kennfadenmarke →



▶ Positionsmarke →



▶ Gewährleistungsmarke →





Marken

Schutzhindernisse

■ § 3 (2) Markengesetz:

Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

■ § 8 Absolute Schutzhindernisse:

- ▶ (1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
- ▶ (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken wegen fehlender Unterscheidungskraft, Freihaltebedürftigkeit, Täuschungsgefahr, Verstoß gegen die guten Sitten, etc.

■ § 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse



Marken

Länder

- Nationaler Markenschutz über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)
bzw. über die nationalen Patent- und Markenämter in anderen Ländern
- EU-Markenschutz über das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)
- Internationale Schutzerstreckung der Marke über die World Intellectual Property Organization (WIPO)
in den Ländern des Abkommen oder des Protokoll von Madrid



Marken

Markenanmeldung

- Anmelder/in
- Vertreter/in
- Markendarstellung
- Angabe der Markenform
- Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen
- Prioritätsbeanspruchung
- Gebühreanzahlung
 - ▶ € 300,-- für bis zu drei Klassen (Amtskosten DPMA)
 - ▶ € 100,-- für jede weitere Klasse ab der vierten Klasse

 - ▶ € 850,-- für eine Klasse (Amtskosten EUIPO)
 - ▶ € 50,-- für die zweite Klasse und € 150,-- für jede weitere Klasse.



Marken

Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

- Klassifikation von Nizza
- Wiener Klassifikation
- Klassifikationsdatenbank (Tmclass)



Marken

Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

KLASSE 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten.

KLASSE 36: Finanzdienstleistungen, Geldgeschäfte und Dienstleistungen von Banken; Versicherungsdienstleistungen; Immobilienwesen.

KLASSE 37: Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Berg-bau, Erdöl- und Erdgasbohrungen.

KLASSE 38: Telekommunikationsdienstleistungen.

KLASSE 39: Transportdienstleistungen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen.

KLASSE 40: Materialbearbeitung; Recycling von Müll und Abfall; Luftreinigung und Wasserbehandlung; Druckereidienstleistungen; Konservierung von Nahrungsmitteln.

KLASSE 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

KLASSE 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungs-arbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse, industrielle Forschung und Dienstleistungen eines Industriedesigners; Qualitätskontrolle und Authentifizierungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software.

KLASSE 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

KLASSE 44: Medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft

KLASSE 45: Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum physischen Schutz von Sachgütern oder Personen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.



Marken

Markenrecherche

- Recherche in Markenregistern
- Recherche über Suchmaschinen
- Umfang der Recherche
- Bewertung der Recherche



Marken

Markenhinweise

- R im Kreis ®
- "TM" (Trade Mark)
- "SM" (Service Mark)



Marken

Aufrechterhaltung

■ Schutzdauer, § 47 Markengesetz

- ▶ 10 Jahre ab dem Anmeldetag (seit dem 14.01.2019)
- ▶ 10 Jahre ab dem Ende des Monats der Anmeldung (vor dem 14.01.2019)
- ▶ Regelmäßige Verlängerung um jeweils 10 Jahre möglich, sofern die Verlängerungsgebühren bis zum Ende der Schutzdauer gezahlt werden. Mit Zuschlagsgebühr auch noch bis zu 6 Monate nach Ende der Schutzdauer.

■ Benutzungsschonfrist

- ▶ 5 Jahre ab dem Tag der abschließenden Eintragung im Register.
- ▶ Anschließend kann von Dritten gemäß § 49 ein Antrag auf Verfall des Schutzes für nicht benutzte Waren/Dienstleistungen gestellt werden.



Marken

Aufrechterhaltung

■ Widerspruchsverfahren

- ▶ Widerspruch beim DPMA/EUIPO aufgrund von älteren Kennzeichen.
- ▶ Frist: 3 Monate ab der Markenveröffentlichung.

■ Nichtigkeits-/Löschungsverfahren

- ▶ Nichtigklärung und Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse.
- ▶ Nichtigklärung und Löschung wegen relativer Schutzhindernisse (älterer Rechte).
- ▶ Frist: Jederzeit nach der Eintragung.



Marken

Durchsetzung der Markenrechte gegenüber Dritten

- § 14, 15 Markengesetz: Unterlassungs-, Auskunft- und Schadensersatzanspruch
- § 18 Markengesetz: Vernichtungsanspruch in Bezug auf die markierten Waren
- Abmahnung
- Einstweiliger Rechtsschutz
- Verletzungsklage
- Prozesskostenrisiko: bei einem Streitwert in Höhe von € 50.000,--
 - ▶ Eigene Anwaltskosten: € 4.841,93
 - ▶ Fremde Anwaltskosten: € 3.828,83
 - ▶ Gerichtskosten: € 1.803,00
 - ▶ Gesamtsumme: € 10.473,76



IP-Führerschein

Kostenloses E-Learning zu Intellectual Property (IP)

- Kostenlose Registrierung
- Online-Einstieg ins **Patentrecht** und **Urheberrecht** für die Zielgruppen **Hochschule** und **Wirtschaft**
- Arbeitsaufwand von ca. 30 Stunden je Modul
- Zertifikat nach erfolgreichem Abschlusstest
- Bildungsangebot von PROvendis und ITM im Rahmen des NRW Hochschul-IP

[>> Video-Trailer <<](#)





Kontakt:

Jan Haber
Rechtsanwalt
+49 208 9410562
jh@provendis.info

PROvendis GmbH
Schloßstraße 11-15
45468 Mülheim an der Ruhr | Deutschland

Tel.: +49 208 941050
Fax: +49 208 9410550

E-Mail: kontakt@provendis.info
Web: www.provendis.info

