



UPDATE: Markenschutz und Branding International

Jochen M. Schäfer

07.12.2004

● Kennen Sie diese Marken ???



● Kennen Sie diese Marken ???

Die neuen Chinesischen Powermarken



Umsatz 2003: 9,75 Milliarden \$;
Gewinn 2003: 193 Millionen \$;



Umsatz 2003: 3 Milliarden \$;
Gewinn 2003: 128 Millionen \$;



Umsatz 2003: 3,4 Milliarden \$;
Gewinn 2003: 163 Millionen \$;



Umsatz 2003: 484 Millionen \$;
Gewinn 2003: 58 Millionen \$;

Update Markenschutz und Branding International

Zu beobachtende Trends:

Positiv

- Der Wert der Marke für das Unternehmen wird zunehmend erkannt (Stichwort: Marke als „asset“);
- weitere Harmonisierung im internationalen Anmeldeverfahren;
- Liberalisierung bei der Eintragung, Erweiterung des Markenbegriffs (z.B. Geruchs- und Hörmarke, dreidimensionale Marke);
- Optimierung des Markenschutzes durch Kombination mit anderen Schutzrechten wie Geschmacksmustern, Domain-Registrierungen, etc.;

Update Markenschutz und Branding International

Zu beobachtende Trends:

Positiv

- Effizientere Streitbeilegung grenzüberschreitender Konflikte z.B. durch Mediation und andere Formen alternativer Streitbeilegung;
- Stärkung des Markenschutzes und erschwerte Fälschung durch moderne Technologien wie RFID – Mikrochips;
- höherer Markenschutz z.B. durch Zollregistrierung;
- verbesserte Recherchemethoden hinsichtlich der Verfügbarkeit von Marken vor Anmeldung;
- stärkerer Markenschutz durch neue/verbesserte Gesetze und höheres Problembewusstsein bei Gerichten/Verwaltungsbehörden und auf internationaler Ebene.

Update Markenschutz und Branding International

Zu beobachtende Trends:

Negativ

- Weiter starke Zunahme der Markenfälschungen und Markenpiraterie in 2004;
- teilweise längere Verfahrensdauer bei Markenregistrierungen;
- Schwächung des Markenschutzes durch negative Gerichtsentscheidungen;
- Vielzahl der existierenden Marken erschwert die Eintragbarkeit neuer Marken insbes. in markenintensiven Branchen wie Pharmaindustrie, im EDV-Bereich, Lebensmittelindustrie.

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in Europa:

- pro Jahr entstehen in Europa ca. 450.000 neue Markenrechte;
- EU – Gemeinschaftsmarke umfasst nunmehr 25 Länder statt nur 15 seit 1. Mai 2005; Erstreckung auf MOE- Länder; (führend in 2003: USA mit 11.083 Anmeldungen, Deutschland Nr. 2 mit 9370 Anmeldungen);

Wieviel Anmeldungen pro Jahr von EU-Gemeinschaftsmarken gibt es ca.?

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in Europa:

- Verzahnung IR-Markenregistrierung /Gemeinschaftsmarke
- EuGH prägt die Markenrechtsprechung auch in den Mitgliedsländern;
- 29.04.2004: EU-Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte am geistigen und gewerblichem Eigentum wurde verabschiedet. Umsetzung in nationales Recht: binnen 2 Jahren; Ziel: Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Rechteinhaber;

aber: Richtlinie enthält keine strafrechtlichen Sanktionen, Mitgliedstaaten können jedoch weitergehende Maßnahmen ergreifen;

Wieviele IR-Markenregistrierungen existieren ca. in 2004?

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in Europa:

- Erster globaler Kongress zur Bekämpfung von Markenfälschungen in Brüssel vom 25. – 26. Mai 2004;
- 22. Juli 2004: Neue Zollbeschlagnahmeverordnung EU wird verabschiedet, die den Markenschutz stärkt.

Welches Land war im 19. Jahrhundert die Nr. 1 auf dem Gebiet des Diebstahls geistigen Eigentums?

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in den USA



- **Wichtig:** USA tritt dem Madrid Protokoll mit Wirkung 2. 11. 2004 bei;
- Inhaber einer Domainregistrierung erwirbt damit keine Markenrechte;

Quelle: Pure Imagination, Inc. v. Pure Imagination Studios, Inc., No. 03 C 6070, 2004 U.S. Dist. LEXIS 19838 (N.D. Ill. Sept. 30, 2004);

Was ist eine "naked license" ?

Quelle: Tom Small, Birch Stewart Kolasch & Birch LLP, Los Angeles, November 2004

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in China



➤ Statistiken:

- in 2003 452.095 Anmeldungen insgesamt;

Wieviele davon sind chinesische Anmeldungen??

- Bei Anmeldungen in China wichtig: An Transliteration und Bedeutung von Begriffen im Chinesischen denken !!

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in China



- **Markendurchsetzung:**
- Zivilverfahren in China in Markenangelegenheiten in 2003: 926;
- Markenverletzungsverfahren vor AIC : 26.488 in 2003

Was bedeutet AIC ?

Update Markenschutz und Branding International

Einige aktuelle Entwicklungen in 2004 – in China



- **Markendurchsetzung:**
- Zollbeschlagnahmeverfahren auch bei Exporten aus China möglich;
- „Well-known“ Trademarks können in besonderes Register eingetragen werden, aktuell ca. 70 Eintragungen, z.B.



BOSS
HUGO BOSS



Update Markenschutz und Branding International

Anmeldestrategien aus der Sicht des juristischen Beraters

- das Sicherheitsgurtprinzip



Update Markenschutz und Branding International

Internationale Anmeldestrategien aus der Sicht des juristischen
Beraters

➤ der Maßanzug



Update Markenschutz und Branding International

Internationale Anmeldestrategien aus der Sicht des juristischen Beraters

- die Ganzheitsmethode



Update Markenschutz und Branding International

Internationale Anmeldestrategien aus der Sicht des juristischen Beraters

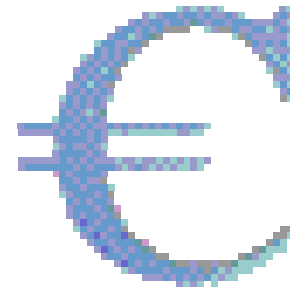
- fit für die Zukunft



Update Markenschutz und Branding International

Internationale Anmeldestrategien aus der Sicht des juristischen
Beraters

➤ kostenoptimiert



● Und – fast zum Schluss

Am 18. August 2004 hat das oberste Gericht der Philippinen in dem Rechtsstreit McDonald's Corporation gg. L.C. Big Mak Burger, Inc. entschieden, dass das philippinische Unternehmen L.C. Big Mak Burger, Inc. die Markenrechte von McDonald's bezogen auf die Benutzung der Marke „BIG MAK“ in den Philippinen verletzt und hat damit einen Rechtsstreit beendet, der sich über 16 Jahre (!!)

hinzog.



Ganz zum Schluss: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dr. Jochen M. Schäfer

e-mail: jochen.schaefer@roedl.de
sjlegal@aol.com

Mobiltel.: + 49 – (0)171 – 88 44 526

Informationen über Rödl & Partner:
www.roedl.de

