

## Warum Markenrecht?

Am Anfang steht die Überlegung, sich selbständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen. Eine Geschäftsidee wird geboren, eine Markt- und Standortanalyse durchgeführt, der Finanzplan erstellt.

Mit Recht schenkt der Unternehmensgründer diesen wirtschaftlichen Überlegungen in der Gründungsphase seine erhöhte Aufmerksamkeit.

Jedoch darf nicht vergessen werden, dass der **Firma**, also dem Namen, unter welchem das Unternehmen am Geschäftsverkehr teilnimmt, eine grundlegende wirtschaftliche Bedeutung zukommt und die Wahl der Firma auch erhebliche Risiken birgt.

Das gleiche gilt für die **Marken** eines Unternehmens, also die Bezeichnungen der von dem Unternehmen gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.

Erhebliche Probleme entstehen, wenn die gewählte Firmenbezeichnung mit älteren Firmierungen oder Markenrechten kollidiert. Noch nach Jahren können die Inhaber dieser älteren Rechte Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Rechnungslegung und sogar Vernichtung der Produkte geltend machen. Die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Firmennamens durch das Registergericht berücksichtigt nur eingetragene Firmen in der gleichen Gemeinde und findet häufig nicht nach markenrechtlichen Grundsätzen statt. Mit der Eintragung in das Handelsregister ist damit der Firmenname keinesfalls abgesichert. Es besteht die Gefahr älterer verwechslungsfähiger Firmennamen, eingetragener Marken, Internet-Domains oder nicht eingetragener Unternehmenskennzeichnungen. Aus all diesen Rechten können die oben genannten Ansprüche erwachsen. Eine Änderung der Firma nach Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit ist ebenso ärgerlich und teuer wie die Zahlung von Schadensersatz für die Vergangenheit und kann bis zur Insolvenz des Unternehmens führen.

## Welche Kennzeichenrechte gibt es?

Gewerbliche Kennzeichen gehören zu den wichtigsten Vermögenswerten eines Unternehmens. Sie reflektieren die Bekanntheit eines Betriebs und den guten Ruf seiner Produkte. Gewerbliche Kennzeichen sollten daher bestmöglich abgesichert werden. Hierbei ist einerseits sicherzustellen, dass die verwendeten Kennzeichen frei von Rechten Dritter sind (Recherche) und andererseits, dass diese in Zukunft exklusiv verwendet werden können (Schutzrechtsanmeldung).

Die wichtigsten gewerblichen Kennzeichen sind die **Firma**, der Name eines Unternehmens und die **Marke**, eine in der Regel amtlich registrierte Produktkennzeichnung. Ferner genießen Schutz der bürgerliche **Name** des Gewerbetreibenden, **besondere Bezeichnungen** von Geschäftsbetrieben, **Titel** von Druckschriften, Software und Spielen sowie **Internet-Domains**.

## Was sind die Schutzvoraussetzungen?

Nicht jede Kennzeichnung ist schutzfähig und damit monopolisierbar. Ein schutzfähiges Kennzeichen muss Unterscheidungskraft besitzen, also geeignet sein, die Produkte eines Unternehmens von denen des Wettbewerbs zu unterscheiden. Nicht schutzfähig sind somit vor allem produktbeschreibende Angaben, da diese einem sogenannten Freihaltungsbedürfnis des Wettbewerbs unterliegen. Beispielsweise kann das Wort **apple** nicht für Obst geschützt werden, wohl aber für Computer, da es für letztere nicht beschreibend ist. Noch schutzfähig sind sogenannte sprechende Zeichen wie **Polyestra** für Polyester oder **Vileda** („wie Leder“) für Reinigungstücher.

Schutzunfähige Kennzeichnungen können zwar von jedermann verwendet werden; es besteht jedoch in der Regel auch keine Möglichkeit, gegen Nachahmer vorzugehen.

## Wie entsteht und endet das Schutzrecht?

Die meisten Kennzeichenrechte, insbesondere Firma, besondere Geschäftsbezeichnung, Titel und Domain entstehen mit der erstmaligen Benutzung im geschäftlichen Verkehr und sind von Formalakten, wie der Eintragung in das Handelsregister, unabhängig. Der Rechtsschutz endet mit der endgültigen Aufgabe der Benutzung im geschäftlichen Verkehr.

Dagegen entsteht der Schutz der **Marke** in der Regel erst mit der Eintragung durch eine zuständige Registrierungsbehörde, wobei das Deutsche Patent- und Markenamt für nationale Registrierungen und Europäische Amt für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante für EU-weite Registrierungen zuständig ist. Ferner ist die Weltorganisation für Geistiges Eigentum in Genf für die Eintragung internationaler Marken (IR-Marken) zuständig.

Bei der Anmeldung müssen nicht nur die Marke selbst und der Anmelder angegeben werden, sondern auch die unter der Marke zu schützenden Waren und Dienstleistungen. Diese sind nach der sog. Klassifikation von Nizza in 45 Klassen eingeordnet.

Eine eingetragene Marke hat eine erste Schutzdauer von zehn Jahren und kann anschliessend gegen Zahlung einer Verlängerungsgebühr beliebig oft in Schritten von jeweils zehn Jahren verlängert werden.

## Welche Wirkung haben die Rechte?

Ein geschütztes Kennzeichenrecht gewährt seinem Inhaber ein ausschließliches Recht an der geschützten Bezeichnung, wobei er auch gegen ähnliche, **verwechslungsfähige Kennzeichnungen** vorgehen kann, sofern diese jünger sind und für gleiche oder ähnliche Produkte benutzt werden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts hat gegenüber Dritten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung.

**Es gilt der Grundsatz, dass das ältere Kennzeichenrecht Ansprüche gegen Benutzer eines jüngeren Kennzeichenrechts verleiht.**

## Wo gelten die Rechte?

Alle Kennzeichenrechte – bis auf die eingetragene Marke – verleihen ihrem Inhaber nur dort **Schutz, wo sie tatsächlich benutzt werden** oder wo aufgrund der Struktur des Geschäftsbetriebs eine baldige Benutzung wahrscheinlich erscheint. So genießen lokal tätige Betriebe, zum Beispiel Handwerksbetriebe, nur innerhalb einer Stadt oder eines Stadtteils, Schutz während überregional tätige Betriebe entsprechend in Schwaben, Bayern, Süddeutschland oder der ganzen Bundesrepublik Schutz genießen können. Es obliegt im Streitfall dem Inhaber des Rechts nachzuweisen, zu welchem Zeitpunkt er welchen territorialen Schutz beanspruchen konnte, was sich regelmäßig als äußerst schwierig gestaltet.

Einen großen Vorteil bietet hier die eingetragene Marke, da sie mit Wirkung des Anmeldetags (vorbehaltlich ihrer Eintragung) **Schutz für ganz Deutschland** verleiht, ohne dass es auf die tatsächliche Benutzung ankommt. Erst fünf Jahre nach der Eintragung muss im Streitfall überhaupt eine Benutzung nachgewiesen werden, wobei der bundesweite Schutz keine bundesweite Benutzung voraussetzt.

## Gibt es bereits ältere Rechte?

Aufgrund des erheblichen Risikos älterer Kennzeichenrechte ist es unabdingbar, vor Aufnahme der Benutzung einer Kennzeichnung Recherchen nach Marken, Firmen und Domains anzustellen. Wer hierauf verzichtet, riskiert, auch noch nach Jahren eine gut eingeführte Kennzeichnung aufgeben zu müssen, was nicht nur mit erheblichen Umstellungskosten, sondern auch mit dem Verlust der eigenen Bekanntheit verbunden ist.

Erste eigene Recherchen nach Firmennamen können über Suchmaschinen im Internet selbst durchgeführt werden, da so gut wie alle operativ tätigen Firmen im Internet vertreten sind. Im Handelsregister eingetragene Firmen können unter [www.handelsregister.de](http://www.handelsregister.de) gefunden werden.

Erste Markenrecherchen nach nationalen deutschen **Marken** können unter <https://register.dpma.de/DPMA-register/marke/basis> durchgeführt werden, europäische Unionsmarken können unter <https://euipo.europa.eu/eSearch/> gefunden werden und internationale Registrierungen unter <https://www3.wipo.int/branddb/en/>. Ein grenzübergreifendes Suchinstrument ist <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>.

**Deutsche Internet-Domains** lassen sich unter <https://www.denic.de/webwhois/> recherchieren. Potentielle Verwechslungsgefahr besteht jedoch auch mit ausländischen Domains, insbesondere wenn diese den deutschen Markt ansprechen

Selbst durchgeführte Recherchen ersetzen jedoch keine professionelle Markenrecherche, welche auch verwechslungsfähige ähnliche Bezeichnungen umfassen muss, die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, den Schutzbereich von Bildmarken und die Benutzungslage der älteren Marken analysiert. Professionelle Markenrecherchen sollten bei einem **Patentanwalt** in Auftrag gegeben werden.

## Wie melde ich meine Marke an?

Ergeben die Recherchen, dass eine Kennzeichnung frei ist und benutzt werden kann, so sollte diese unverzüglich als Marke angemeldet werden, da die bloße Benutzung regelmäßig noch keinerlei Rechte verleiht. Es gilt zu verhindern, dass ein Dritter, der die eigene, im Markt eingeführte Kennzeichnung später als Marke anmeldet, einem die weitere Benutzung verbietet. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine eigene Markenmeldung mit einer Versicherung zu vergleichen, die gewährleistet, dass man die eigene Produktbezeichnung ungehindert weiterbenutzen kann.

Die Anmeldung einer deutschen Marke kann in Papierform oder online unter <https://direkt.dpma.de/marke/> erfolgen, die Anmeldung einer EU-Marke unter <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/web/guest/apply-now>. Zur Definition der korrekten Waren und Dienstleistungen sollte in jedem Fall rechtlicher Rat in Anspruch genommen werden. Hier können viele Fehler gemacht werden, die zur Wertlosigkeit der Marke führen können.

### **Deutsch, europäisch oder international?**

Die territoriale Reichweite des Markenschutzes sollte sich an den jetzigen und zukünftigen Märkten orientieren. Da eine Marke spätestens nach Ablauf von fünf Jahren in Benutzung genommen werden muss, um durchsetzbar zu bleiben, ist hier auf diesen Zeithorizont abzustellen.

Ist der Geschäftsbetrieb national oder nur regional ausgerichtet und eine Erweiterung ins Ausland nicht vorgesehen, genügt eine deutsche Marke.

Für Unternehmen mit europäischem Fokus ist die EU-Marke die richtige Wahl. Falls auch europäische Nicht-EU-Staaten wie die Schweiz, Norwegen oder Grossbritannien, oder aussereuropäische Staaten von Interesse sind, ist eine internationale Registrierung (IR-Marke) auf Basis einer deutschen oder EU-Marke der richtige Weg.

Für mittelständische Betriebe in Süddeutschland ist häufig neben Deutschland das deutschsprachige Ausland, also Österreich und die Schweiz, von Interesse. Hier ist die Einreichung einer deutschen Marke und die anschließende internationale Registrierung unter Benennung dieser beiden Staaten zu empfehlen.

### **Was kostet das Ganze?**

Die Kosten für eine professionelle Markenrecherche hängen von der Anzahl der zu recherchierenden Waren- und Dienstleistungsklassen, dem territorialen Umfang der Recherche und der Frage ab, ob im konkreten Einzelfall eine (ggf. erweiterte) Identitätsrecherche ausreicht oder eine umfassende Ähnlichkeitsrecherche durchzuführen ist. Beispielsweise kostet eine erweiterte Identitätsrecherche im Bereich aller in Deutschland gültigen Marken, also deutscher, EU- und IR-Marken in einer Klasse ca 150 Euro, während eine viele Klassen umfassende Ähnlichkeitsrecherche in ganz Europa einschließlich der Auswertung der Ergebnisse auch weit über 1000 Euro kosten kann.

Eine deutsche Markenmeldung kostet ab 290 Euro an amtlichen Gebühren, eine EU-Anmeldung ab 850 Euro. Rechtsanwälte berechnen ihr diesbezügliches Honorar üblicherweise auf der Grundlage eines fiktiven Gegenstandswerts oder nach Zeitaufwand, Patentanwälte häufig auf Pauschalbasis. Die Anwaltskosten für eine professionell vorbereitete deutsche Markenmeldung einschließlich des Entwurfs des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, der Überprüfung auf absolute Schutzhindernisse und der Erledigung aller bis zur Eintragung erforderlichen Formalitäten beginnen bei etwa 400 Euro und können bei zahlreichen Warenklassen auch über 1000 Euro gehen.

Für weniger erfahrene Markenmelder ist die Einschaltung eines Experten in jedem Falle zu empfehlen. Zum einen ist die Auswertung der Markenrecherche kompliziert, da sie die genaue Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr voraussetzt. Zum anderen birgt die auf den ersten Blick so benutzerfreundliche Online-Anmeldung viele Gefahren. So würde man als sich beispielsweise als Gründer eines Möbelgeschäfts intuitiv für den Markenschutz in Klasse 20 (Möbel) entscheiden. Diese Klasse schützt jedoch nur die Herstellung von Möbeln und nicht den Einzelhandel damit, welcher der Klasse 35 zuzuordnen ist, was man aber nicht wissen kann, denn der amtliche Klassentitel lautet hier „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“. Eine für Klasse 20 angemeldete Marke würde zwar eingetragen, wäre für ihren Inhaber aber weitgehend wertlos.

Ihr Spezialist für Recherchen sowie für die Anmeldung und Verteidigung von Marken und anderen Kennzeichenrechten ist der **Patentanwalt**.

Verfasser:

Dr. Bertram Rapp, Patentanwaltskanzlei Charrier Rapp & Liebau, Augsburg

Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers.

Stand: Oktober 2020

Ansprechpartner:

Eva Schönmetzler  
Stettenstraße 1 + 3 | 86150 Augsburg  
Tel 0821 3162-207 | Fax 0821 3162-174  
eva.schoenmetzler@schwaben.ihk.de