

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wie gewonnen, so zerronnen – die Bedeutung der Recherche bei Markenmeldungen

Wer am Anfang bei der Markenmeldung spart, spart am falschen Ende: Der Markeninhaber erfreut sich zunächst über kurz oder lang seiner eingetragenen Marke und wird eines Tages vom Inhaber einer prioritätsälteren identischen oder verwechslungsähnlichen Marke abgemahnt. Und auf einmal steht die Löschung der lieb gewonnenen Marke im Raum, weil vor Anmeldung der Marke eine ausreichende Recherche nach bereits eingetragenen Marken nicht oder nicht richtig durchgeführt wurde.

Mit der Eintragung einer Marke entsteht ein ausschließliches Recht an dem Namen bzw. dem Zeichen, welches dem Markeninhaber ermöglicht, gegen andere Marktteilnehmer, die das Markenrecht verletzen, vorzugehen, die Markenverletzung damit zu beenden und auch für die Zukunft zu verbieten. Soviel zum Thema: Warum eine Markenmeldung Sinn macht.

Um aber überhaupt in den Genuss des Markenschutzes zu kommen, muss die Marke erstmal angemeldet werden. Noch vor Anmeldung einer Marke sind vom Markeninhaber insbesondere 2 Dinge zu beachten und rechtlich zu prüfen:

Ist die Marke eintragungsfähig?

Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fällt die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens und die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies zur Ablehnung der Markenmeldung durch das Amt. Um bei dieser Prüfung nicht durchzufallen und zu der späten Kenntnis zu gelangen, dass alle Mühen und Kosten vergebens waren, ist es ratsam die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens rechtlich vorab zu klären.

Bestehen bereits prioritätsältere identische oder ähnliche Marken?

Eine eingetragene Marke macht wenig Freude, wenn bereits ältere eingetragene identische oder verwechslungsähnliche Marken bestehen. Dass es überhaupt dazu kommen kann erklärt sich so: Das DPMA prüft gerade nicht, ob älteren Rechte an dem angemeldeten Zeichen bereits bestehen. Es ist allein Aufgabe des Markenmelders wegen älterer, bestehender Rechte zu recherchieren.

Und so macht sich der ein oder andere Markeninhaber der ersparten Kosten wegen selbst auf den Rechercheweg und versucht über Trefferergebnisse bei Google sicherzustellen, dass das ausgewählte Markenzeichen noch nicht existiert und also nicht markenrechtlich bereits geschützt sein kann. Oder er begibt sich in die Hände von Billiganmeldern, die zwar die Anmeldeformalitäten, aber keine

ausführlichen Recherchen übernehmen. Was bei einer Identitätsrecherche noch unter Umständen funktionieren mag, ist spätestens bei einer Ähnlichkeitsrecherche am Ende angelangt. Denn um einzuschätzen, ob eine Marke im Verhältnis zu einer anderen Marke wegen Ähnlichkeit verwechslungsgefährdet ist, bedarf es eines erfahrenen und geschulten (Anwalts-) Auges.

Dieser Punkt wird von vielen Markeninhabern oft vernachlässigt, obwohl genau dies unerlässliche Voraussetzung des erfolgreichen Aufbaus und der erfolgreichen Nutzung der Marke ist. Denn existieren bereits ältere eingetragene Marken, die dem neuen Zeichen samt Klassenverzeichnis identisch oder ähnlich sind, so muss damit gerechnet werden, dass der Inhaber der älteren Marke früher oder später den Braten riecht und gegen die vermeintliche Verletzung zum Schutze seiner Marke vorgeht.

Was dann droht klingt ebenso hart wie es ist: Es steht die Löschung der jüngeren Marke im Raum und ein finanzielles Desaster folgt nach: Nicht nur, dass das bisher in den Markenaufbau und –schutz investierte Geld mit einem Mal verpufft, auch die Kostenerstattung der obligatorischen Abmahnung und Schadensersatz drohen.

Fazit:

Eine Markenmeldung sollte auch rechtlich gut durchdacht sein. Und das betrifft neben der Wahl des richtigen Markenzeichens und der Erstellung der passenden Waren – und Dienstleistungsklassen auch die Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Marke sowie v.a. die Recherche nach älteren bestehenden Rechten.

Wer hier Fehler macht, kann auch noch Jahre später mit einer kostenintensiven Abmahnung und v.a. dem Verlust seiner Marke bestraft werden.

P.S: Wir machen Marken!

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement