



LEINEN & DERICHS ANWALTSOZIETÄT

Markenrecht

PRAXISINFO

Mai 2010

Wie melde ich eine Marke an?

Von Rechtsanwalt Dennis Groh



LEINEN & DERICHS ANWALTSOZIETÄT

Einleitung:

Dem Schutz der eigenen Produkte vor Plagiaten und Produktpiraterie kommt in unserem auf Wettbewerb ausgelegten Markt immer größere Bedeutung zu. Verbraucher vertrauen darauf, dass Produkte einer gewissen Marke von einem bestimmten Unternehmen stammen und einen gleich bleibenden Qualitätsstandard aufweisen. Herkunft und Qualität verleihen dem hinter der Marke stehenden Produkt einen gewissen Ruf, der sich am Markt auch wirtschaftlich nutzen lässt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten häufen sich aber Fälle, in denen Wettbewerber fremde Kennzeichen missbrauchen, um den Ruf des dahinter stehenden Unternehmens auszubeuten.

Für den Unternehmer ist es daher wichtig, seine Produktbezeichnungen vor Nachahmung zu schützen. Einen solchen Schutz bietet in erster Linie die Eintragung einer Marke. Die eingetragene Marke verschafft dem Markeninhaber gegen etwaige Verletzer Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche und stellt somit ein effektives Instrument dar, um den Wert der eigenen Marke zu erhalten und Wettbewerber an der Rufausbeutung zu hindern. Der folgende Beitrag soll dem interessierten Unternehmer als erster Leitfaden für die Anmeldung einer Marke dienen.

I. Vorüberlegungen:

Bevor eine Marke angemeldet werden kann, muss sich der Unternehmer über den Umfang seiner Markenmeldung klar werden, wobei er sich insbesondere folgende Fragen beantworten sollte:

1. Welche Marke soll angemeldet werden?

Hierbei sind zunächst Marketingaspekte zu beachten. Damit die Marke ihrer Funktion als Qualitätsmerkmal entsprechen kann, muss sie eingängig und verständlich sein. Sie muss derart beschaffen sein, dass der Verbraucher sich an sie erinnert und sie mit dem Produkt assoziiert. Kurze prägnante Marken sind längeren unverständlichen Marken vorzuziehen. Als positive Beispiele können unter anderem die eingetragenen Marken „Lego®“, „Coca Cola®“, „Tempo®“ oder „Haribo®“ genannt werden. An diesen Beispielen wird die Funktion der Marke sehr deutlich. Ohne weitere Hinweise assoziiert der Verbraucher mit den Marken bestimmte Produkte und einen gewissen Qualitätsstandard. Dieser Effekt wird auch durch die einprägsame Formulierung der Marken erzielt.



Des Weiteren muss entschieden werden, ob eine einfache Wortmarke oder andere Markenformen wie zum Beispiel die Wort/Bildmarke angemeldet werden sollen. Eine Wort/Bildmarke ist zum Beispiel dann interessant, wenn eine ganz bestimmte Schreibweise oder bestimmte grafische Zusätze mit geschützt werden sollen.

Schließlich gibt es bei der Auswahl der Marke juristische Fallstricke zu beachten. Die wohl wichtigste Einschränkung ist, dass die Marke keinen *beschreibenden Charakter* haben darf und *unterscheidungskräftig* sein muss. Sie darf sich zum Beispiel nicht in einer Beschreibung des Produktes erschöpfen. Für solche beschreibenden Bezeichnungen besteht auf dem Markt ein *Freihaltebedürfnis*, d.h. niemand soll auf diese Bezeichnungen ein Monopol erhalten dürfen. Unzulässig wäre demnach zum Beispiel die Marke „grüner Apfel“ für Obst. Ebenfalls unzulässig wäre die Marke „geschmackvoll Essen“ für eine Dienstleistung im Gastronomiebereich. Schließlich sind auch bloße Gattungsbezeichnungen wie „Mineralwasser“ für Getränken nicht eintragungsfähig.

2. Wo soll die Marke angemeldet werden?

Der Unternehmer muss sich im Vorfeld darüber klar werden, für welchen territorialen Bereich er Markenschutz benötigt. Möglich sind deutsche Marken, EU-Marken und internationale Marken. Ist das Unternehmen ausschließlich im Inland tätig, genügt eine deutsche Marke. Abzuraten ist von der häufig ausgeübten Praxis, generell eine EU-Marke zu beantragen, weil darin auch der Schutz für Deutschland enthalten sei. Diese Argumentation mag zwar oberflächlich betrachtet zutreffen, sie verkennt jedoch, dass man bei einer EU-Marke auch EU-weit mit Angriffen auf die Marke rechnen muss. So kann beispielsweise ein Unternehmen in Spanien die EU-Marke angreifen, wenn die Marke in Spanien bereits existiert oder dort ein Schutzhindernis (z. B. beschreibender Charakter) vorliegt. Zudem sind die Gebühren bei einer europäischen Marke dreimal so hoch wie bei der deutschen Marke.

3. Für was soll die Marke angemeldet werden?

Schließlich muss geklärt werden, für was die Marke angemeldet werden soll. Eine Markenmeldung muss stets bestimmte *Waren- und/oder Dienstleistungsklassen* enthalten, auf die sich der Markenschutz erstrecken soll. Es existieren insgesamt 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen, die für die Marke benannt werden können. Die Einteilung in diese Klassen ist deshalb besonders wichtig, weil nur für die jeweiligen Klassen auch Markenschutz besteht. Ist beispielsweise eine Marke nur für die Warenklasse 6 „*Unedle Metalle und deren Legierungen*“ eingetragen, so genießt sie auch nur für diese Klasse Schutz. Benutzt ein Dritter nun die Marke für die Klasse 13 „*Schusswaffen*“, kann der Mar-

keninhaber hiergegen nicht vorgehen. Auf das Erstellen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist deswegen größte Sorgfalt zu verwenden.

II. Die Eintragung der Marke

Sind diese Vorüberlegungen abgeschlossen, sollte zunächst eine sog. *Markenrecherche* erfolgen. Diese Recherche trägt dem Umstand Rechnung, dass eine nach den oben genannten Kriterien entwickelte Marke bereits in identischer oder ähnlicher Form von einem Dritten angemeldet worden sein könnte und dadurch *Verwechslungsgefahr* besteht. Ist dies der Fall, könnte der Dritte mittels Widerspruchs oder Löschungsklage gegen die jüngere Marke vorgehen, was für den späteren Anmelder mit erheblichen Kosten verbunden ist. Zudem besteht die Gefahr, vom Inhaber der älteren Marke auf Schadensersatz in Anspruch genommen zu werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die Verwechslungsgefahr nicht nur durch die ähnliche Schreibweise, sondern auch durch den ähnlichen Klang der Marken entstehen kann. So würde zum Beispiel die Marke „Coca Cola®“ auch mit den Marken „Koka Kola“, „Cocacola“, „Coco Kola“ usw. kollidieren. Wegen dieser Komplexität sollte die Markenrecherche regelmäßig nicht ohne einen im Markenrecht spezialisierten Rechtsanwalt erfolgen.

Nach Abschluss der Recherche kann die Marke angemeldet werden (beispielsweise vor dem Deutschen Patent – und Markenamt [DPMA]). Hierbei ist zu beachten, dass etwaige Fehler bei der Anmeldung später teilweise gar nicht, teilweise nur mit erheblichem Aufwand beseitigt werden können.

Die jeweiligen Markenämter halten die notwendigen Anmeldeformulare bereit. Das DPMA bietet alle Formulare auch online unter <http://www.dpma.de/marke/formulare/index.html> zum Abruf an. Das Formular muss vollständig ausgefüllt und sodann an das zuständige Markenamt gesandt werden. Es muss wenigstens Angaben über den Anmelder, die Wiedergabe der Marke sowie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthalten.

Die Kosten für die Anmeldung betragen derzeit 300 €. Dieser Betrag erhöht sich, wenn mehr als drei Klassen angemeldet werden oder eine besonders schnelle Bearbeitung gewünscht wird.



Im Anschluss an die Anmeldung prüft das DPMA, ob die Marke schutzfähig ist. Insbesondere wird überprüft, ob die Marke beschreibenden Charakter hat oder nicht hinreichend unterscheidungskräftig ist. Das DPMA prüft hingegen nicht von Amts wegen, ob die angemeldete Marke mit anderen Marken kollidiert. Dieses Risiko trägt allein der Anmelder, was die Notwendigkeit einer Markenrecherche noch einmal unterstreicht.

Liegen keine Schutzhindernisse vor, trägt das DPMA die Marke ein und veröffentlicht diese im elektronischen Markenblatt. Der Anmelder erhält eine Urkunde über die Eintragung und kann von diesem Zeitpunkt an aus seiner Marke vorgehen. Nach Veröffentlichung der Markeneintragung können Inhaber älterer Marken binnen drei Monaten Widerspruch gegen die Eintragung beim DPMA einlegen. Über den Widerspruch wird dann im Widerspruchsverfahren entschieden. Sind die Einwendungen des Widersprechenden begründet, wird die Marke wieder gelöscht. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist das Anmeldeverfahren abgeschlossen. Die Marke kann dann nur noch mit einer Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten zu Fall gebracht werden.

III. Die Markenüberwachung

Nach erfolgreicher Markenmeldung ist eine Markenüberwachung dringend zu empfehlen. Die Markenüberwachung bildet quasi das Gegenstück zur Markenrecherche. Der Inhaber einer eingetragenen Marke sollte regelmäßig überprüfen, ob identische oder ähnliche Zeichen angemeldet oder eingetragen werden. Nur so kann er die Widerspruchsfrist von 3 Monaten wahren und kostenintensive Löschungsklagen vermeiden.

Gleichzeitig beugt eine solche Markenüberwachung einer *Markenverwässerung* vor. Werden nämlich mehrere ähnliche Marken ins Register eingetragen, besteht die Gefahr, dass die Unterscheidungskraft der Marken schwindet, was im schlimmsten Fall zum Verlust des Markenrechts führen kann.

Leinen & Derichs bietet Ihnen neben der Begleitung des Anmeldeverfahrens auch die Markenüberwachung an. Sprechen Sie uns einfach an!



Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt Dennis Groh

Telefon 0221 - 772 09 - 47
Fax 0221 - 72 48 89
E-Mail dennis.groh@leinen-derichs.de

Sekretariat: Frau Sakautzki

Telefon 0221 - 772 09 - 47

Bitte beachten Sie auch unsere Internet-Präsentation unter

www.leinen-derichs.de

Dort können Sie alle aktuell verfügbaren Mandantenbriefe,
Praxisinfos und Publikationen abrufen.

50668 KÖLN
Clever Straße 16
Telefon 0221 - 77 20 9-0
Telefax 0221 - 72 48 89
Email koeln@leinen-derichs.de

10719 BERLIN
Meinekestraße 24
Telefon 030 - 24 37 69 - 17
Telefax 030 - 24 37 69 - 17
Email berlin@leinen-derichs.de

© 2006 - 2009 Leinen & Derichs Anwaltssozietät, Köln, Selbstverlag

Für die Anwendung im konkreten Fall kann aus dieser Publikation keine Haftung übernommen werden.



LEINEN & DERICHS ANWALTSOZIE TÄ T