



# WEBINAR REIHE 2021 – THEMA 4/10

## Markenrecht 1 x 1

*Webinar am 28. April 2020 – 10.00 bis 11.00 Uhr*

### Referenten

**Alexandra Dellmeier**

Rechtsanwältin  
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

**F. Andrea Breier, LL.M.**

Rechtsanwältin

**Karolin Schech**

Rechtsanwältin



**ALEXANDRA DELLMEIER**

Rechtsanwältin -  
Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz

**FREIA ANDREA BREIER**

LL.M. (Gewerblicher  
Rechtsschutz)  
Rechtsanwältin



**KAROLIN SCHECH**

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



## I. Einführung

TRADEMARK



46%

# MARKEN LIEFERN EINEN WESENTLICHEN BEITRAG ZUM UNTERNEHMENSWERT



## Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert

Durchschnittlicher Prozentanteil

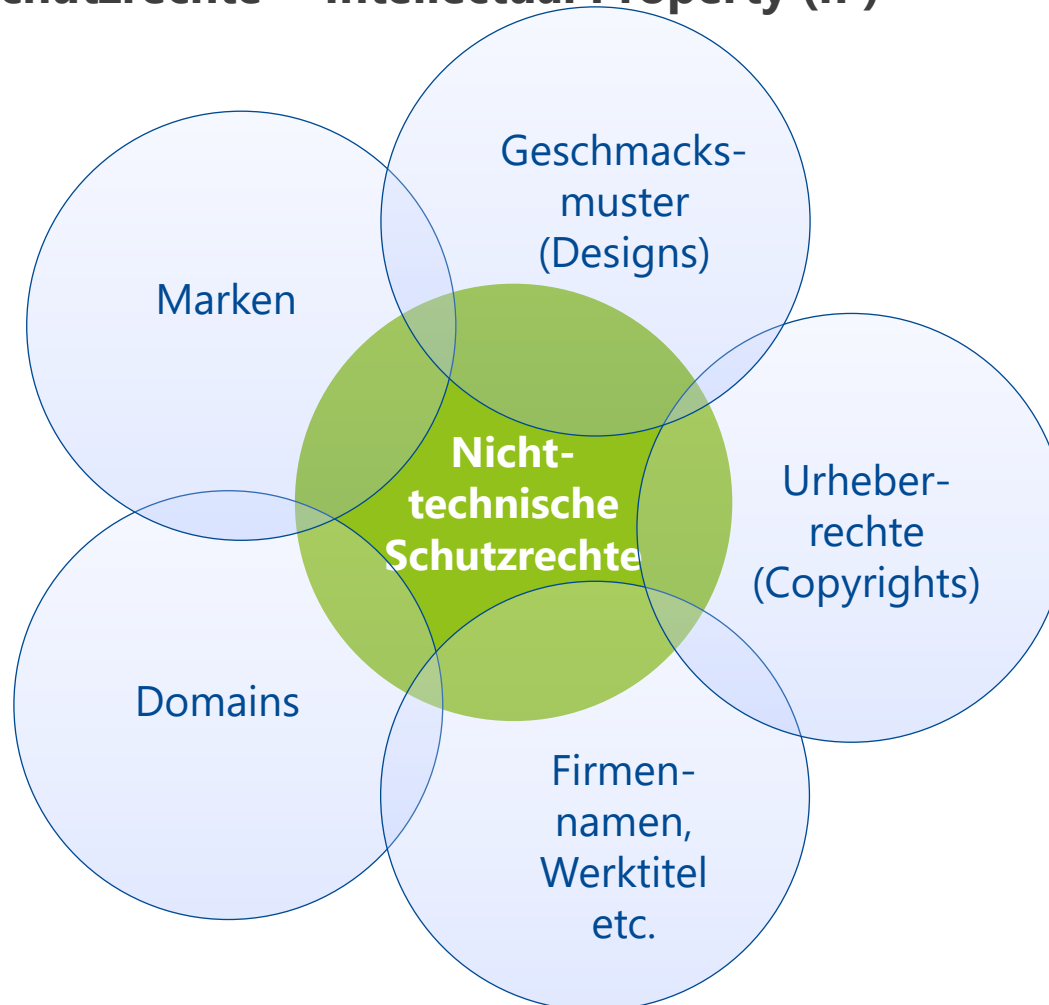
Quelle: BRAND RATING Markenwert-Datenbank

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%
<b>Durchschnitt über alle Branchen</b>	<b>46%</b>

\*Unternehmenswert: Ermittlung über alle Branchenspezifische Umsatzmultiples (FINANCE-Multiples) des Bewertungsjahres

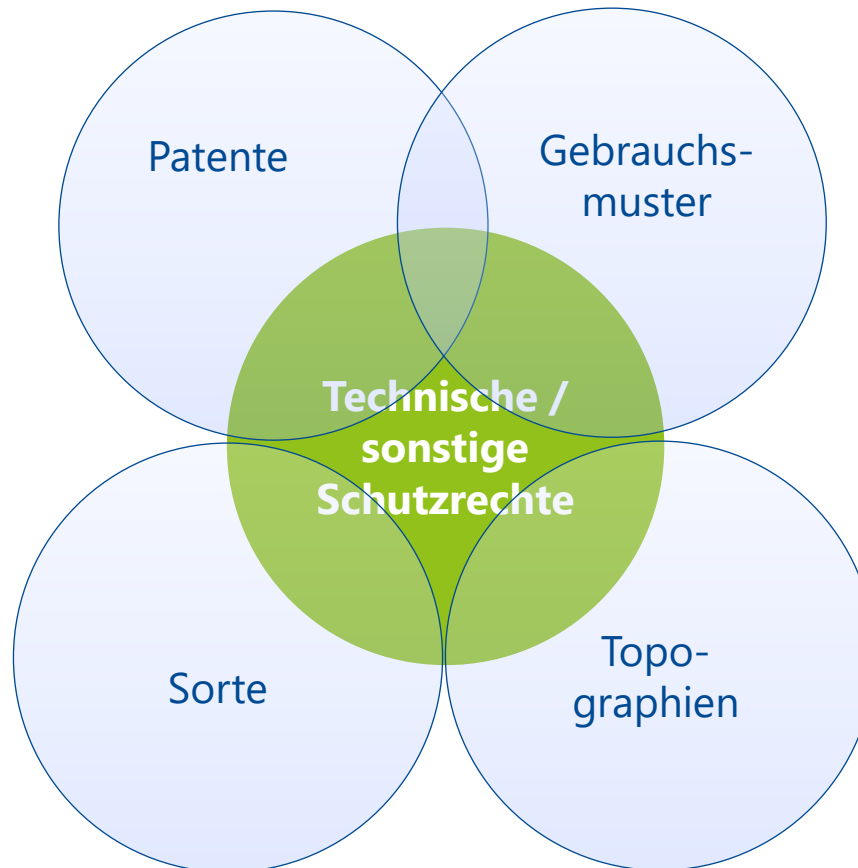
# ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)




# ÜBERBLICK – GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Gewerbliche Schutzrechte = Intellectual Property (IP)







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



**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

## 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

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



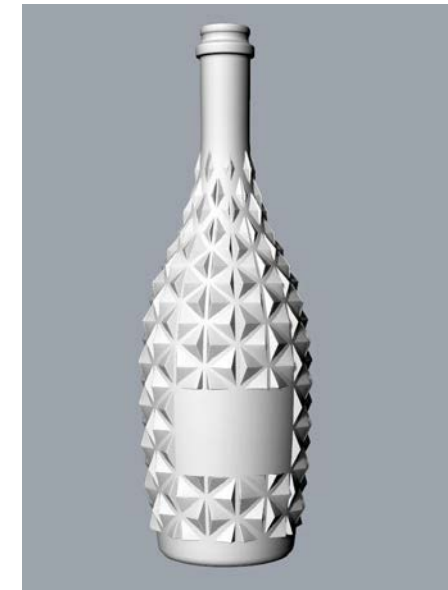
**MINI**





# MARKENARTEN

## 4. Dreidimensionale Gestaltungen (= 3D-Marken)



# MARKENARTEN

## 5. Hörzeichen

Jingles von Radiosendern



Werbemelodien



## 6. Farbmarken

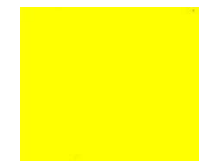
Kraft Foods Schweiz  
Holding GmbH



Deutsche Telekom AG



Deutsche Post AG



# MARKENARTEN

## 7. Weitere Arten

**Sonstige Aufmachungen**

**Geruchsmarken**

**Tastmarken**

**Multimediamarken**



**Case Study**

# CASE STUDY

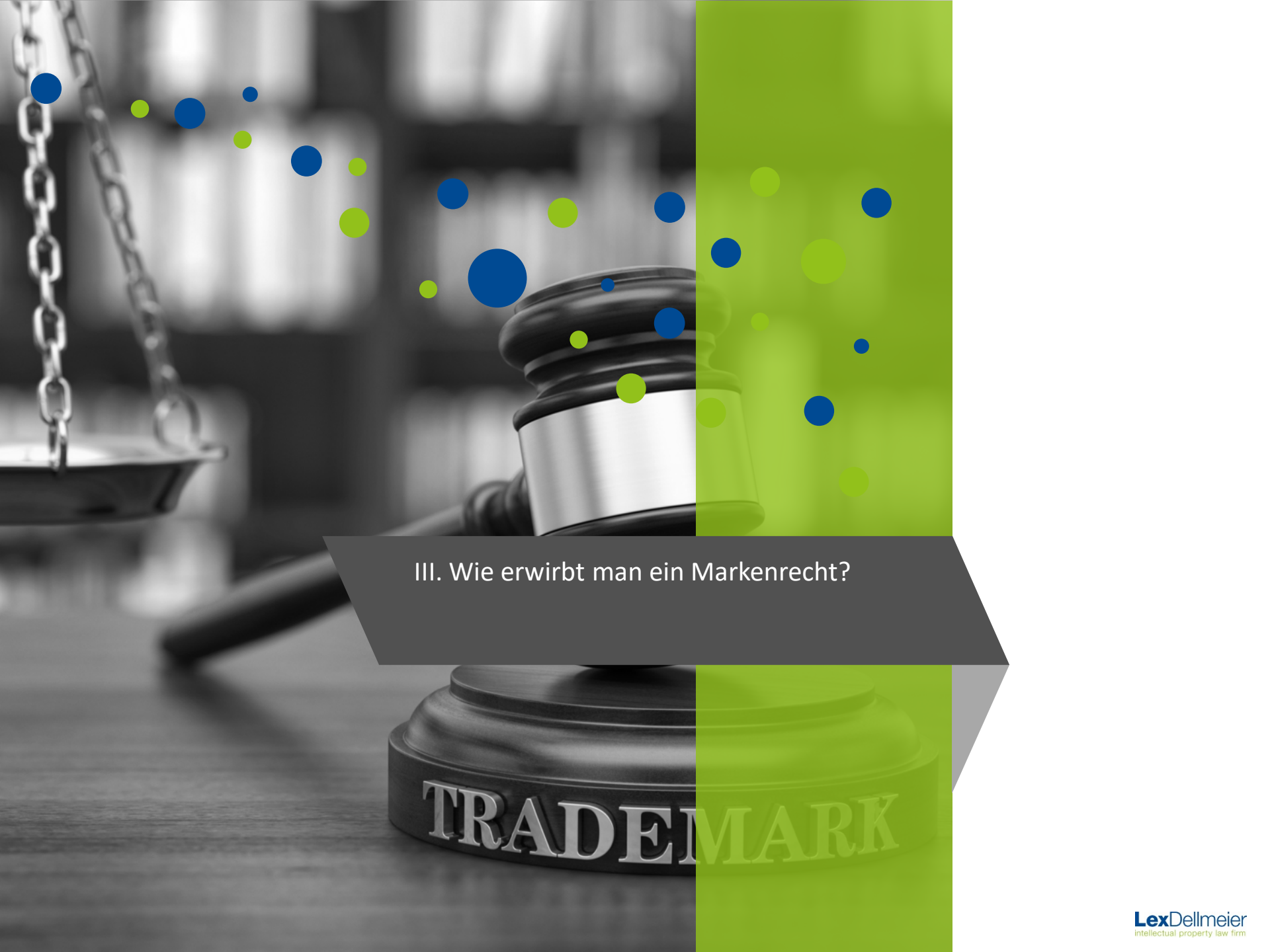


# CASE STUDY



## 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?





**Road Map: Dauer der Planung,  
Verwirklichung und Kosten**

# ERWERB VON MARKENRECHTEN

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





# 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

## 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

## 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](https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl11-2020_einleitung_klassentitel_klasseneinteilung.pdf)



# ERWERB VON MARKENRECHTEN

## 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

## 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

## 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**



#### Recherchertools



#### Marken identisch

Datenbanken der Markenämter

<http://register.dpma.de/DPMAreger/marke/uebersicht>

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/de/home>

<http://www.wipo.int/romarin/>



#### Firmen identisch

Handelsregister



#### Domains identisch

Domain-Datenbanken

[www.united-domains.de](http://www.united-domains.de)



#### Ähnlichkeitsrecherchen

über Kanzleien

inkl. Designs

# ERWERB VON MARKENRECHTEN

## 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



# ERWERB VON MARKENRECHTEN

## 4. Anmeldung: Schutzsysteme

Schutzsysteme



Weltweiter Schutz?

# ERWERB VON MARKENRECHTEN

## 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

## 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?

- „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-Angebot

## V. LexDellmeier Online-Angebot – Online-Terminbuchung

- <https://lexdellmeier.com/de>, Reiter „Online“, „OnlineTerminbuchung“

The screenshot shows a web browser window with the URL [lexdellmeier.com/de/terminbuchung](https://lexdellmeier.com/de/terminbuchung). The page is in German and features the LexDellmeier logo and navigation links for 'Kanzlei', 'Expertise', 'Blog & More', 'Online', and 'Kontakt'. The main heading is 'Online Terminbuchung'. Below this, there is a welcome message and instructions. The form is divided into sections: 'Anwalt und Art des Termins wählen', 'Datum und Uhrzeit des Termins', and 'Kommentar (optional)'. The 'Anwalt und Art des Termins wählen' section includes a question 'Mit welchem Anwalt würden Sie gerne einen Termin vereinbaren?' and a list of three lawyers: Alexandra Dellmeier (Rechtsanwältin / Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz (Gründerin)), Freia Andrea Breier, LL.M. (Rechtsanwältin (angestellt)), and Karolin Schech, geb. Ernst (Rechtsanwältin (angestellt)). Below this is a dropdown menu for 'Art des Termins \*' with the option '- Auswahl -'. The 'Datum und Uhrzeit des Termins' section asks the user to select a date and time. The system clock in the bottom right corner shows 'Mittwoch, 14. April 2021 08:45 14.04.2021'.

Terminbuchung erstellen | LexDellmeier

Deutsch / English

Kanzlei Expertise Blog & More Online Kontakt

### Online Terminbuchung




Herzlich Willkommen zu unserer Online-Terminbuchung! Diese steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Vereinbaren Sie jederzeit Ihr persönliches Beratungsgespräch bei uns im Büro in München, per Telefon oder „virtuell“ per Skype oder FaceTime mit einem unserer Rechtsanwälte – auch in eiligen Fällen (z.B. Messe-/Markenstreitigkeiten) am Wochenende.

Bitte geben Sie uns im Kommentarfeld den Anlass Ihres Gesprächs an bzw. ein paar Hinweise oder Fragen. Dann können wir uns entsprechend vorbereiten. Wir freuen uns jederzeit auf Ihre Kontaktaufnahme!

Anwalt und Art des Termins wählen

Mit welchem Anwalt würden Sie gerne einen Termin vereinbaren?

Bitte Anwalt auswählen \*

-  **Alexandra Dellmeier**  
Rechtsanwältin / Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz (Gründerin)
-  **Freia Andrea Breier, LL.M.**  
Rechtsanwältin (angestellt)
-  **Karolin Schech, geb. Ernst**  
Rechtsanwältin (angestellt)

Welche Art des Termins wünschen Sie?

Art des Termins \*

- Auswahl -

Kommentar (optional)

Datum und Uhrzeit des Termins

Bitte wählen Sie ein Wunschkdatum und eine Uhrzeit aus.

Mittwoch, 14. April 2021 08:45 14.04.2021

## V. LexDellmeier Online-Angebot – Online-Markenanmeldung

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

The screenshot shows the LexDellmeier website's 'Markenanmeldung' page. The page features the company logo, navigation links (Kanzlei, Expertise, Blog & More, Online, Kontakt), and a section titled 'Ihre Markenmeldung durch unsere erfahrenen Anwälte'. Below this, there is a table comparing three service packages: BASIC (299 EUR), STARTUP (599 EUR), and PRO (899 EUR). Each package includes a 19% VAT surcharge. The table lists various services such as DPMA fees, trademark examination, legal consultation, and searches, with checkmarks indicating which services are included in each package. 'Jetzt buchen' buttons are provided for each package.

Markenanmeldung Deutschland (DE)	BASIC 299 EUR zzgl. 19% MwSt.	STARTUP 599 EUR zzgl. 19% MwSt.	PRO 899 EUR zzgl. 19% MwSt.
Amtsgebühren des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) ⓘ	+ 290 EUR	+ 290 EUR	+ 290 EUR
Prüfung der Schutzfähigkeit Ihrer Marke ⓘ	✓	✓	✓
Telefonische Beratung (15 Min.) durch einen Markenanwalt ⓘ	✓	✓	✓
Erstellung eines Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses durch einen Anwalt ⓘ	✓	✓	✓
Elektronische Markenmeldung (DPMA) ⓘ	✗	✓	✓
Markenidentitätsrecherche ⓘ	✗	✓	✓
Firmennamenidentitätsrecherche ⓘ	✗	✗	✓
Markenähnlichkeitsrecherche ⓘ	✗	✗	optional
Fristenübernahme + Überwachung Zahlungsabwicklung ⓘ	✗	✗	✓
EXPRESS Prüfung Ihres Auftrages innerhalb von 48 Stunden (zzgl. 200 EUR netto (Mo-Fr)) ⓘ	optional	optional	optional
	<a href="#">Jetzt buchen</a>	<a href="#">Jetzt buchen</a>	<a href="#">Jetzt buchen</a>

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

TRADE MARK



VII. Abschluss mit Ausblick

## VII. Abschluss mit Ausblick

**Webinar-Unterlagen zum Download** auf  
<https://www.lexdellmeier.com/de/blog>

**Webinar 5: Mittwoch, 12. Mai 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Designrecht 1x1**

**Webinar 6: Mittwoch, 26. Mai 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Designrecht advanced – Ländervergleich & aktuelle Änderungen in China und DE**

**Webinar 7: Mittwoch, 15. September 2021, 10:00 bis 11:00 Uhr: Markenrecht advanced – Markenerhalt durch den Nachweis ernsthafter Benutzung**

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



**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!**





# KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ - IP LAW FIRM



Winner – Global Law Experts 2020  
in der Kategorie: Trademarks  
Lawyer of the Year 2020 in Germany



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

