

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Alles auf Marke: Anmeldung, Überwachung und Verteidigung von Marken

**Ja, wir machen auch Marken - und das seit Jahren schon! Und im Markenrecht gibt es ja auch viel zu beachten: Es fängt an bei der korrekten Anmeldung der Marke, geht über die Überwachung der eingetragenen Marke und endet ggf. in einer Abmahnung wegen Verletzung der Marke. Für all dies bietet die IT-Recht Kanzlei eine kompetente Beratung an und hat praktikable Lösungen. Alles über unsere Angebote im Markenrecht finden Sie in diesem Beitrag.....**

### Markenanmeldung

Eine Marke dient der Kennzeichnung und dem Schutz von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens und ist nicht teuer, sondern lohnt sich auf Dauer sogar. Die Schutzfähigkeit ist dann gegeben, wenn das Zeichen geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens unterscheidbar von denen anderer Unternehmen zu machen. Die Anmeldung Ihrer Marke kann auf **nationaler Ebene** erfolgen, aber auch ein **europaweiter Schutz** als Unionsmarke oder ein internationaler Schutz kommt in Betracht. Zwar kann auch durch Benutzung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) eines Zeichens im Verkehr oder dessen notorische Bekanntheit (§ 4 Nr. 3 MarkenG) ein markenrechtlicher Schutz entstehen. Es empfiehlt sich jedoch stets, auf Nummer Sicher zu gehen und die "klassische" Eintragung einer Registermarke (§ 4 Nr. 1 MarkenG) anzustreben. Mit der Eintragung Ihrer eigenen Marke steigern Sie Ihren Unternehmenswert und heben sich von der Konkurrenz ab.

Zu beachten ist jedoch, dass bspw. das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) bei Anmeldung einer Marke diese **nicht** von Amts wegen (also automatisch) auf Identität/Ähnlichkeit zu anderen, bereits eingetragenen Marken prüft. Das DPMA prüft lediglich unter anderem, ob das Zeichen Markenfähigkeit (§ 3 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG) besitzt oder absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG) einer Eintragung entgegenstehen. Um eine im Vorfeld der Markenanmeldung durchgeführte **professionelle** Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche sollte also kein Weg vorbeiführen.

Noch nicht überzeugt? **Hier** sind 6 gute Gründe für eine Markenanmeldung.

Unsere Angebote zur Markenanmeldung finden Sie **hier**

**Tipp für unsere Mandanten mit dem unlimited-Paket:** Für all diejenigen bieten wir ein besonderes Schmankerl im Markenrecht an: Mandanten mit laufendem Vertrag des unlimited-Paketes bekommen pro Jahr 1 deutsche Markenmeldung von uns geschenkt. Was bleibt sind lediglich die anfallenden Amtsgebühren. Dieses Angebot ist zwar um Umfang im Vergleich zu unseren Markenpaketen etwas eingeschränkt, aber immerhin....

**Hier** finden Sie weitere Infos zum Angebot.

## Markenüberwachung

Nachdem die Eintragung der eigenen Marke erfolgt ist, ist zwar der erste wichtige Schritt getan. Markeninhaber sollten sich danach aber nicht einfach zurücklehnen und auf ihren Lorbeeren ausruhen. Es sollte vielmehr eine professionelle Markenüberwachung erfolgen. Eine Markenüberwachung ist die permanente Überwachung der einschlägigen Register (z.B. DPMA Deutsches Patent- und Markenamt) auf Neuanmeldungen von Marken, welche identisch bzw. ähnlich zur überwachten Marke sind. Die Markenämter kontrollieren neue Anmeldungen nicht auf potentielle Verwechslungsgefahr mit älteren Zeichen, sodass sich Markeninhaber selbst um die Überwachung ihrer Marke kümmern müssen. Durch die regelmäßige Überprüfung auf Markenkollisionen stellt eine professionelle Markenüberwachung sicher, dass im Falle einer potentiellen Markenollision die dreimonatige Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die neu eingetragene Marke ("Eindringling") eingehalten werden kann.

Es besteht zwar keine Pflicht zur Überwachung der eigenen Marke. Jedoch besteht die große Gefahr, dass Dritte unbemerkt identische/ähnliche Marken eintragen und somit möglicherweise von Ihrer Marke und dem damit verbundenen guten Ruf profitieren und diesen ausnutzen. Es droht hier eine sog. Verwässerung der Marke. Ein Zeichen wird eingetragen, um auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung hinzuweisen (Herkunftsfunktion). Meldet nun ein Dritter die eigene Marke oder ein verwechselungsfähiges Zeichen nachträglich an, kursieren auf einmal verschiedene, gleichartige Kennzeichen auf dem Markt mit der Folge, dass es dem Abnehmerkreis kaum mehr möglich ist, die einzelnen Marken voneinander zu trennen.

Um nachhaltigen Markenschutz sicherzustellen und somit den hart erarbeiteten Markenwert zu erhalten, ist eine professionelle Markenüberwachung dringend erforderlich. Dabei lohnt sich der professionelle Service: Anmeldungen neuer Marken, die der eigenen Marke ähneln bzw. identisch sind, werden schnell erkannt und die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs kann eingehalten werden. Die Kosten für einen Widerspruch sind dabei deutlich niedriger als für ein nachträglich eingeleitetes Lösungsverfahren, weshalb auch hinsichtlich der Markenüberwachung gilt: **Vorsorge ist besser als Nachsorge!**

### Die Angebote der IT-Recht Kanzlei zur Markenüberwachung

Markenüberwachung Basis für 29,00 € /Monat

Das Basispaket enthält die Kollisionsüberwachung einer (Wort-)Marke sowie die Überwachung der Fristen der Schutzdauer der Marke.

Markenüberwachung Premium für 49,00 € /Monat

Neben der Kollisions- und Fristenüberwachung für eine (Wort-)Marke (=Basispaket) bietet die IT-Recht-Kanzlei in der Premium-Variante zusätzlich ein monatliches Kontingent an markenspezifischer Rechtsberatung an. Und zudem sind in diesem Paket die Anwaltskosten für die Verlängerung des Markenschutzes inkludiert - wir kümmern uns also vollumfänglich um die Belange Ihrer Marke.

Informationen zu unseren beiden Angeboten finden Sie [hier](#).

## Verteidigung der Marke.....

Wenn die professionelle Markenüberwachung "gefährliche" (weil zu ähnliche) Drittmarken aufdeckt, kann unmittelbar und ohne Verzögerung ein Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) gegen die neue Marke eingeleitet werden. Um im Ernstfall einen solchen Widerspruch erheben zu können, darf die Dreimonatsfrist des § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG (Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke) nicht verstrichen sein. Sollte die Frist versäumt werden, bleibt nur noch die leider sehr kostenintensive und ungewisse Alternative, Schutz vor den ordentlichen Gerichten zu suchen. Darüber hinaus ist hier das Prozesskostenrisiko auch gleich deutlich höher.

Auch wenn zwar identische bzw. ähnliche Marken eingetragen sind, diese Eintragungen sich aber auf andere Warenklassen als die eigene Marke beziehen, ist höchste Vorsicht geboten. Denn nach § 9 Abs. 3 MarkenG werden "Waren und Dienstleistungen nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse (...) erscheinen". Generell bedeutet weder die Eintragung in derselben Klasse, dass die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind, noch, dass im umgekehrten Fall (Eintragung in verschiedenen Klassen) die Waren oder Dienstleistungen nicht ähnlich sind. Die 45 verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation dienen lediglich Verwaltungszwecken, so dass alleine daraus keine großen Erkenntnisse zu ziehen sind, wenn es um die Beurteilung der Identität bzw. Ähnlichkeit verschiedener Zeichen geht. Eine kontinuierliche und professionelle Markenüberwachung stellt sicher, dass solche Gefahren rechtzeitig erkannt werden und somit genug Zeit bleibt, geeignete Maßnahmen zur Verteidigung der Marke einzuleiten.

## ...Markenabmahnungen

Wer nix weiß, kann auch nix machen: Wenn Ihre Markenrechte durch Dritte verletzt werden, sollten schnellstens reagiert werden. Dabei ist die sofortige Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens (Klage) jedoch nicht empfehlenswert. Sofern nämlich der Fall eintritt, dass der Gegner die durch Klage geltend gemachten Ansprüche sofort anerkennt (Sofortige Anerkenntnis, § 93 ZPO), sich also sofort "ergibt", bleibt der Kläger auf den Verfahrenskosten sitzen.

Es ist deshalb empfehlenswert, die Ansprüche zunächst durch das Aussprechen einer Abmahnung und der Forderung nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung geltend zu machen. Eine Abmahnung dient zunächst dazu, außergerichtlich den die Marke Verletzenden auf den Rechtsverstoß hinzuweisen, die eigenen Rechte durchzusetzen und mittels eines gesonderten Unterlassungsvertrags die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Der Dritte wird aufgefordert, eine sog. "strafbewehrte Unterlassungserklärung" abzugeben, in der die zu unterlassenden Handlungen aufgelistet werden. Weiter wird auch eine Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung vereinbart.

Die Abmahnkosten sind vom Gegner zu ersetzen (§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB). In jedem Fall sollten Sie sich durch einen Experten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes beraten lassen, welches Vorgehen in Ihrem Fall in Frage kommt. In der Regel bestimmen sich die Abmahnkosten nach dem Gegenstandswert, welcher wiederum für die Berechnung der Rechtsanwaltskosten (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) von Relevanz ist. Hinsichtlich markenrechtlicher Abmahnungen werden regelmäßig Gegenstandswerte von 50.000 € und höher angesetzt, was schnell zu Abmahnkosten von mehreren tausend Euro führen kann und somit für den Abgemahnten eine "bittere Pille" darstellt.

Unsere Angebote zur Aussprache und Verteidigung einer Markenabmahnung finden Sie [hier](#).

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz