

von Verena Eckert

Was tun, wenn jemand anderes mir bei der Registrierung meines Markennamens zuvorkommt?

Sie benutzen schon seit geraumer Zeit einen Namen im geschäftlichen Verkehr als Markenzeichen und stellen nun fest, dass jemand anderes Ihnen bei der Anmeldung der Marke zuvorgekommen ist? Auch wenn es zunächst so aussieht, muss in diesem Fall nicht alles verloren sein. Denn es besteht eine kleine Chance, dass man trotzdem erfolgreich gegen den Inhaber der Marke vorgehen und eigene Rechte an der Marke durchsetzen kann.

Entstehung des Markenschutzes nach deutschem Recht – Grundsatz der Priorität

Generell gilt im deutschen Markenrecht der sogenannte Prioritätsgrundsatz. Dieser besagt, dass eine ältere Marke vor einer jüngeren Marke vorrangig Schutz genießt – es gilt die Regel „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Markenschutz kann nach dem deutschen Markenrecht grundsätzlich auf zweierlei Arten erworben werden. Zum einen – und dies ist auch die absolute Regel – wird Markenschutz durch die Eintragung der Marke im vom Deutschen Patent- und Markenamt geführten deutschen Markenregister erlangt. Die eingetragene Marke räumt dem Inhaber ein ausschließliches Schutzrecht an dem Wort- oder Bildzeichen ein, und ist leicht nachweisbar durch die Registereintragung und daher zunächst einmal unzweifelhaft gegeben. Zum anderen kann ein Markenrecht durch die Benutzung eines Zeichens erworben werden. Man spricht in diesem Fall von einer Benutzungsmarke. Diese entsteht ohne Registrierung durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, wenn sie dabei innerhalb beteiligter Verkehrskreise sogenannte Verkehrsgeltung als Marke erlangt hat.

Durchsetzung der Markenrechte

Grundsätzlich gilt, wie oben bereits gesagt, dass das ältere Recht Vorrang vor dem jüngeren genießt. Dabei ist der Anmeldetag der Marke maßgeblich, soweit es sich um eingetragene Rechte handelt. Somit kann klar und eindeutig bestimmt werden, welches Recht vorrangig ist.

Doch auch im Falle einer älteren, etablierten Benutzungsmarke kann gegen spätere Markeneintragungen vorgegangen werden. Sie ist grundsätzlich gleichwertig mit einer eingetragenen Marke. Allerdings ist ein großer Nachteil bei der Benutzungsmarke, dass ihre Entstehung nicht wie bei einer eingetragenen Marke durch die Registereintragung nachgewiesen werden kann. Das bedeutet,

dass bei der Durchsetzung des Rechts an der Benutzungsmarke vor dem Amt oder dem Gericht erst einmal die drei Voraussetzungen für die Entstehung des sachlichen Markenschutzes – nämlich erstens die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr, zweitens die Verkehrsgeltung, drittens die Verkehrsgeltung als Marke -nachgewiesen werden müssen.

Während die Benutzung meist noch sehr leicht nachgewiesen werden kann, bereitet der Nachweis der Verkehrsgeltung ein recht schwieriges Hindernis. Verkehrsgeltung bedeutet nämlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt und das Erscheinungsbild des Zeichens wieder erkennt. Für die Feststellung der Verkehrsgeltung reicht nicht allein die Bekanntgabe von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen etc. aus, vielmehr erfolgt sie regelmäßig durch Meinungsforschungsgutachten. Als ausreichend wird meist ein Zuordnungsgrad von 20-25% angesehen. Nachteil solcher Gutachten ist, dass sie sehr aufwendig sind und mit erheblichen Kosten verbunden sind, die zwischen EUR 10.000 und 50.000 liegen können.

Fazit:

Sollte man versäumt haben, ein über lange Jahre genutztes Markenzeichen registrieren zu lassen, und ist einem der Konkurrent oder Trittbrettfahrer nun mit der Markenregistrierung zugekommen, stellt die Benutzungsmarke möglicherweise das Mittel dar, gegen den anderen vorgehen zu können. Leider ist der Aufwand für den Nachweis der Benutzungsmarke immens und mit erheblichen Kosten verbunden. Es bedarf daher einer genauen und gründlichen Abwägung, ob der Weg über die Benutzungsmarke gewählt werden sollte.

Dies zeigt, dass letztlich mit der Eintragung einer Marke vielen Problemen aus dem Weg gegangen werden kann, wenn man denn rechtzeitig daran denkt...

Autor:

Verena Eckert

Rechtsanwältin