

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## A business with no sign is a sign of no business: Sinn und Zweck einer Markenmeldung

Wenn ein Unternehmer einen Namen bzw. ein sonstiges Zeichen für geschäftliche Zwecke zur Kennzeichnung seiner Produkte nutzt, kann sich mit der Zeit das Kennzeichen zu einem wichtigen Vermögensgegenstand entwickeln, der den Wert des Unternehmens immens steigert. Um also zu vermeiden, dass die Konkurrenz sich durch Verwendung des Kennzeichens an dem eigenen Erfolg bereichert, muss die eigene Marke geschützt werden. Dies gelingt etwa durch Anmeldung und Eintragung der Marke, womit ein ausschließliches Recht an dem Namen bzw. dem Zeichen, entsteht, welches dem Markeninhaber ermöglicht, gegen andere Marktteilnehmer, die das Markenrecht verletzen, vorzugehen.

### Die Marke als Rechtsgut

Ob Coca Cola, Mercedes oder das quirlige Michelin-Männchen, täglich begegnen wir ihnen: Marken. Das beim Fernsehen, Einkaufen oder Zeitunglesen, bewusst oder unbewusst. Jedes Unternehmen könnte ein innovatives, technisch hochwertiges Smartphone herstellen, es aber nicht mit einem Apfel-Logo versehen und unter der 2014 bekanntesten Marke „Apple“ verkaufen. Die Feststellung also, dass man Produkte und Konzepte nachahmen kann, geschützte Bezeichnungen aber nicht, machen die Bedeutung des Markenrechts so wichtig.

### Warum soll ich meine Marke schützen lassen?

Der moderne Verbraucher legt sein Augenmerk auf Marken und Logos, die ihn ansprechen und mit denen er sich identifizieren kann. Auch assoziiert er mit einer guten Marke eine ebenfalls gute Qualität des Produkts oder der Dienstleistung und verbindet ein gutes Image des dahinter stehenden Unternehmens. Die Marke verhilft dem Verbraucher also bei seiner Kaufentscheidung. Sie beeinflusst sein Konsumverhalten und lenkt Käuferströme. Damit zählt sie zu den wertvollsten Gütern eines Unternehmens und macht sie gerade deshalb so besonders schützenswert.

Durch die Eintragung einer Marke schafft es ein Unternehmen also sich von seinen Konkurrenten auf dem Markt abzusetzen und nicht Dritte durch gierige Nachahmungen von dem wirtschaftlichen Potenzial seines Produktes oder Dienstleistung profitieren zu lassen.

## Was ist eine „Marke“?

Marken kennzeichnen die Herkunft von Waren und Dienstleistungen. So benennt ein Unternehmer mit seiner Marke seine gewerbliche Leistung und hebt sie damit aus der Anonymität. Auf diese Weise schafft er es, dass er sie von Waren gleicher Gattung und Beschaffenheit anderer Unternehmen unterscheiden kann.

## Marken verleihen Rechte

Der Inhaber einer Marke besitzt das alleinige Recht, die Marke zu benutzen und seine Waren und Dienstleistungen mit dem Markennamen zu versehen. Benutzt also die Konkurrenz ein ähnliches Logo, kann der Markeninhaber reagieren und Mitstreitern verbieten, das Kennzeichen zu verwenden und identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen unter der eingetragenen Marke zu vertreiben. Somit wird es Mitbewerbern etwa untersagt, den guten Ruf, den man sich durch seine Produkte oder Dienstleistungen erarbeitet hat, auszunutzen. Werden Markenrechte vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, so hat der Markeninhaber Anspruch auf sofortige Unterlassung und kann gegebenenfalls auch Schadensersatz von seinem Konkurrenten fordern.

## Entstehung des Markenschutzes

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Markenschutz zu erlangen. Am bekanntesten und am einfachsten ist die sogenannte „Registermarke“. Sie entsteht durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das Markenregister gem. § 4 Nr. 1 MarkenG beim deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München.

Eine Markenmeldung kann für jede Art von Waren und Dienstleistungen erfolgen, die auf dem Markt als Produkte zu gewerblichen Zwecken vertrieben und angeboten werden. Hierbei können auch mehrere unterschiedliche Waren und Dienstleistungen gewählt werden. In der so genannten „Nizzaer Klassifikation“ findet man eine entsprechende Auflistung dieser einzelnen Marken und Dienstleistungen in unterschiedlichen Klassen.

Ferner kann Markenschutz über die so genannte „Benutzungsmarke“ erreicht werden. Hier wird Markenschutz durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr erlangt, soweit damit Verkehrsgeltung anzunehmen ist (§ 4 Nr. 2 MarkenG).

Auch kann Markenschutz durch den Erwerb notorischer Bekanntheit entstehen, was durch die so genannte „Notorietätsmarke“ (§ 4 Nr. 3 MarkenG) geschieht. Eine solche liegt bei einer im Ausland benutzten Marke vor, die auch in Deutschland einen enormen Bekanntheitsgrad genießt.

Damit gibt es in Deutschland weit über 1,1 Millionen geltende Marken, da es neben den Registermarken noch viele weitere Benutzermarken gibt.

## Welche Arten von Marken gibt es?

Nach der Erscheinungsform lassen sich insbesondere unterscheiden:

- Wortmarken: Diese bestehen aus einem oder mehreren Wörtern bestehen, einschließlich Buchstaben- und Zahlenreihenfolgen.
- Bildmarken: Diese stellen graphische Darstellungen und Logos dar.
- Wort-/Bildmarken: Hier setzt sich die Marke aus einem Bild- und einem Wortbestandteil zusammen.
- Hörmarken: Diese sind Zeichen, die ohne sprachlichen Charakter vom Gehör wahrzunehmen sind. Hierzu zählen vor allem Klänge, Töne und sonstige Geräusche.
- Dreidimensionale Marken: Hierzu zählen beispielsweise der Mercedes-Stern oder das Michelin-Männchen.
- Farbmarken: Auch reine Farben sind grundsätzlich als Marken eintragungsfähig.
- Kollektivmarken: Eine Kollektivmarke ist ein Fachverbandszeichen, weshalb Inhaber von Kollektivmarken auch nur rechtsfähige Verbände sein können. Für die Anmeldung von Kollektivmarken stehen alle oben aufgeführten Markenarten zur Verfügung.

## Welche Gefahren bestehen bei der Markenmeldung?

Nicht jedes Zeichen kann als Marke eingetragen werden. Voraussetzung für die Eintragung beim DPMA ist, dass keine Schutzhindernisse entgegenstehen. Diese sind in § 8 MarkenG aufgezählt und lassen sich als „absolute“ Schutzhindernisse bezeichnen, denn im Falle des Vorliegens einer dort aufgezählten Einwendung ist die Eintragung im jeden Falle ausgeschlossen.

Darüber hinaus bestehen aber auch so genannte „relative“ Schutzhindernisse. Viele unerfahrene Markenmelder gehen davon aus, dass sie mit der Eintragung ihrer Marke ein uneingeschränktes Benutzungsrecht erhalten. Vorsicht ist geboten! Die Prämisse „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ bestimmt das Markenrecht. Übersetzt bedeutet dies: derjenige, der die Marke zuerst anmeldet, genießt den besseren zeitliche Rang. „Ältere“ Marken entfalten also im Fall einer Kollision mit „neuen“ Marken ihre Rechtswirkung und genießen diesen gegenüber Priorität.

Es besteht also immer die Gefahr, dass sich ein anderer Markeninhaber von der Neueintragung in seinen eigenen Rechten verletzt fühlt. Dies ist dann der Fall, wenn eine Verwechslungsgefahr mit dem älteren Kennzeichen besteht; hierbei muss die Marke noch nicht einmal identisch sein. Grundsätzlich kann der Inhaber einer prioritätsälteren Marke – auch noch nach Jahren- die Markenlöschung einer prioritätsjüngeren Marke verlangen, wenn die neu eingetragene Marke mit der bereits zuvor eingetragenen, älteren identisch oder verwechselbar ist. Abmahnungen und Aufforderungen zur Unterlassung sowie Zahlung von Schadensersatz erfolgen. Die mit der Marke versehenen Produkte dürfen folglich nicht mehr vertrieben werden und der Namen, der sich möglicherweise schon über Jahre auf dem Markt etabliert hat, darf ebenso wenig mehr benutzt werden, was zu erheblichen Kosten, Umsatzeinbußen und Imageverlust führen kann.

## Genießt meine Marke auch im Ausland Schutz?

Markenrechte sind territoriale Schutzrechte, d.h. sie entfalten ihre Wirkung grundsätzlich nur in dem Land, wo sie registriert sind. Es können darüber hinaus aber auch europäische und internationale Marken eingetragen werden. Es ist daher stets im Einzelfall zu prüfen, ob es sinnvoll erscheint, eine Marke außerhalb von Deutschland anzumelden.

### Fazit

Es ist zwar nicht zu verkennen, dass eine Marke zeitlich und finanziell gesehen eine gewisse Investition darstellt, dennoch bildet sie immer die Grundlage der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens. Sie bietet ihrem Inhaber stets einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz und ermöglicht die wirtschaftliche Verwertung des Kennzeichens.

Um die Eintragungsfähigkeit eines Kennzeichens vorab zu prüfen, potentielle Gefahren auszuschließen, einhergehende Risiken zu minimieren und die teils komplizierte Korrespondenz mit den Markenämtern zu führen, machen es sinnvoll, einen darauf spezialisierten Rechtsanwalt einzuschalten. Eine professionelle Herangehensweise und kompetente Beratung durch einen Rechtsanwalt sind angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung einer Marke daher unverzichtbare Elemente, um den Grundstein für die Vermarktung eines erfolgreichen Produkts zu legen.

Lassen Sie sich von unserem breiten und fachkundigen Beratungsangebot zur Markenmeldung sowie zum Markenschutz überzeugen und nutzen Sie unseren effizienten und umfassenden Service der IT-Recht Kanzlei. Wir begleiten Ihre Markenmeldung vom ersten Schritt an.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement