von **Bodo Matthias Wedell**

Alt vs. jung: Die Bedeutung vom Zeitrang einer Markenanmeldung

Um einen effektiven Schutz des eigenen Markennamens gegenüber einer unberechtigten Verwendung durch Dritte zu gewährleisten, ist eine Registereintragung zum Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) unbedingt anzuraten. Allerdings prüft das Amt im Eintragungsverfahren nur die generelle Eintragungsfähigkeit einer Marke, mithin das Nichtvorliegen sog. absoluter Schutzhindernisse ab. Diese stellen ein Eintragungshindernis dar. Schon das Vorliegen nur eines normierten Tatbestandes bewirkt, dass eine Eintragung von Amts wegen abgelehnt wird. Mit einer erfolgreichen Eintragung ist noch nicht geklärt, ob die Marke auch dauerhaft Bestand haben wird. Ärgerlich, wenn ein Dritter zu einem späteren Zeitpunkt einen Löschungsanspruch geltend macht, da ihm ein stärkeres Recht an dem identen oder ähnlichen Markennamen zusteht. Hier spricht man von sog. relativen Schutzhindernissen. Das Nichtvorliegen letztgenannter „privater Kollisionsinteressen“ wird vom DPMA im Eintragungsverfahren nicht überprüft.
Um den dauerhaften Bestand eines Markenamens sicherzustellen, muss vorab mittels einer gründlichen Markenrecherche geprüft werden, dass sowohl absolute, aber auch relative Schutzhindernisse nicht vorliegen.
Lesen Sie mehr zu der Problematik einer Markenanmeldung und warum sich eine gründliche Markenrecherche lohnt!

Warum eine Marke anmelden?

Der Zweck einer Marke ist es, dem Verbraucher das eigene Produkt werbewirksam und einfach zugänglich zu machen und zugleich gegenüber der von Mitbewerbern angebotenen Ware deutlich unterscheidbar abzuheben. Verwechslungen sollen somit vermieden werden. Aus diesem Grund wird oftmals lange daran gefeilt, einen passenden Markennamen zu kreieren. Der Fundus an guten Markennamen ist leider nicht unendlich groß, so dass immer wieder zu Mehrfachnutzungen gleicher oder ähnlich klingender Markennamen kommt. Die Folge sind Abmahnungen und Löschungsbegehren der Rechtsinhaber.
Die Tatsache, dass ein unterscheidungskräftiger Markenname für den Inhaber in wirtschaftlicher Hinsicht extrem wertvoll ist, liegt dabei auf der Hand. Deshalb wird er alles daran setzen, „seinen“ Markennamen gegenüber einer unberechtigten Nutzung Dritter zu schützen und registriert ihn deshalb beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt). Nur wenn ein Markenname dort eingetragen ist, erhält der Markenrechtsinhaber das alleinige Nutzungsrecht und kann dieses Recht gegen eine unberechtigte Nutzung durch Dritte verteidigen.

Was kann ich anmelden?

Das DPMA nimmt verschiedene Marken zu einer Registereintragung an. Eine Eintragung und ein damit einhergehender Schutz ist möglich für folgende Elemente:

1. Wortmarken
2. Wort/-Bildmarken
3. Bildmarken
4. Dreidimensionale Marken
5. Hörmarken
6. Kennfadenmarken

Bei Wortmarken handelt es sich um Markennamen, die sich aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen gemeingebräuchlichen Schriftzeichen zusammensetzen.
Bildmarken setzen sich aus Abbildungen oder bildlich dargestellten Elementen zusammen.
Eine Kombination aus Wort- und Bildmarken sind etwa grafisch dargestellte Wörter.
Sofern diese in dreidimensionaler Art und Weise dargestellt werden, sind diese ebenso als sog. dreidimensionale Marken registerfähig. Gleiches gilt für farbige Streifen oder Fäden, die als Kennfadenmarken registerfähig sind.
Akustisch darstellbare gleichbleibende Muster, also Töne, bestimmte Tonfolgen oder Melodien, sowie sonstige Geräusche sind in gleicher Art wie bildliche Marken schutzfähig.

Wie läuft eine Markenanmeldung ab und was prüft das Amt (Absolute Schutzhindernisse)?

Die Registrierung einer Marke wird durch das DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) vorgenommen. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens werden von Amts wegen die generellen Voraussetzungen der Eintragungsfähigkeit geprüft. Diese sind in § 8 MarkenG als sogenannte absolute Schutzhindernisse normiert. Sobald eines der in § 8 MarkenG genannten Tatbestände auf den beantragten Markennamen zutrifft, wird eine Registereintragung von Amts wegen abgelehnt.

Als absolute Eintragungshindernisse normiert § 8 MarkenG folgende Voraussetzungen:

1) die graphische Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

§ 8 Abs. 1 MarkenG versagt bereits dann eine Eintragung in das Register des DPMA, wenn eine Marke sich nicht graphisch darstellen lässt. Hierunter ist eine Wiedergabe anhand von Linien, Zeichen oder gleichartigen visuellen Methoden zu verstehen.
Sofern eine Hörmarke einzutragen werden soll, muss diese gem. § 11 Abs. 2 MarkenV in üblicher Notenschrift darstellbar sein, um registerfähig zu sein.

2) die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Nach § 8 Abs. 2 MarkenG ist eine Marke von einer Eintragung ausgeschlossen, der es an jeglicher Unterscheidungskraft fehlt. Das Kriterium der Unterscheidungskraft dient in der Praxis dazu, die angebotene Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Betrieb stammend zu kennzeichnen. Dieses Kriterium individualisiert sozusagen die Ware oder Dienstleistung und zeigt dem Verbraucher deutlich an, woher sie stammt. Als Abgrenzung dazu darf der gewählte Markenname nicht rein beschreibender Natur sein und die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung lediglich umschreiben. Gerade an Erfordernis der Unterscheidungskraft scheitern in der Praxis viele Eintragungen.

3) Das Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Sofern für den einzutragenden Markennamen ein Freihaltebedürfnis im Sinne einer allgemeinen Verkehrsfähigkeit von Waren oder Dienstleistungen besteht, wird eine Eintragung ebenso zurückgewiesen. Ein solches Bedürfnis ist dann gegeben, wenn es im Interesse aller Mitbewerber geboten ist, bestimmte, unmittelbar beschreibende Angaben nicht einem einzelnen Marktteilnehmer exklusiv vorbehalten, sondern allen Mitbewerbern frei zugänglich zu halten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich der Nutzer einem ständigen Abmahnrisiko aussetzen. Ein Freihaltebedürfnis kann bereits existieren oder auch erst künftig zu erwarten sein.

4) Verbot der Nutzung von Gattungsbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Eine Markenanmeldung wird von Amts wegen auch in dem Falle zurückgewiesen, wenn die begehrte Eintragung vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen, sondern als Gattungsbezeichnung aufgefasst wird.

5) Verbot der Nutzung von Markennamen mit Täuschungspotential (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Den Vorgaben des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zufolge sind solche Markennamen unzulässig, die geeignet sind, den Verkehr über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Ware, der Dienstleistung oder des Herstellerbetriebs zu täuschen, beziehungsweise in die Irre zu führen.

##6) Markenname als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)##

Sollte ein Markenname gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, wird das DPMA eine Registereintragung ablehnen. Als Solche kommen beispielsweise eindeutig sexuelle oder gewaltverherrlichende Motive oder Namen in Betracht, die das Schamgefühl Dritter verletzen können oder die geeignet sind, gegen die öffentliche Ordnung zu verstoßen. Gleiches gilt für solche Motive oder Bezeichnungen die geeignet sind, als gegen religiöse Anschauungen gerichtet verstanden zu werden.

Allgemein gesagt sollte ein die Wahl der Marke so getroffen werden, dass die gewählte Wort und/oder -Bildmarke nicht gegen die auslegungsbedürftigen Tatbestandsmerkmale der öffentlichen Ordnung oder das der guten Sitten verstößt.

7) Hoheitszeichen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen, Siegel, offenkundige Verstöße gegen das öffentliche Interesse (§ 8 Abs. 2 Nr. 6-9 MarkenG)

Nicht eintragungsfähig sind den Vorgaben des Markengesetzes sämtliche staatliche Hoheitszeichen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen, sowie Kennzeichen internationaler Organisationen, die von einer Eintragung als Marke durch ministerielle Bekanntmachung ausgeschlossen worden sind, oder deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann.

8) Bösgläubige Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

Sofern ein Markenname von einem Mitbewerber bösgläubig, also lediglich mit der Absicht zu einer Anmeldung gebracht wird, um entweder Mitbewerber bewusst zu blockieren, oder damit Abmahnungsansprüche durchzusetzen, ist ebenso nicht registerfähig.

Ist meine Marke nach einer Eintragung sicher oder bleibt ein Restrisiko (Relative Schutzhindernisse)?

Das DPMA prüft eine begehrte Markeneintragung lediglich hinsichtlich der in § 8 MarkenG normierten absoluten Schutzhindernisse, welche im öffentlichen Interesse liegen. Sofern diese nicht vorliegen, wird steht einer Eintragung durch das DPMA nichts im Weg.

Eine vom DPMA vorgenommene Eintragung bedeutet jedoch nicht, dass diese auch von Dauer sein muss. Es besteht die Gefahr, dass die bereits eingetragene Marke gegen private Rechte verstößt, so dass Dritten ein Löschungsanspruch gegen die Eintragung zusteht. Dieser Löschungsanspruch mag von Anfang an vorliegen. Ob er jedoch bereits zum Zeitpunkt des Eintragungsantrags vorliegt, wird aber von Amts wegen nicht geprüft. Das ärgerliche Ergebnis ist im Falle einer Abmahnung eines Dritten kann dann eine nachträgliche Registerlöschung sein.

Diese kann im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen vom Rechtsinhaber mittels eines Widerspruchsverfahrens innerhalb einer drei Monatsfrist (§ 42 MarkenG) und zeitlich über diese Frist hinaus mittels eines Löschungsklage (§ 51 MarkenG) durchgesetzt werden.

Als relative Schutzhindernisse trifft das MarkenG folgende Regelungen:

1) Ältere angemeldete oder eingetragenen Markennamen als relative Schutzhindernisse (§ 9 MarkenG)

Sollte bereits eine identische Marke angemeldet oder eingetragen sein, so steht dem Inhaber dieser Rechte ein Löschungsanspruch gegenüber dem Inhaber der jüngeren Marke zu, sog. Identitätsschutz. Gleiches gilt, wenn die jüngere Marke derart identisch oder ähnlich ist, dass beim Verbraucher die Gefahr der Verwechslung beider Marken, auch hinsichtlich identischer oder ähnlicher damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu befürchten ist, sog. Verwechslungsschutz.
Sofern sich die mit dem verwendeten Markennamen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zwar unterscheiden, jedoch der jüngere Markenname dem bekannten älteren Markennamen ident oder ähnlich ist, sog Bekanntheitsschutz, ist ebenso ein Löschungsanspruch gegeben.

2) Agentenmarke (§ 11 MarkenG)

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Markeninhabers für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist.

3) Ältere Benutzungsmarke, ältere geschäftliche Bezeichnung (§ 12 MarkenG)

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

4) Sonstige ältere Rechte (§ 13 MarkenG)

§ 13 MarkenG normiert ein Auffangrecht für den Inhaber einer älteren Marke, dessen Tatbestand nicht in den §§ 9 bis 12 MarkenG einem besonders normierten Schutz zugeführt wurden. Diese sind insbesondere:

- Namensrechte
- Das Recht an der eigenen Abbildung
- Urheberrechte
- Sortenbezeichnungen
- Geographische Herkunftsangaben
- Sonstige gewerbliche Schutzrechte

Unser Fazit

Der vorliegende Beitrag soll einen Einblick in das Eintragungsverfahren einer Marke vor dem DPMA, als auch die Problematik der Erhaltungsfähigkeit eines Markennamens gegenüber möglichen Löschungsbegehren eines Dritten geben.
Wichtig zu wissen ist, dass sich der Prüfungsumfang des DPMA dabei auf das Nichtvorliegen der in § 8 MarkenG genannten Tatbestände, also die absoluten Schutzhindernisse beschränkt. Sofern diese einer begehrten Markeneintragung nicht entgegenstehen, wird eine Registereintragung vorgenommen. Trotz der augenscheinlichen Einfachheit der gesetzlich normierten Voraussetzungen, scheitern bereits viele Markeneintragungen an den hierzu gestellten Anforderungen.

Zudem ist zu bedanken, dass zu den absoluten Schutzhindernissen eine vielfältige, kasuistische Rechtsprechung existiert. Nicht zuletzt ist mit einer erfolgreichen Registereintragung nur der halbe Weg zu eine dauerhaften Markeneintragung zurückgelegt.

Das Amt prüft gerade nicht, ob einem Dritten möglicherweise ein besserstehendes Recht an einem Markennamen zusteht und diesem daraus ein Löschungsanspruch gegen die eigene bereits eingetragene Marke erwächst. Die Prüfung des Nichtvorliegens von sog. relativen Schutzhindernissen obliegt somit dem Antragsteller.
Deshalb empfiehlt sich eine gründliche Marktrecherche bezüglich des Ausschlusses identischer oder ähnlicher Markennamen durch einen erfahrenen Experten auf diesem Gebiet. Ihre IT-Recht Kanzlei berät Sie gerne zu allen Fragen rund um eine Markenanmeldung.

Autor:
Bodo Matthias Wedell
(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)