

# Rechtliche Aspekte bei der Markenwahl

Das italienische, europäische und internationale Markenrecht

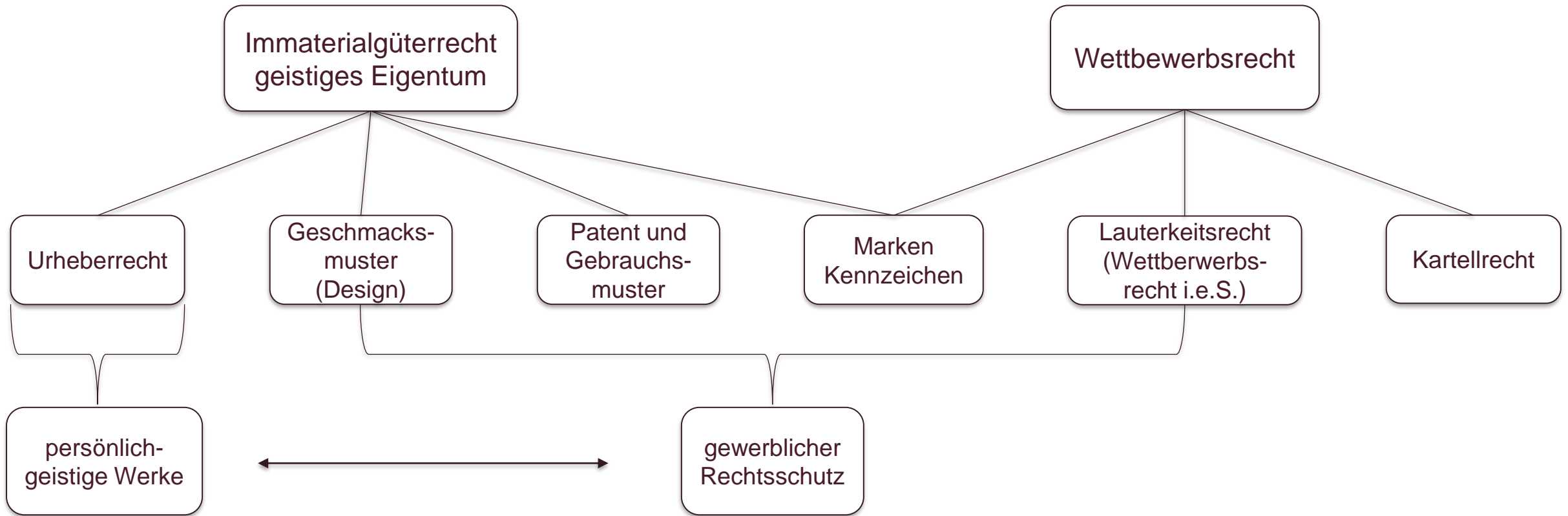
**MMag. Dr.iur Christoph Perathoner, LL.M. (Eur. Law)**  
Rechtsanwalt in Bozen (avvocato cassazionista) und  
niedergelassener europäischer Anwalt in München

# Inhalt

- Einordnung des Markenrechts
- Determinanten der **Markenwahl**: Funktionen, Schutzvoraussetzungen und Eintragung
- Wie verteidige ich eine Marke? - Rechtsschutz
- Internationale Aspekte der Markenwahl - Unionsmarke und internationale Marke
- Kosten - Nutzen

# Immateriälgüterrechte (1)

(*proprietà industriale* ↔ *diritto dei beni immateriali* ↔ Intellectual Property)



# Immateriale Güterrechte (2)

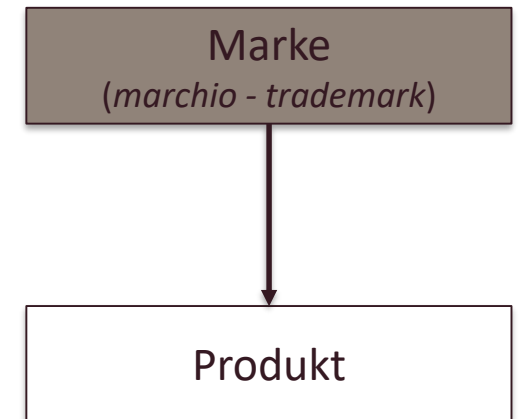
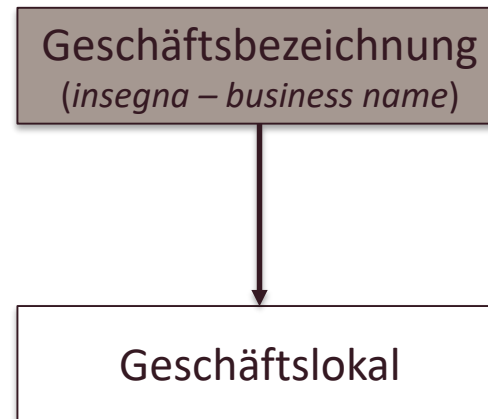
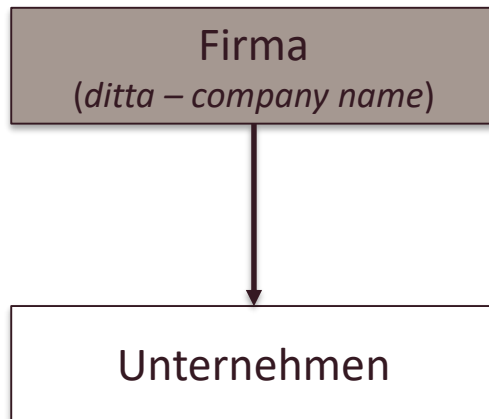
(*proprietà industriale* ↔ *diritto dei beni immateriali* ↔ *Intellectual Property*)

## Art. 1. D.Lgs. 30/2005 - Codice della proprietà industriale

*„Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende **marchi** ed altri **segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.**“*

- Marken und andere Kennzeichen
- geographische Angaben (ggA) und Ursprungsbezeichnungen (DOC)
- Muster und Modelle (Geschmacksmuster - Design)
- technische Erfindungen (Patent) und Gebrauchsmuster („kleines“ Patent)

# Kennzeichen (*segni distintivi*)



# Rechtsquellen

## **Zivilgesetzbuch (*codice civile*)**

Artt. 2569 – 2574

## **Gesetzbuch des industriellen Eigentums (*Codice della proprietà industriale – CPI - D.Lgs. 30/2005*) *vormals köngl. Dekret Nr. 929/1942***

Artt. 7 – 28 (allgemeine Bestimmungen)

Artt. 117 – 146 (Rechtsschutz)

Artt. 147 – 193 (Erwerb des Markenrechts)

## **Richtlinie (EU) 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 (*Markenrichtlinie*)**

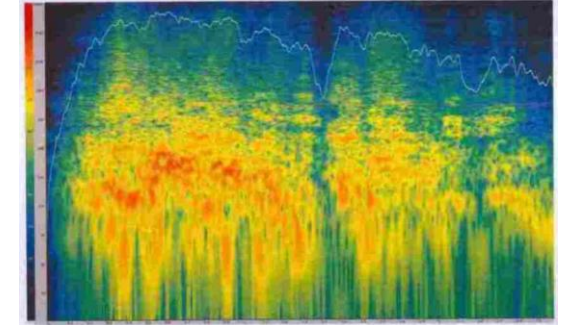
# Funktionen der Marke

- **Unterscheidungsfunktion** (*funzione distintiva*)
  
- **herkunftshinweisende Funktion** (*funzione di indicazione di provenienza*)
  - Waren/Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens
  
- **Anziehungsfunktion** (*funzione attrattiva*)
  - Qualität-, Garantie- und Vertrauensfunktion
  - Kommunikations- und Werbefunktion

# Welche Zeichen sind als Marke schutzfähig? (1)

## alle (grafisch) darstellbare Zeichen

- Wörter
- Personennamen (*Luis Trenker*, UM 1043614)
- Bilder (*adidas*, UM 005271598)
- Buchstaben und Zahlen (*8025 Genuin Alpine Gin*, IT 302016000124190)
- Laute (*brüllender Löwe*, UM 005170113, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Coop.*)
- Formen (*Coca-Cola Flasche*, UM 010532653)
- Muster (*Burberry*, UM 000377580)
- Farben (*RAL 3003*, UM 002087005, *Victorinox*)
- Geruch (*The smell of fresh cut grass*, UM 000428870)



*brüllender Löwe*



*Burberry*  
„Hellbraun, beige,  
weiß, rot und schwarz“



*Victorinox*  
„RAL 3003“



## Welche Zeichen sind als Marke schutzfähig? (2)

### ➤ Geruchsmarke

- *The smell of fresh cut grass, UM 000428870, Schutz am 11.12.2006 ausgelaufen*
- EuGH, Urteil vom 12.12.2002, C-273/00, Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748:

*„... Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen graphisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.“*

# Welche Zeichen sind als Marke schutzfähig? (3)

## ➤ Geruchsmarke

Duft einer reifen Erdbeere: EuG, Urteil vom 27.10.2005, T-305/04, *Eden SARL/HABM*

→ abgelehnt: „*nicht nur einen einzigen Erdbeerduft gebe und demzufolge die Beschreibung weder eindeutig und präzise noch frei von subjektiven Wahrnehmbarkeiten*“



„Duft einer reifen Erdbeere“

Geruchsmarke UM 000521914: EUIPO, Entscheidung vom 19.01.2004

→ abgelehnt: „*nicht ausreichend ist die Darstellung eines Geruchs in Form eines nur für Fachleute der Parfümindustrie verständlichen Farbcodes*“



„Grasgrün, Zitrusfrüchten (Bergamotte, Zitrone), Blumen (Orangenblüten, Hyazinthe), Rosen, Moschus“

# Welche Zeichen sind als Marke schutzfähig? (4)

## Richtlinie (EU) 2015/2436

### ➤ Erwägungsgrund Nr. 13

„...muss das Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Ein Zeichen sollte daher in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden dürfen und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten.“

Umsetzung: 29.03.2019

Marchio d'impresa 1 2 3 4 5 6 7 8

Dati identificativi del deposito

Tipologia Deposito: Primo Deposito

Tipologia Primo Deposito: Ordinaria  Fast Track

Tipologia Marchio: Individuale  Natura del Marchio

Denominazione:

Descrizione:

Colori rivendicati:

Riferimento depositante:

Specificare colore personalizzato? (scegliendo questa opzione l'iter di registrazione subirà ritardi)  No

Note:

**Natura del Marchio dropdown menu:**

- Non definito
- Figurativo (JPEG)
- Denominativo (JPEG)
- Di colore (JPEG)
- Sonoro (JPEG, MP3)
- Tridimensionale o di forma (JPEG)
- Di posizione (JPEG)
- Con motivo (JPEG)
- Di movimento (JPEG, MP4)
- Multimediale (MP4)
- Ologramma (JPEG, MP4)
- Altro (JPEG)

# Schutzvoraussetzungen der Marke (1)

➤ **Neuheit (*novità*) – Art. 12 CPI**

keine Gleichheit/Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken oder anderen Kennzeichen

➤ **Unterscheidungskraft (*capacità distintiva*) – Art. 13 CPI**

Fähigkeit Waren und Dienstleistungen von jenen anderer Unternehmen zu differenzieren

➤ **Rechtmäßigkeit und Rechte Dritter (*liceità*) – Art. 14 CPI**

Gesetzmäßigkeit

keine Verletzung der öffentlichen Ordnung und guten Sitten

➤ **keine Irreführung (*verità*) – Art. 14 CPI**

geographische Herkunft, Qualität der Waren oder Dienstleistungen

# Schutzvoraussetzungen der Marke (2)

## ➤ **Neuheit (*novità*) – Art. 12 CPI**

### **„Heilung“ der fehlenden Neuheit der Marke - Gültigerklärung (*convalidazione*) – Art. 28 CPI**

- Nichtigkeitsklage innerhalb von 5 Jahre ab Registrierung möglich
- Marke nach fünfjähriger Benutzung unangreifbar (Voraussetzung: Verwendung im Wissen des Vorbenutzers/Inhabers)
- Ausnahme: bösgläubige Anmeldung der Marke (Art. 19, Abs. 2 CPI)

# Schutzvoraussetzungen der Marke (3)

## ➤ Unterscheidungskraft (*capacità distintiva - distinctive character*) – Art. 13 CPI

### Die Vulgarisierung des Zeichens

anfänglich unterscheidungskräftiger Begriff wird zum gemeingültigen Begriff (Vulgarisierung)

- vor Eintragung der Marke → Fehlende Unterscheidungskraft → keine rechtsgültig Eintragung
- nach der Eintragung → Marke nichtig (Art. 13, Abs. 4 CPI)

Beispiel: *Cellophane* (KassGH, 11. Dezember 1978, Nr. 5833)

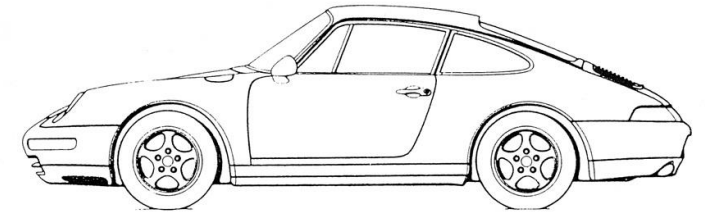
*Borotalco*, Nr. FI1989C010626

*Tempo*, 1929, Nr. 407752 (DPMA)



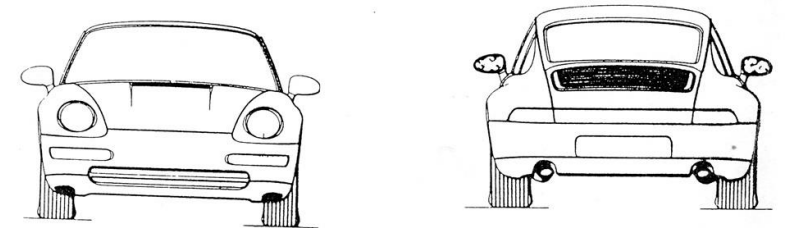
# Schutzvoraussetzungen der Marke (4)

## ➤ Unterscheidungskraft (*capacità distintiva - distinctive character*) – Art. 13 CPI



### Verkehrsdurchsetzung (*secondary meaning*)

- grundsätzlich nicht registrierungsfähiges Zeichen aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft (beschreibende Funktion)
- Durchsetzung als produkt- oder dienstleistungsidentifizierendes Unterscheidungszeichen durch langanhaltende Nutzung
- nachträglicher Erwerb der Eintragungsfähigkeit



Porsche 718 Boxster, vom 10.10.1997 (dreidimensionale Marke)  
BGH, Beschluss vom 14.12.2005, I ZB 33/04 – Porsche Boxster  
(Bundespatentgericht)

**„Fehlende Unterscheidungskraft zum Porsche 911 durch Verkehrsdurchsetzung überwunden“**

# Erwerb des Markenrechts

- **Wer ist zur Eintragung einer Marke berechtigt? – Art. 19 CPI**
  - bestehende oder zukünftige Nutzung eines Zeichens für Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen
  - **Besonderheit:** Eintragung als Unternehmensmarke auch von demjenigen, der nicht die Absicht ihrer Benutzung für eigene Produkte hat, sondern lediglich Dritten das Recht zur Benutzung der Marke zur Kennzeichnung ihrer Produkte einräumen möchte. (Lizensierung)
- **Grenzen bei der Wahl der Marke? – Art. 8 CPI**
  - Abbild einer Person nur mit Einverständnis
  - Namens einer Person: generelle erlaubt (Ausnahme: berühmte Person) - Schutz von Ruf, Glaubwürdigkeit, Würde
  - Besonders bekannte Personen oder Zeichen
  - Verletzung Ausschließlichkeitsrechte Dritter (Urheberrecht oder gewerbliches Eigentumsrecht)



# Anmeldung und Eintragung (1)

## (nationale italienische Marke)

- **Anmeldung – Art. 147 ff. CPI**
  - Handelskammer oder Markenamt oder telematisch
- **Prüfung durch Markenamt – Art. 170 CPI**
  - formelle Prüfung: Eintragungsvoraussetzungen – keine Neuheitsprüfung!
- **Veröffentlichung im Markenblatt**
- **eventuell Einwände und Widersprüche**
  - innerhalb von 90 Tagen ab Veröffentlichung
- **Eintragung**
  - 10 Jahre Gültigkeit – Verlängerung möglich

mise.AOO\_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0160034.15-05-2018

ALFONSO PIANTEDOSI Firmato da: marchi\_disegni Roma, 15 maggio

 *Ministero dello Sviluppo Economico*  
Direzione generale per la lotta alla contraffazione  
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

---

**Attestato di registrazione per Marchio di Impresa**  
Primo Deposito

Il presente attestato viene rilasciato per il marchio di impresa oggetto della domanda

Numero deposito: 302017000074278      Titolare: • ██████████ 100.0%

Data deposito: 03/07/2017      Mandatario/Rappresentante:

Data validità:      Indirizzo: Avv. Christoph Perathoner  
Via della Mostra 3 39100 Bolzano

## Anmeldung und Eintragung (2)

### ➤ ® - „Registered Trade Mark“

- Registrierung erfolgreich abgeschlossen

### ➤ TM - „Trademark“

- Anmeldeverfahren noch im Gang

### ➤ © - „Copyright“

- Bestehen von Urheberrechten

# Rechtsschutz (1)

➤ **Ausschließlichkeitsrecht** (*uso esclusivo - right of exclusive use*)

- positives Benutzungsrecht
- negatives Verbotungsrecht

Ausnahme: Einverständnis (Lizensierung)

➤ **Schutz der bekannten Marke** (*marchio notorio - well-known trademark*)

- Schutz auch außerhalb der Waren und Dienstleistungsklassen

## Rechtsschutz (2)

- **Maßnahmen des vorläufiger Rechtsschutzes** (*misure cautelari*)
- **Klage auf unlauteren Wettbewerb** (*concorrenza sleale*)
- **Klage auf Nichtigkeit und Verwirkung** (*nullità e decadenza*)
- **Klage auf Herausgabe** (*rivendica*)
- **Klage auf Feststellung der moralischen Urheberschaft** (*paternità*)
- **Nachahmungsklage** (*contraffazione*) **und Unterlassungsklage** (*inibitoria*)
- **Schadenersatz**
- **Strafrechtlicher Schutz:** Art. 473 StGB: Nachahmung, Verfälschung und Nutzung von Marken oder Kennzeichen sowie Patenten oder Gebrauchsmustern

# Unionsmarken

*(marchio dell'Unione Europea - EU trademark)*

- vormals Gemeinschaftsmarke (*marchio comunitario - community trademark*)
- **Rechtsquelle?** – Verordnung (EU) 2017/1001 des EP und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke
- **Amt?** – Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alicante (Spanien)
- **Besonderheiten :**
  - nur eine einzige Anmeldung/Eintragungsverfahren (freie Sprachwahl - online)
  - Gültigkeit in alle Staaten der Europäischen Union
  - eventuell Prioritätsrecht



*„jedes Jahr werden beim EUIPO rund 135 000 Marken eingetragen“*

# Internationale Marke

*(marchio internazionale - international trademark)*

- **Rechtsquelle?** – Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken von 1891 + Protokoll von 1989
- **Amt?** – World Intellectual Property Organization (WIPO) mit Sitz in Genf (Schweiz)
- **Voraussetzung?** – Basismarke: nationale Marke oder Unionsmarke
- **Besonderheiten:**
  - zentrale Verwaltung der Markenmeldung bei WIPO
  - über 90 Vertragsstaaten
  - Antrag an nationales Handelskammer bzw. nationales Markenamt
  - Eintragung in internationales Markenregister und Veröffentlichung in „*Gazette des Marques Internationales*“
  - Internationale Marke durchläuft nationale Prüfverfahren



# Kosten des Markenschutzes

## ➤ Italienische Marke

Grundgebühr (inkl. eine Klasse)	€ 101,00
je weitere Klasse	€ 34,00

## ➤ Unionsmarke

Grundgebühr (inkl. eine Klasse)	€ 850,00
je weitere Klasse	€ 50,00 - 150,00

## ➤ Internationale Marke

Grundgebühr (inkl. eine Klasse)	CHF 653,00
Zusatzgebühren je nach Staaten und Klassen	

# Markenwert (2018)

## Google wertvollste Marke der Welt

Rang 2018	Markenwert in Mrd. USD	Veränderung zu 2017	Rang 2017
1. Google	302	+23 %	1.
2. Apple	301	+28 %	2.
3. Amazon	208	+49 %	4.
4. Microsoft	201	+40 %	3.
5. Tencent	179	+65 %	8.
6. Facebook	162	+25 %	5.
7. VISA	146	+31 %	7.
8. McDonald's	126	+29 %	10.
9. Alibaba Group	113	+92 %	14.
10. AT&T	107	-7 %	6.

Grafik: © APA, Quelle: APA/Kantar Millard Brown



Globale Marken

## SAP ist die wertvollste deutsche Marke

Top 10 der deutschen Marken nach Markenwert 2018 (in Mrd. US-Dollar)

1. SAP	Software	48,9
2. T-Mobile	Telekommunikation	39,2
3. BMW	Auto	24,6
4. Mercedes-Benz	Auto	23,6
5. DHL	Logistik	18,3
6. SIEMENS	Technologie	15,2
7. ALDI	Einzelhandel	12,9
8. adidas	Mode	11,8
9. BOSCH	Technologie	9,8
10. Audi	Auto	8,6

Quelle: Brandz Top 50 Most Valuable German Brands 2018



Marken deutschen Ursprungs



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**MMag. Dr.iur Christoph Perathoner, LL.M. (Eur. Law)**

Rechtsanwalt in Bozen (avvocato cassazionista) und  
niedergelassener europäischer Anwalt in München

**Kontakt: [info@perathoner-partner.com](mailto:info@perathoner-partner.com)**

**web: <http://www.perathoner-partner.com>**