



VBU im Dialog

SPEZIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie sind Unternehmer. Sie forschen und entwickeln. Sie stecken viel Zeit, viel Geld in die Realisierung Ihrer Ideen, freuen sich und sind stolz nach einer intensiven Entwicklungsphase ein gelungenes Produkt auf den Markt zu bringen. Und dann? Was wollen Sie? Anonyme Massenware oder Markenware mit Wiedererkennungswert? Diese Frage ist für viele Unternehmen von existentieller Bedeutung.

Wer sich für den Weg der „Markenware“ entscheidet hat viele Hürden zu überwinden bevor „seine“ Marke rechtlich geschützt ist - und danach, dass sie geschützt bleibt.

Wenn es um Spezialfragen geht sind Spezialisten gefragt.

Mit unserer 2. Ausgabe von „VBU im Dialog-Spezial“ wollen wir zum Thema Marke informieren und Anregungen geben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Verbund beratender Unternehmer

Martin H. Hopf

Norbert Schenzle

Die Marke – ein wertvolles, aber empfindliches Gut

Rechtsanwältin Bettina Kox

In weit verzweigten, dynamischen und globalen Märkten gewinnt die Marke mehr und mehr an Bedeutung. Als Kennzeichen und Identifikationsmerkmal von Waren und Dienstleistungen stellt sie ein Qualitätsmerkmal dar, bietet den Kunden Orientierung und verkörpert ein Image, das die mit der Marke gekennzeichneten Produkte von denen der Konkurrenten abhebt. Ziel eines jeden Unternehmens ist es somit, schlagkräftige Marken zu kreieren und zu sichern. Beides birgt Tücken.

1. Markenschutz

Gerade kleine Unternehmen neigen dazu, ein Kennzeichen ohne nähere Prüfung schnell bei dem Deutschen Patent- und Markenamt anzumelden in dem Glauben, auf diese Art und Weise rasch an ein geschütztes Recht zu kommen. Ganz das Gegenteil ist häufig der Fall. Markenschutz durch

Eintragung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt kann man überhaupt nur dann erlangen, wenn die Marke **eintragungsfähig** ist. Die wichtigsten Schutzhindernisse, die zur Ablehnung einer Eintragung als Marke führen, sind **mangelnde Unterscheidungskraft** und **Freihaltebedürfnis** des gewählten Kennzeichens. Einem Begriff kommt immer dann Unterscheidungskraft zu, wenn er geeignet ist, vom angesprochenen Geschäftsverkehr als Unterscheidungsmittel für die von dem Kennzeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hieran fehlt es, wenn der als Kennzeichen gewählte Begriff von dem betroffenen Geschäftsverkehr als **beschreibender Begriff** für die relevanten Waren und Dienstleistungen verstanden wird, etwa weil es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt. Nicht unterscheidungskräftig sind z. B. das Kennzeichen „Maklerhaus“ für die

Dienstleistung Immobilien-Vermittlung oder das Kennzeichen „PC-Notruf“ für Soft- und Hardware-wartung oder der Begriff „Europäische Pfandbrief-bank“ für Dienstleistungen des Finanzwesens, insbe-sondere Bank- und Kreditgeschäfte sowie Finanz-dienstleistungen.

! Als Faustregel gilt: Je fantasievoller der Beg-riff für die angesprochenen Waren und Dienst-leistungen ist, umso eher ist er unterschei-dungskräftig.

Das gewünschte Kennzeichen ist auch dann nicht eintragungsfähig, wenn es freihaltebedürftig ist. Freihaltebedürftig sind beschreibende Begriffe, die im Interesse der Marktbeteiligten für die ge-wünschten Waren und Dienstleistungen frei verwendet werden müssen. Ein Freihaltebe-dürfnis besteht stets für Begriffe, die aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Die Gerichte sahen z. B. die Kennzeichen „Kompakt-Blitz“ für Blitz-lichtgeräte, „Profi-Dress“ für Bekleidung und Stoff, „Porto folio“ für Kunstgegen-stände, „Viona plus“ für pharmazeutische Erzeugnisse, „Das entspannte Etikett“ für selbstklebende Etiketten als freihaltebedürf-tig an.

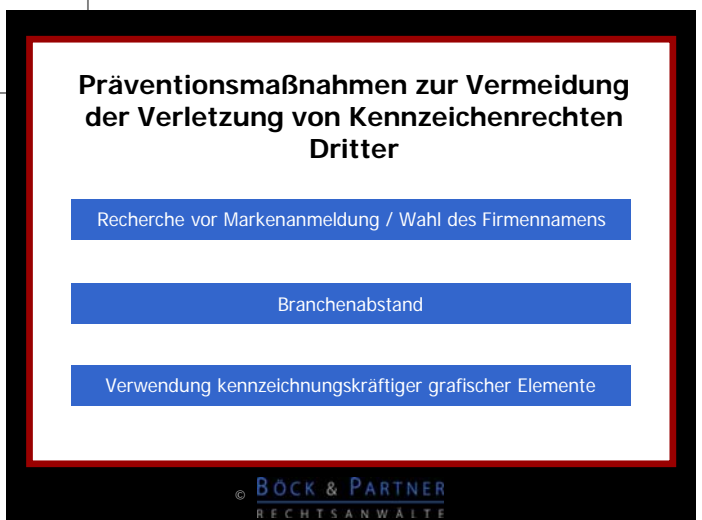
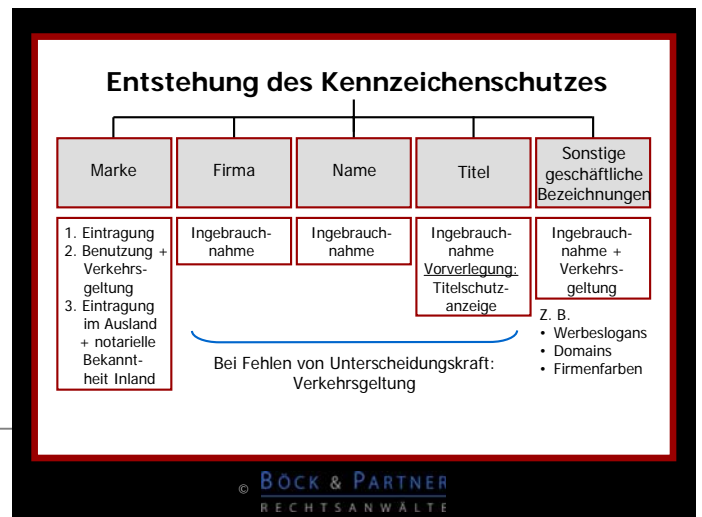
! Vor Anmeldung einer Marke zur Ein-tragung gilt es also, die Schutzfähigkeit der Marke prüfen zu lassen, um nicht eine Zurückweisung der Anmeldung zu riskieren und damit sinnlose Investiti-onen zu vermeiden.

2. Rechte Dritter

Aber selbst dann, wenn davon auszugehen ist, dass das gewünschte Kennzeichen schutzfähig ist, ist nicht sichergestellt, dass der durch Eintragung der Marke erlangte Schutz auch tatsächlich Bestand hat. Nach Eintragung und Veröffentlichung der Marke haben Dritte drei Monate lang die Mög-lichkeit, gegen die Eintragung Widerspruch einzulegen, wenn Sie über eine ältere Marke verfügen und eine Verwechslungsgefahr sehen. Aber auch nach Ablauf dieser Frist ist es denkbar, dass Dritte den neuen Markeninhaber abmahnen unter Hinweis darauf, dass sie über ein älteres und besseres Recht verfügen. Denn ge-schützte Rechte sind nicht nur eingetragene Mar-ken, sondern auch Unternehmenskennzeichen (Firma), Titel oder Marken, die zwar nicht einge-tragen sind, jedoch durch Benutzung **Verkehrsgel-tung** erlangt haben. Von Verkehrsgeltung spricht

man immer dann, wenn ein großer Teil der ange-sprochenen Verkehrskreise die jeweilige Marke kennt. Dies kann in der Regel nur durch Meinungs-umfragen nachgewiesen werden. Marken, die über Verkehrsgeltung verfügen, sind in der Regel be-rühmte und bekannte Marken.

! Um beträchtliche Schadensersatzansprüche, Kosten und langwierige Gerichtsverhandlungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, vor Eintragung und vor allem Benutzung einer Marke stets eine professionelle Recherche durchführen zu lassen. Nach Auswertung einer solchen Recherche durch einen Patent- oder Rechtsanwalt lassen sich Nutzen und Risiken einer Markenanmel-dung und insbesondere das Risiko von Zugriffen Dritter auf die Marke besser einschätzen.



3. Internationaler Markenschutz

Wer Markeninhaber ist, Marken nutzt oder anmel-det, sollte sich frühzeitig Gedanken über eine mög-lichst effektive Schutz- und Auswertungsstrategie machen. Hierzu gehört auch die Frage, ob die Marke nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland

geschützt werden sollte. Interessant für in Europa ansässige Firmen ist die **Gemeinschaftsmarke**, die nach der Eintragung Markenschutz in allen Staaten der Europäischen Union garantiert. Die Gemeinschaftsmarke kann wahlweise beim Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Harmonisierungsamt in Alicante beantragt werden. Sollte sich ein Unternehmen außerhalb der Europäischen Union international betätigen, empfiehlt sich die **internationale Registrierung** der Marke auf Basis einer deutschen Heimatmarke. Dies spart Kosten, da nicht ein Vertreter im Ausland für die Markenmeldung beauftragt werden muss, und beschleunigt darüber hinaus das Verfahren erheblich. Dieses Verfahren ist anwendbar in allen Staaten, die Mitglied des Madrider Markenabkommens beziehungsweise Madrider Markenprotokolls sind.

5. Benutzungszwang und Schutzdauer

Unbedingt ist darauf zu achten, dass eine eingetragene Marke innerhalb von fünf Jahren ab der Eintragung benutzt wird. Andernfalls können Ansprüche aus der eingetragenen Marke gegenüber Dritten nicht mehr geltend gemacht werden. Es empfiehlt sich also, die Benutzungsfrist unbedingt zu notieren (Termin: fünf Jahre ab Eintragung) und zu überwachen. Des Weiteren ist die Schutzfrist der Marke (zehn Jahre) zu notieren, die auf der Markenkarte angegeben ist. Es muss frühzeitig Verlängerungsantrag gestellt werden, wenn eine Verlängerung des Markenschutzes gewünscht wird. Ansonsten besteht die Gefahr der Löschung der Marke.

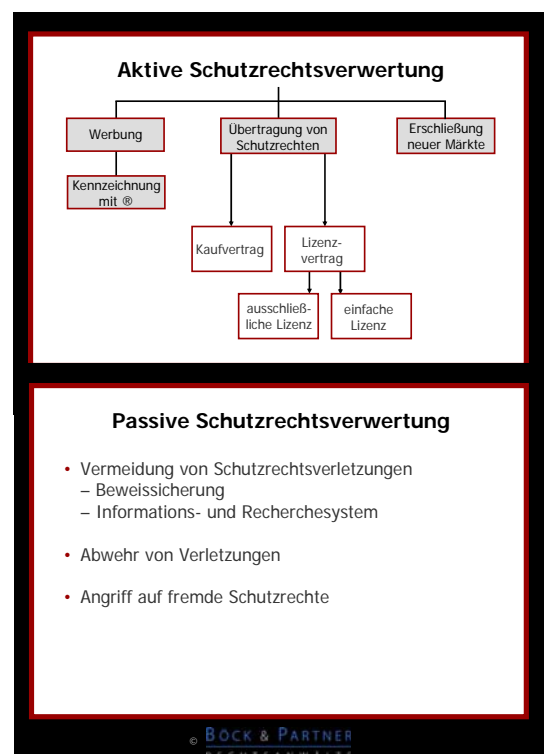


6. Auswertungsstrategien

Der Wert der Marke kann erhalten und noch gesteigert werden durch geschickte Auswertungsstrategien. Die Marke sollte im Geschäftsverkehr durch Marketing- und Werbemaßnahmen etabliert werden. Bei dem Verkauf von Schutzrechten ist fachkundiger Rat bezüglich der Bewertung der Marke anzuraten. Die Lizenzvergabe bietet eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten durch örtliche, zeitliche und inhaltliche Beschränkungen. Eine ausgefeilte Lizenzstrategie kann zu einer umfassenden globalen Markterschließung führen.

4. Kollisionsüberwachung

Hat man einmal wirksam Markenschutz erlangt, gilt es den Wert der Marke zu erhalten. Der Markt muss überwacht werden, um festzustellen, ob Dritte Marken anmelden, die im Ähnlichkeitsbereich der eigenen Marke liegen. Informationen hierzu erhält man durch eine professionelle Kollisionsüberwachung bei einem entsprechenden Datenbankunternehmen. Auftragsgemäß übersenden diese in regelmäßigen Abständen Mitteilungen bezüglich angemeldeter oder eingetragener Marken im Ähnlichkeits- oder Identitätsbereich. Auch eine regelmäßige Internetrecherche im eigenen Haus ist von Nöten, um festzustellen, ob es Anbieter gibt, die ähnliche Marken oder Unternehmenskennzeichen verwenden. Natürlich sollte man sich schon früh einschlägige Domains sichern, um die Produkte auch wirkungsvoll im Internet anbieten zu können.



7. Schutz vor Rechtsverletzungen

Schließlich gilt es, die Marke konsequent und wirksam vor Verletzungen Dritter zu schützen. Hierzu gehören zivilrechtliche Maßnahmen wie Abmahnungen, einstweilige Verfügungen und Klagen wie auch die strafrechtliche Verfolgung von Markenverletzungen. Wenn sich Verletzer als besonders penetrant erweisen, jegliche Auskünfte verweigern und sich gegen vernünftige Lösungen sperren, hilft in geeigneten Fällen die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Auf diese Weise erhält man wertvolle Informationen hinsichtlich der widerrechtlichen Benutzung einer Marke und kann so Schadensersatzansprüche wirksam untermauern.

Stets ist jedoch vor Ausspruch einer Abmahnung gründlich juristisch zu überprüfen, ob tatsächlich eine Verletzung der Marke vorliegt oder ob der Dritte nicht möglicherweise über ein besseres Recht verfügt, das ihn zur Gegenabmahnung berechtigt, um nicht zu riskieren, das wertvolle Markenrecht wieder zu verlieren. Es ist unbedingt vor der Abmahnung abzusichern, ob der Dritte nicht möglicherweise ein älteres Unternehmenskennzeichen oder Titelrecht hat und auf welcher Grundlage er behaupten könnte, über ein besseres Recht zu verfügen.

Schutz der eigenen Kennzeichenrechte vor Eingriffen Dritter

- Eintragung von Marken national und international
- Benutzung der Marken
- Kollisionsüberwachung
- Registrierung von Domains
- Konsequente Rechtsverteidigung
- Absicherung des Markenfeldes
- Beweismittel sammeln

© **BOCK & PARTNER**
RECHTSANWÄLTE

Kontakt: Rechtsanwältin Bettina Kox
c/o info@vbu-berater.de
eMail norbert.schenzle@vbu-berater.de
Tel. 07157-5369265

Impressum:

‘VBU im Dialog‘ bietet Informationen für Kunden und Partner des VBU

Herausgeber:
Verbund beratender
Unternehmer e.V.
Ansprechpartner:
Norbert Schenzle
Am Waldrand 43
71111 Waldenbuch

Telefon
+49 (0)7157-5369265
Telefax
+49 (0)7157-5369263
eMail
info@vbu-berater.de

Redaktion:
Dr. Ulrich Obbarius
- im Team mit
H.-Peter Kelm
Norbert Schenzle
Joachim Staudenmaier
Peter Zahn (Gestaltung)

Copyright VBU 2006