

## Die Marke als Rechtsgut

## Die „Marke“ als Rechtsgut

Marken sind die wertvollsten Güter eines Unternehmens. Erst kürzlich wurde bei einer Untersuchung der weltweit „stärksten Marken“ ermittelt, dass COCA-COLA nach wie vor die wertvollste Marke ist. Bei der Untersuchung wurde allein die Marke COCA-COLA – und nicht das gesamte Unternehmen - auf einen Wert von 69,6 Milliarden Dollar beziffert.

Dieser beeindruckende Markenwert macht das Erfordernis nach einem umfassenden Markenschutz deutlich. Jedes versierte Unternehmen könnte eine coffeinhaltige braune Brause herstellen, jedoch nicht unter der wahrscheinlich bekanntesten Marke der Welt verkaufen. Die Erkenntnis, dass man Unternehmenskonzepte und Produkte nachahmen kann, geschützte Bezeichnungen jedoch nicht, hat zu einer erheblichen Aufwertung des „Markenrechts“ geführt.

Nachfolgend soll das Rechtsgut „Marke“ genauer beschrieben und darauf eingegangen werden, welche Marken- oder besser Kennzeichenrechte es gibt, wie sie entstehen und welchen Schutz sie entfalten.

### **Welche Marken- bzw. Kennzeichenrechte gibt es?**

Die Marke im rechtlichen Sinne ist nur eines von verschiedenen Kennzeichenrechten. Kennzeichen ist der im Markengesetz (MarkenG) verwendete Oberbegriff. Da das Markengesetz das gesamte Kennzeichenrecht zum Regelungsgegenstand hat, müsste es eigentlich „Kennzeichengesetz“ heißen.

Die im Markengesetz geschützten Kennzeichen sind Marken (z.B. die Bezeichnung AUDI oder der Mercedes-Stern), geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen: z.B. Name, Firma, Werbeslogan; Werktitel: z.B. Titel von Druckschriften, Filmtiteln, Bühnenwerken) und geografische Herkunftsangaben (z.B. Champagner, Lübecker Marzipan).

Auch wenn die geschäftlichen Bezeichnungen und die geografischen Herkunftsangaben zu den nach dem Markengesetz geschützten Kennzeichenrechten gehören und vergleichbare Schutzrechte besitzen, soll nachfolgend im wesentlichen auf die „Marken“ eingegangen werden.

## Die Marke im rechtlichen Sinne

Marken sind geschützte Kennzeichen (§ 1 Nr. 1 MarkenG). Entsprechend dem Markengesetz versteht man unter einer Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). Der Begriff "Marke" wurde offiziell durch das neue Markengesetz, das 1995 in Kraft getreten ist, eingeführt und hat den bis dahin geltenden Begriff „Warenzeichen“ abgelöst.

Gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG können grundsätzlich alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. U.a. gibt es folgende Markenformen:

- **Wortmarken** (z.B. Generische Bezeichnungen: COCA-COLA; Phantasienamen: PERSIL; Personennamen: Boris Becker; Slogans: „4711, immer dabei“; Buchstaben und Zahlen: ARD, 007)
- **Bildmarken:** (z.B. der Mercedes-Stern)
- **Kombinierte Marken bzw. sog. Wort- / Bildmarken** (Mercedes Stern mit Mercedes Schriftzug)
- **Farbmarken** (z.B. Magenta/Grau der Deutschen Telekom AG)
- **Hörmarken** (z.B. der „Wetten, dass...?“-Jingle)
- **Dreidimensionale Marken** (Form einer Ware: Toblerone-Schokolade; Verpackungsform: Odol-Mundwasserflasche; Werbefiguren: Michelin-Männchen)
- **Sonstige Markenformen** (Geruchsmarken, Bewegungsmarken, Positionsmarken)

Der Begriff Marke wird im Markengesetz für alle Arten von Marken verwendet. Dies können Warenmarken (z.B. MERCEDES für Fahrzeuge) und Dienstleistungsmarken (z.B. VOX für einen Fernsehsender) sowie Kollektivmarken (z.B. Dresdner Christstollen) sein <sup>1</sup>.

## Entstehung des Markenschutzes

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Markenschutz zu erlangen. Am bekanntesten ist die sog. **Registermarke**. Sie entsteht durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das Markenregister gem. § 4 Nr. 1 MarkenG (Markenregister des Deutsche Patent- und Markenamtes

---

<sup>1</sup> Eine Kollektivmarke liegt dann vor, wenn mehrere Unternehmen die gleichen Waren herstellen oder gleiche Dienstleistungen erbringen und als Verband dieselbe Marke benutzen. Solche Marken weisen nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern auf eine Gruppe von Unternehmen.

(DPMA)). Nach dem „Rekordjahr“ 2000 mit 86.983 Markenmeldungen sind im Jahr 2002 immerhin noch 56.416 Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden. Mit den IR- und Gemeinschaftsmarken hatten entsprechend dem Jahresbericht (2002) des DPMA 1,1 Millionen eingetragene Marken in der Bundesrepublik Deutschland Geltung.

Darüber hinaus kann Markenschutz über die sog. **Benutzungsmarke** erlangt werden. Hier entsteht der Markenschutz durch die Benutzung eines Zeichens und den Erwerb von Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG).

Die sog. **Notorietätsmarke** lässt den Markenschutz durch den Erwerb von notorischer Bekanntheit entstehen (§ 4 Nr. 3 MarkenG). Eine Notorietätsmarke liegt bei einer im Ausland benutzten Marke vor, die auch in Deutschland überragende Bekanntheit genießt.

Folglich entsteht Markenschutz – entgegen einer häufigen und laienhaften Auffassung - nicht nur durch die Eintragung einer Marke, sondern auch durch Benutzung und den Erwerb von Verkehrsgeltung. Damit liegt die Zahl der in Deutschland geltenden Marken weit über 1,1 Millionen, da es neben den Registermarken noch viele Benutzungsmarken gibt.

## **Schutzhindernisse**

Nicht jedes Zeichen (das sind z.B. Bezeichnungen, Bilder oder Töne) kann als Marke eingetragen werden. Voraussetzung für die Eintragung einer Marke in das Markenregister des DPMA ist, dass keine Schutzhindernisse entgegenstehen.

Als **absolute Schutzhindernisse** bezeichnet man solche Einwendungen, die in der Natur der Marke liegen.

Wenn ein nach § 3 MarkenG schutzfähiges Zeichen vorliegt, dann ist im Falle des Vorliegens der in § 8 MarkenG aufgeführten Einwendungen eine Eintragung ausgeschlossen. Grundvoraussetzung für eine Eintragung ist demnach die graphische Darstellbarkeit der Marke. Dieses Erfordernis ist meist unproblematisch z.B. bei Wort oder Bildmarken; jedoch meist problematisch z.B. bei Geruchsmarken.

Des Weiteren ist eine Eintragung nicht möglich, wenn dem Zeichen (z.B. einer Wortbezeichnung) jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder wenn ein Freihaltebedürfnis seitens der Mitbewerber für diese Bezeichnung vorliegt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 MarkenG). So hat der Bundesgerichtshof (BGH) beispielsweise die Bezeichnung TODAY als nicht eintragungsfähig erachtet. Die

Unterscheidungskraft der Bezeichnung wurde für Waren des täglichen Gebrauchs (Seifen, Lotionen etc.) verneint, weil die Bezeichnung ein gängiges Wort der englischen Sprache sei und in der Werbung üblich als Hinweis für Waren des täglichen Gebrauchs verwendet wird.

Insbesondere beschreibenden Bezeichnungen fehlt es häufig an der nötigen Unterscheidungskraft oder es besteht ein Freihaltebedürfnis. Entsprechend hat der BGH für die Bezeichnung ANTIKALK die mangelnde Eintragungsfähigkeit für Mittel zur Entkalkung festgestellt. Die mangelnde Eintragungsfähigkeit wird insbesondere dann nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass durch eine Marke ein Begriff vom Inhaber monopolisiert werden kann. Produktbeschreibende Bezeichnungen müssen jedoch dem Wettbewerb zur Verfügung stehen.

Des Weiteren sind als absolute Schutzhindernisse zu nennen: der täuschende Inhalt der Marke gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG (z.B. ASCOT TWEED für nicht aus englischem Stoff hergestellte Bekleidungsstücke), der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung durch ordnungswidrige und sittenwidrige Marken gem. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG (z.B. MESSIAS für Bekleidungsstücke, Schuhwaren etc.), die Aufnahme von staatlichen Hoheitszeichen, u.a. Wappen, Flaggen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG (z.B. das sog. Schweizer Kreuz) sowie der ersichtliche Verstoß gegen Benutzungsverbote in anderen Gesetzen gem. § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG (z.B. bestehen detaillierte gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit der Benennung von Weinen).

Die absoluten Schutzhindernisse werden von Amts wegen berücksichtigt. Sollte trotzdem eine Marke eingetragen werden, die den Einwendungen widerspricht, wird diese Marke auf Antragstellung wieder gelöscht (§ 50 MarkenG).

### **Hauptproblem bei der Markeneintragung: Relative Schutzhindernisse**

Viele unerfahrene Markenanmelder gehen davon aus, dass sie mit der Eintragung ihrer Marke ein uneingeschränktes Benutzungsrecht erhalten. Von vielen (auch von Werbeagenturen) wird die Markeneintragung wie eine „Zulassung zur Benutzung“ und das Deutsche Patent- und Markenamt als „Zulassungsbehörde“ gesehen. Wie oft hat der Autor schon den Satz gehört: „Wenn wir die Marke eingetragen bekommen haben, kann uns doch nichts mehr passieren!“. Dabei wird jedoch aus Unwissenheit völlig außer Acht gelassen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt von Amts wegen nur in seltensten Fällen (nämlich bei notorisch bekannten Marken) prüft, ob der einzutragenden Marke nicht Rechte Dritter entgegenstehen.

Daher sind bei der Anmeldung einer Marke neben den absoluten Schutzhindernissen insbesondere die **relativen Schutzhindernisse** – d.h. in Form von älteren Markenrechten - zu

beachten. Sie werden als „relativ“ bezeichnet, weil sie sich aus dem Bestehen älterer Rechte von Dritten ergeben und nur im Fall einer Kollision mit „neuen“ (besser „prioritätsjüngeren“) Marken ihre Rechtswirkung entfalten. Daher können selbst bei einer eingetragenen Marke noch relative Schutzhindernisse bestehen, die noch nach Jahren zu einer erfolgreichen Löschungsklage führen können.

Für das Bestehen eines relativen Schutzhindernisses muss entsprechend den Regelungen des § 9 MarkenG zunächst eine prioritätsältere Marke vorliegen. D.h. sie muss einen älteren Zeitrang als die Marke besitzen, für die Schutz begehrt wird. Der Zeitrang wird dabei grundsätzlich durch den Anmeldetag bestimmt. Dieses für das Markenrecht wichtige Prioritätsprinzip folgt damit dem einfachen Grundsatz: „Wer zuerst kommt, malt zuerst!“.

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.

Im einzelnen sieht § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG drei Kollisionstatbestände vor:



Ein Identitätsschutz liegt vor, wenn die prioritätsjüngere Marke mit der prioritätsälteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken Schutz beanspruchen, identisch sind (z.B. MERCEDES vs. MERCEDES jeweils für Fahrzeuge).

Ein Verwechslungsschutz liegt vor, wenn zwischen der prioritätsjüngeren und der prioritätsälteren Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Eine solche Verwechslungsgefahr wird insbesondere dann angenommen, wenn eine Identität oder Ähnlichkeit bei den sich gegenüberstehenden Marken vorliegt (z.B. MARK vs. MARC) und eine solche Identität oder Ähnlichkeit auch hinsichtlich der von den Marken in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen (z.B. für ähnliche Waren: Limonade und Wasser) gegeben ist.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> „Ähnlichkeit“ und „Verwechslungsgefahr“ sind zentrale Kriterien bei der Feststellung eines relativen Schutzhindernisses und auch für das Vorliegen einer Markenverletzung. Entsprechend der Rechtsprechung des BGH (Bundesgerichtshof) ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Eine Ähnlichkeit und damit die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr ist z.B. bei folgenden Beispielen gegeben:

Phonetische Markenähnlichkeit:	QUICK	vs.	KWICK
Schriftbildliche Markenähnlichkeit:	Brisk	vs.	Brisa
Begriffliche Markenähnlichkeit:	MELODY	vs.	SYMPHONY
Ähnlichkeit bei Bildmarken:		vs.	

Ein Bekanntheitsschutz liegt vor, wenn sich identische oder ähnliche Marken für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen gegenüberstehen, sofern die prioritätsältere Marke eine bekannte Marke ist und die Gefahr der Verwässerung oder Rufausbeutung besteht (z.B. wenn ein Dritter die Bezeichnung COCA-COLA für Kraftfahrzeuge als Marke anmeldet).

Die relativen Schutzhindernisse, d.h. die prioritätsälteren Markenrechte Dritter, sind die Hauptproblemfelder bei der Markenmeldung. Dies ist auch nicht verwunderlich bei der o.g. Zahl von eingetragenen und damit „älteren“ Marken. Dritte können bei Vorliegen der Voraussetzungen für die relativen Schutzhindernisse nicht nur Widerspruch gegen die Markeneintragung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erheben oder einen Löschungsantrag stellen. Gegen die prioritätsjüngere Marke kann darüber hinaus auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist mit Abmahnungen oder mit Klagen vor den Zivilgerichten vorgegangen werden.

Wenn keine absoluten oder relativen Schutzhindernisse vorliegen, steht einer Markeneintragung nichts entgegen. Ohne vorherige Recherche nach bereits bestehenden Markenrechten Dritter, bleibt eine solche Marke mit der Unsicherheit einer möglichen Löschung belastet. Die Anmeldung und Verwendung einer unrecherchierten Marke kann aufgrund der vorgenannten Risiken nur als grob fahrlässig bezeichnet werden.

## **Anmeldeverfahren**

Eine Marke kann grundsätzlich durch jede natürliche oder juristische Person z.B. für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet werden. Lediglich Anmelder, die weder in Deutschland wohnen, noch einen (Geschäfts-) Sitz oder Niederlassung haben, müssen sich von einem im Inland bestellten Rechts- oder Patentanwalt vertreten lassen. Ein spezialisierter Rechts- oder Patentanwalt ist jedoch immer zu empfehlen.

Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke soll unter Verwendung des vom DPMA herausgegebenen Formblatts eingereicht werden (§ 2 Abs. 1 MarkenV). Sie kann u.a. durch unterschriebene Originale sowie durch Übermittlung des unterschriebenen Originals per Telefax erfolgen. Der Tag des Eingangs der vollständigen Markenmeldung ist gleichzeitig Anmeldetag, wonach sich i.d.R. die zeitliche Priorität bestimmt. Für eine prioritätssichernde Anmeldung müssen folgende Mindestanforderungen vorliegen: Angaben zur Feststellung der Identität des Anmelders, Wiedergabe der angemeldeten Marke sowie ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche die Markeneintragung begehrt wird.

Nach Eingang der Markenmeldung beim DPMA durchläuft die Markenmeldung zwei Verfahrensabschnitte:

Im Eintragungsverfahren wird geprüft, ob die Markenmeldung den Erfordernissen der Anmeldung genügt und der Eintragung keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Der Anmelder bekommt eine Empfangsbescheinigung sowie ein behördliches Aktenzeichen. Nach positiver Prüfung erfolgt die Eintragung der Marke in das Register. I.d.R. erfolgt sie innerhalb von 3 Monaten nach der Anmeldung, wenn keine Mängel oder Zurückweisungsgründe festgestellt werden.

Die Anmeldegebühr beträgt für drei Waren- bzw. Dienstleistungsklassen<sup>3</sup> € 300,--. Für jede weitere Klasse werden Anmeldegebühren i.H.v. € 100,-- fällig. Das Verfahren mittels „beschleunigter Prüfung“ kostet weitere € 200,--.

Das Widerspruchsverfahren folgt der Eintragung und der Veröffentlichung der Marke. Nach Veröffentlichung der Marke in dem vom DPMA herausgegebenen Markenblatt können Inhaber prioritätsälterer Marken gegen eine im Register eingetragene Marke Widerspruch erheben. Die Widerspruchsfrist beträgt 3 Monate nach Veröffentlichung der Eintragung.

Die Schutzdauer einer Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in dem der Anmeldetag fällt (§ 47 MarkenG). Sie kann jedoch beliebig oft um jeweils 10 weitere Jahre gegen Zahlung entsprechender Gebühren verlängert werden.

Mit der Eintragung beginnt zudem, wenn kein Widerspruch erhoben wird, die fünfjährige Benutzungsschonfrist. Bis zu deren Ablauf muss die Benutzung der Marke für die im Waren- /

---

<sup>3</sup> Der Markenmelder muss bei der Markenmeldung die Waren und Dienstleistungen benennen, für die er Schutz begehrt. Sämtliche Waren und Dienstleistungen sind in insgesamt 45 Waren- und Dienstleistungsklassen eingeteilt. So sind beispielsweise in Klasse 32 u.a. Biere sowie Mineralwässer und in Klasse 41 u.a. Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten eingeordnet.

Das DPMA ordnet die angemeldeten Waren und Dienstleistungen den entsprechenden Klassen zu. Da man bei der Benennung der Waren und Dienstleistungen folgenschwere Fehler machen kann, sollte man sich hier erfahrener Hilfe durch einen spezialisierten Rechts- oder Patentanwalt versichern.



Dienstleistungsverzeichnis angegebenen Waren- bzw. Dienstleistungen in ernsthaftem Umfang aufgenommen worden sein. Wird die Marke für die im Waren- / Dienstleistungsverzeichnis angegebenen Waren- bzw. Dienstleistungen nicht in ernsthaftem Umfang innerhalb dieser fünfjährigen Frist aufgenommen, so kann jedermann die Löschung beantragen und man kann gegen Marken, die innerhalb der Nichtbenutzungszeit angemeldet wurden, nicht vorgehen.

### **Inhalt des Markenschutzes**

Die Marken eines Unternehmens sind das Kapital eines Unternehmens! Darum ist der Schutz der Marken so bedeutend.

Die eingetragene Marke hat große Vorteile. Der Markeninhaber erlangt mit dem Erwerb einer Marke ein Exklusivrecht. Selbst wenn die Benutzung einer registrierten Marke nur in einem Teilgebiet in Deutschland erfolgt, kann das Ausschließlichkeitsrecht gegenüber jedermann im gesamten Schutzzterritorium geltend gemacht werden.

Des weiteren erhält der Markeninhaber eine Urkunde, die die Grundlage seines Markenrechts genau beschreibt. Diese Urkunde kann man jedem Dritten entgegenhalten, der der eingetragenen Marke zu „nahe“ kommt. Man muss sein Recht zudem nicht erst umständlich belegen (z.B. durch Umfragegutachten bei der Benutzungsmarke). Eine Urkunde einer Behörde (z.B. des Deutschen Patent- und Markenamtes) ist einfach überzeugend. Zudem hat die Verwendung des ®-Zeichens (als Zeichen für die registrierte Marke) schon abschreckende Wirkung für mögliche Markenverletzer.

Außerdem hat man bei der Marke den Vorteil der einfachen Lizenzierung und beliebigen Übertragbarkeit. Dem gegenüber ist z.B. die Firma – das ist juristisch der Name eines Unternehmens – nur mit dem Unternehmen selbst übertragbar.

Im Falle einer Markenverletzung kann der Inhaber darüber hinaus umfassende Rechte geltend machen. Folgende Rechte sind u.a. zu nennen:

- Anspruch auf Unterlassung (d.h. der Markeninhaber kann dem Markenverletzer die weitere Verwendung der Verletzungsmarke verbieten)
- Vernichtungsanspruch (z.B. Vernichtung der widerrechtlich gekennzeichneten Produkte)
- Beschlagnahme (bei Einfuhr oder Ausfuhr widerrechtlich gekennzeichnete Ware)
- Auskunftsanspruch (z.B. gegenüber den Markenverletzer auf Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der widerrechtlich gekennzeichneten Produkte)
- Schadensersatzanspruch (z.B. in Form der Herausgabe des Gewinns oder einer angemessenen fiktiven Lizenzgebühr, aber auch Anwalts- und Gerichtskosten)

In bestimmten Fällen kann auch auf strafrechtlichem Wege gegen Markenverletzer vorgegangen werden. Gemäß § 143 MarkenG wird die strafbare Kennzeichenverletzung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet.

Wie die vorgenannten Rechte des Markeninhabers verdeutlichen, ist der Markenschutz eine sehr effektive Form des rechtlichen Schutzes. Der vom Markenrecht abgedeckte Bereich ist für den Wettbewerber unzugänglich und gibt dem Inhaber mit seinem Exklusivrecht eine Art gesetzliches „Monopol“.

### **Markenrechtsverletzung**

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG benennt drei Verletzungstatbestände, bei deren Vorliegen die Benutzung eines Zeichens (z.B. einer Bezeichnung oder eines Bildes) als Marke durch einen Dritten die Verletzung eines bestehenden Markenrechts darstellt.

Eine Verletzung des Identitätsschutzes liegt vor, wenn die prioritätsjüngere Verletzungsmarke mit einer prioritätsälteren Marke identisch ist und für identische Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird. Voraussetzungen für eine Markenrechtsverletzung sind folglich Markenidentität und Produktidentität. Hierzu ein bekanntes Beispiel:

### **Daniel Küblböck darf nicht “Daniel K“ verwenden**

München - Ein Textilkaufmann aus Baden-Württemberg besitzt die Markenrechte an “Daniel K“. Seit 1998 ist die **identische** Bezeichnung in Deutschland als Marke für **identische** Waren - nämlich für Bekleidung - angemeldet. Die Plattenfirma von Daniel Küblböck hat das Markenrecht am Namen "Daniel K" offensichtlich nicht ausreichend überprüft, bevor sie damit für ihren Superstar warb.

Eine Verletzung des Verwechslungsschutzes liegt vor, wenn zwischen der prioritätsjüngeren Verletzungsmarke und der prioritätsälteren Marke für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Erforderlich ist demnach eine Verwechslungsgefahr. Hierzu zählt auch die Gefahr, dass die Verletzungsmarke mit der prioritätsälteren gedanklich in Verbindung gebracht wird. Dazu ebenfalls ein Beispiel:

### **BGH: «Bud» ist «Bit» zu ähnlich**

Karlsruhe - Das amerikanische «Budweiser»-Bier darf nicht unter der Bezeichnung «American Bud» in Deutschland vertrieben werden. Die **Verwechslungsgefahr** mit der älteren deutschen Marke «Bit» ist zu groß, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem ...

Eine Verletzung des Bekanntheitsschutzes liegt vor, wenn die sich gegenüberstehenden Marken identisch oder ähnlich sind, die prioritätsjüngere Verletzungsmarke für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und die prioritätsältere Marke eine im Inland bekannte Marke ist, deren Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

## **Agentur „nimmdrei“ unterliegt „nimm2“**

Düsseldorf - Eine Filmfirma beanspruchte für sich den Namen „Nimm 3“ und handelte sich damit eine Abmahnung des Süßwarenherstellers und ein Urteil des Landgerichts Köln ein. Das Argument der Richter: Aufgrund der engen Anlehnung in der Namensgebung **werde der hohe Bekanntheitsgrad der Marke „nimm2“ ausgenutzt ...**

Was auf ersten Blick etwas kompliziert erscheint, ist in Wirklichkeit überschaubar. Es müssen – sehr vereinfacht - drei Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Markenverletzung vorliegen. Eine Markenverletzung kann u.a. vorliegen, wenn die potentielle Verletzungsmarke

1. im geschäftlichen Verkehr verwendet wird (d.h. nicht für z.B. private oder firmeninterne Zwecke);
2. eine spätere Priorität als die potentiell verletzte Marke hat ;
3. identisch oder ähnlich mit der potentiell verletzten Marke ist und für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie die potentiell verletzte Marke benutzt wird.

Die genannten Gründe sind natürlich nur ungefähre Anhaltspunkte und lassen den Bekanntheitsschutz außer Acht. Die große Anzahl von Marken und die weite Auslegung der Verwechslungsgefahr macht das Risiko einer Markenmeldung und -benutzung jedoch deutlich.

Das Risiko einer Markenmeldung und –benutzung wird zumeist unterschätzt. Die Schritte für den Markenschutz sollten daher immer sehr frühzeitig - mindestens 1 Jahr vor Produktlaunch - beginnen und nur mit erfahrener Hilfe erfolgen.

### **Welchen Schutz entfalten die anderen Kennzeichenrechten?**

Wie bereits oben ausgeführt können nicht nur „Marken“ Marken- bzw. Kennzeichenschutz entsprechend dem Markengesetz erlangen, sondern auch geschäftlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangaben<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Können von Unternehmen nur für diejenigen Waren bzw. Dienstleistungen verwendet werden, die aus diesem Ort, Gegend oder Land stammen (z.B. Champagner, Lübecker Marzipan). Von der EU wird ein Verzeichnis der geschützten Herkunftsangaben geführt. Anträge zur Eintragung in diese Liste können beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt werden.

Zu den **geschäftlichen Bezeichnungen** zählen Unternehmenskennzeichen, d.h.

- der bürgerliche oder gewählte **Name**, der im Geschäftsverkehr benutzt wird;
- die **Firma** (Name, unter dem ein Unternehmen seine Geschäfte betreibt)
- **besondere Geschäftsbezeichnungen** (z.B. Name einer Gaststätte)
- **Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs geeignete Kennzeichen ohne Namensfunktion** (z.B. Werbesprüche (-Slogans), Geschäftsfarben eines Unternehmens)

Des Weiteren sind auch Werktitel nach Markengesetz geschützte Kennzeichen. Werktitel sind insbesondere Namen von Druckschriften (z.B. „Hinter den Kulissen“ von Dieter Bohlen), Filmwerken (z.B. „Vom Winde verweht“), Tonwerken („Maschendrahtzaun“ von Stefan Raab), Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Der Kennzeichenschutz für die geschäftlichen Bezeichnungen entsteht durch Benutzungsaufnahme, wenn sie Unterscheidungskraft besitzen, ansonsten entsteht der Schutz durch Erlangung von Verkehrsgeltung.<sup>5</sup>

Hinsichtlich des Umfangs des Kennzeichenschutzes bei den geschäftlichen Bezeichnungen ist im wesentlichen auf die Ausführungen unter „Inhalt des Markenschutzes“ und „Markenrechtsverletzung“ zu verweisen. Es ergeben sich ähnliche Verletzungsvoraussetzungen (zeitliche Priorität, Identitätsschutz, Verwechslungsgefahr, Bekanntheitsschutz) sowie Verteidigungsrechte (z.B. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche).

Auch die geschäftlichen Bezeichnungen und geografischen Herkunftsangaben können einer prioritätsjüngeren Marke entgegenstehen. Sie sind ebenfalls vor der Benutzung einer Marke hinsichtlich kollidierender Drittrechte zu überprüfen.

## **Internationale Markenmeldungen**

Markenrechte sind territoriale Schutzrechte, sie entfalten ihre Wirkung grundsätzlich nur in dem Land, in dem sie registriert sind.

---

<sup>5</sup> Mangelt es an natürlicher Unterscheidungskraft, kann zum Zeitpunkt einer bei den beteiligten Verkehrskreisen nachgewiesener Verkehrsgeltung ein Schutz nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 erreicht werden. Zu den Verkehrskreisen gehören Firmen, welche mit dem fraglichen Unternehmen im Geschäftsverkehr stehen. Zu den Verkehrskreisen gehören aber auch Abnehmer aus dem Kreis der Endverbraucher. Eine nur regionale Verkehrsgeltung lässt auch nur einen für dieses Territorium geltenden Schutzzumfang entstehen.

Wenn man eine Marke außerhalb von Deutschland anmelden will, ist dies über verschiedene Wege möglich. Einerseits kann man eine Marke unmittelbar bei den jeweiligen nationalen Markenämtern zur Anmeldung zu bringen. In diesem Fall ist jedoch häufig ein vor Ort ansässiger Vertreter erforderlich. Außerdem wird bei einer größeren Anzahl von Ländern die Koordinierung der verschiedenen Einzelanmeldungen – insbesondere bei verschiedenen Fremdsprachen - sehr komplex.

Eine Vereinfachung von internationalen Markenmeldungen bietet die Europäische Gemeinschaftsmarke und die Internationale Registrierung nach MMA (Madri der Markenabkommen) und PMMA (Protokoll zum Madri der Markenabkommen).

Mit der **Europäischen Gemeinschaftsmarke** erlangt man mit der Eintragung in allen 25 Mitgliedsstaaten der EU Markenschutz.

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann direkt beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante oder bei einer der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz (d.h. den nationalen Patent- und Markenämtern) der 25 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder des BENELUX-Markenamtes eingereicht werden. Die Schutzdauer beträgt 10 Jahr und kann gegen Zahlung der entsprechenden Gebühr um jeweils 10 Jahre verlängert werden.

Vorteil der Gemeinschaftsmarke ist der verhältnismäßig günstige Preis, für den man Markenschutz in einer großen Anzahl von Ländern erreicht. Außerdem muss die Marke nur in einem Land der Gemeinschaft benutzt werden, damit der Markenschutz für alle Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft erhalten bleibt.

Der Nachteil der Gemeinschaftsmarke ist, dass im Falle einer Zurückweisung der Marke in einem Land die Gemeinschaftsmarke für alle Länder verfällt. Dies ist ein erhebliches Risiko; jedoch ist die Umwandlung in nationale Markenmeldungen möglich.

Bei der World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genf kann man auf Basis einer sogenannten Heimatmarke, z.B. einer nationalen deutschen Marke, eine **Internationale Markenregistrierung** (auch IR-Marke genannt) zur Anmeldung bringen. Dies ist in den derzeit 74 Mitgliedern des Madri der Markenabkommens (MMA) und des gleichnamigen Protokolls (PMMA) möglich. Zum Ende des Jahres 2003 wird durch den Beitritt der USA auch dort der Markenschutz durch die Internationale Registrierung möglich. Die Schutzdauer beträgt 10 Jahre und kann danach beliebig oft verlängert werden.

Der Vorteil der IR-Marke liegt ebenfalls in ihrer Effizienz. Mit einer einzigen Anmeldung bei der WIPO kann man in allen Mitgliedsländern des Madrider Markenabkommens und des gleichnamigen Protokolls Markenschutz erhalten. Zudem können die Gesuche um Internationale Registrierung in englischer oder französischer Sprache bei der Behörde des Heimatlandes (z.B. dem Deutschen Patent- und Markenamt) zur Vermittlung eingereicht werden.

Eine Rangfolge der verschiedenen Schutzsysteme gibt es nicht. Für den Fall, dass sich Marken bzw. Kennzeichen aus verschiedenen Schutzsystemen gegenüberstehen, gelten die bereits beschriebenen Regeln (zeitliche Priorität, Verwechslungsgefahr etc.).

### **Fazit:**

Eine eingetragene Marke gibt ihrem Inhaber umfassende Rechte. Daher muss man im Rahmen der Neuentwicklung einer Marke insbesondere Drittrechte vorab überprüfen. Die Neuentwicklung und die Anmeldung sollten daher in ständiger Begleitung von erfahrenen Rechts- oder Patentanwälten bzw. in Unterstützung mit einer Agentur mit entsprechenden Rechtsressourcen erfolgen.

Die Entwicklung von Produkt- oder Firmenmarken ohne kompetente juristische Begleitung macht keinen Sinn, da man im Entwicklungsprozess frühzeitig prüfen muss, ob juristische Gründe gegen eine Marke sprechen. Die Diskussion von ungeprüften oder nur anrecherchierten (z.B. identitätsgeprüften) Namen vergeudet zeitliche und finanzielle Ressourcen, denn man diskutiert auf einer nicht tragfähigen Grundlage.

Auch nach einer Namensentwicklung und nach der Markeneintragung ist die juristische „Markenpflege“ nicht zu vernachlässigen. Nur wenn man seine Marken überwachen lässt und gegen Markenverletzer vorgeht, macht Markenschutz wirklich Sinn. Nicht überwachte Marken können bis zur Schutzlosigkeit verwässern.

Wenn man berücksichtigt, welchen Wert eine Marke für ein Unternehmen hat (siehe im Extremfall COCA-COLA), dann muss die kompetente Neuentwicklung einer Produkt- oder Firmenbezeichnung und der Markenschutz hinsichtlich Timing und Budget entsprechend Niederschlag finden. Wer diese Themen bei einer Produkt- oder Firmenbenennung nicht auf die erste Priorität setzt, verhält sich grob fahrlässig.

## Was gilt es zu beachten? 12 Tipps für den Markenschutz.

1. Planen Sie für die Entwicklung einer neuen Marke ein ausreichendes Timing und Budget ein. Führen Sie eine Namensentwicklung nur mit in Markenangelegenheiten erfahrenen Rechts- oder Patentanwälten bzw. in Unterstützung von einer Agentur mit entsprechenden Rechtsressourcen durch.
2. Schaffen Sie kreative Marken, denn mit beschreibenden Bezeichnungen erlangt man nur selten eine Eintragung als Wortmarke oder einen hinreichenden Schutz. Je phantasievoller und origineller eine Marke ist, desto höher ist ihre Kennzeichnungskraft und damit ihr Schutzbereich.
3. Schützen Sie neben Produkt- bzw. Unternehmensmarken und Logos auch die von Ihnen verwendeten Claims / Slogans. Ihre Kennzeichen sind ein wertvolles Gut, das vor Dritten umfassend geschützt werden muss.
4. Verwenden Sie keine Namen von Prominenten oder von bekannten Unternehmen. Mit solchen Namen kommt man schnell in Markenkonflikte.
5. Recherchieren Sie frühzeitig – zumindest vor der Markenmeldung - mögliche Drittrechte. Die Existenz von identischen oder ähnlichen Marken wird beim Eintragungsverfahren nicht berücksichtigt. Daher ist vor der Anmeldung eine Markenrecherche empfehlenswert.
6. Lassen Sie die Recherchen von einem spezialisierten Unternehmen durchführen. Eine „billige“ Identitätsrecherche ist nur selten ihr Geld wert. Allein eine Ähnlichkeitsrecherche bringt hinreichende Sicherheit.
7. Melden Sie möglichst eine Wortmarke an, wenn Sie eine Bezeichnung (z.B. einen Produktnamen) schützen lassen wollen. Der Markenschutz für eine Bezeichnung geht in Form einer Wortmarke weiter als der einer Bildmarke. Zudem kann sich das Design für die Produkt- oder Unternehmensmarke (z.B. Logo) über die Jahre verändern. Der Name wird meistens über lange Zeit beibehalten.
8. Melden Sie die für Ihre Marke beanspruchten Waren- und Dienstleistungen „breit“ an und denken Sie dabei an zukünftige Verwendungsmöglichkeiten. Wenn Sie z.B. eine Getränkemarkte (Klasse 32 und 33) schützen wollen, sichern Sie sich auch den Bereich Bekleidung (Klasse 25). Vielleicht wollen Sie später unter dem Namen auch T-Shirts verkaufen. Im nachhinein lässt sich der Markenschutz auf nicht eingetragene Waren oder Dienstleistungen nicht erweitern. Hier wäre eine neue Markenmeldung nötig, die jedoch eine jüngerer Priorität besitzt.
9. Sichern Sie sich- sofern verfügbar – die entsprechenden Internetdomains. Zwar lassen sich Domains auch noch nach der Markenmeldung von unberechtigten Dritten herausverlangen, jedoch ist das mit unnötigem Aufwand verbunden.
10. Wenn Sie Ihre Marke schon länger benutzen oder eine Marke angemeldet haben, sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob Ihre Markenrechte verletzt werden, um frühzeitig dagegen vorgehen zu können. Nur mit einer Markenüberwachung kann man effizient Markenverletzer abwehren.
11. Verteidigen Sie sich gegen Markenverletzungen. Wenn Sie Ihre Marke nicht verteidigen, kann sie an Schutz verlieren.
12. Verlängern Sie Ihre Marke. Ohne Verlängerung und Zahlung der entsprechenden Gebühr – nach jeweils 10 Jahren – wird die Marke gelöscht.