



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB

- Markenrecht -

**Sie haben Software entwickelt und wollen diese nun unter einem eigenen Label vermarkten –
Was müssen Sie wissen und beachten?**

Prof. Dr. Christian Czychowski
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Fachanwalt für IT-Recht
BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbH

Markenrecht ist nichts für schwache Nerven ...



Citroën *DS*
„La Déesse” – „Die
Göttin”

Quellen: Rudolf Stricker – CCBYSA 3.0



Toyota *MR2*
„est merdeux” – „ist ...”

Entheta - CCBYSA 3.0



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB

Prof. Dr. Czychowski

... und führt zu manchen Risiken.



2003: GINGO vs. TWINGO

FIAT stellt den „Gingo“ vor,
Renault interveniert:
Verwechslungsgefahr zum
„Twingo“.
Das Auto heißt nun „Panda“.

Quellen: www.italiaspeed.com - faz.net/dpa

„Pott“ fürs Ei statt „ei-Pott“

Das Erbacher Familienunternehmen Koziol nennt sein Produkt „ei-Pott“ künftig nur noch „Pott“. Es reagiert damit auf eine einstweilige Verfügung, die der i-Pod-Hersteller Apple erwirkt hat. Doch gibt sich Koziol auch kämpferisch - und will eine grundsätzliche Klärung.

24.08.2010, von THORSTEN WINTER



Das Streitobjekt, das nun seinen Namen ändern muss

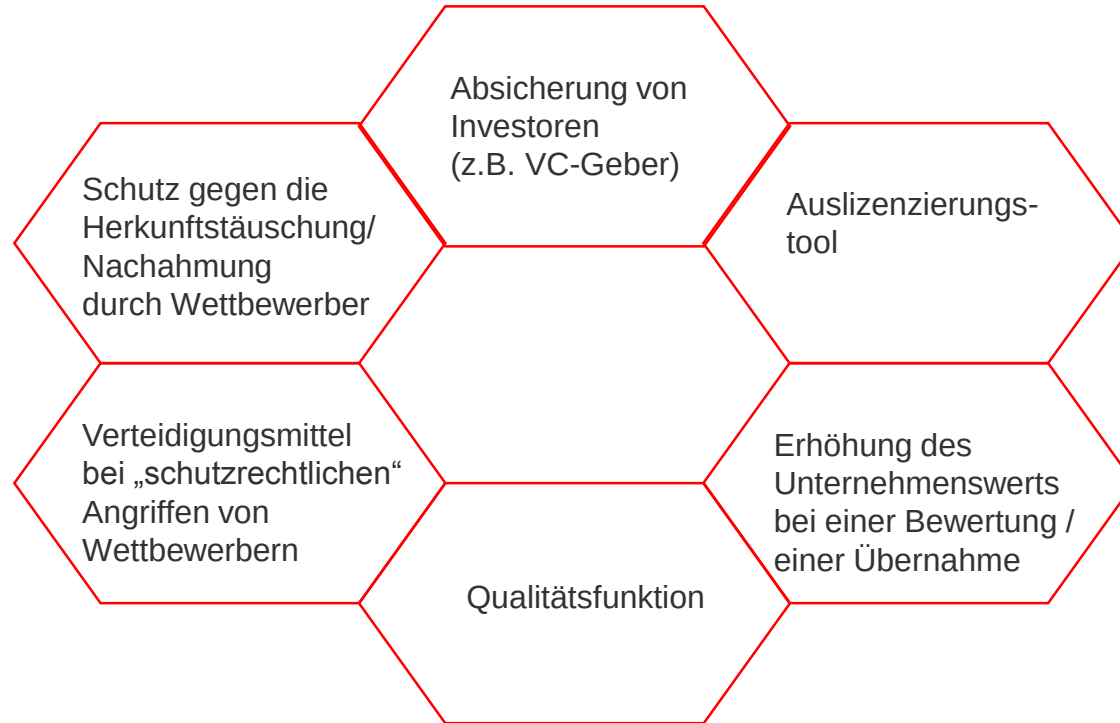
2010: eiPott vs. iPod

OLG Hamburg entscheidet:
Der „eiPott“ widerspricht
den „anständigen
Gepflogenheiten in Gewerbe
oder Handel“.



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB
Prof. Dr. Czychowski

Und Marken haben tatsächlich einen Sinn ...



Marke ist nicht gleich Marke, ist aber gleich Kennzeichenrecht.

- Eingetragene Marke



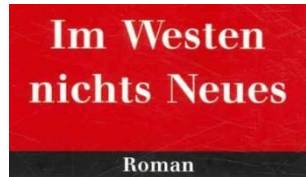
- Firma/geschäftliches Bezeichnungsrecht

Beiersdorf

- besondere Geschäftsbezeichnung



- Titel



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTSPARTNERSCHAFT mbB

Prof. Dr. Czychowski

Die Marke sagt, was sie tut.

Zeichen, Handels-, Waren- und Wertzeichen (Duden)

Marke = markieren = etwas kennzeichnen

Marken kennzeichnen

- Waren und
- Dienstleistungen

Man muss also definieren, für welche Waren oder Dienstleistungen man Schutz beanspruchen will



Wenn Sie ein Produkt mit einer geschützten Marke versehen wollen, müssen Sie aktiv werden

Anmeldung bei einem Markenamt, z.B. in Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt = www.dpma.de

Dabei wichtigstes:

- Wie lautet die Marke?
- Für welche Waren oder Dienstleistungen soll sie geschützt werden?

Für die Formalitäten siehe <http://www.dpma.de/marke/anmeldung/index.html>

Das Amt prüft (in der Regel) nicht, ob es ältere Marken anderer Inhaber gibt



Vor Nutzung eines Kennzeichens sollten Sie daher recherchieren

→ nach ersten Marketingüberlegungen

→ Recherche, nach:

- eingetragenen Namen
- je nachdem auch Firmenrechten/geschäftlichen Bezeichnungsrechten
- Werktiteln (www.titelschutzanzeiger.de)
- Internet-Domains (z.B. Übersicht unter www.united-domains.de)

→ Risikoabschätzung

- bei eingetragenen Marken ggf. erst Durchführung eines Widerspruchsverfahrens
- in seltenen Fällen: Kontaktaufnahme mit Inhaber



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB

Prof. Dr. Czychowski

Nicht alles ist überhaupt schutzfähig

- Eine Marke braucht eine markenmäßige Unterscheidungskraft
- Es darf kein Freihaltebedürfnis bestehen
- vgl. § 8 MarkenG
- Beispiele: „Le Stuhl“ für einen Stuhlhersteller; „Virtualizer“ für ein Virtualisierungsprogramm



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB

Prof. Dr. Czychowski

Wenn Sie sich so Schutz gesichert haben, sollten Sie über internationalen Schutz nachdenken

- nationale (deutsche) Marke genießt nur Schutz in Deutschland
- Internationale Registrierung mit Erstreckungsmöglichkeit auf mehrere Dutzend Länder über Madrider Markenabkommen und Protokoll zum Madrider Markenabkommen;
<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/>
- Gemeinschaftsmarke mit Schutz in der ganzen Europäischen Union (! Schweiz)
- Nationale Nachanmeldungen

Alles innerhalb einer sog. Prioritätsfrist von 6 Monaten



BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTSPARTNERSCHAFT mbB

Prof. Dr. Czychowski

Und wenn Sie nun einen Markenportfolio Ihr Eigen nennen, können Sie mit diesen Marken auch ins Geschäft einsteigen

Markenlizenzverträge

- Vertragsgegenstand (exakte Definition der lizenzierten Rechte)
- Umfang der Lizenz
 - exklusive/einfache Lizenz; Vertragsgebiet; Lizenzzeit
 - Inhalt der Lizenz (Vertriebslizenz, Herstellungslizenz etc.)
 - field of use
 - andere Beschränkungen (soweit vom Kartellrecht erlaubt)
 - Unterlizenzen/Übertragung der Lizenz
- Verpflichtung zur Ausübung der Lizenz/Marketingverpflichtungen
- Aufrechterhaltung der geistigen Eigentumsrechte?





BOEHMERT & BOEHMERT
ANWALTPARTNERSCHAFT mbB

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Christian Czychowski
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

Fachanwalt für IT-Recht

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbH