

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

How to Marke: Was ein Markenanmelder alles beachten muss

Bis zur erfolgreichen Eintragung einer Marke ist es ein langer Weg. Und damit ist nicht allein der Abschnitt von der Anmeldung bis zur möglichen Eintragung der Marke gemeint. Hierfür ist dann allein das Amt zuständig. Wichtiger aus Sicht des Markeninhabers ist der Abschnitt vor und bis zur Markenanmeldung. In dieser Phase sollte sich jeder Markeninhaber in spe etwa Gedanken machen, ob seine Marke überhaupt eintragungsfähig ist oder ob die Marke so oder so ähnlich schon existiert. Nur, wenn hier ein positives Ergebnis rauskommt, sollte die Anmeldung der Marke forciert werden.

I. Vor der Markenanmeldung

Bevor die Markenanmeldung beim Amt eingereicht wird, sollten einige Punkte geklärt werden, um eine offensichtliche Erfolglosigkeit der Anmeldung ausschließen zu können. Dies ist deswegen wichtig, da im Falle der Zurückweisung einer Markenanmeldung durch das Amt die Anmeldegebühren nicht zurückerstattet werden. Daher ist im Vorfeld die Eintragungsfähigkeit des einzutragenden Markenzeichens sowie eine Markenrecherche nach bereits existierenden Drittmarken durchzuführen, um das Risiko der Ablehnung des Antrags möglichst gut abschätzen zu können. Ebenso sollten sich grundsätzliche Gedanken zur Markenstrategie gemacht werden. Hier muss mittel- bis langfristig gedacht werden. Insbesondere in Bezug auf die Wahl der richtigen Waren- und Dienstleistungsklasse.

II. Eintragungsfähigkeit der Marke

Das Amt prüft im Registrierungsverfahren die Eintragungsfähigkeit des Zeichens, daher sollte man dies vor Einreichung auch selbst tun, um die Erfolgsaussichten der Anmeldung abschätzen zu können.

Eintragungsfähig ist ein Markenzeichen dann, wenn keines der in § 8 MarkenG genannten absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Dies ist u.a. der Fall, wenn das zu schützende Zeichen Unterscheidungskraft besitzt, keinen die Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, beschreibenden Charakter besitzt, nicht zum allgemeinen Sprachwortschatz gehört und auch nicht geeignet ist, über die geographische Herkunft der Produkte zu täuschen.

Mangelnde Eintragungsfähigkeit liegt beispielsweise bei dem beschreibenden Begriff „vakuumverpackt“ vor oder bei dem Begriff „Lübecker Marzipan“, wenn das Produkt nicht aus Lübeck stammt.

Bei Offensichtlichkeit des Vorliegens eines Schutzhindernisses sollte man von der Markenanmeldung absehen, denn eine Ablehnung des Antrags ist dann so gut wie garantiert. Bei Grenzfällen wüsste man zumindest, dass das Risiko einer möglichen Ablehnung des Antrags besteht.

III. Durchführung einer Markenrecherche

Da das Amt nicht prüft, ob bereits identische oder ähnliche Marken existieren, ist auf jeden Fall im Vorfeld einer Markenmeldung die Durchführung einer Markenrecherche in den relevanten amtlichen Markenregistern ratsam. Dadurch kann man sich ein Bild von dem bereits existierenden Bestand identischer oder ähnlicher Marken machen. Und dabei sollten die Recherche nicht auf die Eingabe des gewünschten Begriffes bei google oder irgendeinem kostenlosen Markenrecherche – Tool beschränkt sein. Denn hier werden regelmäßig nur identische Treffer angezeigt, nicht jedoch ähnliche. Da auch ein Ähnlichkeitsschutz im Markenrecht besteht, ist hier aber genauso der Augenmerk auf entsprechende Treffer zu richten.

Ist die Gefahr von Markenkollisionen erkennbar, kann auf diese Weise das mögliche Risiko abgeschätzt werden, ob, und wenn, in welchem Ausmaße möglicherweise mit Widersprüchen gegen die Registrierung der neuen Marke gerechnet werden muss.

IV. Fazit

Auch wenn bei vielen der Eindruck besteht eine Markenmeldung kann jeder vornehmen und die vorgeschaltete Recherche über google ist ausreichend, so ist dies ein Trugschluss. Die Markenrecherche und –anmeldung birgt einige Tücken und Überraschungen. Um auf der sicheren Seite zu sein und sich Zeit und letztlich Geld zu ersparen, sollte daher die Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden. Auch wenn dadurch zunächst einmal Kosten anfallen, so ist dieses Geld doch gut investiert. Denn Fehler bei der Anmeldung können im Nachhinein weitaus höhere Kosten verursachen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement