

**ITB** internet technology  
and business law  
RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

**MARKENSTRATEGIEN  
AUF MARKTPLÄTZEN**



# ITB KANZLEI



Rechtsanwalt Ulrich Hauk

Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz



**Eigene Marke  
benutzen**

**Fremde Marken  
benutzen**

**Markenrecht**

# Von der Idee zum Markenschutz: Unter welchen Namen kann ich meinen Online-Shop einrichten?



Kreation der Marke



Markenrecherche: Prüfung der absoluten und relativen Schutzfähigkeit der Marke



Anmeldung und Schutz der Marke



Verteidigung der Marke



**Was ist eine  
Marke?**

## DEFINITION

“

ein Kennzeichen zur Unterscheidung von  
Waren und Dienstleistungen eines  
Unternehmens von denjenigen anderer  
Unternehmen

”

# Markenfunktionen



Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion:

Unterscheidung: Unternehmen  Unternehmen

Herkunft: Unternehmen



Garantiefunktion: Qualität



Werbefunktion: Image

# Markenarten

- ▶ Wortmarken: Rügenwalder Mühle, HUGO BOSS, Du darfst, DHL, 4711

- ▶ Bildmarken, Wort-/Bildmarken:  

- ▶ dreidimensionale Marken, Farbmarken, Hörmarken



- ▶ Schutz auch aus Firmenbezeichnungen: Siemens AG

# Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

- ▶ Legt die durch die Marke zu schützenden Waren und Dienstleistungen fest
- ▶ Nizza-Klassifikation: 45 Waren- und Dienstleistungsklassen

## Klasse 12

Fahrzeuge;  
Apparate zur Beförderung auf dem Lande,  
in der Luft oder auf dem Wasser

## Klasse 35

Werbung;  
Geschäftsführung;  
Unternehmensverwaltung;  
Büroarbeiten



Eine spätere Einschränkung ist möglich, jedoch keine Erweiterung!

# Eintragungsvoraussetzungen

Nichtvorliegen absoluter Schutzhindernisse, v.a.:

- ▶ fehlende Unterscheidungskraft
- ▶ lediglich Beschreibung der Ware/Dienstleistung
- » es findet keine Prüfung statt, ob Schutzrechte Dritter verletzt werden

# Schutz-/Registrierungsmöglichkeiten

	Deutsche Marke DPMA	Unionsmarke EUIPO	Internationale Registrierung WIPO
Schutzgebiet und Schutzdauer	Deutschland, 10 Jahre (verlängerbar gg. Gebühr)	EU, 10 Jahre (verlängerbar gg. Gebühr)	In allen anderen 96 Vertragsparteien des Madriider System
Kosten und Dauer der Eintragung	290€ - 300€ für bis zu drei Klassen, jede weitere Klasse 100€  2 – 6 Monate	850€ - 1.000€ für eine Klasse, für die zweite Klasse 50€, jede weitere 150€  5 – 6 Monate	653 -903 SFr für bis zu drei Klassen, jede weitere 100 SFr  + Inlandsgebühr der jeweiligen nationalen Markenbehörde + Kosten der Basisregistrierung
Empfohlen für	Fokus deutscher Markt kostengünstig schnell	Problem: Alles oder Nichts Prinzip Vorteil: mit einem Aufwasch Schutz in 28 Ländern	Fokus auf EU-Ausland

## Veröffentlichung der Marke

- im elektronischen Markenblatt des DPMA
- Beginn der dreimonatigen Widerspruchsfrist
  - ▶ erst nach Ablauf Kennzeichnung mit „®“ zulässig
- Marke muss innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung benutzt werden, sonst droht Löschantrag Dritter wegen Nichtbenutzung

# Verteidigung der Marke

- ▶ Markeninhaber hat Ausschließlichkeitsrecht an der Nutzung der Marke
- ▶ Dieses kann er geltend machen im Wege:
  - ▶ des Widerspruchs gegen jüngere Markeneintragungen (Markenüberwachung erforderlich)
  - ▶ der Unterlassungs-/Schadensersatzklage oder in Eilsachen durch Abmahnung und strafbewehrte Unterlassungserklärung, ggfs. Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung



Voraussetzung: Verwechslungsgefahr

# Verwechslungsgefahr

- ▶ Identische oder ähnliche Marken
  - ▶ Identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen
  - ▶ Wechselwirkung
- 
- Irreführung über Unternehmensherkunft aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise

# Beispiele

## Verwechslungsgefahr bejaht

NIVEA – VINEA

EVIAN – REVIAN

LAZARUS



-



## Verwechslungsgefahr verneint

CompuNet – ComNet

Cerola – ACEROL



-



## Benutzung fremder Marken

**auf ebay**

**auf Amazon**

**im eigenen  
Online-Shop**

# Wie können Markenprodukte fremder Hersteller beworben werden?

In der Regel unproblematisch → Grund: Erschöpfungsgrundsatz



Die Befugnisse des Markenrechtsinhabers auf den weiteren Verkehr mit den geschützten Waren Einfluss zu nehmen erschöpfen/verbrauchen sich zugunsten des freien Warenverkehrs, sofern die Waren von ihm selbst oder von einem mit seiner Zustimmung handelnden Dritten in den (EU-)Verkehr gebracht worden sind



## Grenzen des Erschöpfungsgrundsatzes

- Bezug von Lieferanten statt Hersteller
- Verkauf von „unverkäuflichen“ Parfum-Testern
- Werbung mit Markenlogos im Online-Shop und auf ebay
- Kombinations- und Setangebote auf ebay/amazon

# Benutzung fremder Marken zur Bewerbung eigener Waren und Dienstleistungen?



Zur Beschreibung von Zubehör, Ersatzteilen oder Dienstleistungen grundsätzlich erlaubt:

- ▶ Freie Werkstätten dürfen mit BMW-Reparaturen werben



- ▶ Ausnahmen: [www.cat-ersatzteile.de](http://www.cat-ersatzteile.de), [www.keine-vorwerk-vertretung.de](http://www.keine-vorwerk-vertretung.de), iPhone-Handysocke

## Benutzung fremder Marken zur Bewerbung eigener Waren und Dienstleistungen?

- Die Verwendung der Marke als **Keywords/Adwords** ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Anzeige selbst die Marke nicht enthält und auch sonst nicht der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbundenheit des Werbenden mit dem Markeninhaber erweckt wird
  - ▶ Bsp.: [www.keine-vorwerk-vertretung.de](http://www.keine-vorwerk-vertretung.de), Fleurop/Blumenbutler, Wheel Clean Tec, Ortlieb
  
- Die Verwendung von markenidentischen **Metatags** ist nur unter Umständen und bei Vorliegen eines sachlichen Grundes erlaubt (z.B. wenn Produkte der Marke auf der Website vertrieben werden)

# Haftung für durch andere begangene Markenrechtsverletzungen?

## Störerhaftung:

Wer auf der Handelsplattform Amazon als Verkäufer von Waren auftritt, ist dabei unmittelbar verpflichtet, für die angebotenen Produkte nicht mit unzutreffenden Angaben zu werben und sie nicht unter fremden Marken anzubieten.

Diese Verpflichtung umfasst zum einen auch eine Prüfungspflicht, dass die bereits hinterlegte Produktbeschreibung kein Markenrecht verletzt, als auch eine Überwachungspflicht, wenn er unter der ASIN dauerhaft oder wiederholt Artikel angeboten werden.

Grund: Wer die grundsätzlich „gefahrerhöhende“ Möglichkeit des Vertriebs auf der Handelsplattform Amazon, auf der andere Verkäufer Produktbeschreibung inhaltlich ändern können, nutzt, dem können zusätzliche Pflichten auferlegt werden



**PRAKTISCHE  
UMSETZUNG**

# HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

- ☑️ Bezugsquelle der Lieferanten sicherstellen, im Zweifel Bestätigung über Freiverkäuflichkeit ausstellen lassen
- ☑️ Beim Kombinationssets im Zweifel auf Markennennung verzichten, wenn nicht alle Produkte vom Markeninhaber
- ☑️ Bei Zubehör/Ersatzteilen/Dienstleistungen Marke nur verwenden, wenn es die einzige Möglichkeit ist, auf das Zusatzprodukt hinzuweisen
  - ▶ In diesem Fall Formulierungen wie „passt für“, „kompatibel mit“ verwenden, damit ersichtlich wird, dass das Produkt nicht vom Markeninhaber verantwortet wird
- ☑️ Im Zweifel Nennung von Marken in Keywords und Metatags verzichten
- ☑️ Bei Amazon-Angeboten regelmäßige Prüfungen (mind. alle 2 Wochen) durchführen und protokollieren
  - ▶ Liegen Markenverletzungen vor: von Angebot abhängen und Amazon-Service informieren

# HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Trotzdem Abmahnung erhalten?

- Unterlassungserklärung nicht sofort unterschreiben und nicht sofort zahlen
- ABER: Frist einhalten!
- Abmahnungsupload des Händlerbunds nutzen

Als unlimited Mitglied werden die Kosten für die rechtliche Vertretung vom Händlerbund übernommen – auch rückwirkend!

— VIELEN DANK —

ITB

internet technology  
and business law

RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

