

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Marke anmelden!	1
1.2	Phantasievolle Marken sind starke Marken	2
1.3	Bitte nicht!	2
1.4	Schritte zu einer wertvollen Marke	5
1.4.1	Namensfindung	5
1.4.2	Eintragungsfähigkeit	6
1.4.3	Verletzen älterer Rechte	6
2	Grundsätzliches zum Markenrecht	7
2.1	Was ist eine Marke?	7
2.2	Eingetragene Marke	8
2.3	Benutzungsmarke	8
2.4	Unternehmenskennzeichen	9
2.5	Übersicht der Markenformen	10
2.5.1	Wortmarke	10
2.5.2	Wort-/Bildmarke	10
2.5.3	Bildmarke	11
2.5.4	Farbmarke	12
2.5.5	Hörmarke	13
2.5.6	3D-Marke	14
2.5.7	Positionsmarke	14
2.5.8	Kennfadenmarke	15
2.5.9	Kollektivmarke	15
2.5.10	Sonstige Markenformen	16
3	Wortmarke versus Wort-/Bildmarke	17
3.1	Wortmarke	19
3.2	Wort-/Bildmarke	20
3.3	Wortmarke oder Wort-/Bildmarke?	21
3.4	Bildmarke	22

4	Phasen einer Marke	23
4.1	Namensfindung	23
4.2	Eintragungsfähigkeit	24
4.3	Recherche nach älteren Rechten – Verwechslungsgefahr	24
4.4	Anmelden einer Marke	24
4.5	Widerspruch	24
4.6	Löschung	25
4.7	Markenüberwachung	25
4.8	Durchsetzung einer Marke	25
4.9	Übersicht der Phasen	25
5	Wirkungen einer Marke	27
5.1	Unterlassungsanspruch	27
5.2	Auskunftsanspruch	29
5.3	Vorlage- und Besichtigungsanspruch	29
5.4	Schadensersatzanspruch	30
5.5	Vernichtungs- und Rückrufanspruch	30
5.6	Grenzen der Wirkung einer Marke	31
5.6.1	Verjährung	31
5.6.2	Verwirkung	31
5.6.3	Erschöpfung	32
6	Markennamen finden	33
6.1	Marktanalyse	33
6.2	Brainstorming	34
6.3	Problematische Zeichen aussondern	34
6.4	Auswahlprozess	35
6.5	Empfehlenswerte Methode	35
6.5.1	Fokussieren der Botschaft	35
6.5.2	Assoziationen bilden	36
6.5.3	Assoziationen verbinden	36
6.5.4	Auswahl und Feinschliff	36
6.6	Zusammenfassung	36
7	Eintragungshindernisse	39
7.1	Mangelnde Unterscheidungskraft	39
7.2	Freihaltebedürfnis	40
7.3	Täuschungsgefahr	40
7.4	Öffentliche Ordnung und gute Sitten	41
7.5	Staatswappen, Staatsflaggen und amtliche Prüf- und Gewährszeichen	41
7.6	Bösgläubige Anmeldung	41
7.7	Eintragung durch Verkehrsdurchsetzung	43

8	Verwechslungsgefahr	45
8.1	Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen	47
8.1.1	Art der Waren oder Dienstleistungen	47
8.1.2	Verwendungszweck	48
8.1.3	Verwendungsmethode	49
8.1.4	Einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen	49
8.1.5	Miteinander konkurrierende Waren oder Dienstleistungen	49
8.1.6	Vertriebswege	50
8.1.7	Relevante Verkehrskreise	50
8.1.8	Regelmäßige Herkunft der Waren oder Dienstleistungen	51
8.2	Ähnlichkeit einer Ware mit einer Dienstleistung	51
8.3	Zeichenähnlichkeit	51
8.3.1	Gesamteindruck	52
8.3.2	Bildlicher Vergleich	53
8.3.3	Klanglicher Vergleich	53
8.3.4	Begrifflicher Vergleich	54
8.3.5	Zeichenlänge	55
8.3.6	Wortanfang und Wortende	55
8.3.7	Vokalfolgen	55
8.3.8	Silbenfolge	56
8.3.9	3-Buchstaben-Marken	57
8.4	Mehrgliedrige Wortmarken	57
8.5	Kennzeichnungskraft der älteren Marke	57
8.6	Wechselwirkung Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit	58
8.7	Beteiligte Verkehrskreise	58
8.8	Berühmte Marken	59
9	Recherche	61
9.1	Wiener-Klassifikation	61
9.2	Register des deutschen Patentamts	62
9.3	TMview des EUIPO	63
9.4	Global Brand Database der WIPO	64
9.5	Google Alert	66
9.6	Deutsche Marke versus Unionsmarke	66
10	Deutsche Marke	67
10.1	Fristen einer deutschen Marke	67
10.2	Gebühren einer deutschen Marke	68
10.3	Priorität	69
10.4	Recherche nach älteren Rechten	69
10.5	Rücknahme und Verzicht	69

11 Unionsmarke	71
11.1 Fristen einer Unionsmarke	71
11.2 Gebühren einer Unionsmarke	72
11.3 Priorität	73
11.4 Seniorität	74
11.5 Bemerkungen Dritter	74
11.6 Recherchenbericht	75
11.7 Verzicht	75
11.8 Deutsche Marke oder Unionsmarke?	76
12 Internationale Registrierung	77
12.1 Madrider Markenabkommen	77
12.2 Protokoll zum Madrider Markenabkommen	78
12.3 Unionsmarke oder deutsche Marke als Basismarke?	82
12.4 Nachbenennen von Ländern	83
12.5 Fristen einer IR-Marke	83
12.6 Gebühren einer IR-Marke	83
13 Anmelden einer Marke	85
13.1 Angabe des Anmelders	85
13.2 Waren und Dienstleistungen	85
13.2.1 Gruppierungszwang	86
13.2.2 Nizza-Klassifikation	86
13.3 Beispiele aus der Praxis	89
13.3.1 Konditorei	91
13.3.2 Restaurant	91
13.3.3 Eisdiele	91
13.3.4 Getränkehersteller	92
13.3.5 Onlinehandel mit Weinen	92
13.3.6 Unternehmen der Kosmetikbranche	92
13.3.7 Reiseunternehmen	93
13.3.8 Kfz-Reparaturwerkstatt	93
13.3.9 Reifenhandel	93
13.3.10 Automobilzulieferer	94
13.3.11 Unternehmen des Sondermaschinenbaus	94
13.3.12 Fahrradhersteller	94
13.3.13 Unternehmen der chemischen Industrie	95
13.3.14 Bauunternehmen	95
13.3.15 Dachdecker	96
13.3.16 Installateur	96
13.3.17 Architekt	96
13.3.18 Textilbetrieb	97
13.3.19 Onlinehandel mit Kleidung	97

13.3.20	Softwarehaus	97
13.3.21	Webdesigner.	98
13.3.22	Computerhandel.	98
13.3.23	Onlinehandel mit Spielzeug.	99
13.4	Präzisieren mit „nämlich“	99
13.5	Beispiele aufnehmen durch „insbesondere“	100
13.6	Disclaimer	100
13.7	Koexistenz dank unähnlicher Waren und Dienstleistungen.	100
13.8	Markeneintragung beschleunigen	106
13.8.1	Leitklasse	106
13.8.2	Beschleunigungsantrag	107
13.9	Markensymbole ®, © und TM	107
13.9.1	R im Kreis ®: Registered	108
13.9.2	TM: Trademark	108
13.9.3	C im Kreis ©: Copyright	108
13.10	Anmelden einer deutschen Marke	109
13.10.1	Anmelden per Post oder Fax	109
13.10.2	Online-Anmeldung.	116
13.11	Anmelden einer Unionsmarke	116
13.12	Einreichen einer internationalen Registrierung	117
13.12.1	Anmelden per Post oder Fax	118
13.12.2	Online-Anmeldung.	132
14	Widerspruch gegen Marke.	133
14.1	Widerspruch gegen deutsche Marke	134
14.2	Widerspruch gegen Unionsmarke	137
14.3	Verteidigung gegen Widerspruch.	137
14.3.1	Einrede der Nichtbenutzung.	138
14.3.2	Gegenangriff: Lösungsverfahren	138
14.4	Unterschiede des deutschen und des europäischen Widerspruchs.	139
14.5	Alternative zum Widerspruch: Koexistenzvereinbarung	140
15	Löschung einer Marke	141
15.1	Rücknahme der Anmeldung.	141
15.2	Löschung wegen absoluter Gründe	141
15.2.1	Eine Marke wird zum Gattungsbegriff.	142
15.3	Löschung wegen älterer Rechte.	143
15.4	Löschung wegen Verfalls.	144
15.5	Lösungsverfahren vor einem ordentlichen Gericht	145
15.6	Löschung einer Unionsmarke	145
15.7	Löschung einer internationalen Registrierung.	145
15.8	Kosten eines Lösungsverfahrens	146

16	Markenüberwachung	147
16.1	DPMAREgister	148
16.2	DPMaKurier	149
16.3	Recherchenbericht des EUIPO	150
16.4	Überwachung mittels Google Alert	150
17	Durchsetzen einer Marke	151
17.1	Berechtigungsanfrage	151
17.2	Abmahnung	152
17.2.1	Aktivlegitimation	152
17.2.2	Passivlegitimation	152
17.2.3	Ansprüche sind zu breit formuliert	153
17.2.4	Vorgehen bei einer Abmahnung	153
17.3	Negative Feststellungsklage	154
17.4	Einstweilige Verfügung	154
17.5	Klage vor einem ordentlichen Gericht	155
18	Benutzungszwang einer Marke	157
18.1	Benutzungsschonfrist	159
18.2	Zwischenrechte	160
18.3	Vorsicht: Marke in den USA	160
19	Facelifting und Relaunch	161
19.1	Rechtserhaltende Benutzung	161
19.2	Verfall durch Nichtbenutzung der Marke	162
19.3	Wort-/Bildmarke	162
19.4	Bildmarke	162
19.5	Empfohlene Methode	162
20	Wert einer Marke	163
20.1	Angefallene Kosten als Markenwert	163
20.2	Ertragswert einer Marke	163
20.3	Preis-Premium-Modell	164
20.4	Wert für ein Unternehmen	164
20.5	Kriterien zur Bewertung einer Marke	164
20.5.1	Relevanz im Zielmarkt	165
20.5.2	Relative Stärke	165
20.5.3	Umsatz mit der Marke	165
21	Benutzen einer fremden Marke	167
21.1	Explizite Erlaubnis	167
21.2	Erschöpfung des Markenrechts	167
21.3	Verwirkung des Markenrechts	168
21.4	Eigene ältere Marke	169

21.5	Beschreibende Benutzung von Marken und Ersatzteilgeschäft.	169
21.6	Verfall durch Nichtbenutzung der Marke.	169
22	Markenrecht und Amazon	171
22.1	Amazon-Markenregistrierung	171
22.2	Entsperren eines Angebots.	172
23	Management eines Markenportfolios	173
23.1	Wert einer Marke	173
23.2	Marken mit unterschiedlichen Positionierungen	174
23.3	Regionale Marken oder einheitliche globale Marke	174
23.4	Kannibalisieren von Marken	174
23.5	Mono-Markenstrategie (Branded House)	174
23.6	Mehr-Markenstrategie (House of Brands)	174
23.7	Mischform	176
23.8	Optimierung eines Markenportfolios.	176
24	Tipps aus der Praxis	177
24.1	Vorsicht bei der Benutzungsschonfrist.	177
24.2	Marke weggeschnappt?	178
24.3	Hart am Wind segeln	178
24.4	Abenteuer einer Markenmeldung in Saudi-Arabien	179
24.5	Vorsicht: rechtzeitig Domain schützen	179
24.6	Vorsicht: irreführende Rechnungen	180