

# *Wir Streitbürger.*

| Rechtsanwälte | Insolvenzverwalter | Notare



Markenrecht und unlauterer Wettbewerb  
– Was ist zu schützen, wie vermeide ich Angriffe?  
Dr. Mady Meiners

**STREITBÜRGER.**



## *Gewerblicher Rechtsschutz und Unternehmensgründer*

### **Marken: Was kann man schützen? Was ist zu beachten?**

- Markenformen
- Entstehungsvoraussetzungen
- Nationale und internationale Marken
- Kosten
- Rechtliche Folgen für den Markeninhaber und für Dritte

### **Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer**

- Was braucht ein Unternehmen?
- Worauf sollte geachtet werden?
- Wo lauern Gefahren?



# Marken: Was kann man schützen?

## Markenformen

- Wortmarken
- Bildmarken
- Wort-/ Bildmarken
- Farbmarken
- Hörmarken
- Slogans
- dreidimensionale Markenformen

### Coca-Cola

Wortmarke



Slogan



Farbmarke (Nivea)



dreidimensionale  
Markenform



mastercard.

Wort-Bildmarke



Bildmarke

### STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Parket

auch Kombinationen verschiedener Markenformen,  
z.B. drei-dimensionale Zeichen mit Wort oder Bild

### „Tüdeldüdü“

Hörmarke (Deutsche Telekom)



# Marken: Was kann man schützen?

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Geschäftliche Bezeichnungen*

### Unternehmenskennzeichen, § 5 Abs. 2 MarkenG

- Schutz für Name, Firma und besondere Bezeichnungen von Geschäftsbetrieben oder Unternehmen
- Schutz entsteht mit Verkehrsdurchsetzung, d.h. durch Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr, mithin **ohne Registrierung** für einen bestimmten (regionalen) Bereich



bei Markenrecherche vor der Anmeldung zu recherchieren und zu beachten



# Marken: Was kann man schützen?

## *Entstehung von Marken*

### § 4 Nr. 1 MarkenG

durch Eintragung im  
Markenregister

### § 4 Nr. 2 MarkenG

durch Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr,  
soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als  
Marke Verkehrsgeltung erworben hat

## Voraussetzung für Eintragung im Markenregister

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (insg. 45 Klassen, 34 für Waren und 11 für Dienstleistungen)

- Auflistung, für welche Waren und Dienstleistungen Marke geschützt werden soll
- Waren und Dienstleistungen werden nach der internationalen Nizza-Klassifikation eingeteilt (Klassifizierung)
- nach Eingang der Anmeldung keine Erweiterung des Waren und Dienstleistungsverzeichnis mehr, Einschränkungen jederzeit möglich



# Übersicht Nizza-Klassifikation

## *Bereiche der Nizza-Qualifikation*

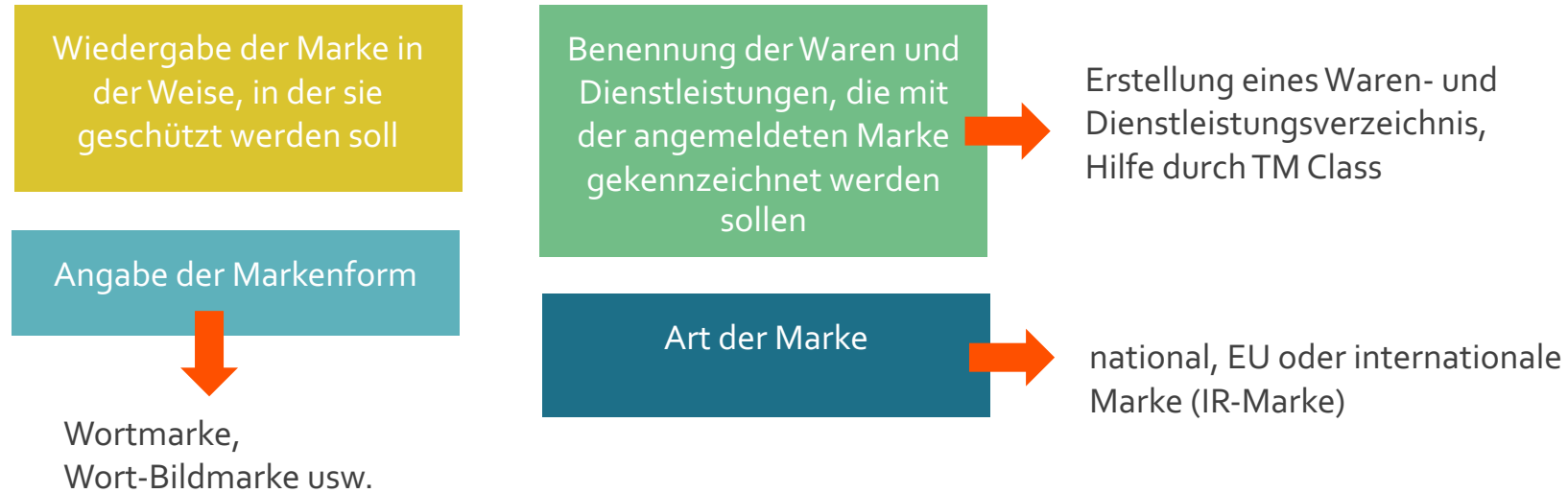
Klasse	Kurzbeschreibung
1	Chemische Erzeugnisse
2	Farben
3	Putzmittel
4	Öle, Fette, Brennstoffe
5	Pharmazeutische Erzeugnisse
6	Unedle Metalle und einfache Waren daraus
7	Maschinen und Motoren
8	Handbetätigte Werkzeuge
9	Elektrische Apparate und Instrumente
10	Medizinische Apparate und Instrumente
11	Heizung, Lüftung, sanitäre Anlagen
12	Fahrzeuge
13	Waffen
14	Schmuck und Uhren
15	Musikinstrumente
16	Büroartikel, Papierwaren
17	Isoliermaterial, Halbfabrikate
18	Lederwaren
19	Baumaterialien nicht aus Metall
20	Möbel

21	Kleine handbetätigte Geräte
22	Seilerwaren, Segelmacherei
23	Garne und Fäden
24	Webstoffe und Decken
25	Bekleidung, Schuhwaren
26	Kurzwaren und Posamente
27	Bodenbeläge und Verkleidungen
28	Spiele, Sportartikel
29	Nahrungsmittel tierischer Herkunft
30	Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft
31	Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse
32	Alkoholfreie Getränke, auch Biere
33	Alkoholische Getränke
34	Tabak, Raucherartikel
35	Werbung, Geschäftsführung
36	Versicherungen
37	Bau- und Reparaturwesen
38	Telekommunikation
39	Transportwesen
40	Materialbearbeitung
41	Ausbildung, sportliche/kulturelle Aktivitäten
42	Wissenschaftliche, technologische Dienstleistungen
43	Verpflegung und Beherbergung von Gästen
44	Medizinische Dienstleistungen
45	Juristische Dienstleistungen, Personenschutz



# Marken: Was kann man schützen?

## *Inhalt der Anmeldung*



Vor konkreter Markenmeldung **Recherche** zu vorhandenen oder ähnlichen Marken oder auch Unternehmenskennzeichen notwendig, um Widerspruch gegen die Anmeldung zu vermeiden



# Marken: Was kann man schützen?

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Prüfung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA)*

- **geprüftes** Schutzrecht
- DPMA prüft **absolute Schutzhindernisse**, § 8 Abs. 2 MarkenG
  - **fehlende Unterscheidungskraft**
  - für die allgemeine Benutzung **freizuhaltende beschreibende Angaben**, z.B. Apple für Apfel, aber möglich für Computer
  - ersichtliche **Irreführungsgefahr**, z.B. „Alsterwasser“ für Whisky
  - Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
  - in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen, z.B. Staatsflaggen
- keine Prüfung, ob Marke Schutzrechte Dritter verletzt
- Eingang der Gebühren innerhalb von 3 Monaten nach Antragstellung, andernfalls gilt Anmeldung als zurückgenommen



Deutsches  
Patent- und Markenamt



## Marken: Schutzdauer

### *Schutz*

- mit Anmeldetag
- endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt  
aber: Markenschutz gegen Zahlung entsprechender Gebühren um jeweils zehn Jahre **beliebig oft verlängerbar** (auch nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen)
- ohne Verlängerung erlischt Markenrecht

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park



Bildmarke  
Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen  
(1875)



# Marken: Was kann man schützen?

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Benutzungszwang und Widerspruch*

### Benutzungszwang

- Marke muss für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr benutzen werden, um das Recht an der Marke aufrecht halten zu können
- wird Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von mehr als fünf Jahren nicht benutzt, droht deren Löschung auf Antrag Dritter

### Widerspruch

- Überwachung des Markenregisters im Hinblick auf neue Marken, die mit eigener Marke kollidieren könnten (durch Dienstleister zu günstigen Konditionen möglich)
- als Inhaber einer älteren Marke kann gegen die jüngere Marke Widerspruch eingelegt werden (Frist: 3 Monate)
- Widerspruchsverfahren (leider) sehr langwierig



## Kosten

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

### *Gebühren beim DPMA*

- Anmeldegebühr (einschl. Klassengebühr für bis zu drei Klassen): **300 €**
- Elektronische Anmeldegebühr (einschl. Klassengebühr für bis zu drei Klassen): **290 €**
- Klassengebühr bei Anmeldung (für jede Klasse ab der vierten Klasse): **100 €**
- Beschleunigte Prüfung der Anmeldung: **200 Euro**
- Verlängerungsgebühr (einschl. Klassengebühr für bis zu drei Klassen): **750 Euro**
- Klassengebühr bei Verlängerung (für jede Klasse ab der vierten Klasse): **260 Euro**



## *Unionsmarke und Internationale Marke*

### Unionsmarke

- Antrag beim EUIPO in Alicante auf Eintragung einer Unionsmarke für das gesamte Gebiet der EU oder beim DPMA
- zu beachten: nicht nur jeder Inhaber einer älteren Unionsmarke, sondern auch jeder Inhaber einer nationalen Marke aus diesen Ländern ist zum Widerspruch berechtigt
- bei Erfolg wird Marke für den gesamten EU-Bereich die Eintragung versagt

### Internationale Marke (IR-Marke)

- Registrierung der nationalen Marke bei WIPO als internationale Marke oder beim DPMA
- Markenschutz in fast 90 Ländern
- einzelne Länder wählbar (danach richten sich Gebühren)



# Marken: Rechtsfolgen

## *Rechtsfolgen aus Markenrecht*

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

### Ansprüche des Markeninhabers

- Unterlassungsanspruch, §14 Abs. 5 S. 1 MarkenG
- Auskunftsanspruch, § 19 Abs. 1 MarkenG
- Schadensersatzanspruch, § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG

### Anforderungen an Dritte

- Beachtung der Rechte
- andernfalls Inanspruchnahme auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz möglich



# Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer

## *Unternehmensgründer*

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Paket

Was braucht ein  
Unternehmen?

Worauf sollte geachtet  
werden?

Wo lauern Gefahren?



# Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Was braucht ein Unternehmen?*

### Unternehmensgegenstand / -produkt

- soweit das Unternehmensprodukt ein durch ein Schutzrecht zu schützender Gegenstand ist, im Vorfeld Schutzrecht beantragen (z.B. Patent, Gebrauchsmuster, Design)

### Name des Unternehmens

- auf Vereinbarkeit mit bestehenden bekannten Marken achten
- innerhalb des Bezirks achtet örtliche IHK auf andere Firmenbezeichnungen mit gleicher Bezeichnung (bei GmbH, eingetragener Kaufmann)

### Produktname / Logo

- Produktnamen oder Logo schützen lassen (national, EU-weit oder international)
- vorher Recherche und Prüfung erforderlich, um Risiken zu vermeiden
- soweit Entwurf eines Logos in Auftrag gegeben wird, darauf achten, dass Nutzungsrechte daran vom Urheber übertragen werden, damit das Logo auch genutzt werden kann





# Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Paket

## *Was braucht ein Unternehmen?*

### (Rechtliche) Dokumente

- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Vertragsunterlagen
- Widerrufsbelehrung bei bestimmten Geschäftsarten (z.B. Onlineshop)
- Werbematerialien



# Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Worauf sollte geachtet werden?*

### Sicherung **eigener** Rechte

- Registrierung eigener Schutzrechte (Patent, Gebrauchsmuster, Marke, Design)

### Abwehr einer Inanspruchnahme **durch Dritte**

- Sichere Gestaltung von rechtlichen Dokumenten (AGB, Vertragsunterlagen, Widerrufsbelehrung etc.)
- Prüfung von Werbematerialien auf Vereinbarkeit mit dem Wettbewerbsrecht (UWG)



# Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensgründer

STREITBÖRGER.

Bielefelder  
Startup  
Park

## *Worauf sollte geachtet werden?*

### Wo lauern Gefahren?

- Benutzung eines Kennzeichens oder Logos, das gegen Markenrechte Dritter verstößt
- Benutzung von unwirksamen AGB
- Verwendung einer fehlerhaften Widerrufsbelehrung
- Verwendung von unlauterer Werbung



in allen Fällen Gefahr einer **Abmahnung**  
mit Aufforderung zur Unterlassung,  
Auskunftserteilung und Zahlung von  
Schadensersatz



## *Beispiele unlautere Werbung (Verstoß gegen UWG)*

### UWG regelt Verhaltensnormen zwischen Wettbewerbern

Soweit Vorschriften des UWG nicht eingehalten werden, hat der Wettbewerber, aber auch bestimmte zugelassene Verbände (z.B. Deutsche Umwelthilfe) einen Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1 UWG.

### Beispiele für irreführende Werbung

- Werbung mit unzutreffender geographischer Angabe, z.B. Bier gebraut in Bielefeld, obwohl in Detmold gebraut
- Werbung mit Testergebnissen, z.B. Stiftung Warentest (Angaben müssen tatsächlich zutreffen)
- Werbung mit Superlativen: „das beste Auto aller Zeiten“ (Nachweis, dass Auto tatsächlich das beste aller Zeiten ist)
- verunglimpfende Werbung, z.B. Herabsetzung anderer Mitbewerber
- Nichteinhaltung bestimmter Verhaltensnormen, z.B. Textilkennzeichnungsverordnung



## *Inhalt einer Abmahnung*

- Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung und Erstattung von Abmahnkosten
- Darlegung der Rechtsinhaberschaft und worin die Verletzung liegt
- Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs kann nur durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ausgeräumt werden (bloße Einstellung des Verstoßes genügt nicht)

**Unterlassungserklärung:** meistens vorformulierte Unterlassungserklärung in Abmahnung (eigene Formulierung möglich und auch fast immer sinnvoll und angebracht)

**Abmahnkosten:** Rechtsinhaber hat Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten

**Vertragsstrafe:** Soweit Unterlassungserklärung abgegeben und anschließend erneut gegen das Schutzrecht verstoßen wird, ist die Vertragsstrafe aus der Unterlassungserklärung verwirkt, d.h. sie muss an den Rechtsinhaber für jeden Verstoß gezahlt werden



## Dr. Mady Meiners

Rechtsanwältin und Notarin  
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

---

Tel.: +49 (0)521 / 9 14 14 - 18  
m.meiners@streitboerger.de

STREITBÖRGER.

[www.streitboerger.de](http://www.streitboerger.de)