

Von der Erfindung zum Patent

5. Termin Wintersemester 2018/19 Schutz von Marken und Domains

Sandra Pilgram, LL.M., Rechtsanwältin

Friedrichstr. 31 | 80801 München | Tel.: +49 89 381610-0 | Fax: +49 89 3401479 | Email: Sandra.Pilgram@isarpatent.com
www.isarpatent.com

isarpatent®

Nr. 1



Sandra Vincenza Pilgram, LL.M.

Rechtsanwältin bei isarpatent®
Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

Schwerpunkte:

- Beratung und Vertretung von Mandanten vor Gerichten
- Verletzungssachen hinsichtlich gewerblicher Schutzrechte, insbesondere in deutschen, europäischen und internationalen Markenangelegenheiten.

Lernziele

Überblick / Schwerpunkte:

- Eintragungsverfahren von Marken

Absolute Schutzhindernisse
Relative Schutzhindernisse

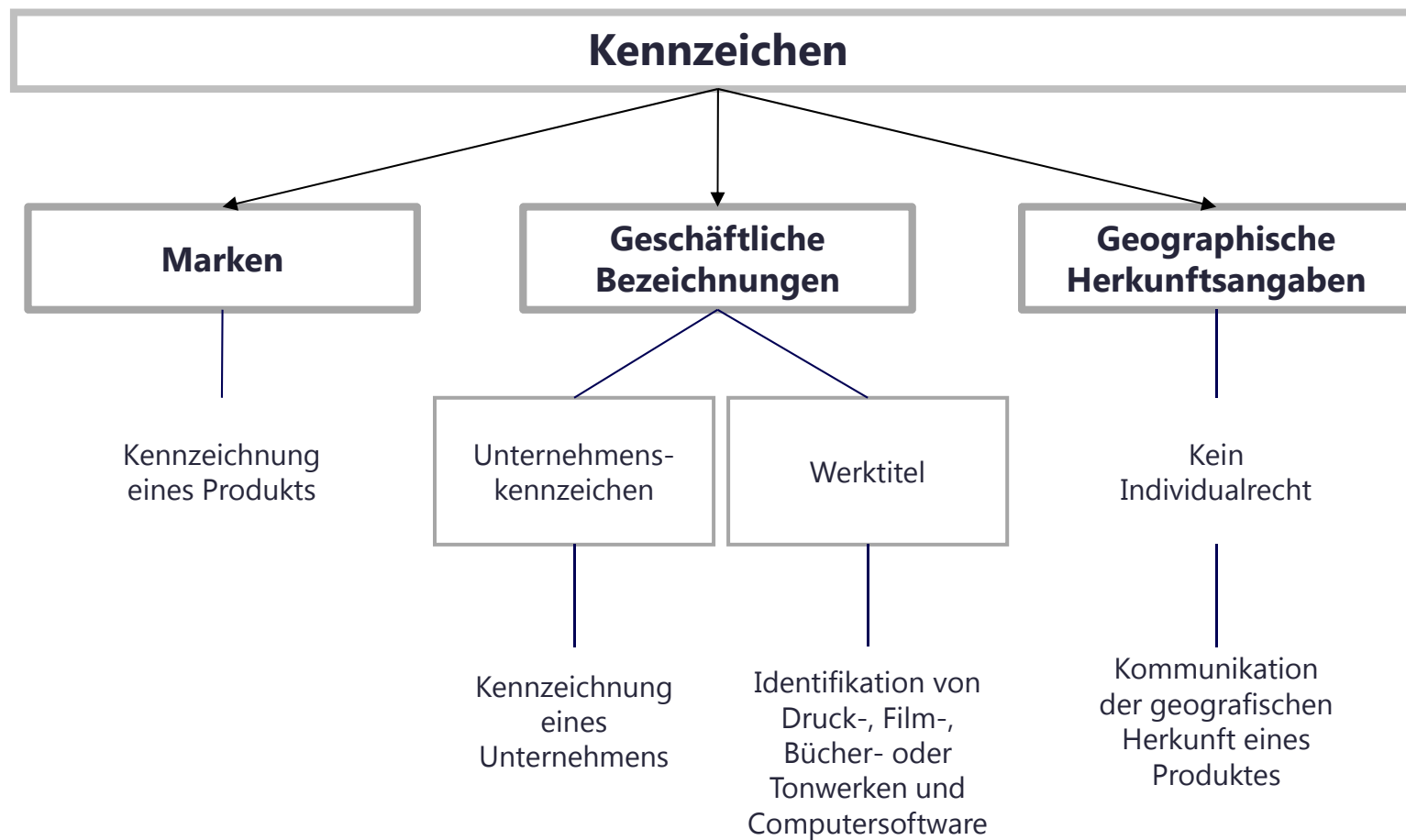
- Domains

Registrierung einer Domain
Rechtsverletzende Benutzung

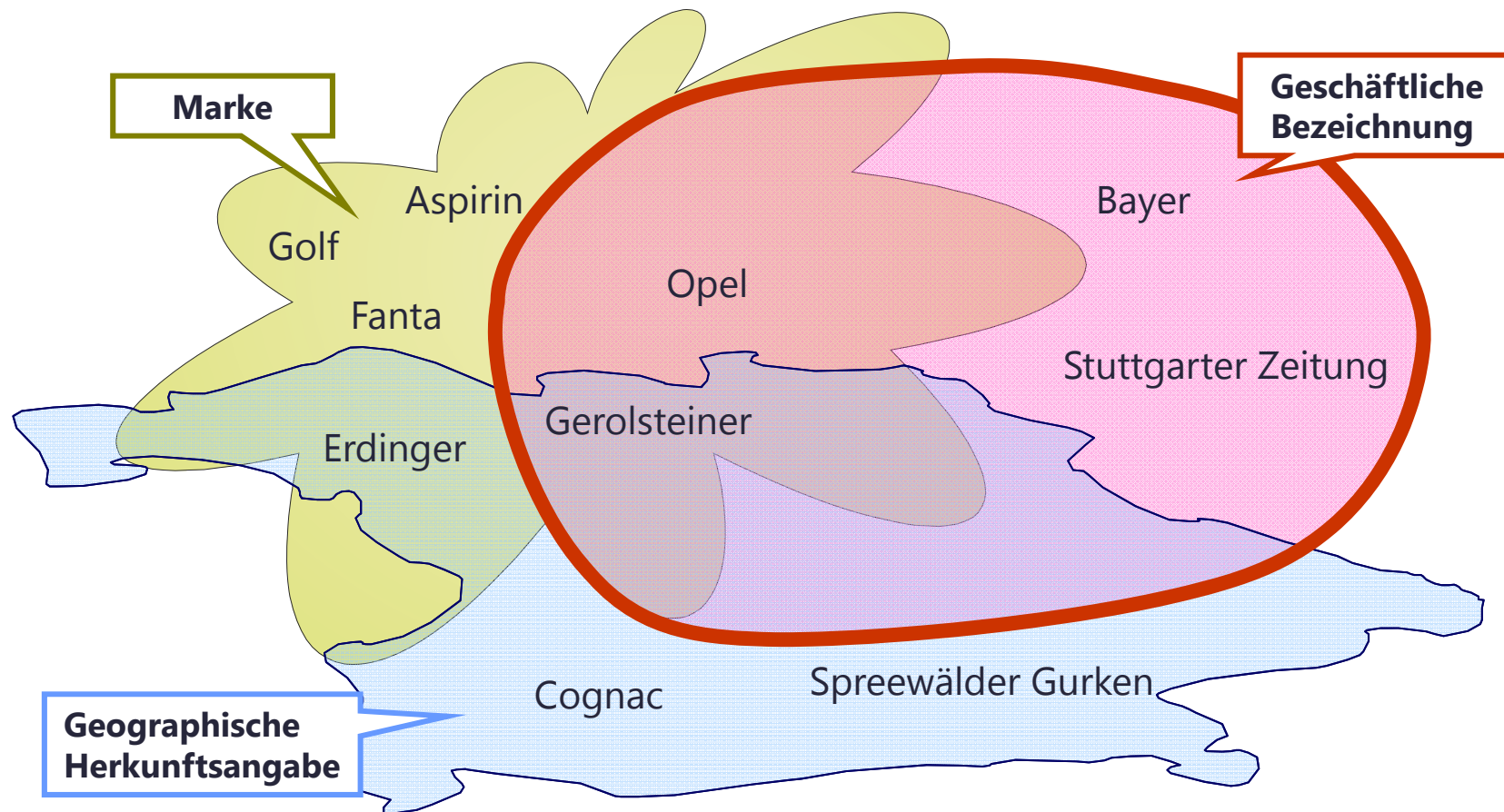
1.

Einleitung

Übersicht Kennzeichen - Abgrenzung



Überschneidung von Kennzeichenarten



2.

Eintragungsverfahren

Was ist eine Marke

Eine **Marke** dient der **Kennzeichnung von Waren** (z.B. Getränke) **oder Dienstleistungen** (z.B. Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen) eines Unternehmens. Schutzfähig sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen **zu unterscheiden** (z.B. Wörter, Abbildungen), vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG.

Sie gibt dem Konsumenten die Möglichkeit, ein Produkt eines bestimmten Herstellers oder Anbieters im Geschäftsleben zu identifizieren.



2.a) Einführung



Deutsches
Patent- und Markenamt

Informationen zur Marke 1044677, Stand 29.10.2010

Die Marke mit der Registernummer **1044677** ist mit den folgenden Angaben in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.
Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet am 30.06.2012. Eine Verlängerung um jeweils 10 Jahre ist gemäß § 47 Markengesetz möglich.

Informationen zur Marke 1044677, Stand: 29.10.2010

[-----] **Datenbestand:** DE
[111] **Registernummer:** 1044677
[210] **Altes Aktenzeichen:** P29389
[540] **Wiedergabe der Marke:** Isarpatent
[550] **Markenform:** Wortmarke
[220] **Anmeldetag:** 04.06.1982
[442] **Tag der Bekanntmachung:** 30.10.1982
[151] **Tag der Eintragung im Register:** 10.02.1983
[156] **Verlängerung der Schutzdauer:** 05.06.2002
[730] **Inhaber:** Reinhard Skuhra Weise & Partner GbR (vertretungsberechtigter Gesellschafter: Dr. Werner Behnisch, 80809 München), 80801 München, DE
[740] **Vertreter:** PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, 80801 München, DE
[750] **Zustellanschrift:** Patentanwälte Reinhard, Skuhra Weise & Partner GbR, Abhofach im DPMA, München
[-----] **Version der Nizza-Klassifikation:** NCL8
[511] **Klassen:** 42
[-----] **Aktenzustand:** Marke eingetragen
[180] **Schutzendedatum:** 30.06.2012
[450] **Tag der Veröffentlichung:** 31.03.1983
[510] **Waren- / Dienstleistungsverzeichnis:**

Klasse	Begriffe
42	Dienstleistungen eines Patentanwalts

Verfahrensdaten

Anmeldeverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Anmeldeverfahren
[-----] **Verfahrensstand:** Marke eingetragen
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 10.02.1983

Widerspruchsverfahren

[-----] **Verfahrensart:** Widerspruchsverfahren
[-----] **Verfahrensstand:** Marke nicht gelöscht
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 10.02.1983

1



Deutsches
Patent- und Markenamt

Umschreibung - Vertreterbestellung/-änderung

[-----] **Verfahrensart:** Umschreibung - Vertreterbestellung/-änderung
[-----] **Verfahrensstand:** Umschreibung abgeschlossen
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 17.11.1997
[-----] **Eingangstag des Antrags:** 21.10.1996
[740] **Vertreter:** PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, 80801 München, DE
[750] **Zustellanschrift:** Patentanwälte Reinhard, Skuhra Weise & Partner GbR, Abhofach im DPMA, München

Umklassifizierung

[-----] **Verfahrensart:** Umklassifizierung
[-----] **Verfahrensstand:** Marke umklassifiziert
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 31.07.2002

Verlängerung

[-----] **Verfahrensart:** Verlängerung
[-----] **Verfahrensstand:** Schutzdauer der Marke verlängert
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 05.08.2002

Umschreibung - Rechtsübergang

[-----] **Verfahrensart:** Umschreibung - Rechtsübergang
[-----] **Verfahrensstand:** Umschreibung abgeschlossen
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 26.11.2002
[-----] **Eingangstag des Antrags:** 22.08.2002
[730] **Inhaber:** Skuhra, Udo, Dipl.-Ing., 80801 München, DE; Weise, Reinhard, Dipl.-Ing., 80801 München, DE; Behnisch, Werner, 80801 München, DE; Barth, Stephan, 80801 München, DE; Charles, Glyn, 80801 München, DE
[770] **Früherer Inhaber:** Dr. Horst Reinhard; Dipl.-Ing. Udo Skuhra; Dipl.-Ing. Reinhard Weise, 80802 München, DE

[740] **Vertreter:** PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, 80801 München, DE
[750] **Zustellanschrift:** Patentanwälte Reinhard, Skuhra Weise & Partner GbR, Abhofach im DPMA, München

Umschreibung - Rechtsübergang

[-----] **Verfahrensart:** Umschreibung - Rechtsübergang
[-----] **Verfahrensstand:** Umschreibung abgeschlossen
[-----] **EDV-Erfassungstag:** 24.04.2007
[-----] **Markenblatt:** 21/2007
[-----] **Veröffentlicht in Teil:** 3b
[-----] **Veröffentlichungsdatum:** 25.05.2007

[730] **Inhaber:** Reinhard Skuhra Weise & Partner GbR (vertretungsberechtigter Gesellschafter: Dr. Werner Behnisch, 80809 München), 80801 München, DE

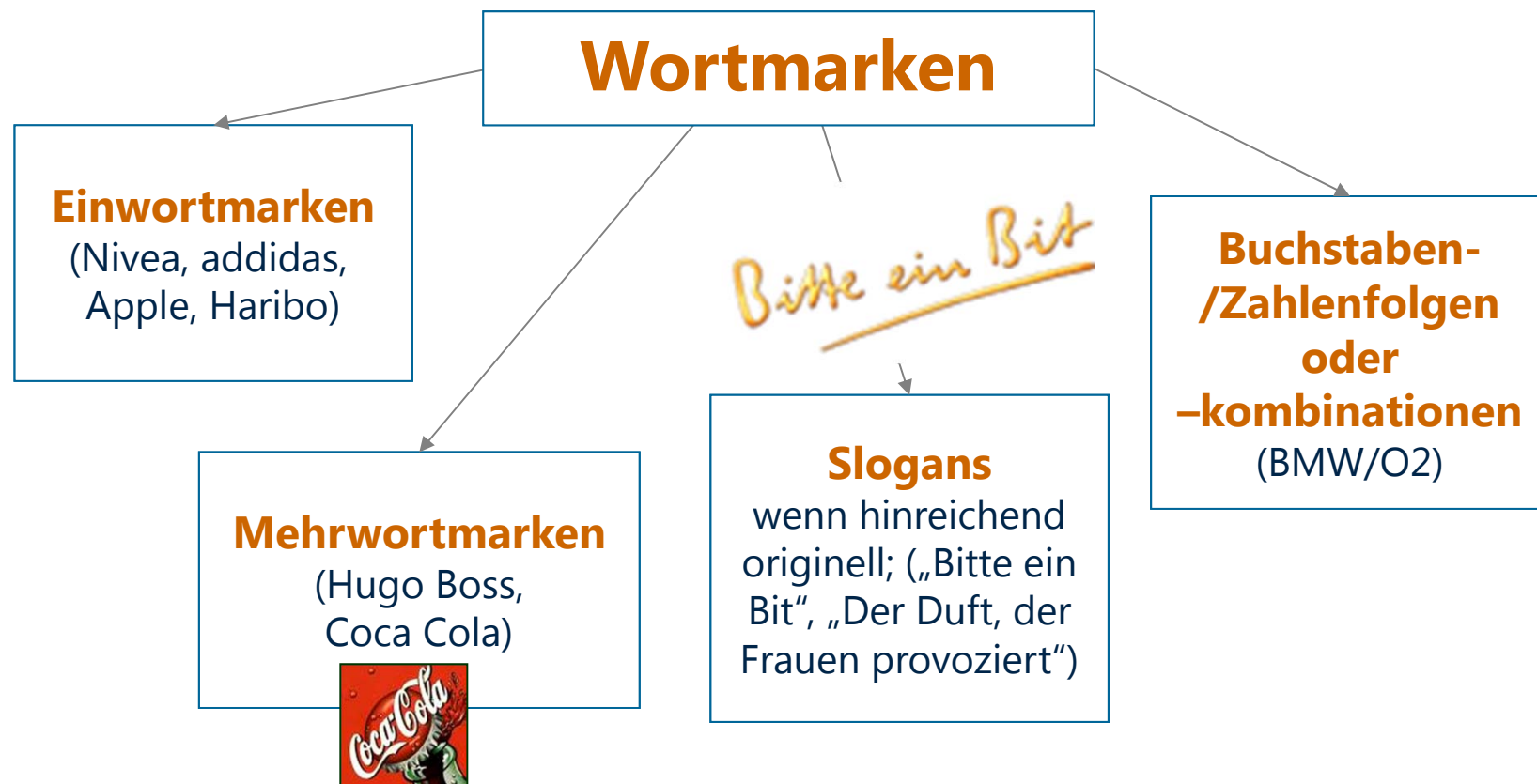
[770] **Früherer Inhaber:** Skuhra, Udo, Dipl.-Ing., 80801 München, DE; Weise, Reinhard, Dipl.-Ing., 80801 München, DE; Behnisch, Werner, 80801 München, DE; Barth, Stephan, 80801 München, DE; Charles, Glyn, 80801 München, DE

[740] **Vertreter:** PAe Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, 80801 München, DE

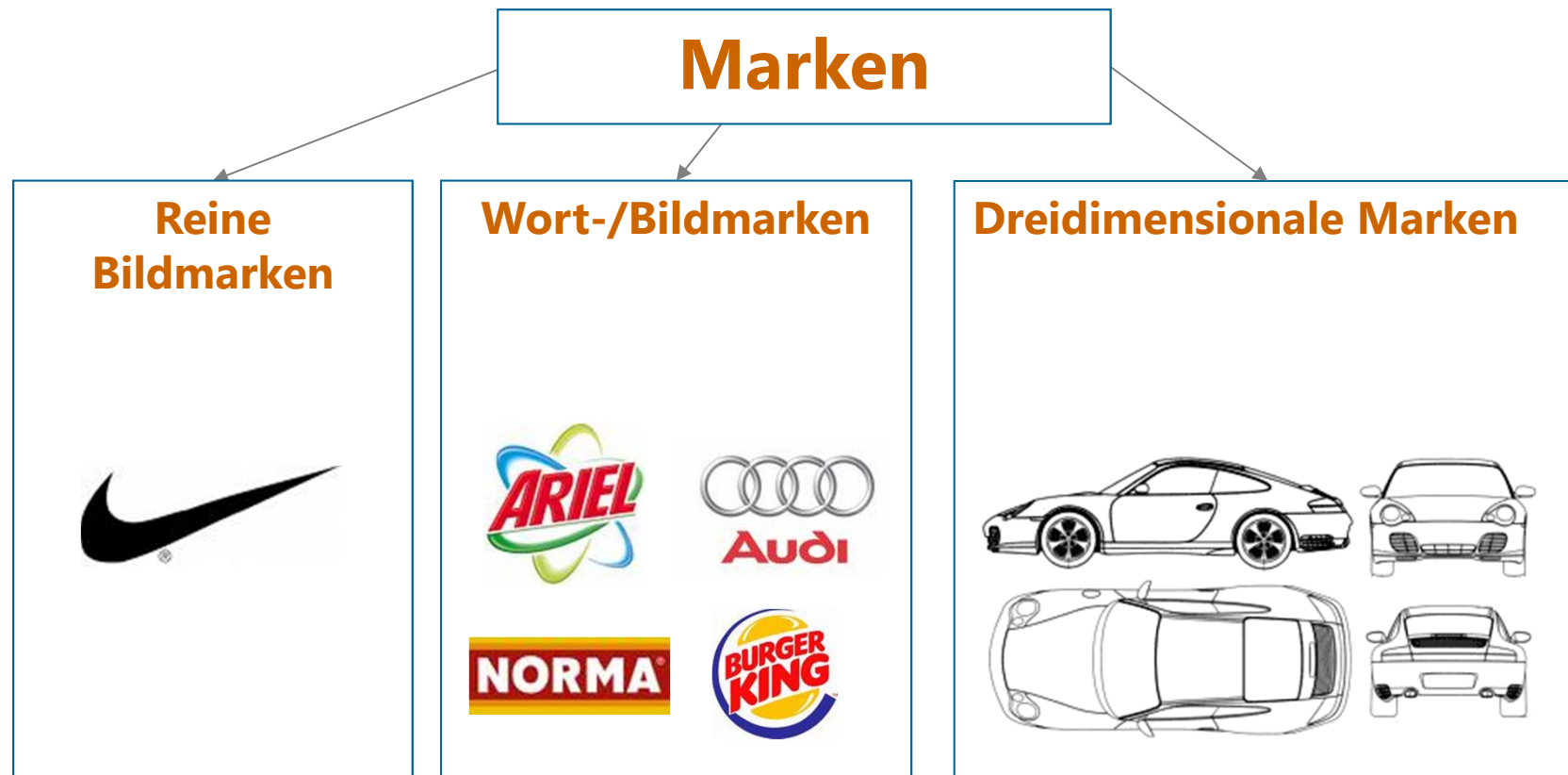
[750] **Zustellanschrift:** Patentanwälte Reinhard, Skuhra Weise & Partner GbR, Abhofach im DPMA, München

2

Markenformen



Markenformen



Weitere Markenformen

- **Positionsmarken**
Gegenstand ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einer Ware (Bsp. Knopf im Ohr bei „Steiff“-Tieren, Jeanstasche mit Ausrufezeichen)
- **abstrakte (konturlose) Farbmarken**
(Bsp. Milka-Lila)
- **Hörmarken (graphische Darstellbarkeit: Notenschrift)**
- **Geruchs- und Geschmacksmarken (-)**
- **Tastmarken**
(mittelbare graphische Darstellung (Abbildungen; wörtliche Beschreibungen) – BGH v. 5.10.06, I ZB 73/05 „Tastmarke“) (+)



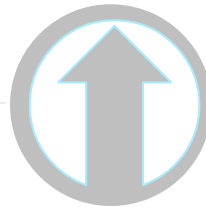
Medizinische Getränke z.B. Doppelherz?
⇒ Klasse 5

Krankentransport?
⇒ Klasse 39

Fertigwaren werden nach Funktion klassifiziert, hilfsweise auf Material (z.B. bei Rohstoffen)

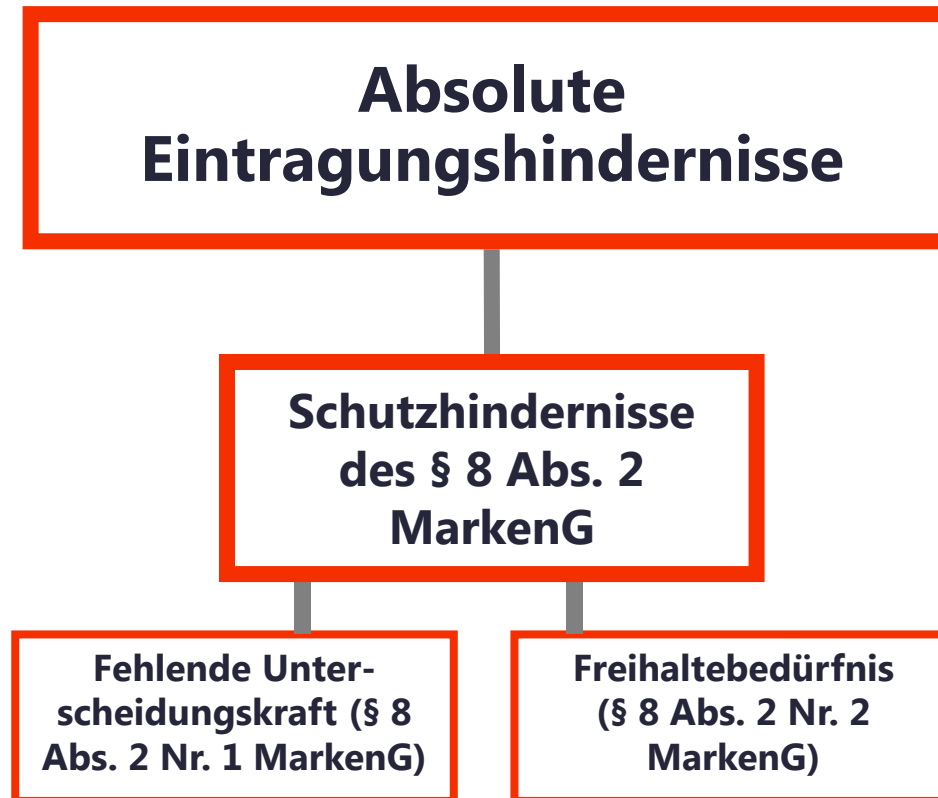
Prüfung der absoluten Schutzhindernisse

Prüfung der absoluten Schutzgründe erfolgt im Hinblick auf das öffentliche Interesse von Amts wegen aus



Gründe, die in der Natur der Marke liegen

Bestimmte Zeichen dürfen nicht zugunsten einer Person/eines Unternehmens monopolisiert werden.



**Weitere absolute Eintragungshindernisse vgl. § 8 I, II MarkenG,
Art. 7 I UMV (Unionsmarkenverordnung)**

Unterscheidungskraft

§ 8 II, Nr. 1 MarkenG/Art. 7 I b) UMV

Konkrete Eignung, die von einer Markenmeldung erfassten Waren /Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben

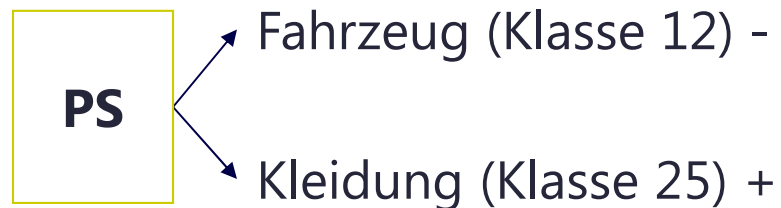


Apple → Apfel –
 → Computer+

Kein Freihaltebedürfnis

§ 8 II Nr. 2 MarkenG/Art. 7 I c) UMV

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus solchen Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.



Beispiele

Buchstaben / Zahlenmarken

Gemeinschaftsmarkenanmeldung TDI der AUDI AG,
angemeldet für Kraftfahrzeuge und deren konstruktions-
gebundenen Teile (-)

Europäischer Gerichtshof, 28.01.09, Az.: T-174/07: Begründung:
werden vom Publikum als Abkürzung für „Turbo Diesel Injection“
(oder Turbo Direct Injection) verstanden
→ keine Unterscheidungskraft

(jedoch diverse nationale Marken)

„9/11“:

BPatG, Beschl. v. 07.06.2010 – 27 W (pat) 235/09

(-) keine Unterscheidungskraft

→ Da amerikanische Schreibweise für das Datum 11.9.
und damit Hinweis auf den Terroranschlag vom
11.9.2001

Schutzversagung steht auch nicht entgegen, dass Bezeichnung
als Hinweis auf innerdeutschen Mauerfall verstanden werden
könnte.

→ Hierfür reicht aus, dass eine Bezeichnung in einer von
mehreren möglichen Bedeutungen schutzunfähig ist.

„Hamsterkarte“:

Anmeldung der deutschen Marke „**Hamsterkarte**“ für „Kundenkarten für Bonus- und Prämienprogramme“:

DPMA: Bezeichnung Hamsterkarte sei für die zur Anmeldung gebrachten Waren rein beschreibend. Es fehle daher jegliche Unterscheidungskraft.

BPatG: Beschluss vom 03.08.2015 – AZ. 25 W (pat) 509/14):
die aus den in Bestandteilen „Hamster“ und „Karte“ zusammengesetzte Marke wird im Zusammenhang der beanspruchten Waren und Dienstleistungen unmittelbar in der Bedeutung (wörtlich) einer Karte, die zum Hamstern geeignet ist, bzw. (Sinn) einer Karte zum Sammeln von Prämienpunkten verstanden.

➔ **Keine Unterscheidungskraft**

„RESTORE“

EuG, 15.11.2011 – T-363/10

Klasse 10: Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate;
Stents; Katheter; Führungsdrähte

→ **Anmeldung abgewiesen.**

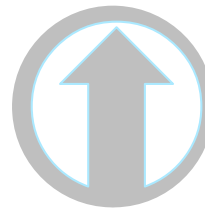
Begründung:

„restore“ (engl. „wieder herstellen“) wird vom Publikum dahin verstanden, dass ein direkter Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Gesundheit besteht

- konkrete Bedeutung im Bezug auf die beanspruchten Waren
- keine Unterscheidungskraft + freihaltebedürftig (beschreibend)

Prüfung der relativen Schutzhindernisse

**Prüfung der relativen Schutzgründe auf Antrag
(Widerspruch) wegen etwaiger**

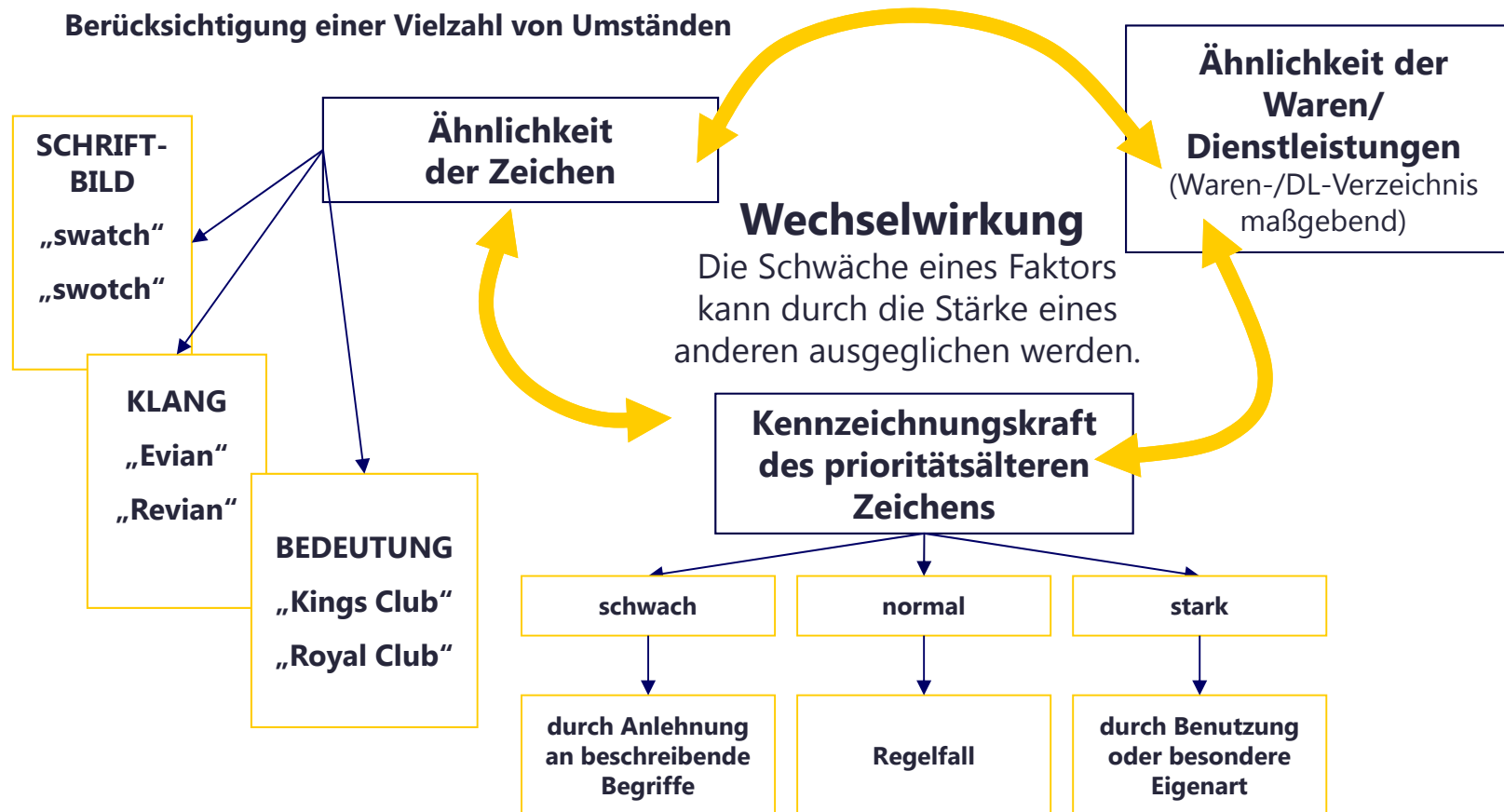


älterer Rechter Dritter

(identische bzw. ähnliche ältere Marken)

Voraussetzungen: wenn Verwechslungsgefahr besteht,
kann die Markeneintragung gelöscht werden.

Beurteilungsfaktoren für die Verwechslungsgefahr



Beurteilungsfaktoren für die Verwechslungsgefahr

BPatG, Beschluss vom 31.08.2011, AZ. 26 W (pat) 1009/10

„iMOVE“ ./ „IMOVIE“ → keine Verwechslungsgefahr

- Geringe Kennzeichnungskraft von „IMOVIE“, da lediglich Hinweis auf einen im Internet abrufbaren Film
- Teilweise Waren- und Dienstleistungsidentität, jedoch keine ausreichende Zeichenähnlichkeit

Beurteilungsfaktoren für die Verwechslungsgefahr

„Rotkäppchen“ ./ „RED RIDING HOOD“
(jeweils für „alkoholische Getränke“ in Klasse 33)

keine Verwechslungsgefahr, da keine schriftbildliche, klangliche und **begriffliche** Ähnlichkeit

- die angesprochenen Verkehrskreise, deutsche und englische Verbraucher, erkennen nicht, dass die Marken auf ein gemeinsames Konzept verweisen → Worte sehr unterschiedlich
- Deutsche Verbraucher kennen den englischen Märchentitel nicht unbedingt, englischsprachige kennen den Begriff „Rotkäppchen“ nicht

Verwechslungsgefahr

**EuG, T-310/04, aufgehoben durch Urteil des EuGH
vom 17.04.2008, C-108/07**



./.



Salzgebäck /
Kokos-Mandel-Pralinen,,
Haselnusscremewaffeln, Kirschlikörpralinen

Stark gesteigerte Kennzeichnungskraft wegen
großer Bekanntheit

**Markenschutz beliebig oft verlängerbar in Zeitspannen
von jeweils 10 Jahren.**

Aber:

**Auch eine rechtskräftig eingetragene Marke ist prinzipiell durch
Löschung vernichtbar!!!**

(bei Nichtbenutzung, fehlender Unterscheidungskraft
oder wegen Bestehens älterer Rechte.)



3. Domains

www.isarpatent.com
[= SLD] [= TLD]

World Wide Web (Server)



Registrierung einer Domain bei der DENIC

(→ keine inhaltliche Prüfung
oder Prüfung der Berechtigung des Anmelders)

Durch die bloße Registrierung kein Kennzeichenrecht an dem Domainnamen (lediglich vertragliches Nutzungsrecht)

Aber Domain kann Gegenstand eigener Kennzeichenrechte werden, beispielsweise als Unternehmenskennzeichen i.S.v. §5 II MarkenG, als Werktitel zur Bezeichnung der Homepage, als nicht eingetragene Marke oder auch ein Namensrecht erlangen → je nach Art der Benutzung und der darauf beruhenden Verkehrsauffassung

Rechtsverletzende Benutzung

Auch umgekehrt

(Verletzung von Kennzeichenrechten durch Domains)



bloße Registrierung ≠ kennzeichenmäßige Benutzung

Grund:

noch keine Benutzung für Waren/Dienstleistungen

Aber:

**Verbotsanspruch bspw. bei Erstbegehungsfahr
(Vorbereitungshandlungen)**

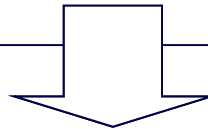
**Bei privater Nutzung der Homepage meist auch keine
Verletzung, weil keine kennzeichenmäßige Benutzung!**

Verletzung von Marken

- Markeninhaber kann Unterlassungsansprüche gegenüber jedem Dritten geltend machen, der seine Marke unberechtigt zur Kennzeichnung einer Internet-Domain verwendet
- Bei grenzüberschreitenden Fällen (ausländische Domains): Schutzrechtsverletzung im Inland erforderlich; Angebot hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs

Verletzung von Marken – Verwechslungsgefahr?

- Zeichenähnlichkeit
- Gesamteindruck einer Domain durch SLD bestimmt
- Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen: welches Produkt- bzw. welche Produktwerbung unter der Domain abrufbaren Homepage?



- ➔ Unterlassungsanspruch
- ➔ Löschungsanspruch nur ausnahmsweise

Verletzung von Unternehmenskennzeichen:
es gelten die gleichen Grundsätze

Verfahrensrecht

- Wen kann man rechtlich belangen?
- Passivlegitimation des Domaininhabers und des Benutzers des Domainnamens (Vorgehen gegen beide möglich, auch wenn nicht identisch)

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Sandra Pilgram, LL.M.

Rechtsanwältin

email: Sandra.Pilgram@isarpatent.com

www.isarpatent.com

isarpatent®

Nr. 35