

# MARKENRECHT

## Ein allgemeiner Überblick

1. Grundsätzlich darf sich jeder Hersteller/Dienstleister einer beliebig gewählten Bezeichnung zur Kennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen bedienen. Etwas anderes gilt u. a. jedoch, wenn **ältere Rechte eines Dritten** bestehen, die durch die Benutzung der Bezeichnung verletzt würden. Aus diesem Grunde sollte stets vor der Benutzung einer Bezeichnung für bestimmte Waren und Dienstleistungen eine **Markenrecherche** durchgeführt werden. Sinnvoll ist es, diese Markenrecherche zu veranlassen, *bevor* weitere Maßnahmen - z. B. Design von Logos durch Werbeagenturen, Druck von Prospekten usw. - ergriffen werden. Bei der Markenrecherche sollte bereits berücksichtigt werden, in welchen Ländern und für welche Waren das Produkt jetzt und möglicherweise später benutzt werden soll.

Es ist noch zu beachten, dass neben angemeldeten und eingetragenen Marken noch weitere ältere Kennzeichenrechte bestehen können, wie z. B. Firmenrechte, Werktitel (z. B. Zeitschriftentitel, Titel von Theaterstücken und Fernsehsendungen) und Domainrechte. Aufgrund der Vielzahl - teils noch nicht veröffentlichter - Rechte ist es nicht möglich, alle möglicherweise einschlägigen Rechte bei einer Recherche zu berücksichtigen. Die Gefahr der Verletzung eines älteren Rechts ist normalerweise jedoch hinreichend durch die Durchführung einer Markenrecherche minimiert. Es ist aber auch möglich, eine Markenrecherche durch Firmenrecherchen, Domainrecherchen, usw. zu ergänzen.

2. Bei der **Auswahl einer Bezeichnung** für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung sollte berücksichtigt werden, dass diese Bezeichnung **nicht beschreibend** sein darf und **Unterscheidungskraft** besitzen muss. So versteht es sich, dass beispielsweise die Bezeichnung "GLAS" für Glaswaren nicht schutzfähig ist. Jeder darf diese Bezeichnung verwenden, aber niemand kann sie monopolisieren. Um einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten, ob die geplante Bezeichnung schutzfähig sein könnte, kann die Hilfsüberlegung angestellt werden, ob ein Unbeteiligter bei Nennung der Bezeichnung sofort feststellen kann, welche Ware damit bezeichnet werden soll oder wie die Ware beschaffen ist. Es gibt jedoch auch noch weitere so genannte **absolute Schutzhindernisse**, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Nach dem Anstellen der ersten Vorüberlegung und Vorauswahl

- möglicherweise mehrerer - Bezeichnungen sollte ein Patentanwalt oder ein im Markenrecht versierter Rechtsanwalt kontaktiert werden, um eine Abschätzung bezüglich der absolute Schutzhindernisse abzugeben und ggf. eine oder mehrere Markenrecherchen durchzuführen.

**3.** Wenn die Markenrecherche in dem Sinne erfolgreich durchgeführt wurde, dass keine einschlägigen älteren Rechte Dritter ermittelt wurden, kann eine Markenmeldung durchgeführt werden. Hierfür kommen grundsätzlich **drei verschiedene Typen von Markenmeldungen** in Frage: nationale Markenmeldungen, Unionsmarkenmeldungen und internationale Markenmeldungen (IR).

**3a.** Bei einer **Unionsmarkenmeldung** ist zu berücksichtigen, dass diese entweder für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder für keinen eingetragen wird ("Einheitlichkeitsprinzip"; es besteht aber die Möglichkeit, die Unionsmarkenmeldung in eine Vielzahl nationaler Markenmeldungen umzuwandeln, wenn Probleme im Eintragungsverfahren entstehen). Wenn die Unionsmarke eingetragen ist, besitzt sie den großen Vorteil, dass eine rechtserhaltende Benutzung - d. h. eine Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren, in einem bestimmten Zeitraum und in einem gewissen erheblichen Umfang - in *einem* Mitgliedsstaat (z. B. in Deutschland) für das gesamte Gebiet der Europäischen Union ausreichend ist.

**3b.** Für eine **IR-Markenmeldung** ist zu beachten, dass zunächst stets eine Basismarke (z. B. eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke) existieren muss. Mit einer IR-Marke können mit wenigen Ausnahmen viele Länder der Welt abgedeckt werden. Es wird allerdings in jedem Land nach unterschiedlichen Kriterien einzeln geprüft, ob Schutz in dem jeweiligen Land bestehen kann.

Bei **nationalen Marken** und auch **IR-Marken** muss die Marke jeweils in den Gebieten der einzelnen Länder rechtserhaltend benutzt werden. In den meisten Ländern existiert eine Benutzungsschonfrist von fünf Jahren nach Eintragung der Marke. Wenn der Inhaber der Marke dann keine Benutzung aufnimmt, kann er eventuell später nicht gegen Verletzer oder jüngere Marken vorgehen, und die Marke kann ggf. gelöscht werden.

4. Weiterhin ist bei der Durchführung von Markenmeldungen zu berücksichtigen, dass es stets möglich ist, die **beanspruchten Waren und Dienstleistungen** im Laufe des Lebens einer Marke zu *reduzieren*, während eine *Erweiterung* nicht vorgesehen ist. Wenn zusätzliche Waren/Dienstleistungen unter einer bereits angemeldeten oder eingetragenen Marke geschützt werden sollen, muss eine separate Anmeldung getätigt werden. Daher sollte bei der Neuschaffung von Marken und bei einer geplanten Erweiterung einer bestehenden Marke durch Neuanmeldung stets versucht werden, **zukünftige Produktentwicklungen vorauszusehen**.
  
5. Ferner ist zwischen **verschiedenen Markenformen** zu unterscheiden. Neben eher seltenen Anmeldungen für dreidimensionale Gestaltungen, Düfte und Töne bzw. Melodien existieren hauptsächlich Wortmarken und Bildmarken. Bei einer **Wortmarke** wird das angemeldete Wort ohne Berücksichtigung des Schrifttyps, der graphischen Gestaltung, usw. geschützt. Bei einer **Bildmarke** ist zusätzlich ein graphischer Bestandteil enthalten, der in dem Schrifttyp oder auch in zusätzlichen Elementen bestehen kann.

Für einen umfassenden Schutz sollte bei Vorliegen einer Kombination von Wortbestandteilen und Bildbestandteilen bzw. einem außergewöhnlichen Schrifttyp oder einer besonderen Farbe bei wichtigen Produkten stets sowohl eine Wortmarke als auch eine Bildmarke angemeldet werden. Für weniger wichtige Produkte sollte aus Kostengründen überlegt werden, ob auch nur eine Anmeldung ausreichend ist. Hierbei könnte mit einem Patentanwalt abgeklärt werden, ob es sinnvoller erscheint, die Wortmarke oder die Bildmarke anzumelden.