



Die eigene Marke

Wirksame Vorsorge gegen Abmahnungen

Inhalt

- I. Einleitung
- II. Die Vorteile einer Marke
- III. Drei Wege zur Erlangung von Markenschutz
- IV. Die richtige Vorgehensweise
- V. Die Verteidigung der Marke
- VI. Fazit

I. Einleitung

Der Markenschutz findet zunehmend Beachtung durch den bundesdeutschen Mittelstand. Während es in der Vergangenheit mehrheitlich die großen Konzerne waren, die ihre Produkte und Geschäftsbezeichnungen zur Marke anmeldeten, ist nun seit einigen Jahren ein starker Zuwachs an Markeneintragungen durch kleine und mittelständische Betriebe festzustellen.

Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick über die Vorteile und das Verfahren der Markenmeldung geben. Gleichzeitig wird dargestellt, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, Markenschutz zu erlangen. Schließlich erhält der Leser Informationen zur Verteidigung der Marke gegen Verletzungshandlungen Dritter (Abmahnung).

II. Vorteile

Die Stellung als Inhaber von Markenrechten stellt sich für jeden Unternehmer als vorteilhaft dar. So erreicht man zunächst eine *deutliche Unterscheidung* von den Waren und Dienstleistungen der Konkurrenten, so dass aus anonymer Ware ein Markenartikel und aus der anonymen Dienstleistung eine individualisierbare Markenleistung wird. Darüber hinaus erhält man durch die Marke eine beträchtliche *Werbewirkung*, da der Kunde das Produkt sofort zuordnen kann. Wichtig ist auch die *Garantiefunktion* der Marke, da mit Hilfe der Marke beim Publikum die Vorstellung von gleich bleibender oder verbesserter Qualität gefestigt wird. Die Marke stellt zudem einen Teil des *Unternehmenswertes* dar, welcher mit zunehmender Bekanntheit stetig wächst. So wird allein der wirtschaftliche Wert der Marke „Mercedes“ derzeit auf ca. \$ 21 Mrd. geschätzt (Spitzenreiter Coca-Cola \$ 67 Mrd.).

Ausschlaggebend für eine Markenmeldung ist gerade bei kleinen und mittelständischen Betrieben der *Schutz vor Unterlassungsansprüchen Dritter*, welche regelmäßig im Wege der Abmahnung durchgesetzt werden. So gewährt die eingetragene Marke dahingehend Schutz, dass der eigene Geschäftsauftritt in der gewünschten Form erhalten bleiben kann, ohne dass Dritte die Verwendung der eigenen Geschäfts- oder Produktbezeichnung verbieten lassen können. Gleichzeitig gibt die Eintragung der Marke dem Inhaber ein *ausschließliches Benutzungsrecht* und - damit verbunden - ein Verbotungsrecht gegen andere.

Der Markenschutz sollte daher von jedem Selbständigen in Erwägung gezogen werden, um seine geschäftliche Tätigkeit abzusichern. Vorsicht: Die Verwendung fremder Marken (auch im Ähnlichkeitsbereich!) als Firma oder Produkt-/Dienstleistungsbezeichnung kann noch viele Jahre nach der Unternehmensgründung vom Markeninhaber verboten werden, was neben erheblichen Schadensersatzforderungen auch noch zwingend die sofortige Einstellung der Geschäftstätigkeit unter der fremden Marke - und damit häufig die vollständige Geschäftsaufgabe - zur Folge hat.

III. Drei Wege zur Erlangung von Markenschutz

Einen Schutz nach dem deutschen Markengesetz erreicht man auf drei verschiedenen Wegen. Der sicherste Weg ist die Eintragung der Marke in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA). Darüber hinaus wird Markenschutz erlangt durch Verwendung einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung mit *Verkehrsgeltung* oder durch *Benutzung einer Geschäftsbezeichnung*. Schließlich greift der Markenschutz auch bei *notorisch bekannten Marken*, ohne dass hierfür weitere Anforderungen erforderlich wären.

Die Eintragung in das Markenregister setzt die Durchführung des formellen Anmeldeverfahrens voraus. Vor Einreichung des offiziellen Anmeldeformulars sollte im Wege der Markenrecherche festgestellt werden, ob ältere Markenrechte an dem anzumeldenden Begriff bestehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für den Schutzbereich Deutschland derzeit ca. 1.500.000 Marken registriert sind. Kommt die Recherche zum Ergebnis, dass Markenrechte Dritter weder im Identitäts- noch im Ähnlichkeitsbereich existieren, so sollte zeitnah die Anmeldung der Marke erfolgen. Hierbei besteht Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Formen von Marken. Häufigste Form dürfte die Wortmarke sein, gefolgt von der Wort-/Bildmarke und der reinen Bildmarke. In Betracht kommt jedoch auch die Anmeldung von Slogans („Nicht immer, aber immer öfter“), Buchstaben (AEG, BMW), Zahlen (007, 4711), Farben (Blau-Weiß für ARAL), Tonfolgen (Telekom-Jingle) oder dreidimensionalen Formen (Odofflasche). Im Rahmen der Anmeldung sind die Waren- und Dienstleistungsklassen zu benennen, in welchen die Marke eingetragen wird.

Für den Bereich der Informationstechnologien kämen beispielsweise die Klassen 9 (Datenverarbeitungsgeräte, Computer), 38 (Telekommunikation) und 42 (Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software) in Betracht. Insgesamt existieren 45 Waren- und Dienstleistungsklassen, so dass identische Warenbezeichnungen durchaus nebenher Markenschutz genießen können (Bounty für Süßwaren, Bounty für Haushaltspapier). Die amtlichen Gebühren für die Markenmeldung liegen im normalen Verfahren mindestens bei EUR 300,00 für drei Klassen. Jede weitere Klasse verursacht zusätzliche Kosten von EUR 100,00.

Nach Eingang der Anmeldung prüft das DPMA die angemeldete Marke auf ihre Schutzfähigkeit. Hierbei ist insbesondere eine ausreichende Unterscheidungskraft zu beachten. Beschreibende Angaben sind beispielsweise nicht schutzfähig, weil ihnen jegliche Unterscheidungskraft fehlt und sie dem allgemeinen Gebrauch erhalten bleiben müssen. Die Marke „Best Icecream“ oder „marktfrisch“ für Lebensmittel ist daher nicht schutzfähig. Nach ständiger Rechtsprechung besteht Unterscheidungskraft vielmehr erst dann, wenn die Marke 1. für die konkreten Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und 2. es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Bestehen von Seiten des DPMA keine Bedenken gegen die Anmeldung der Marke, so wird - ohne Prüfung einer Verletzung von Markenrechten Dritter - die Eintragung in das Markenregister vorgenommen und im Markenblatt veröffentlicht. Während der nun laufenden dreimonatigen Frist haben Inhaber älterer Marken die Möglichkeit, gegen die Neueintragung Widerspruch einzulegen, was ein amtliches Widerspruchsverfahren nach sich ziehen würde. Wird dagegen kein Widerspruch erhoben, erhält der Anmelder nach Ablauf der Frist per Post seine Markenkarte und kann nun offiziell das Zeichen ® hinter der Marke verwenden.

Der Markenschutz kraft Benutzung mit Verkehrsgeltung ist wesentlich aufwendiger zu erlangen, als der durch Eintragung in das Markenregister. Erforderlich ist, dass das Geschäftskennzeichen so lang andauernd und umfangreich im Geschäftsverkehr benutzt wird, dass es innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Verkehrsgeltung ist bei unterscheidungskräftigen Zeichen (z.B. „Elixia“) bereits bei ca. 30% anzunehmen, was bedeutet, dass dieser Prozentsatz der angesprochenen Zielgruppe die Bezeichnung dem konkreten Unternehmen zuordnen kann. Bei weniger unterscheidungskräftigen Zeichen („Tabac-Original“) dürfte der Prozentsatz höher liegen (ca. 60%), um von Verkehrsgeltung sprechen zu können.

Problem der Erlangung von Markenschutz durch Benutzung mit Verkehrsgeltung ist die Beweislast.

So kann der Inhaber einer angemeldeten Marke vor Gericht schlicht durch Vorlage der Urkunde seine Inhaberschaft darlegen. Der Inhaber einer Benutzungsmarke hat dagegen durch Vorlage eines ausführlichen und repräsentativen Umfragegutachtens detailliert zu beweisen, dass die obigen Prozentzahlen auch erreicht werden, die Bezeichnung also innerhalb der Zielgruppe ein Begriff ist.

Ähnlich sieht es aus bei notorisch bekannten Marken. Hier wird der Markenschutz allein dadurch erreicht, dass die Bezeichnung in den Verkehrskreisen allgemeingültig bekannt ist, also die Verkehrsgeltung ca. 90% erreicht hat. Die Beweislast hierfür trägt jedoch wiederum der angebliche Markeninhaber.

IV. Die richtige Vorgehensweise

Möchte sich ein Unternehmer dahingehend absichern, dass seine Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung nicht angreifbar ist, so sollte er diese rechtzeitig zur Marke anmelden. Hierfür ist zunächst erforderlich, dass man sich über die Schreibweise und grafische Darstellung der Bezeichnung im Klaren ist. Anschließend sollte man die Bezeichnung von einem Rechercheanbieter (z.B. brandlaw.de) daraufhin überprüfen lassen, ob diese identisch oder ähnlich für die ausgewählten Klassen bereits im Markenregister vorhanden ist. Verzichtet man auf die Durchführung einer Recherche, so könnte die Anmeldung bereits vor der Eintragung daran scheitern, dass Marken Dritter übersehen werden und deren Inhaber im Wege der kostenpflichtigen Abmahnung gegen den Anmeldenden vorgehen, da die Anmeldung bereits als Verletzungshandlung anerkannt ist.

Die Rechercheergebnisse sollten sodann von einem Markenanwalt daraufhin überprüft werden, ob die gefundenen ähnlichen Marken geeignet sind, Verwechslungen zur eigenen Marke hervorzurufen (Verwechslungsgefahr). Gibt der Anwalt Entwarnung, so sollte kurzfristig eine Anmeldung beim DPMA erfolgen, da der Anmeldetag für die Priorität zu anderen Anmeldungen entscheidend ist. Die Gesamtkosten dieser Vorgehensweise (exklusiv Anmeldegebühren) liegen zwischen EUR 700,00 und EUR 2.000,00 netto für die Prüfung und Anmeldung einer Marke, abhängig von der Größe und dem Stand der beauftragten Rechercheanbieter und Rechtsanwälte. Ist die Marke erst einmal im Markenregister eingetragen, so droht eine weitere Gefahr: Die spätere, unbemerkte Anmeldung einer identischen oder ähnlichen Marke durch Dritte. Das DPMA überprüft die Übereinstimmung mit bereits vorhandenen Marken im Register nämlich nicht und trägt die neue Marke ohne weiteres ein (Ausnahme notorische Marken). Der Inhaber der älteren Marke erfährt hiervon nichts und kann nach fünf Jahren hiergegen auch nicht mehr vorgehen.

Es empfiehlt sich daher nach Eintragung einer Marke, diese regelmäßig durch ein sog. brandmonitoring (Markenüberwachung) auf Verletzungshandlungen Dritter überprüfen zu lassen.

Meldet dann jemand die eigene Marke nochmals an, so erhält der Inhaber vom Anbieter (z.B. brandai.de.de) unverzüglich hiervon Kenntnis und kann entsprechende Maßnahmen treffen.

V. Verteidigung der Marke

Stellt der Inhaber einer Marke nun fest, dass ein fremdes Unternehmen unberechtigt eine identische oder ähnliche Bezeichnung für dieselben Waren- oder Dienstleistungen verwendet, so sollte ersterer hiergegen rechtlich vorgehen. Als Maßnahmen kommen sowohl Widerspruch als auch Unterlassungs- und Löschungsansprüche in Betracht. Der Widerspruch greift ausschließlich gegen solche Marken, die sich gerade im Anmeldeverfahren befinden. Hier führt der Widerspruch gegen die Eintragung der fremden Marke zu einem amtlichen Verfahren, das per Beschluss des DPMA abgeschlossen wird. Für Fälle, in denen die Verletzung von Markenrechten vor oder nach der Eintragung der fremden Marke erfolgt, stehen dem älteren Inhaber Unterlassungs- und Löschungsansprüche zu, d.h. letzterer kann von dem Gegner Unterlassung der Verwendung seiner Bezeichnung und Löschung der jüngeren Marke aus dem Markenregister verlangen.

Die Unterlassungsansprüche werden häufig per Abmahnung geltend gemacht, mit der der Gegner aufgefordert wird, die Verwendung der fremden Marken zu unterlassen, dies schriftlich und strafbewährt zu bestätigen sowie die Kosten des Rechtsanwaltes zu übernehmen. Soweit die verwendete Bezeichnung tatsächlich identisch oder verwechslungsfähig zur eingetragenen Marke des anderen ist, so erscheint es sinnvoll, diese Erklärung abzugeben, da in einem gerichtlichen Verfahren regelmäßig der Streitwert auf EUR 50.000,00 festgesetzt wird und damit hohe Anwalts- und Gerichtsgebühren auslöst. Vor Abgabe einer Unterlassungserklärung sollte jedoch ein Rechtsanwalt die Berechtigung der Unterlassungsansprüche der Gegenseite prüfen, da auch unberechtigte Massenabmahnungen vorkommen.

VI. Fazit

Die eigene Marke stellt nicht nur einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert in der Bilanz des Unternehmens dar, sondern verhilft dem Kaufmann auch regelmäßig dazu, den Namen seiner Waren oder Dienstleistungen mit Qualität und Glaubwürdigkeit zu füllen. Gleichzeitig führt die Marke zu einem Sicherheitsgefühl, da die eigenen Geschäftskennzeichen für andere unangreifbar werden. Es wird daher jedem Unternehmer geraten, seine Waren und Dienstleistungen sowie Unternehmensbezeichnung markenrechtlich absichern zu lassen.

(Stand Oktober 2004)