

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Gefährliches Halbwissen: Die größten Irrtümer in Bezug auf Marken - Teil 2

Markenverletzungen und Abmahnungen gehören mittlerweile zum Alltag vieler Online-Händler. Und aufgrund der hohen Gegenstandswerte im Markenrecht geht es dabei immer um viel Geld. Wer als Händler mit dem Markenrecht konfrontiert wird, hat oft mit vielen Fragezeichen zu kämpfen. Zeit, sich nochmal mit weiteren klassischen Irrtümern rund um die Marke zu beschäftigen.

Wir hatten in [diesem Beitrag](#) bereits über die 10 gängigsten Irrtümer im Bereich Markenrecht informiert – aufgrund der hohen Nachfrage setzen wir diese Reihe nun fort mit einigen weiteren Irrtümern, die im Zusammenhang mit dem Markenrecht oft auftauchen.

Muss ich ein Zeichen als Marke eintragen lassen, um es zu benutzen?

Waren und Dienstleistungen können unter einem Zeichen angeboten werden, ohne dass es sich dabei um eine eingetragene Marke handelt. Aber natürlich ist es ratsam, ein Zeichen als Marke zu schützen, wenn es im geschäftlichen Verkehr als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen verwendet werden soll: Denn nur dann ist sichergestellt, dass kein Dritter das Zeichen als Marke monopolisiert.

Reicht die Benutzung eines Zeichens aus, um Markenschutz zu erlangen?

Das ist sozusagen nur die halbe Wahrheit. Markenschutz entsteht regelmäßig durch Eintragung. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Schutzes allein durch Benutzung - bei Verkehrsgeltung oder Bekanntheit. Die Anforderungen hierfür sind jedoch hoch. Die Bekanntheit des Zeichens, für das Schutz beansprucht wird, muss nachgewiesen werden und der Verkehr muss das Zeichen einem bestimmten Unternehmen oder Produkt zuordnen können. Es empfiehlt sich daher in jedem Fall, Marken eintragen zu lassen.

Stimmt es, dass eine eigene Markenrecherche kostengünstiger ist und selbst durchgeführt werden kann?

Ja, aber das kann nach hinten losgehen. Eine vorherige Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche ist vor einer Markenmeldung unerlässlich, um Konflikte zu vermeiden. Es ist ratsam, die Recherche professionell durchführen zu lassen und die rechtliche Beurteilung der Ergebnisse einem Experten zu überlassen. Allzu oft haben wir in unserer Anmeldepraxis bereits Markenkollisionen erlebt, die durch eine professionelle Recherche hätten vermieden werden können - dies gilt insbesondere für den Bereich der Ähnlichkeitsrecherche. Denn hier bedarf es viel markenrechtlicher Erfahrung, um beurteilen

zu können, ob eine ähnliche Marke tatsächlich zu ähnlich ist oder nicht.

Sollten bei der Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses die Oberbegriffe der Nizzaer Klassen gewählt werden?

Dies ist letztlich eine Geschmacksfrage. Einerseits ist eine genaue und präzise Formulierung der Waren- und Dienstleistungen empfehlenswert, um eine klare Abgrenzung zu anderen Marken zu gewährleisten und möglichen Einschränkungen oder Löschungsklagen vorzubeugen. Andererseits führt die Verwendung von Oberbegriffen zu einem weiteren Schutzzumfang der Marke und damit zu einer flexibleren Verwendung. Hier kommt es auf den Einzelfall und die Bedürfnisse des Anmelders an. [Hier](#) gibt es weitere Informationen zum Klassenverzeichnis.

Wenn die reine Wortmarke vom Amt als nicht eintragungsfähig zurückgewiesen wird, kann man es dann nochmal mit einem hinzugefügten Bildzeichen versuchen?

Ja, das ist möglich. Bei Wortzeichen, die nicht eintragungsfähig sind und möglicherweise als Marke zurückgewiesen werden, kann es ratsam sein, dem Wortzeichen ein Bildelement hinzuzufügen, um die Schwelle zur Eintragungsfähigkeit zu überschreiten. Dies ist jedoch nur im Rahmen einer weiteren Markenmeldung möglich. Denn ein einmal angemeldetes Zeichen kann nicht nachträglich verändert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich um einen möglichst prägenden Bildbestandteil handelt - bloße werbeübliche Verzierungen fallen in der Regel durch das Raster. Alternativ könnte dem schwachen Wortbestandteil ein weiterer eintragungsfähiger Wortbestandteil hinzugefügt werden.

Kann nach einer Marken-Abmahnung sofort Klage erhoben werden?

Ja, Abmahnungen sollten daher immer ernst genommen und fristgerecht beantwortet werden, da eine Nichtreaktion sofort zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen führen kann.

Die Gegenstandswerte im Markenrecht liegen bei über 50.000 Euro?

Ja, das ist leider richtig. Der Gegenstandswert/Streitwert im Markenrecht orientiert sich am Interesse des Gläubigers an der gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche und kann je nach Bedeutung des Falles variieren. Im Laufe der Jahre hat sich ein Regelstreitwert von 50.000 EUR für durchschnittliche Marken durchgesetzt - auch wenn es den Begriff Regelstreitwert so nicht gibt. Die meisten Markenstreitigkeiten liegen jedoch noch über diesem Betrag.

Solange ich Originalware anbiete, kann mir keine Markenverletzung vorgeworfen werden?

Fast. Der Verkauf von Originalware kann dennoch eine Markenverletzung darstellen, wenn die Ware nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in der EU in den Verkehr gebracht wurde. Dies ist z.B. denkbar, wenn die Ware aus den USA stammt.

Wenn die Marke eingetragen ist, entstehen mir dann zunächst keine Kosten?

Ja. Eine eingetragene Marke muss alle 10 Jahre verlängert werden, dann fallen weitere Gebühren an. Ansonsten gilt aber der Satz.

Ich brauche einen Rechtsanwalt, um eine Marke eintragen zu lassen?

Nein, das ist falsch. Aber: Auch wenn für eine Markenmeldung keine anwaltliche Vertretung erforderlich ist, kann eine professionelle Unterstützung von Vorteil sein, um mögliche rechtliche Konflikte zu vermeiden und eine erfolgreiche Anmeldung zu gewährleisten. Zumindest schützt ein Anwalt vor den oben genannten Fehlern.

Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Apropos....Sie wollen eine Marke sicher anmelden? Durch die [EU-Förderung von Markenmeldungen](#) ist gerade ein guter Zeitpunkt eine Marke anzumelden. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) de-Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich

bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement