



CLUB NEWS Mitglieder informieren:

Die perfekte Marke –
Rechtliche Tipps zur Markenent-
wicklung und Markenstrategie

RA Frank Stange
stange. Kanzlei für Internetrecht, Wer-
berecht & Gewerblichen Rechtsschutz

Unternehmen müssen durch produkt- bzw. dienstleistungsbezogene Schutzrechte ihre Ausgangssituation am Markt ständig verbessern. Die wertvollste Marke der Welt „Apple“ hatte 2014 laut dem renommierten Interbrand-Ranking einen Markenwert von knapp 119 Milliarden US-Dollar. Die Marke stellt regelmäßig einen erheblichen unternehmerischen Wert dar und ist essentiell für das Überleben eines Unternehmens.

Die Marke

Viele Agenturen bieten als Dienstleistung die Entwicklung von Marken beziehungsweise die Markenführung an. Dabei wird im Wesentlichen eine Kommunikationsstrategie erarbeitet, die eine langfristige Bindung zwischen Marke und Kunden ermöglicht. Die Bindung zwischen Marke und Kunden ist ein wesentlicher, aber nicht alleiniger Zweck einer Marke. Ein weiterer Zweck der Marke als herkunftshinweisendes Zeichen ist es, dem Kunden zu zeigen, dass ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung in Abgrenzung zu anderen Wettbewerbern von einem ganz bestimmten Unternehmen stammt. Rechtlich gesehen verschafft die Marke ein Monopol. Das Markenrecht gibt dem Inhaber das

ausschließliche Recht, seine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu nutzen. Ferner gibt das Markenrecht dem Markeninhaber das Recht, Dritten zu verbieten, dass diese ein identisches oder verwechslungsfähiges Logo für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Derjenige, der eine Marke rechtswidrig verletzt, kann vom Markeninhaber auf Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz, meist in Form einer fiktiven Lizenz für den Zeitraum der unerlaubten Nutzung, in Anspruch genommen werden. Der Inhaber einer Marke kann auch die Benutzung seiner Marke Dritten durch die Einräumung von unterschiedlich ausgestalteten Lizenzen erlauben.

Markenschutz entsteht, von engen Ausnahmen abgesehen, durch Eintragung eines Zeichens als Marke in ein Register. Soll die Marke räumlich Schutz im Bereich der Bundesrepublik Deutschland haben, so erfolgt die Eintragung der deutschen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt in München. Eine sogenannte Gemeinschaftsmarke mit Schutzwirkung für den räumlichen Bereich der gesamten Europäischen Union kann beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante (Spanien) angemeldet

werden. Eine international registrierte Marke, sog. „IR-Marke“, ermöglicht mit einer einzigen Anmeldung schnell und kostengünstig in den Vertragsländern des sog. Madrider Systems den gleichen Markenschutz zu erlangen, als ob in diesen Ländern jeweils eine nationale Marke angemeldet würde. Derzeit sind 94 Staaten beziehungsweise regionale Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel die Europäische Union, Vertragsparteien des Madrider Systems. Für die Erteilung des Bündels von IR-Marken ist die Weltorganisation für Geistiges Eigentum in Genf zuständig.

Schutzhindernisse

Da zum einen nicht jede Marke eingetragen wird und zum anderen nicht jede Marke den gleichen Schutzzumfang hat, sollten bereits bei der Markenentwicklung auch juristische Überlegungen eine Rolle spielen.

Eine Marke muss unterscheidungskräftig sein, deshalb sollten rein beschreibende Gattungsbegriffe vermieden werden. Die Anmeldung „Autohaus Dresden“ dürfte als reine Wortmarke für einen Autohändler daher wenig Erfolg haben. Fantasiebezeichnungen sind rein beschreibenden Bestandteilen also auf jeden Fall vorzuziehen. Auch englischsprachige Begriffe, die lediglich beschreibend sind, werden vom Markenamt meist als nicht eintragungsfähig zurückgewiesen.

Damit es nach einer kostenintensiven Markenentwicklung kein böses Erwachen gibt, sollte vor Eintragung eine Markenrecherche durchgeführt werden. Markeninhaber mit älteren identischen oder verwechslungsfähigen Marken können nicht nur Auskunft über die verkauften Waren und Schadensersatz, sondern auch

die Vernichtung der mit der Marke gebrandeten Waren und die zukünftige Unterlassung der Verwendung der Marke verlangen. Neben den in dem Zusammenhang anfallenden Kosten für den Rechtsstreit und Schadensersatz wäre auch der nicht unerhebliche finanzielle Aufwand, der in die Entwicklung und den Aufbau der Marke gesteckt wurde, umsonst. Mit etwas Geschick kann auch ein juristischer Laie eine solche Identitätsrecherche selbst durchführen. Eine Ähnlichkeitsrecherche sollte jedoch, auch aus Haftungsgründen, einem erfahrenen Markenrechtler überlassen werden. Die Kosten hierfür sind ein Bruchteil von den Kosten, die anfallen, wenn man nach einer einmal eingeführten Marke wegen einer markenrechtlichen Abmahnung nochmal bei Null anfangen muss. Die Anmeldung von mit älteren Marken identischen oder verwechslungsfähigen Marken sollte also unbedingt vermieden werden!

Von der Eintragung ausgeschlossen sind beispielsweise auch Marken,

- die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
- die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
- die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,
- die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere Hoheitszeichen eines inländischen Ortes oder eines Kommunalverbandes enthalten.

Namen von Orten, wie zum Beispiel die geographische Herkunftsbezeichnung MEISSEN, sind also grundsätzlich auch von der Eintragung ausgeschlossen. Es soll keine Monopolisierung durch den Anmelder erfolgen. Etwas anderes gilt aber, wenn nachgewiesen wird, dass sich dieses Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke durchgesetzt hat. Aus Sicht des Deutschen Patent- und Markenamtes hat beispielsweise die Marke „FICKEN“, die u. a. für die Waren „alkoholische Getränke“ angemeldet wurde, gegen die guten Sitten verstoßen und wurde deshalb nicht eingetragen. Beachten Sie jedoch, dass die obige Aufzählung absoluter Schutzhindernisse nicht abschließend ist!

Anmeldestrategie

Sollte eine Wortmarke nicht eintragungsfähig sein, so ist es unter Umständen dennoch möglich, eine Eintragung in Form einer sog. Wort-/Bildmarke zu erreichen. In einigen Fällen ist auch daran zu denken, das Logo gleichzeitig als Design anzumelden.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Im Rahmen der Markenmeldung müssen genau die Waren und Dienstleistungen angegeben werden, für die Markenschutz begehrt wird. Bei der Erstellung des konkreten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses empfiehlt sich wieder die Hilfe eines Markenrechtlers. Letztlich ist dieses Verzeichnis nämlich dafür maßgeblich, den richtigen Schutzbereich der Marke abzudecken.

Fristenüberwachung

Nach der Eintragung ist aufzupassen, dass die Marke innerhalb der vorgeschriebenen Frist als

Marke benutzt werden muss. Passiert das nicht, kann die Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden. Daran ist vor allem bei verschobenen Markteinführungen zu denken. Ebenfalls sollte nicht vergessen werden, die Marke nach Ablauf der Schutzdauer zu verlängern. Beide Fristen sollten unbedingt notiert werden!

Marktbeobachtung

Damit die eigene Marke nicht verwässert wird, sollte am Markt beobachtet werden, ob Dritte identische oder verwechslungsfähige Zeichen verwenden. Dagegen sollte unbedingt markenrechtlich vorgegangen werden. Da das Deutsche Patent- und Markenamt bei Neueintragungen nicht von selbst prüft, ob ältere Markenrechte bestehen, sollten Neueintragungen im Markenregister mit einer ständigen Kollisionsüberwachung gecheckt werden. So kann mit einem kostengünstigen Verfahren frühzeitig verhindert werden, dass Dritte identische oder verwechslungsfähige Marken eintragen und verwenden.

Fazit

Bei der Entwicklung von Marken und der Umsetzung der Markenstrategie ist neben dem werberischen Können auch juristische Kompetenz gefragt. Es empfiehlt sich, bereits frühzeitig einen spezialisierten Rechtsanwalt bei der Markenentwicklung einzubinden. Inhaber von Marken sollten eine Markenverwässerung durch Verteidigung ihrer Markenrechte verhindern. Die perfekte Marke entsteht also aus einem Zusammenspiel zwischen Agentur und spezialisiertem Anwalt.