



kurz, knackig & prägnant



≡ Marken

Anmeldung & Verteidigung

Deutsche Marke Europäische Marke / Unionsmarke Intern
Markenstrategie Nizza-Klassifikation Wiener Klassifikati
Wort-Bildmarke Bildmarke Hörmarke 3D-Marke / Design
Benutzungsmarke (Verkehrsgeltung) Firmenschutz Recher
Kosten Schutzvoraussetzungen Widerspruchsverfahren
Abgrenzungsvereinbarung Benutzungszwang Deutsche Marl

Einleitung

Als Unternehmer kommen Sie über kurz oder lang nicht an dem Thema Marken vorbei. Schon bei der Überlegung, welchen Namen Sie Ihrem Unternehmen geben sollen, ist es sinnvoll, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob Sie mit der Namenswahl fremde Kennzeichenrechte verletzen.

Kaum haben Sie sich für eine Bezeichnung entschieden, stellt sich die nächste Frage: Möchten Sie anderen eine gleichlautende Bezeichnung verbieten können? Was passiert eigentlich, wenn später eine gleichlautende Marke durch einen anderen eingetragen wird? Und wie sieht es mit gleichlautenden Domains aus?

Spätestens wenn Ihr erfolgreich expandierendes Unternehmen neue Produkte auf den Markt bringt, stellen sich diese Fragen erneut und immer wieder. Es lohnt sich also, sich mit der Thematik der Marken zu beschäftigen. Denn die Verletzung von fremden Marken oder anderen Kennzeichen ist teuer. Und das nicht nur, weil sich Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in diesem Bereich auf der Basis hoher Gegenstandswerte berechnen, sondern vor allem weil eine Verletzungshandlung für das Unternehmen mit unverzügliche Unterlassungsgeboten und Umstellungen einhergeht. Internetseite und Briefpapier müssen angepasst, Produkte umgelabelt, Werbematerialien neu gedruckt und in manchen Fällen sogar eine Umfirmierung durchgeführt werden. Noch unangenehmer ist der Auskunftsanspruch, der insbesondere bei markenverletzenden Produkten im Zweifel auch die Herausgabe von Kundendaten umfasst.

Markenarten & Priorität

Welche Möglichkeiten haben Sie nun, um Ihre Bezeichnung schützen zu lassen:

Das Deutsche Markengesetz (MarkenG) kennt insbesondere folgende Marken:

- eingetragene Marken, §§ 3, 4 MarkenG
- nicht eingetragene Marken, §§ 3, 4 MarkenG
- geschäftliche Bezeichnungen, § 5 MarkenG

Prägend im Markenrecht ist dabei der sog. Prioritätsgrundsatz: Bei einer Kollision der genannten Kennzeichenarten setzt sich immer das Kennzeichen durch, das den älteren Zeitrang hat; dabei ist zunächst einmal unerheblich, ob es sich um eine Marke oder eine Geschäftsbezeichnung handelt.

Deutsche Marken entfalten ihren Schutz nur auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland; der Schutz von Geschäftsbezeichnungen ist zudem regional auf den Ausübungsbereich beschränkt. Wenn Sie einen weitergehenden Schutz benötigen, bietet es sich an, über die Anmeldung einer Europäischen oder internationalen Marke nachzudenken oder in einzelnen Ländern jeweils nationalen Markenschutz zu erwirken. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf den Markenschutz in Deutschland und sind nicht ohne Weiteres auf ausländisches oder supranationales Markenrecht übertragbar.

Markenformen

Als Marke angemeldet werden können insbesondere die folgenden Markenformen:

- Wortmarken = Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen, die sich mit der vom DPMA verwendeten üblichen Druckschrift darstellen lassen. Die Schutzkraft erstreckt sich auf alle identischen oder ähnlichen (verwechslungsfähigen) Begriffe, die im eingetragenen Waren- und Dienstleistungsbereich benutzt werden.
- Bildmarken = Bilder, Bildelemente oder Abbildungen ohne Wortbestandteile. Die Schutzkraft erstreckt sich auf alle identischen oder ähnlichen (verwechslungsfähigen) Bilder, die im eingetragenen Waren- und Dienstleistungsbereich benutzt werden. Bsp.: Mercedes-Stern. Nicht eintragungsfähig sind Freihaltebedürftige Worte wie z.B. die Bezeichnung „Hundefutter“ für Hundefutter (Klasse 31 der Nizza-Klassifikation), weil das „glatt beschreibend“ wäre.
- Kombinierte Wort-/Bildmarken = bestehen aus einer Kombination von Wort- und Bildbestandteilen oder aus Wörtern, die grafisch gestaltet sind. Ihre Schutzkraft ergibt sich aus der Kombination von Wort und Bild, wobei eine schwache Unterscheidungskraft des Wortes durch eine starke Unterscheidungskraft des Bildes ausgeglichen wird.
- Farbmarken = „isolierte“ Farbe oder Farbkombination. Beispiel: Telekom-Magenta. Die praktische Bedeutung ist gering, da häufig ein erhebliches Freihaltebedürfnis besteht.
- Dreidimensionale Marken = dreidimensionale Gestaltung, z.B. Coca-Cola Flasche, Lindt-Osterhase.
- Hörmarken = hörbare Marken, also Töne, Tonfolgen, Melodien oder sonstige Klänge und Geräusche. Sie sind über Noten relativ gut grafisch darstellbar.

- Sonstige Markenformen wie Kennfadenmarken (farbige Fäden oder Drähte), Geruchsmarken (olfaktorische Marken), Positionsmarke (bestimmte Position der Anbringung), Tastmarken (haptische Marken).

Schutzvoraussetzungen

Wichtigste Voraussetzung ist die Unterscheidungskraft, d.h. die Eignung solcher Zeichen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Nicht schutzfähig sind Zeichen, die freihaltebedürftig sind, z.B. weil sie glatt beschreibend sind und ihre Nutzung daher jedermann offenstehen muss, z.B. wäre „Wasser“ oder „H₂O“ für Sprudelwasserprodukte wohl glatt beschreibend, nicht aber ohne Weiteres für Softwareprodukte.

- Marke kraft Eintragung: Der Schutz entsteht nach Durchlaufen des Anmelde- und Eintragungsverfahrens vor dem DPMA rückwirkend zum Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldung.
- Marke kraft Benutzung: Der Schutz entsteht kraft „Verkehrsgeltung“ oder „notorischer Bekanntheit“. Verkehrsgeltung ist gegeben, wenn ein nicht unerheblicher Teil der mit der Marke angesprochenen Verkehrskreise bestimmte Waren oder Dienstleistungen, die mit dem Zeichen versehen sind, einem bestimmten Unternehmen als Herkunftshinweis zuordnen (Verkehrsdurchsetzung von ca. 50 %).

Notorische Bekanntheit liegt nur bei Allgemeingeltung vor; die Rechtsprechung fordert hier einen Bekanntheitsgrad von mindestens 70 % - 80 % (Bsp. „Coca-Cola“ weltweit, „Tempo“ deutschlandweit).

Der Nachweis von Verkehrsgeltung und notorischer Bekanntheit gestaltet sich in der Praxis meist schwierig. In der Regel ist hierfür die Durchführung einer umfangreichen Verkehrsbefragung erforderlich, so dass die Beweisführung mit einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden ist.

Markenstrategie

Der Entwurf einer Marke (national wie international) sollte frühzeitig erfolgen, damit sie zu einem frühen Zeitpunkt recherchiert, angemeldet und ggf. in einem Widerspruchsverfahren durchgefochten werden kann. Bei der Anmeldung ist zu berücksichtigen, dass bei Wortmarken nur die amtlichen Schriftzeichen des DPMA verwendet werden dürfen.

Zudem kann es sich anbieten, Wort-/Bildmarken und Bildmarken in schwarz/weiß anzumelden, denn dann erstreckt sich die Schutzkraft der Marke grundsätzlich auf alle Farben. Ist die Farbgebung allerdings wichtig, sollte man darüber nachdenken, zwei Marken parallel anzumelden.

Marken sind bei der Anmeldung nach der sog. Nizza-Klassifikation zu klassifizieren. Sie werden nicht für alle Waren- und Dienstleistungen angemeldet, sondern für den Bereich, in dem sie jetzt oder zukünftig verwendet werden. Unter <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> können Sie die für Sie maßgeblichen Klassen anhand einer Stichwortsuche recherchieren. Eine ordentliche Klassifizierung ist aus verschiedenen Gründen wichtig:

- Kosten: Die Kosten der Anmeldung richten sich nach der Anzahl der eingetragenen Klassen;
- Benutzungszwang: jede Marke unterliegt einem 5-jährigen Benutzungszwang. Haben Sie die Nutzung der Marke nicht innerhalb von 5 Jahren aufgenommen bzw. fortgesetzt, können Dritte eine (Teil-)Löschung der nicht genutzten Klassen bzw. Waren oder Dienstleistungen beantragen;
- Verletzungshandlungen: Je mehr Waren oder Dienstleistungen Sie anmelden, desto höher ist das Risiko eines Widerspruchsverfahren wegen Kollision mit anderen Marken.

Vor einer Anmeldung sollten trotzdem auch künftige Unternehmensentwicklungen bei der Auswahl der Klassen und der Zusammenstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses berücksichtigt werden. Denn Markenmeldungen können später nicht erweitert, sondern nur jederzeit eingeschränkt werden. Bei späterem Erweiterungsbedarf muss immer eine neue Anmeldung (mit dann auch späterer Priorität) erfolgen.

Nach der Eintragung bietet sich eine regelmäßige Überwachung der Marke an, um rechtsverletzende Markenverletzungen möglichst bereits im kostengünstigen Widerspruchsverfahren zu Fall zu bringen.

Geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG)

„Geschäftliche Bezeichnung“ ist der Oberbegriff für Unternehmenskennzeichen, Werktitel und Geschäftsabzeichen.

Unternehmenskennzeichen und Geschäftsabzeichen: Hierunter fallen alle Zeichen, die im Geschäftsverkehr als Name, Firma oder besondere Geschäftsbezeichnung unabhängig vom Firmennamen (z.B. Hotel „Zum Adler“) regelmäßig benutzt werden. Sie müssen allerdings

grundsätzlich Unterscheidungskraft haben und dürfen nicht nur aus glatt beschreibenden (und daher freihaltebedürftigen) Angaben bestehen. Daneben sind auch Geschäftsabzeichen geschützt, die bereits Verkehrsgeltung erworben haben (ca. 30 % Durchsetzung, Beispiel: das „Blau“ der Aral-Tankstellen).

Bei unterscheidungskräftigen Geschäftsbezeichnungen entsteht der Schutz bereits mit der ersten Benutzung, d.h. Verkehrsgeltung ist nicht erforderlich. Es genügt jede nach außen gerichtete geschäftliche Tätigkeit, wenn sie auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen lässt. Das ist z.B. bei der Eintragung der Firma in das Handelsregister der Fall.

Unbedingt zu beachten ist, dass der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen regional auf den örtlichen Tätigkeitsbereich des Unternehmens beschränkt ist. Ein Bäcker in Hamburg kann daher in der Regel keinem Bäcker in München die Nutzung der gleichen Geschäftsbezeichnung untersagen.

Unionsmarken (EU)

Eine Unionsmarke ist eine Marke, die in der gesamten Europäischen Union Geltung hat und im Register des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante (Spanien) gemäß den Bestimmungen der Unionsmarkenverordnung eingetragen wird. Ihre Schutzdauer beträgt zunächst zehn Jahre. Sie kann danach beliebig häufig um weitere zehn Jahre verlängert werden.

Die Unionsmarke wird nach einem einheitlichen Eintragungsverfahren registriert, das vorsieht, dass der Anmelder das Verfahren mit einer einzigen Anmeldung in Gang setzen kann und die Kommunikation in einer einzigen Verfahrenssprache und mit nur einer zentralen Verwaltungsstelle führen muss.

Im Falle einer künftigen Erweiterung der Europäischen Union erstreckt sich der Schutz eingetragener Unionsmarken automatisch auch auf die neuen Mitgliedstaaten. Entsprechendes gilt für angemeldete, aber noch nicht eingetragene Unionsmarken.

Wie bei der deutschen Marke ist auch bei der Unionsmarke eine Erweiterung des Klassenverzeichnisses im Nachhinein nicht möglich, sondern muss über eine neue Markenmeldung erfolgen. Beschränkungen sind dagegen jederzeit möglich.

Benutzungszwang: Auch Unionsmarken müssen binnen einer Benutzungsschonfrist von fünf Jahren nach Eintragung ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden, wenn ein (Teil)Löschungsanspruch Dritter verhindert werden soll. Eine ernsthafte Benutzung liegt auch dann vor, wenn die Marke nur in einem Teil der EU (z.B. nur in einem Mitgliedstaat oder nur in einem Teil eines Mitgliedstaats) benutzt wurde.

Nachteil der Unionsmarke: Die gesamte Markenmeldung wird zurückgewiesen, wenn sie in einem Land mit Erfolg angegriffen wird. Legt z. B. in Frankreich ein Markeninhaber erfolgreich Widerspruch gegen die angemeldete Unionsmarke ein, weil Verwechslungsgefahr mit seiner prioritätsälteren Marke gegeben ist, und weist das französische Markenamt die Markenmeldung daraufhin zurück, so wird auch die gesamte Unionsmarkenmeldung zurückgewiesen. Und das auch für diejenigen Länder, in denen keine Markenollision gegeben ist.

In manchen Fällen kann es daher vorteilhaft sein, stattdessen eine internationale Markenmeldung einzureichen. Sie kann entweder für die einzelnen Länder der EU oder die EU als einzelnes „Land“ angemeldet werden. Kippt die Anmeldung des Landes „EU“ bleibt hier eine prioritätsertaltende Umwandlung auf die Einzelländer der EU möglich.

Internationale (IR-)Marke

Eine internationale (IR-)Marke ist eine Marke, die für alle oder einzelne Mitgliedsstaaten des Madrider Markenabkommens (MMA) und/oder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA) registriert werden kann.

Erforderlich ist zunächst die Anmeldung einer nationalen Basismarke. Das allerdings macht die Anmeldung recht komplex und kompliziert. Ist das Basisland nur Mitglied im PMMA, kann die Anmeldung auch nur für PMMA-Mitgliedstaaten erfolgen. Da Deutschland aber sowohl Mitglied im MMA als auch im PMMA ist, kann der Anmelder eine Anmeldung nach seiner Wahl über das eine oder das andere Abkommen durchführen, wenn die anzumeldenden Länder ebenfalls in MMA bzw. PMMA Mitglieder sind. Diese Zugehörigkeit zu den beiden Abkommen hat Einfluss auf die Kosten und auf die formellen Anforderungen bei der Anmeldung.

Eine IR-Marke ist 5 Jahre von seiner Basismarke abhängig, d.h. sie steht und fällt bzw. beschränkt sich automatisch mit der Basismarke.

Das Anmeldeverfahren wird zentral bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in Genf geführt. Dort erfolgt auch die Eintragung in das dort zentral geführte internationale Markenregister der WIPO.

IR-Marken können selbständig übertragen, aufgegeben oder beschränkt werden, wobei auch eine Übertragung für nur einen Teil der Länder möglich ist. Eine IR-Marke gewährt ihrem Inhaber auf dem gesamten Gebiet der eingetragenen Länder:

- ein ausschließliches Recht, die Marke zu benutzen und

- ein ausschließliches Recht, es Dritten zu untersagen, dieselbe oder eine verwechslungsfähige Marke ohne Zustimmung des Inhabers für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen wie diejenigen, für welche die IR-Marke eingetragen ist.

Entscheidender Vorteil der IR-Markenregistrierung ist, dass kein zentraler Angriff auf sie möglich ist. Leidglich die Abhängigkeitsphase von der Basismarke ist zu überwinden. Danach bleibt im Falle einer Markenkollision in einem Land der Rest der Marke bestehen. Für die EU, die auch als „ein Land“ eingetragen werden kann, besteht eine Umwandlungsmöglichkeit in nationale Marken, falls in einem EU-Mitgliedstaat eine Kollision auftritt. In diesem Fall wird die IR-Marke mit der EU als Land in eine IR-Marke mit den einzelnen EU-Staaten, die nicht Angriffsziel sind, umgewandelt.

Gebühren der Markenämter

Die amtlichen Gebühren für eine DE-Marke für bis zu 3 Klassen und für die Dauer von zunächst 10 Jahren belaufen sich derzeit auf 300,00 € netto (Online-Anmeldung 290,00 €). Jede weitere Klasse wird mit zusätzlichen 100,00 € berechnet.

Für eine Unionsmarke fallen bei drei Klassen für die ersten 10 Jahre Gebühren von 1.200,00 € (Online-Anmeldung 1.050,00 €) an, bei zwei Klassen werden dagegen Gebühren von lediglich 1.050,00 € fällig (Online-Anmeldung 900,00 €). Bei IR-Marken ist die Gebühr sehr unterschiedlich hoch, je nachdem, wie viele und welche Länder ausgewählt werden und ob sie Mitglied in PMMA oder MMA sind.

Hier können Sie die jeweils aktuellen Kosten für DE-, EU- und IR-Marken recherchieren:

- DPMA (DE-Marke): www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf
- HABM (EU-Marke): <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/eu-trade-mark-regulation-fees>
- WIPO (IR-Marke):
www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp?Lang=E&ForDate=20170819&Origin=DE&Classes=1&ServCd=EN

Unsere Markenabteilung wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Planung und Umsetzung Ihrer ganz persönlichen Markenstrategie und steht Ihnen gerne unterstützend zur Seite.



Dr. Natalie Löw

Rechtsanwältin und Notarin

Fachanwältin für Informationstechnologierecht
Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht

Lehrbeauftragte für Patentwesen und
Technischen Vertrieb an der THM (Studium Plus)

Kleymann, Karpenstein & Partner mbB
Rechtsanwälte · Barrister · Notare
Philosophenweg 1 · 35578 Wetzlar

n.loew@kleymann.com

T +49 (0) 6441 9446 - 0

F +49 (0) 6441 9446 - 46

www.kleymann.com

www.comcit.com

Partnerschaftsgesellschaft mbB
AG Frankfurt/Main PR 1093

