

Fragen und Antworten zur MARKE

I. Was ist eine Marke?

Was ist eine Marke?

Marken sind Erkennungsmerkmale, die jemand für sich geschützt hat. Anhand dieser Erkennungsmerkmale weiß man, aus welchem Haus ein Produkt stammt. Wenn auf einer Flasche Bier KROMBACHER steht, weiß man, dass das Bier aus der Krombacher-Brauerei stammt. Wenn auf einem Kontoauszug DEUTSCHE BANK oder das Logo der Bank steht, weiß man, dass das Konto von der Deutschen Bank geführt wird. Und wenn auf einem Bildschirm das bunte GOOGLE-Logo über den Suchergebnissen (oder auf dem Ausdruck) steht, dann weiß man, dass die Suchergebnisse von Google bereitgestellt wurden.

Wozu dient eine Marke?

Eine Marke hilft bei der Orientierung. Wenn die Produkte keinen Namen hätten, könnte man sie nicht unterscheiden. Eine Butter sieht so aus wie die andere, ebenso eine Tafel Schokolade oder ein Orangensaft. KERRYGOLD, MILKA oder HOHES C kennt man und erkennt man. Und man vertraut ihnen.

II. Wofür brauche ich eine Marke?

Was habe ich von einer Marke?

Sicherheit und Schutz. Mit der Marke sichern Sie sich Ihre Rechte an Ihrem Namen/ Ihrem Zeichen, und zwar unabhängig davon, ob, wofür und in welchem Umfang Sie das Zeichen selbst im geschäftlichen Verkehr benutzen. Sie können die Marke für Produkte und Geschäftsbereiche „reservieren“, die sie vielleicht erst in mehreren Jahren anbieten werden. Und sie können jederzeit ohne Probleme nachweisen, dass Ihnen diese Rechte zustehen. Ihre Marke steht in einem öffentlichen Register und zeigt jedermann an, dass Ihnen hieran ausschließliche Rechte

zustehen. Und wenn ein Wettbewerber dieselbe oder eine ähnliche Marke benutzt, können Sie ihm die Benutzung verbieten, notfalls gerichtlich.

Ich habe ein neues Unternehmen gegründet/mich selbständig gemacht. Brauche ich eine Marke?

Nein. Sie brauchen für Ihr Unternehmen nicht unbedingt eine Marke. Wenn Ihre Firma nach Ihnen benannt ist (z.B. Werner Müller KG), ist es unwahrscheinlich, dass Sie fremde Rechte verletzen. Wenn Sie einen Phantasienamen verwenden (z.B. Arcandia GmbH oder Schein & Design), benötigen Sie zwar nicht zwingend eine Marke. In diesem Fall kann es aber sinnvoll sein, Markenschutz zu beantragen, um den Namen abzusichern.

Ich habe einen neuen Namen für mein Unternehmen gefunden/entwickelt. Ist es sinnvoll zu prüfen, ob ein anderer Rechte hieran hat, auch wenn ich den Namen nicht als Marke anmelden will?

Ja, unbedingt. Ob Sie fremde Rechte verletzen, hängt nicht davon ab, ob der Name als Marke angemeldet wird, sondern davon, ob er benutzt wird. Wenn Sie vorher im Markenregister recherchieren, ob der Name frei ist, verringern Sie das Risiko, dass Ihnen später jemand die Benutzung verbietet. Denn das kann mit hohen Kosten verbunden sein, etwa wenn Sie schon mehrere Jahre mit dem Namen im Geschäft sind. Sie müssen kurzfristig Ihre Produkte umbeschriften, ggf. Ihr Unternehmen umbenennen, Kunden über die Namensänderung informieren, und Ihre Investitionen in Werbung für Ihr Unternehmen werden durch die Namensänderung wertlos. Eine frühzeitige Recherche kann das vermeiden.

Wie kann ich feststellen, ob ein Name/ein Logo schon geschützt ist?

Auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts können Sie online prüfen, ob der Name in identischer Form bereits geschützt ist, und wofür. Eine solche Recherche bietet einen ersten Anhaltspunkt. Sie umfasst allerdings nicht ähnliche Marken und auch keine Firmennamen. Auch ist eine Logorecherche nur schwer möglich. Hierzu ist eine

Ähnlichkeitsrecherche bzw. eine Firmennamenrecherche erforderlich. Beide sind in der Regel von einem externen Anbieter einzuholen.

Eine Markenmeldung ist mir zu teuer. Gibt mir mein Firmenname auch schon Rechte?

Ja. Soweit Sie Ihren Unternehmensnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen (die reine Gründung reicht nicht aus!), genießen Sie Schutz für diesen Namen. Allerdings genießen Sie nur Schutz in dem Umfang, in dem Sie den Namen auch tatsächlich benutzen. Das heißt, dass Ihr Schutz möglicherweise regional begrenzt ist, und dass er nicht für Tätigkeiten bzw. Geschäftsbereiche gilt, die erst später hinzukommen.

Kann ich mir schon vorab Rechte sichern, indem ich eine Internetdomain anmelde?

Nein. Die reine Registrierung einer Internetdomain gewährt keine Rechte. In seltenen Fällen kann die Benutzung einer Internetdomain, etwa für eine Website, Rechte verschaffen. Eine Benutzung für eine Baustellenseite oder eine einfache Unternehmenspräsentation reicht hierfür in der Regel nicht aus.

Ich habe gehört, dass ich auch über eine Titelschutzanzeige Schutz für meine Marke bekommen kann. Das ist auch deutlich günstiger. Stimmt das?

Nein. Die Titelschutzanzeige an sich gewährt überhaupt keine Rechte. Sie gibt einem lediglich die Möglichkeit, den Schutz für einen Werktitel (Buch, Zeitschrift, TV-Sendung, Kunstevent) für maximal ein halbes Jahr im Voraus zu „reservieren“. Denn der Schutz für Werktitel entsteht – wie der Schutz für Firmennamen – erst durch die Benutzung. Wird der Titel innerhalb des halben Jahres nicht benutzt bzw. eingeführt, verfällt die Wirkung der Titelschutzanzeige.

Was kann passieren, wenn ich keine Marke anmelde?

Wenn Sie keine Marke anmelden, haben Sie an dem Namen/Zeichen entweder nur beschränkte Rechte (wenn es Ihr Unternehmensname ist) oder gar keine Rechte (wenn es Ihr

Produktname ist). Es kann Ihnen also eher passieren, dass Sie abgemahnt werden und Ihnen die weitere Benutzung des Zeichens/Namens verboten wird, weil jemand bessere Rechte hat. Das gilt selbst dann, wenn Sie schon länger auf dem Markt sind. Außerdem können Sie nicht ohne Marke nicht Widerspruch gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke einlegen.

III. Was kann ich als Marke schützen?

Was kann ich als Marke schützen?

Als Marke kann ich Wörter, Buchstaben, Zahlen, Slogans, Bilder und Logos, ja sogar dreidimensionale Gestaltungen, Jingles, Farben und Kombinationen aus allen Elementen schützen lassen.

Kann ich eine Abkürzung schützen lassen?

Ja. Ich kann eine Abkürzung schützen lassen, wenn sie nicht als Abkürzung schon beschreibend für die Waren oder Dienstleistungen ist (z.B. PKW für Autos, LKW für Lastkraftwagen oder HBF für Hauptbahnhof). Beispiele sind etwa AEG, BASF, BMW oder IKEA.

Kann ich einen Werbeslogan schützen lassen?

Ja, wenn er Unterscheidungskraft hat. So hat Nestlé sich HAVE A BREAK schützen lassen.

Kann ich ein Bild schützen lassen?

Ja. Bilder sind uneingeschränkt schutzfähig – wenn sie nicht beschreibend sind. So ist das Bild eines Apfels für Computer schutzfähig, nicht dagegen für Apfelsaft.

Kann ich eine Verpackung oder ein Verpackungsdesign schützen lassen?

Ja. Oft werden ganze Verpackungen oder Verpackungslabels als Marke angemeldet. Eine reine Verpackungsform ist als Marke schwerer zu schützen. Auch dies ist aber grundsätzlich möglich.

Kann ich eine Comicfigur schützen lassen?

Ja. So ist z.B. der Hase auf der Nesquik-Packung als Marke geschützt, ebenso der Biber aus der OBI-Werbung.

Ich habe eine neue Geschäftsidee. Kann ich sie als Marke schützen?

Nein. Geschäftsideen sind weder als Marken, noch als Patente schutzfähig. Ideen sind generell nicht schutzfähig. Allerdings kann ein Geschäftsmodell in beschränktem Umfang gegen Nachahmung geschützt sein, wenn es erst einmal erfolgreich eingeführt ist. Das ist aber einzelfallabhängig.

Muss mein Unternehmen so heißen wie meine Marke?

Nein. Die Marke dient zunächst einmal der Bezeichnung eines Produkts, also einer Ware oder Dienstleistung, die das Unternehmen anbietet. So bietet das Unternehmen *Apple* die Produkte *iPod* oder *iPhone* an. Oft sind Unternehmens- und Produktname allerdings deckungsgleich. Auch sonst gilt: Der Unternehmensname ist fast immer auch durch eine Marke geschützt.

Stimmt es, dass ich einen Begriff schützen lassen kann, den man eigentlich nicht schützen kann, wenn ich ihn nicht als Wortmarke, sondern als Wortbildmarke, also in einer gewissen grafischen Ausgestaltung oder in einer bestimmten Schrift anmelde?

Ja und nein. Ich kann zwar für eine solche Wortbildmarke Markenschutz bekommen. Allerdings schützt die Marke dann nicht das betreffende Wort, sondern nur die grafische Ausgestaltung. So kann zum Beispiel der Begriff *SCHOKO* nicht als Wortmarke für Schokoladenpralinen geschützt werden. Wird *SCHOKO* als Wortbildmarke eingetragen, so gilt der Schutz nur für den Bildanteil. Man kann aus dieser Marke nicht gegen eine andere Marke *SCHOKO* vorgehen, es sei denn, sie ist genauso gestaltet.

IV. Wie schütze ich meine Marke

1. Wie geht's?

Wie bekomme ich eine Marke?

Durch Anmeldung einer Marke beim Patent- und Markenamt und anschließende Eintragung. Die Registrierung einer Domain oder eine schlichte Benutzung verschaffen keine Markenrechte.

Können nur Unternehmen Marken anmelden oder auch Privatpersonen?

Jedermann kann eine Marke anmelden. Um ihren Bestand auf Dauer zu sichern, muss man sie allerdings auch im geschäftlichen Verkehr verwenden. Sonst droht ihr nach fünf Jahren die Löschung wegen Nichtbenutzung.

Kann ich eine Marke auch ohne Anwalt anmelden?

Ja. Allerdings sollte man sich zuvor umfassend informieren. Die Erläuterungen auf der Website des Patent- und Markenamts (www.dpma.de) sind detailliert und hilfreich. Allerdings ist es für einen Laien schwierig, die rechtlichen Konsequenzen einer Markenmeldung zu überblicken oder Fehler bei der Anmeldung zu vermeiden. Auch ist der Laie meist nicht der Lage, sich zu Rückfragen des Markenamts oder zu Widersprüchen Dritter zu äußern. Bei einer so wichtigen Entscheidung wie der Anmeldung einer Marke empfehle ich daher, einen Anwalt um Rat zu fragen.

Muss ich vor einer Markenmeldung recherchieren, ob es die Marke schon gibt?

Nein. Ich empfehle es aber dringend. Wer ein Zeichen als Marke anmeldet, an dem schon ein anderer Rechte hält, der riskiert nicht nur einen Widerspruch gegen seine Marke. Oft wird er auch wegen drohender Markenverletzung abgemahnt oder wird mit einer einstweiligen Verfügung überzogen. Eine Vorabrecherche ist daher in der Regel gut investiertes Geld.

2. Was melde ich als Marke an?

Soll ich meine Marke lieber als Wort anmelden (Wortmarke), oder zusammen mit meinem Logo als Wortbildmarke?

Das ist nicht pauschal zu beantworten. Grundsätzlich ist die Wortmarke die stärkere Marke, denn sie bietet Schutz gegen eine Verwendung in jeder grafischen Ausgestaltung. Wenn die grafische Ausgestaltung allerdings aufwändig ist und es gerade auf sie ankommt, dann kann es sinnvoll sein, eine Wort-/Bildmarke anzumelden. Im Regelfall ist es allerdings sinnvoller, Wortmarke und Bildmarke getrennt anzumelden.

Soll ich meine Marke in Farbe oder in schwarzweiß anmelden? Was ist der Unterschied?

Auch das hängt wieder von der individuellen Marke ab. Bei einer Anmeldung in schwarzweiß ist die Marke gegen eine Verwendung in jeder Farbkombination geschützt. Bei einer Anmeldung in Farbe ist der Schutz in erster Linie auf das Zeichen in dieser Farbkombination beschränkt, in Bezug auf diese konkreten Farben ist die Marke aber auch stärker.

Soll ich eine deutsche Marke anmelden oder eine europäische? Und was ist der Unterschied für mich?

Die deutsche Marke gewährt Schutz für Deutschland, die europäische (oder Gemeinschafts-)Marke gewährt Schutz für das gesamte Gebiet der EU (27 Länder). Die Gemeinschaftsmarke ist zwar teurer als die deutsche Marke. Im Verhältnis zu 27 – oder auch nur 10 oder 5 – Einzelanmeldungen ist sie allerdings günstig. Denn es fallen nur einmal Amtsgebühren und Anwaltskosten an. Allerdings birgt sie auch Risiken. Bei einer Gemeinschaftsmarke können Markeninhaber aus 27 Ländern Widerspruch einlegen. Die Chance, eine Gemeinschaftsmarke zu erhalten, sind also geringer als bei einer deutschen Marke. Ich empfehle daher, neben einer Gemeinschaftsmarke immer auch eine nationale Marke anzumelden.

3. Wofür melde ich die Marke an?

Warum muss ich meine Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen anmelden?

Eine Anmeldung ohne Bezug zu bestimmten Waren und Dienstleistungen ist nicht möglich. Sonst würden, vereinfacht gesprochen, die Namen unnötig knapp. Denn wer die Marke FOCUS für Autos hält, hat in der Regel keinen Nachteil dadurch, dass es dieselbe Marke auch für Zeitschriften gibt. Es ist zwar auch möglich, eine Marke für alle Waren und Dienstleistungen anzumelden. Das ist aber entsprechend teuer.

Was bedeutet es, dass meine Marke für bestimmte Klassen angemeldet wird oder geschützt ist?

Die Waren und Dienstleistungen, für die man eine Marke anmelden kann, sind nach international einheitlichen Maßstäben in insgesamt 45 Klassen unterteilt. Die Kosten einer Markenmeldung bestimmen sich danach, in wie viele Klassen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fallen. Üblicherweise umfasst die Grundgebühr für eine Markenmeldung drei Klassen. Für jede weitere Klasse erhöhen sich die Gebühren.

Soll ich die Marke nur für die Waren bzw. Dienstleistungen anmelden, für die ich die Marke im Moment benutze oder benutzen will, oder lieber einen weiteren Schutzzumfang wählen?

Es macht keinen Sinn, Waren und Dienstleistungen anzumelden, für die man die Marke auch in Zukunft nicht benutzen will. Das produziert unnötige Kosten. Auf der anderen Seite sollte es sinnvoll, in die Zukunft zu schauen und die Marke auf die künftige Geschäftsentwicklung auszurichten. Daher den Anmeldeumfang lieber etwas großzügiger bemessen. Dabei aber nicht vergessen, dass ein größerer Anmeldeumfang auch mehr Angriffsfläche für Widersprüche und generell für ältere Rechte Dritter bietet.

Muss ich in der Anmeldung alle Waren oder Dienstleistungen aufzählen, für die meine Marke geschützt werden soll?

Ja und nein. Der Anmeldeumfang der Marke kann nicht nachträglich erweitert werden. Deshalb muss die Aufstellung von Anfang an vollständig sein. Auf der anderen Seite ist es nicht nötig, jedes Detail mit aufzuführen. Es genügt, Oberbegriffe zu verwenden. Die meisten Oberbegriffe sind bereits in den offiziellen Klassenbeschreibungen enthalten.

Soll ich am besten immer alle Waren/ Dienstleistungen aus einer Klasse anmelden?

Nein. Melden Sie nur das an, was Sie auch brauchen. Klasse 9 zum Beispiel umfasst u.a. DVD-Player, Lichtmessgeräte und Sonnenbrillen. Wenn Sie Sonnenbrillen herstellen, benötigen Sie nur Schutz für Sonnenbrillen, nicht auch für DVD-Player.

4. Das Verfahren

Warum kann ich den Begriff „BlueLight“ nicht als Marke für meine Leuchtenkollektion schützen lassen?

Weil der Begriff für Leuchten freihaltebedürftig ist. Er beschreibt das blaue Licht, das eine Leuchte mit blauem Leuchtkörper ausstrahlt, und zwar in einer Sprache, die in Deutschland viele Menschen verstehen. Damit fehlt dem Begriff auch Unterscheidungskraft.

Was bedeutet es, dass eine Marke „beschreibend“ ist?

Eine Marke ist beschreibend, wenn sie den Gegenstand, für den sie geschützt werden soll, beschreibt. Der Begriff COLA ist für Cola nicht schutzfähig. Beschreibend sind aber auch Eigenschaften oder Bestimmungsangaben. So sind z.B. auch die Begriffe DRINK oder LIQUID oder THIRST oder ICE COLD beschreibend für Cola.

Kann ich nach der Anmeldung meine Marke oder meine Markenmeldung noch verändern? Kann ich z.B. Waren oder Dienstleistungen ergänzen, die ich bei der Anmeldung vergessen hatte, oder sonst Fehler korrigieren?

Nein. Einzige Ausnahme ist die Einschränkung des Anmeldeumfangs (also die teilweise Rücknahme der Markenmeldung, z.B. für bestimmte Waren oder Dienstleistungen).

Wie lange dauert es, bis meine Marke eingetragen ist? Kann ich das beschleunigen?

Die Eintragung einer Marke dauert in Deutschland in der Regel 3 – 6 Monate, wenn das Amt keine Beanstandungen hat. Nach der Eintragung (im Ausland und bei Gemeinschaftsmarken: vor der Eintragung) wird sie im Markenblatt veröffentlicht. Dann haben die Inhaber älterer Marken drei Monate lang Gelegenheit, der Eintragung zu widersprechen. Widerspricht keiner, ist das Eintragungsverfahren abgeschlossen.

Ab wann gilt der Schutz meiner Marke? Schon mit der Anmeldung, oder erst mit der Eintragung?

Die Marke gewährt erst ab ihrer Eintragung Schutz. Der Schutz gilt aber rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Markenmeldung. Deshalb kommt es bei Streitigkeiten immer auf den Anmeldezeitpunkt an.

Wie lange ist meine Marke gültig?

Die Marke ist nach der Eintragung zunächst einmal zehn Jahre gültig, und zwar gerechnet vom Tag der Anmeldung. Sie kann danach aber unbegrenzt immer wieder für zehn Jahre verlängert werden.

V. Die Rechte anderer

Kann ich irgendwo recherchieren, ob es meine Marke schon gibt?

Eine Internetrecherche über die Suchmaschine kann einen ersten Anhaltspunkt dafür geben, ob ein Zeichen als Marke benutzt wird. Auch eine Prüfung, ob eine Domain noch frei ist, kann einen ersten Anhaltspunkt geben. Aber nicht alle Marken sind im Internet zu finden. Und Marken, die (noch) nicht benutzt werden, lassen sich ohne Markenrecherche überhaupt nicht finden.

Woher weiß ich, ob jemand an einem Namen Rechte hat – und ggf. seit wann?

Im Markenregister, das auch online abrufbar ist, stehen alle Marken mit Anmelde- und Eintragungsdatum. Bei Bildern und Logos oder wenn man es genau wissen will beauftragt man am besten einen externen Suchdienst mit der Recherche.

Jemand benutzt schon denselben Namen wie ich, aber für eine ganz andere Branche, bzw. für ganz andere Produkte. Muss ich befürchten, dass ich seine Rechte verletze?

Im Normalfall: Nein. In den meisten Fällen gibt es zwischen Marken, die für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen geschützt sind/ benutzt werden, keinen Konflikt. Dann verletzen Sie auch nicht die Rechte des anderen. Und bei teilweisen Überschneidungen kann man sich immer noch einigen. Eine Ausnahme gilt allerdings für bekannte und berühmte Marken. COCA-COLA oder GOOGLE dürften Sie auch für Ski oder Schuhcreme nicht benutzen.

Ich habe festgestellt, dass jemand denselben Namen benutzt wie ich. Er ist allerdings in Rostock tätig, meine Firma ist in Stuttgart. Ist das ein Problem?

Ja, das kann ein Problem sein. Denn Firmennamen genießen zunächst einmal Schutz in ganz Deutschland, wenn sie nicht ausnahmsweise nach der Art ihres Unternehmens (z.B. Wirtshaus) nur regional oder lokal tätig sind. Wenn dieses

Unternehmen seinen Namen als Marke geschützt hat, gilt der Schutz ohnehin für ganz Deutschland. Ohne Ausnahmen.

Ich würde gerne einen neuen Namen als Marke schützen. Jemand hat aber bereits die entsprechende de-Domain. Kann ich da etwas machen? Oder hat er bessere Rechte als ich?

Wenn jemand bereits die Domain hat, muss das nicht heißen, dass er auch Rechte an dem Namen hat. Es kann aber so sein. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, dann eine Markenrecherche durchzuführen. Dass der Domaininhaber keine Rechte hat, heißt aber nicht zwingend, dass Sie mit einer Marke auch erfolgreich die Domain herausverlangen können. Das hängt wiederum von weiteren Faktoren im Einzelfall ab.

Ein anderer/ ein anderes Unternehmen verwendet schon einen Namen, den ich auch gerne nutzen würde. Er hat aber noch keine Marke. Kann ich mir den Namen „sichern“, indem ich ihn jetzt noch als Marke anmelde?

Im Regelfall: Nein. Wenn Sie die Marke für ähnliche Waren oder Dienstleistungen nutzen wollen, hat er möglicherweise ältere Rechte. Er kann dann zwar nicht verhindern, dass Ihre Marke zunächst eingetragen wird. Er kann sie aber später mithilfe seiner älteren Rechte an seinem Unternehmensnamen löschen lassen.

Prüft das Amt bei meiner Markenmeldung, ob es die Marke schon gibt?

Nein. Das Amt prüft nur, ob die Marke gegen objektive Kriterien verstößt. Das Amt prüft nicht, ob sie Rechte Dritter verletzt.

Kommt es bei identischen oder ähnlichen Marken immer nur darauf an, wer die ältere Marke hat?

Im Regelfall: Ja. Denn es gibt in Deutschland kein besseres Recht aus einer früheren Benutzung. Allerdings kann eine frühere Benutzung als Unternehmensname (oder sonstiges Unternehmenskennzeichen) ältere und damit bessere Rechte gewähren.

Ist es möglich, dass zwei Personen bzw. Unternehmen dieselbe Marke benutzen?

Ja. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Das eine Unternehmen kann dem anderen eine Lizenz erteilt haben, es kann aber auch einfach nur die Benutzung der Marke dulden. Der Inhaber der ältere Rechte kann frei entscheiden, was er mit seiner Marke macht. Dazu gehört auch, anderen die Benutzung zu erlauben. Möglicherweise hat er aber auch einfach nur (noch) nicht gemerkt, dass seine Marke auch von einem anderen benutzt wird.

VI. Ich habe eine Marke. Was nun?

Wann kann ich an meine Marke ein @ oder ein TM anfügen? Kann ich diese Kürzel auch schon benutzen, wenn meine Marke noch nicht eingetragen ist?

Das @-Symbol sagt aus, dass der betreffende Begriff oder das sonstige Zeichen als Marke eingetragen ist. Sie können also das Symbol verwenden, wenn Ihre Marke eingetragen ist. Verwenden Sie es, obwohl Ihr Zeichen nicht oder noch nicht als Marke eingetragen ist, riskieren Sie eine Abmahnung wegen unlauteren Wettbewerbs. Das Symbol TM stammt eher aus dem anglo-amerikanischen Rechtsraum. Es zeigt an, dass der Betreffende Markenrechte an dieser Bezeichnung beansprucht. In Deutschland hat das Symbol keine klare Bedeutung. Eine Benutzung wird nicht empfohlen.

Kann meine Marke noch angegriffen werden, wenn sie einmal eingetragen ist?

Ja. Eine Marke kann jederzeit angegriffen werden. Das größte Risiko besteht direkt nach der Veröffentlichung im Markenblatt während der drei Monate dauernden Widerspruchsfrist. Während dieser Zeit kann jeder, der glaubt, bessere Rechte zu haben, Widerspruch gegen die Marke einlegen. Ist der Widerspruch begründet, wird die Marke (ggf. teilweise) gelöscht. Im Widerspruchsverfahren ist aber auch eine Einigung mit dem Inhaber der älteren Marke möglich und üblich.

Kann die Marke auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch angegriffen werden?

Ja. Das Risiko einer Löschung ist dann allerdings geringer. Denn viele Markeninhaber überwachen die Veröffentlichungen im Markenblatt, um die Eintragung kollidierender Marken zu verhindern. Ist also nach der Veröffentlichung kein Widerspruch erhoben worden, ist das Risiko einer nachträglichen Löschung gering. Mit zunehmender Dauer der Eintragung sinkt das Risiko weiter. Vorausgesetzt natürlich, die Marke wird benutzt.

Stimmt es, dass eine Marke irgendwann verfällt, wenn man sie nicht benutzt?

Nein, die Marke verfällt nicht automatisch. Wird sie allerdings über einen Zeitraum von fünf Jahren seit der Eintragung nicht benutzt, kann jedermann die Löschung beantragen. Geschieht das nicht, fristet sie als Kartelleiche weiter ihr Dasein – immer vorausgesetzt, die Schutzdauer wird verlängert. Dann kann man auch später noch ihre Benutzung aufnehmen und sie so vor der Löschung schützen.

Kann ich anderen erlauben, meine Marke zu benutzen? Kann ich dafür auch Geld verlangen?

Ja. Wem Sie die Benutzung der Marke gestatten, ist allein Ihre Sache, und ob Sie dafür Geld verlangen ebenso. Allerdings sollten Sie immer bedenken, dass es auf Sie als Markeninhaber zurückfällt, wer die Marke benutzt, und wie sie benutzt wird. Lizenzverträge enthalten daher oft Klauseln, die festlegen, wie eine Marke zu benutzen ist. Sie sollen sicherstellen, dass das Image der Marke nicht leidet, wenn sie ein Dritter benutzt.

Ich habe mal gehört, dass jemand viel Geld damit verdient hat, dass er eine Marke angemeldet hat, die ein anderer hinterher brauchte, und die er ihm dann verkauft hat. Geht das wirklich?

Ja, das kann vorkommen. Aber dann ist es meist ein (für den Markeninhaber) glücklicher Zufall. Es lässt sich nicht planen. Planen ließe es sich nur, wenn man die Ziele und Planungen des anderen kennt. Und dann wäre es Behinderung und deshalb

wohl eine bösgläubige Markenmeldung. Mein Rat daher: Gar nicht erst versuchen.

VII. Ich wurde abgemahnt/ verklagt. Was muss ich tun?

Ich habe eine Abmahnung von jemandem bekommen, weil ich angeblich seine Rechte verletze. Muss ich hierauf reagieren?

Ja, es sei denn, Sie können sicher ausschließen, dass Sie seine Rechte verletzen. Es besteht zwar keine gesetzliche Verpflichtung zur Antwort; sie liegt aber in Ihrem Interesse. Bei Abmahnungen ist immer höchste Eile geboten. Wenn die Abmahnung berechtigt ist, und Sie reagieren nicht innerhalb der Frist, kann der Markeninhaber gegen Sie eine einstweilige Verfügung erwirken, mit der Ihnen die weitere Benutzung einstweilen untersagt wird. Dies ist meist mit hohen Kosten verbunden. Außerdem ist damit die Auseinandersetzung noch nicht abgeschlossen. Wenn Sie reagieren, können Sie mögliche Kosten und/oder Schäden gering halten oder ausschließen. In jedem Fall empfehle ich dringend, sich kurzfristig an einen spezialisierten Rechtsanwalt zu wenden.

Ich habe eine Abmahnung bekommen und soll eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Allerdings muss ich dann auch die Anwaltskosten der Gegenseite zahlen. Kann ich das irgendwie verhindern?

Ja. Die Abgabe der Unterlassungserklärung und die Übernahme der Kosten sind zwei Paar Schuhe. Man kann eine Unterlassungserklärung auch abgeben, ohne sich zugleich zum Kostenersatz zu verpflichten. Der Abgemahnte ist zwar nach der Rechtsprechung verpflichtet, die Kosten zu tragen, wenn die Abmahnung berechtigt ist. Es kann aber vorkommen, dass die Kosten in der Abmahnung zu hoch angesetzt sind, oder dass die Abmahnung zwar unberechtigt ist, man aber trotzdem eine Unterlassungserklärung abgibt. Gibt es berechtigte Zweifel daran, dass Abmahnung begründet ist oder dass die Abmahnkosten angemessen sind, so kann es sinnvoll sein, nur die Unterlassungserklärung (mit Vertragsstrafversprechen!) zu unterschreiben und die Kostenfrage später zu klären.

Ein anderer hat mich abgemahnt/ verklagt, weil ich angeblich seine Marke verletze. Dabei hat das Amt meine Marke doch eingetragen. Kann es trotzdem sein, dass er recht bekommt?

Ja, das ist möglich. Zunächst einmal prüft das Amt nicht, ob jemand bessere Rechte hat, bevor es die Marke einträgt. Dafür gibt es eine dreimonatige Widerspruchsfrist, während der Dritte mit vermeintlich besseren Rechten Widerspruch gegen die Eintragung einlegen können. Aber auch nach Ablauf dieser Frist kann es vorkommen, dass ein Inhaber besserer Rechte Ihre Marke erfolgreich angreifen kann. Er kann mit der Klage aber genauso gut scheitern.

Ein anderer hat mich abgemahnt/ verklagt, weil ich angeblich seine Marke verletze. Dabei hat das Markenamt im Widerspruchsverfahren ausdrücklich entschieden, dass meine Marke seine nicht verletzt. Wie kann das sein?

Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden im Widerspruchsverfahren die Marken nur so verglichen, wie sie sich nach dem Registerstand gegenüberstehen. Es wird nicht – oder jedenfalls nur wenig – berücksichtigt, ob eine Marke vielleicht durch umfangreiche Benutzung oder sogar Bekanntheit gestärkt ist. Es wird auch nicht geprüft, in welcher Weise das vermeintlich verletzende Zeichen (d.h. Ihre Marke) verwendet wird. Das Gericht prüft umfassender als das Amt. Deshalb hat in Sachen Markenverletzung das Gericht das letzte Wort. Wenn Sie im Widerspruchsverfahren gewonnen haben, bleibt dies aber auch im Gerichtsverfahren ein starkes Indiz dafür, dass Ihre Marke die andere nicht verletzt.

Kann mich jemand schon wegen einer Markenmeldung angreifen? Oder erst, wenn ich die Marke auch benutze?

Sie können auch schon wegen der Anmeldung einer Marke angegriffen werden. Denn die Gerichte gehen davon aus, dass jemand, der eine Marke anmeldet, sie auch einmal benutzen will. Insofern bestehe die Gefahr einer Markenverletzung.

VIII. Jemand benutzt meine Marke – was kann ich tun?

Ich habe festgestellt, dass nach mir jemand die gleiche/ eine ähnliche Marke angemeldet hat wie ich. Was kann ich dagegen tun? Kann ich die Marke löschen lassen?

Sie können gegen diese Marke Widerspruch einlegen. Wenn das Amt der Ansicht ist, dass Verwechslungsgefahr besteht, wird es die Marke des anderen löschen. Wenn es die Marke nicht löscht, können Sie die Löschung immer noch vor Gericht verlangen.

Jemand benutzt meine Marke oder eine sehr ähnliche Marke. Kann ich ihn abmahnen? Oder kann ich ihn verklagen?

Ja. Wenn Verwechslungsgefahr besteht oder ihre Marke sonst verletzt wird, können Sie den anderen abmahnen. Er hat dann im Regelfall auch die Kosten zu tragen. Weigert er sich, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, können Sie gegen ihn eine einstweilige Verfügung erwirken. Beachten Sie: Handeln Sie schnell, wenn Sie von der Verletzung erfahren. Sonst entfällt die Möglichkeit, per einstweiliger Verfügung vorzugehen.

Jemand hat sich die Domain gesichert, die zu meiner Marke „gehört“. Kann ich von ihm verlangen, dass er die Domain an mich herausgibt?

Möglicherweise. Das hängt aber auch davon ab, wann die Domain registriert wurde, ob und wofür sie genutzt wird, und wofür Ihre Marke registriert ist. Generell gilt: Es ist einfacher, gegen eine Domainregistrierung vorzugehen, die zeitlich nach der Markenmeldung liegt.

Schützt mich meine Marke nur gegen eine identische Nachahmung? Oder auch gegen ähnliche Zeichen?

Die Marke schützt auch gegen die Benutzung ähnlicher Zeichen. Und je stärker die Marke durch Benutzung wird, desto weiter reicht ihr Schutz.

Jemand benutzt meine Marke in seiner Werbung, um seine Produkte mit meinen zu vergleichen. Ist das erlaubt?

Grundsätzlich ja. Voraussetzung ist, dass er bei der vergleichenden Werbung sachlich ist (also nicht sprichwörtlich Äpfel mit Birnen vergleicht), und dass er Ihre Marke nicht nur ausnutzt, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Oft genug ist aber genau das der Fall.

Muss ich gegen jemanden vorgehen, der meine Marke benutzt? Und was passiert, wenn ich nichts dagegen unternehme? Kann mir das schaden?

Nein. Sie müssen gegen einen Verletzer nicht vorgehen. Es ist aber dringend zu empfehlen. Hierfür sprechen zwei Gründe. Zum einen kann es passieren, dass Sie später nicht mehr gegen ihn vorgehen können, weil Sie Ihre Ansprüche durch bewusstes Nichthandeln verwirkt haben. Zum anderen können sich später möglicherweise Dritte darauf berufen, dass Ihre Marke durch Drittzeichen geschwächt oder (im schlimmsten Fall) durch beliebige Benutzung gemeinfrei geworden sei. Wer die Exklusivität seiner Marke sichern will, muss dafür sorgen, dass Sie exklusiv bleibt.

Ich habe gar keine Marke angemeldet, aber ein anderer benutzt meinen Firmennamen. Habe ich auch Rechte aus dem Firmennamen?

Ja. Die Rechte aus dem Firmennamen reichen zwar nicht so weit wie die Rechte aus einer Marke, aber sie gewähren einen vergleichbaren Schutz. Sie können also gegen den Dritten wegen Verletzung Ihres Unternehmenskennzeichens vorgehen, wenn Verwechslungsgefahr besteht oder Ihr Firmenname sonst verletzt wird.

© Rechtsanwalt Marc Pütz-Poulalion
Alle Rechte vorbehalten. Aus- und Nachdruck- auch auszugsweise- nur nach vorheriger Zustimmung
Anfragen bitte an:
Rechtsanwalt Marc Pütz-Poulalion
Wotanstraße 64 80639 München
info@servicemarks.de