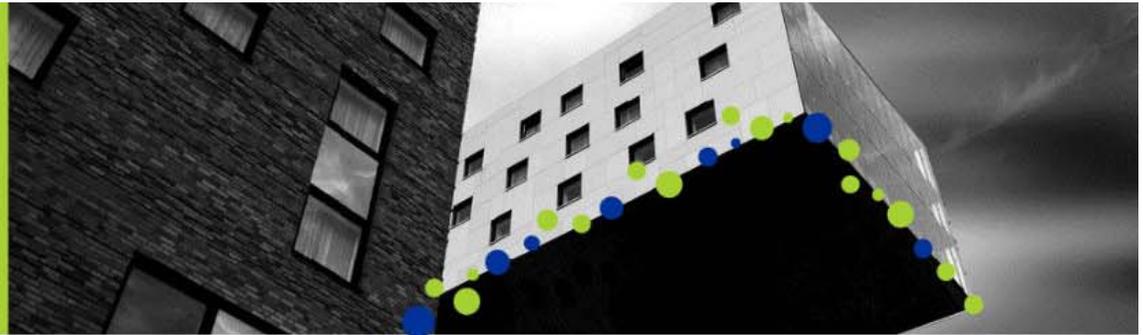


We think out of the box.
Creative. Innovative.
Client-focused.



LexDellmeier
intellectual property law firm

Aktuelles zum Markenrecht 2020

Webinar BVMW am 21. Juli 2020



Trademark Law Firm
of the Year in Germany 2019



Boutique IP Law Firm of the Year
in Germany 2018

LexDellmeier
intellectual property law firm

Nymphenburger Str. 23 - 80335 München



089 55 87 987 - 0



089 55 87 987 - 20



info@lexdellmeier.com



www.lexdellmeier.com



(KERN-)TEAM



ALEXANDRA DELLMEIER

Gründerin, Rechtsanwältin,
Fachanwältin für
Gewerblichen Rechtsschutz

(zweisprachig –
Deutsch/Englisch)

23
Jahre
Erfahrung

7 + 2
Experten



Expertise
Marken
Designs
Urheberrecht
Lizenzrecht



FREIA ANDREA BREIER, LL.M.
Rechtsanwältin



KAROLIN SCHECH
Rechtsanwältin



ELISABETH SANDMAIR, LL.B.
Büroleiterin



SANDRA SCHWARZ
Patentanwaltfachangestellte



MIRIAM FRÖHLICH
Patentanwaltfachangestellte



EVA GELLNER, B.A.
Rechtsanwaltfachangestellte



AGENDA

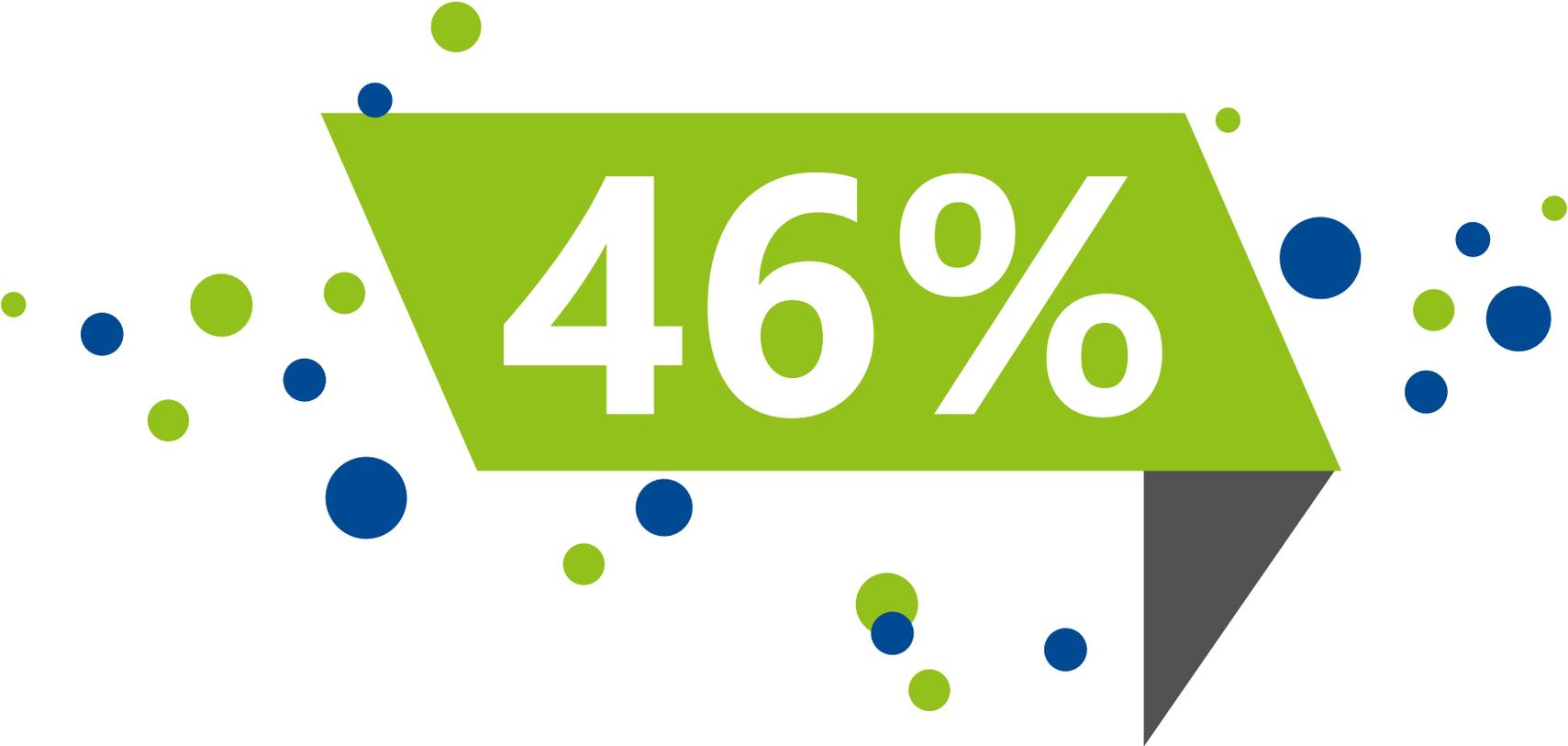
- I. Markenbewertung und ISO-
Standards*
- II. 2. Teil des deutschen
Markenmodernisierungsgesetzes
(MaMoG) – am 1. Mai 2020 in
Kraft getreten*
- III. BREXIT – Änderungen für EU-
Marken und Designanmelder und
– inhaber ab 1. Januar 2021*



I. Markenbewertung und ISO-Standards

Wie hoch ist der durchschnittliche Wert einer Marke am Unternehmenswert?





Ist der Markenwert in verschiedenen Branchen unterschiedlich hoch?



MARKEN LIEFERN EINEN WESENTLICHEN BEITRAG ZUM UNTERNEHMENSWERT



Anteil des Markenwerts am Unternehmenswert

Durchschnittlicher Prozentanteil

Quellen:
BRAND RATING Markenwert-Datenbank
Biesalsky & Partner
PWC Markenbericht 2019

Branche	Ø Markenwert zu Unternehmenswert*
1. Nahrungsmittel/Getränke	81%
2. Textil/Mode	77%
3. Consumer Electronics	64%
4. Haushaltswaren	51%
5. Industriegüter/Zulieferer (B2B)	35%
6. Handel	25%
7. Finanzdienstleistungen	18%
8. Energiedienstleistungen	17%
Durchschnitt über alle Branchen	46%

*Unternehmenswert: Ermittlung über alle Branchenspezifische Umsatzmultiples (FINANCE-Multiples) des Bewertungsjahres

Im Englischen spricht man von “brand valuation” und “brand evaluation”. Was genau bedeuten diese Begriffe?



Definitionen

DEFINITIONEN

Brand Valuation

The measurement of
monetary brand value
at a point-in-time



DEFINITIONEN

Brand Evaluation



The measurement of **brand strength**, **brand performance**, and **financial results** using relevant elements and dimensions

**Gibt es eine Organisation, die Standards für die (monetäre)
Markenbewertung entwickelt hat?**



ISO – Überblick

ISO - Überblick

International Organization for Standardization

- Unabhängige, internationale Organisation
- 1947 gegründet
- Ziel: Findung und Harmonisierung von international anwendbaren Standards für Waren und Dienstleistungen
- Website: <https://www.iso.org/home.html>



**Welche ISO Standards existieren derzeit in Bezug auf die
Markenbewertung und welchen Inhalt haben diese?**



ISO STANDARDS

1. International Organization for Standardization – Zwei “Haupt”-Standards

ISO 10668

Brand valuation

- In Kraft seit 2010
- Überprüft in 2017

ISO 20671

Brand evaluation

- In Kraft seit 2019

ISO STANDARDS

2. ISO 10668 und ISO 20671 - Vergleich

Item	ISO 10668 Brand Valuation	ISO 20671 Brand Evaluation
Activity Type	Brand Valuation	Brand Evaluation
Scope of Review	External Review	Internal and External Review
Responsible Stakeholder within an Entity	Financial Professional	Marketing Professional
Time Frame of Review	Future Present and Past (more beneficial for acquisition or licensing purposes (value of the deal))	Present and Past (more useful for trademark enforcement/litigation purposes)
Type of Measures	Financial	Non-Financial
Purpose of Review	Acquisition or Commercialization	Enforcement, Litigation, and Internal Management

Warum führen Unternehmen eine Markenbewertung durch?



MARKENBEWERTUNG

Hauptgründe für eine Markenbewertung

Hauptgrund: Informieren des Managements, insb.



Kauf / Verkauf / Merger von Firmen oder Marken



Unternehmensberichterstattung (Corporate Reporting)



Buchhaltung



Steuerliche Planung



Rechtsstreitigkeiten und Mediation



(Marken-)Lizensierung



Sicherungsmittel (Verpfändung, Beleihung etc.)

PRAKTISCHE HINWEISE

Welche Firmen führen Markenbewertungen durch?

- Darauf spezialisierte Firmen, z.B. Interbrand, PWC, Brand Rating, Biesalsky & Co
- Steuerberater

Wieviel kostet eine Markenbewertung?

- ca. 30.000 - 50.000 EUR

Wie lange dauert die Durchführung?

- ca. 4 - 8 Wochen

Wie oft sollte sie durchgeführt werden?

- Vorzugsweise jedes Jahr – in aller Regel alle 2-3 Jahre

FALLBEISPIEL



BIESALSKI & COMPANY



BOSCH

SKIL

PSR 14,4

2027 PR



Beide Bohrmaschinen sind technisch
vergleichbar / gleiche Eigenschaften

149,99 €

höherer
Preis

79,90 €

+ ca. 95%



II. Überblick Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

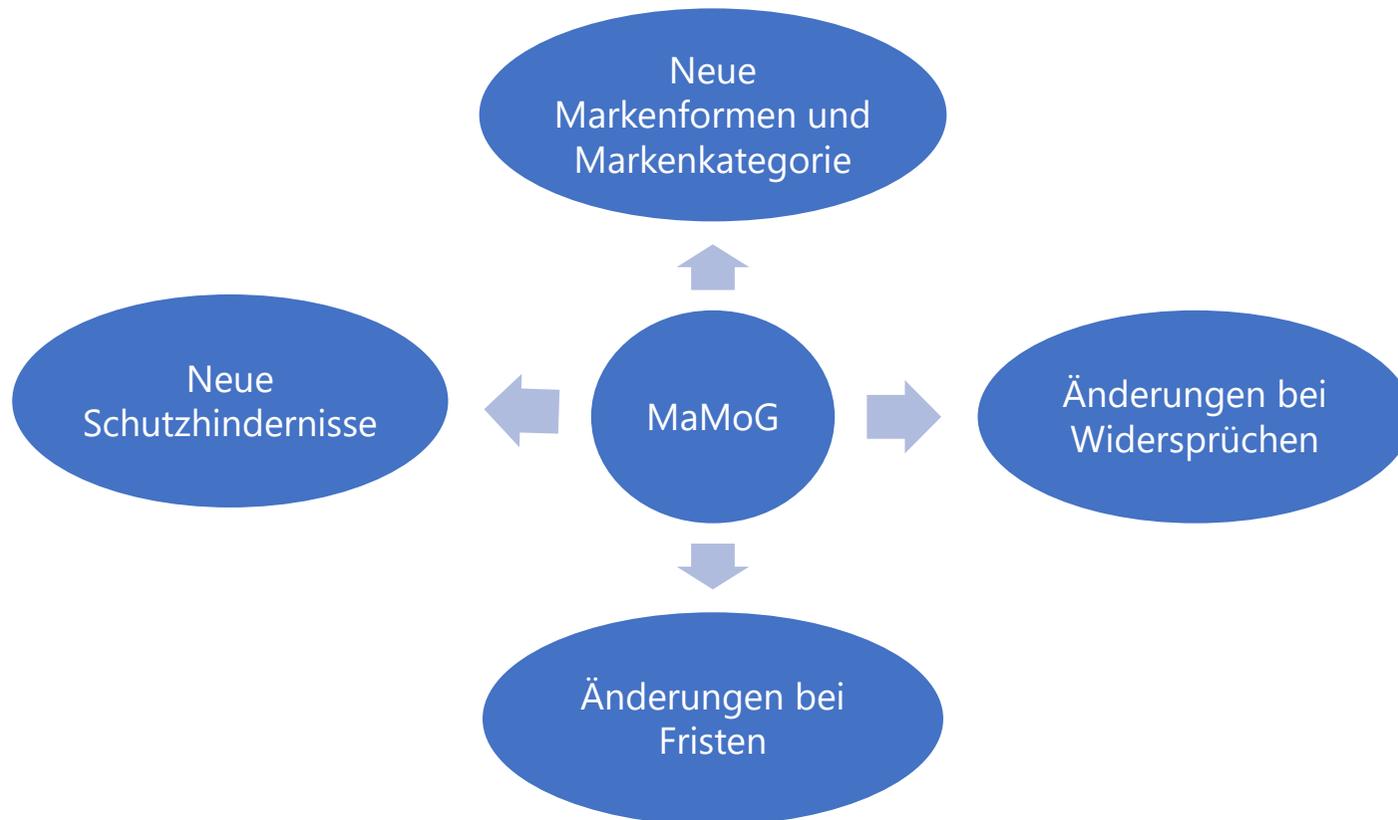
- Umsetzung der Europäischen Markenrechtsrichtlinie Nr. 2015/2436
- Ziel: Stärkung der Rechte der Markeninhaber durch weitere Harmonisierung des Markenrechts in der EU
- Inkrafttreten der ersten Regelungen des MaMoG zum 14. Januar 2019



I. Überblick

I.

Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)





II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

NEU:

Einführung amtlicher Verfahren beim DPMA für

- Verfall (Löschung wegen Nichtbenutzung)
- Nichtigkeit wegen älterer Rechte (relative Schutzhindernisse)

➔ weitgehende Kontrolle von Lösungsverfahren durch DPMA / BPatG

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilungen
80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilungen
80297 München

(1) Angaben zur Marke		Antrag auf Erklärung des teilweisen bzw. vollständigen Verfalls und	3
Registernummer	Markenabteilung		
		<input type="checkbox"/> vollständige Löschung einer Marke <input type="checkbox"/> teilweise Löschung einer Marke <input type="checkbox"/> vollständige Schutzentziehung einer international registrierten Marke <input type="checkbox"/> teilweise Schutzentziehung einer international registrierten Marke	
		<input type="checkbox"/> per Telefax vorab am TT MM JJJJ <input type="checkbox"/> nur per Telefax am an Telefaxnummer +49 89 2195 - 4000	
(2) Antragsteller Name, Vorname/Firma (ggf. einschließlich Rechtsform entsprechend registrierrechtlicher Eintragung)			

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilungen
80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt
Markenabteilungen
80297 München

(1) Angaben zur Marke		Antrag auf Erklärung der vollständigen bzw. teilweisen Nichtigkeit und	3
Registernummer	Markenabteilung		
		<input type="checkbox"/> vollständige Löschung einer Marke <input type="checkbox"/> teilweise Löschung einer Marke <input type="checkbox"/> vollständige Schutzentziehung einer international registrierten Marke <input type="checkbox"/> teilweise Schutzentziehung einer international registrierten Marke wegen absoluter Schutzhindernisse	
		<input type="checkbox"/> per Telefax vorab am TT MM JJJJ <input type="checkbox"/> nur per Telefax am an Telefaxnummer +49 89 2195 - 4000	
(2) Antragsteller			

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

Angriffsmöglichkeiten gegen eingetragene Marken



1.

Löschung wegen absoluter
Schutzhindernisse

2.

NEU: Löschung wegen älterer
Rechte

3.

NEU (teilweise): Löschung wegen
Nichtbenutzung

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

Angriffsmöglichkeiten gegen eingetragene Marken

2. Löschungsverfahren wegen älterer Rechte



Neu: Wahlmöglichkeit → Gericht oder Amt

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

Angriffsmöglichkeiten gegen eingetragene Marken

2. Löschungsverfahren wegen älterer Rechte

- **Antragstellung ab 1. Mai 2020**
- **Antragsgebühr:** EUR 400
- **Weitere Gebühren:** EUR 100 pro zusätzliches Recht ab dem 2.
- **Voraussetzung:** entgegenstehendes älteres Recht
- **Wirkung der Löschung:** rückwirkend (ex tunc, von Anfang an)
- **Alternativ:** Widerspruch (Problem: fristgebunden)

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

Angriffsmöglichkeiten gegen eingetragene Marken

3. Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung (Verfall)

- **Antragstellung ab 1. Mai 2020**
- **Antragsgebühr:** EUR 100
- **Weitere Gebühren:** EUR 300 („Weiterverfolgungsgebühr“)
- **Voraussetzung:** Nichtbenutzung als Marke innerhalb der letzten 5 Jahre
- **Wirkung der Löschung:** ab Antragstellung, ggf. früher

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

4. BEACHTEN

- Verhältnis von Amtsverfahren und Klageweg vor ordentlichen Gerichten: beides möglich, aber Klage ist unzulässig, wenn bereits Antrag beim DPMA gestellt wurde und umgekehrt; daher: Eintrag im Register des DPMA, wenn entsprechender Antrag gestellt wird
- Löschanträge auch gegen bereits gelöschte/nicht verlängerte Marken möglich
→ **Feststellungsinteresse** erforderlich (z.B. Seniorität)

II. Wesentliche Änderungen zum 1. Mai 2020

II.

5. Löschungsklage vor Gericht vs Lösungsverfahren beim DPMA

Klage vor Gericht

- Kosten streitwertabhängig
- Kostentragung durch unterlegene Partei
- Dauer: ca. 1 Jahr
- Anwaltszwang
- Wahl des Gerichtsstands möglich
- Spruchkörper: Handels-/Zivilkammer

Amtsverfahren beim DPMA

- Feste Gebührensätze
- (idR) Keine Kostenerstattung
- Dauer: voraussichtlich ca. 1 Jahr
- Kein Anwaltszwang
- München
- Spruchkörper: Markenabteilung



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Brexit: 31. Januar 2020

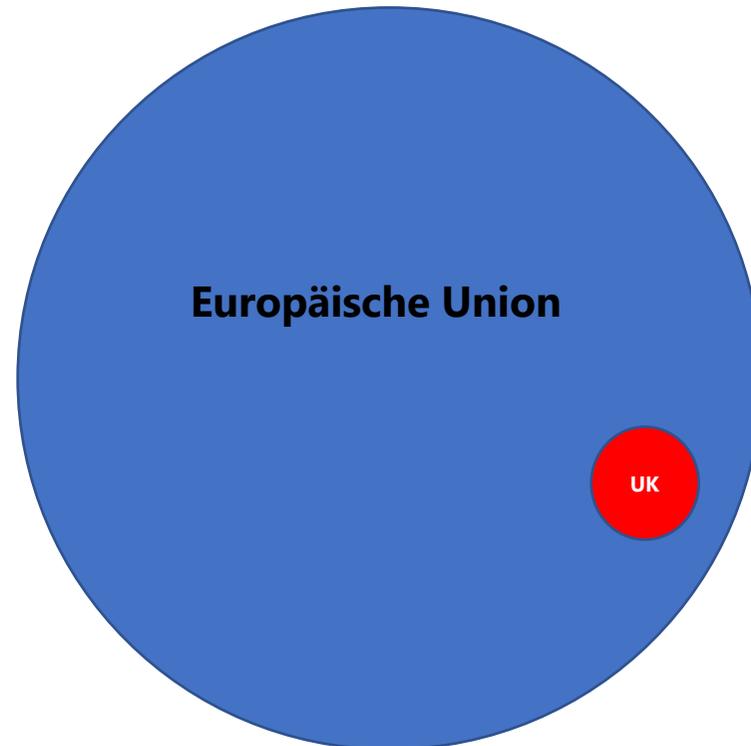


(Bildquelle: Shutterstock)

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Europäische Union bis zum 31. Januar 2020



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Europäische Union ab dem 31. Januar 2020



ABER...

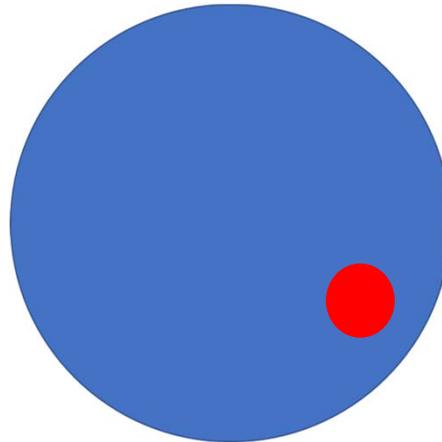
III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Brexit

ABER...

Für Marken* Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020: **ALLES BEIM ALTEN**



Ab 1. Januar 2021:

* Designs entsprechend

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2020...

1. ... Eingetragene Unionsmarke



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Am 31. Dezember 2020...

1. ... Eingetragene Unionsmarke

Automatisch entstehende neue britische Marke:

- Keine neuen Eintragungsgebühren
- Inhaltsgleich zur Unionsmarke
- Beibehaltung des Anmelde- bzw. Prioritätstages der Unionsmarke
- Gleiches Ablaufdatum wie Unionsmarke
- Unabhängig von der Unionsmarke zu verlängern



Intellectual
Property
Office

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Am 31. Dezember 2020...

2. ... Angemeldete Unionsmarke



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Am 31. Dezember 2020...

2. ... Angemeldete Unionsmarke

Neue britische Markenmeldung:

- Separate Markenmeldung in UK erforderlich
- Weitere (nationale) Anmeldegebühr erforderlich
- Wenn inhaltsgleich zur EU-Markenmeldung, Beibehaltung des Anmelde- bzw. Prioritätstages der EU-Markenmeldung
- Frist: 9 Monate (bis 30. September 2021)



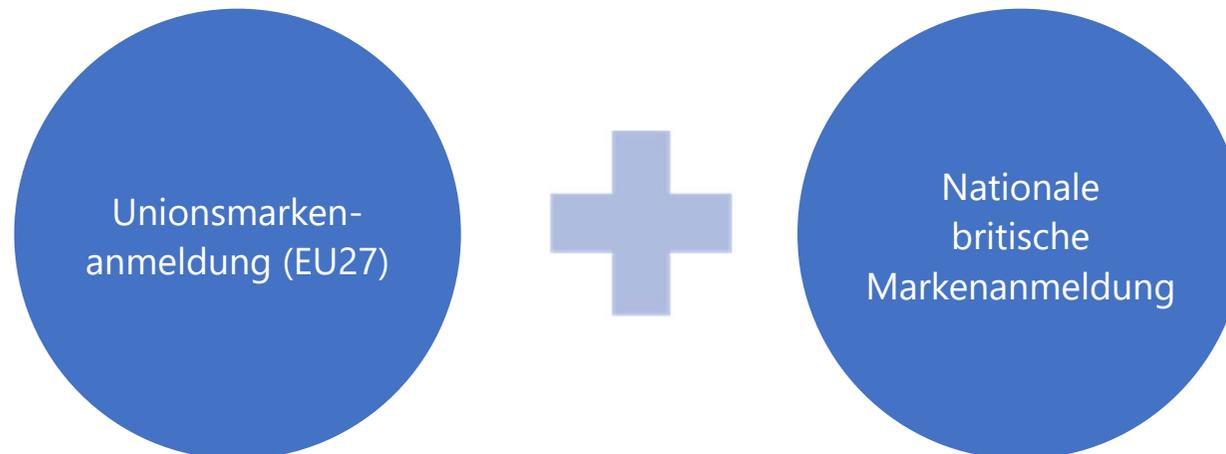
Intellectual
Property
Office

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Ab 1. Januar 2021...

3. ... Angemeldete Marken



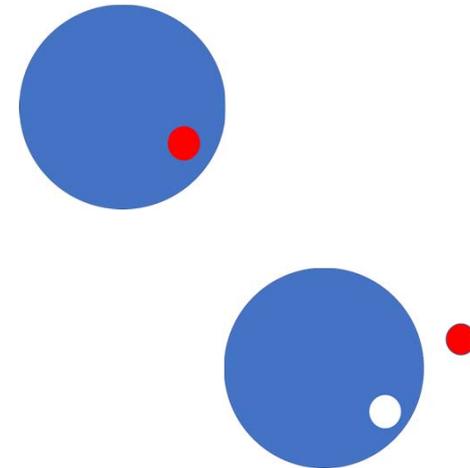
Komplett separate Anmeldeverfahren

III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Auswirkungen des Brexit auf eingetragene (fortbestehende) Unionsmarken

- Bis 31. Dezember 2020 Schutz in EU27 **plus UK**
- Ab 1. Januar 2021 Schutz in EU27 **ohne UK**
- **ABER:** Schutz in UK über automatisch entstehende, nationale Marke



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Auswirkungen des Brexit auf eingetragene (fortbestehende) Unionsmarken

Benutzung:

- Benutzung einer Unionsmarke in UK ab 1. Januar 2021 keine Benutzung in der EU
- Benutzungshandlungen in UK bis zum 31. Dezember 2020 bleiben weiterhin relevant



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Auswirkungen des Brexit auf eingetragene (fortbestehende) Unionsmarken

Widerspruchsverfahren:

- Ältere nationale Rechte in UK können einer Unionsmarke bzw. Unionsmarkenanmeldung nicht mehr wirksam als Schutzhindernis (z.B. in Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren) entgegen gehalten werden



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

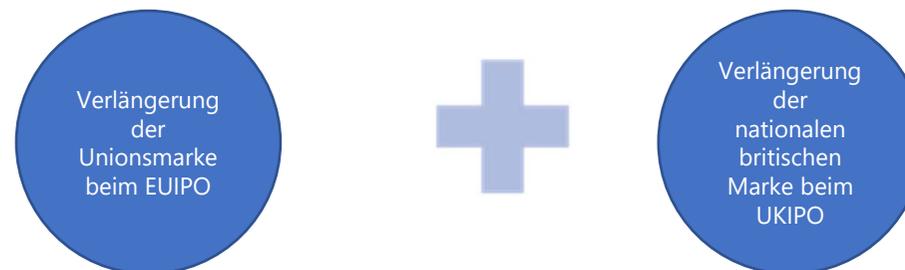
III.

Verlängerung der Unionsmarke sowie der daraus resultierenden nationalen britischen Marke

Fälligkeit bis 31. Dezember 2020:



Fälligkeit ab 1. Januar 2021:



III. Brexit und Änderungen zum 1. Januar 2021

III.

Verlängerung der Unionsmarke sowie der daraus resultierenden nationalen britischen Marke

ACHTUNG!

Wenn Sie Ihre Unionsmarke zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 verlängern, der Ablauftag aber nach dem 31. Dezember 2020 liegt, erfasst die vorzeitige Verlängerung NICHT die nationale britische Marke! Diese MUSS separat verlängert werden, um den Schutz für weitere 10 Jahre in Großbritannien aufrecht zu erhalten.



Vielen Dank!

**Alle Themen ausführlich in 60 Min.
Webinaren auf dem YouTube-Kanal
LexDellmeier**