



bayern  innovativ
Innovation leben.

bayern
kreativ
beitrag



**Marken-
anmeldung**

AUTOR: WOLFGANG PETSCH

Ich bin Berater beim Patentzentrum Bayern. Seit vielen Jahren unterstütze ich bayerische Unternehmen, Gründende, Studierende und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zum Schutz ihrer Innovationen über verschiedene Schutzrechte. Zudem führe ich Seminare und Workshops zum Thema durch. Ich verstehe mich als „Ersthelfer“, wenn es um Schutzrechtsfragen geht.



„In der Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche werden immer wieder originelle Wort- oder Zeichenschöpfungen geschaffen, um Kunstprojekte oder -werke zu prägen. Neben dem Titelschutz kann mit einer Marke die Verwendung dieser Kennzeichnungen für Dritte verhindert werden. So bleiben diese einzigartig.“

Meine Arbeit in drei Worten: Schutzrechte verständlich machen

INHALT

1. Was ist eine Marke?	4
Markenformen	4
2. Wie schütze ich mein geistiges Eigentum?	5
Der Prozess der Markenmeldung	5
Mein Recht als Inhaberin oder Inhaber einer Marke	6
Markenschutz außerhalb Deutschlands	7
3. Wie recherchiere ich richtig und was habe ich zu beachten?	8
Benötigte Register Markenrecherche	8
Was passiert bei einer Markenkollision	9
4. Wie unterstützt mich das Patentzentrum Bayern?	10

VON DER IDEE BIS ZUR REGISTRIERUNG



1. WAS IST EINE MARKE?

Milka, Coca-Cola, Adidas, Apple. Wer kennt sie nicht, diese bekannten Marken.

Marken sind eingetragene und geschützte Zeichen, mit denen Markeninhabende ihre Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, um sie von den Waren oder Dienstleistungen anderer Personen zu unterscheiden. Oft gilt die Marke als ein Qualitätsversprechen. Man weiß, was man bekommt, wenn man ein Produkt einer bestimmten Marke kauft.

Es gibt die verschiedensten Markenformen. Die gebräuchlichsten sind Wortmarken, also Marken die aus Namen, Buchstaben oder Zahlen und Bildmarken, die aus Abbildungen bestehen. Kombinationen aus beiden, sogenannte Wort-Bild-Marken, sind ebenfalls sehr gebräuchlich.

Weitere Markenformen können sein:

- Klangmarken
- Dreidimensionale Gestaltungen (Form einer Ware oder ihrer Verpackung)
- Farben und Farbzusammenstellungen
- Positionsmarken
- Bewegungsmarken
- etc.

Marken beziehen sich auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Der Markenschutz umfasst dann in der Regel auch nur diese oder ähnliche Waren und Dienstleistungen. Ähnliche oder auch identische Marken, die andere Waren oder Dienstleistungen abdecken, können normalerweise friedlich nebeneinander existieren. Im Markenrecht geht man davon aus, dass Konsumierende, die z. B. einen Magenbitter unter den Namen TITANIC kaufen, wissen, dass das Produkt nichts mit dem Kinofilm TITANIC zu tun hat. Dessen Markenrechte liegen bei der 20th Century Fox.

2. WIE SCHÜTZE ICH MEIN GEISTIGES EIGENTUM?

Der Prozess der Markenmeldung

Marken sind länderbezogene Schutzrechte. Als Inhaberin oder Inhaber einer deutschen Marke habe ich meine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) registrieren lassen. Diese Registrierung beantrage ich heutzutage nicht mehr über ein Formular, sondern bequem über eine Online-Anmeldung auf den Internetseiten des Deutschen Patent- und Markenamtes.

Dazu gebe ich meine Kontaktdaten, die Markenform sowie meine Marke an und bestimme die von mir gewünschten Waren und/oder Dienstleistungen aus einem vorgegebenen Index. Dafür wird meine Marke nachher gelten. Das Festlegen der Waren und Dienstleistungen ist der aufwendigste Teil der Anmeldung und sollte sehr sorgfältig gemacht werden. Denn nach Absenden des Online-Formulars können keine weiteren Waren und Dienstleistungen zu dieser Markeneintragung mehr hinzugefügt werden. Die Auswahl sollte also beim Einreichen des Online-Formulars komplett sein.

Damit ist der Anmeldeprozess beendet. Nun müssen im nächsten Schritt die Anmeldegebühren per Überweisung oder Lastschriftverfahren auf das Konto des DPMA überwiesen werden. Mit einem Grundpreis von 290 Euro ist eine deutsche Markenmeldung gar nicht so teuer. Weitere Kosten werden fällig, wenn mehr als drei Waren- und/oder Dienstleistungskategorien, die sogenannten Nizza-Klassen, beansprucht werden. Nach Eingang der Zahlung prüft das Amt, ob absolute Schutzhindernisse gegen die Marke vorliegen, die Marke also schutzfähig ist. So werden z. B. Marken, die die zugehörigen Waren und Dienstleistungen beschreiben, in der Regel vom Amt nicht eingetragen. Es wird schwierig, die Wortmarke „Schönheitsoase“ für kosmetische Beratungen und Behandlungen einzutragen, da der Name leicht erkennen lässt, dass es sich hierbei um einen wünschenswerten Aufenthaltsort für die Dienstleistung einer Schönheitspflege handelt.

Das Wort "Schönheitsoase" ist ein Allgemeinbegriff und daher nicht geeignet, ein einzelnes Dienstleistungsunternehmen dahinter zu erkennen. Die Marke wurde daher vom Amt schon einmal zurückgewiesen. Diese Prüfung auf Schutzfähigkeit beim Amt ist sinnvoll, da mit einem eingetragenen Markennamen anderen Personen die Verwendung der Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen untersagt werden kann. Der Markenbegriff wird damit in dieser Branche quasi aus dem Wortschatz entfernt. Sollte die Markenmeldung zurückgewiesen werden, sind die bezahlten Anmeldegebühren verloren – sie werden nicht zurückerstattet. Hat die Marke diese Prüfhürde überwunden, wird sie ins Markenregister eingetragen. Es beginnt nun eine dreimonatige Widerspruchsfrist. Während dieser Zeit können Inhabende älterer Rechte gegen die neue Marke Widerspruch einlegen. Durch einen Widerspruch kann die Marke ganz oder teilweise gelöscht werden. Gründe für einen Widerspruch liegen meist in der Verwechslungsgefahr mit einer älteren Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen.

Nach Ablauf dieser Widerspruchsfrist gilt die Marke als eingetragen. Die innehabende Person erhält eine Markenurkunde vom Amt und kann die Marke mit dem berühmten R im Kreis kennzeichnen. Wenn nichts dazwischenkommt – z. B. der seltene Fall einer Klage auf Löschung der Marke vor einem Zivilgericht – genießt die Marke nun zehn Jahre Schutz. Vor Ablauf dieser Frist kann sie immer wieder aufs Neue um weitere zehn Jahre verlängert werden.

Du solltest noch wissen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt keine Rechnungen über Anmeldegebühren verschickt. Wenn du nach der Markenmeldung ein Angebot oder eine Rechnung über eine Eintragung in ein Register bekommst, hältst du wahrscheinlich eine irreführende Zahlungsaufforderung in Händen. Bitte das Schreiben genau prüfen!

Mein Recht als Inhaberin oder Inhaber einer Marke

Als Markeninhaberin oder Markeninhaber habe ich das ausschließliche Recht mein eingetragenes Zeichen für die bei der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen in dem Land, für das ich Schutz beantragt und in dem ich bezahlt habe, zu verwenden. Wenn ich die Marke nutze und nicht nur in der Schublade verschwinden lasse, kann ich gegen Wettbewerbsteilnehmende oder „Trittbrettfahrende“, die mein Zeichen in den von mir beanspruchten Bereichen unrechtmäßig verwenden, vorgehen. Im Wiederholungsfall kann ich sogar mit Unterlassungserklärung und Schadensersatzanspruch drohen. Die Eintragung in das Handelsregister kann diesen Schutz nicht leisten. Dort ist der Schutz vor einer genau gleichlautenden Firmenbezeichnung nur auf den entsprechenden Kammerbezirk beschränkt.

Eine deutsche Marke gilt in Deutschland. In weiteren Ländern können andere meine Marke in der Regel frei benutzen. Wenn ich also auch einen Schutz über Deutschland hinaus erlangen möchte, habe ich folgende Optionen:

Markenschutz außerhalb Deutschlands

- Ich melde eine Europäische Unionsmarke an. Die Marke gilt in allen Ländern der EU und ist mit 850 Euro Grundpreis verhältnismäßig günstig. Immerhin erhalte ich damit Schutz in 27 EU-Ländern.
<https://www.dpma.de/marken/anmeldung/index.html>
- Um einen Markenschutz nur in einzelnen Ländern der EU, in der Schweiz (kein EU-Land) oder in anderen Wirtschaftsräumen zu erhalten, wähle ich meist den Weg über die internationale Registrierung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). **<https://www.wipo.int>**
Um eine IR-Registrierung (international registered) vornehmen zu können, benötige ich allerdings eine nationale Basismarke. Der Antrag wird über das DPMA an die WIPO gestellt.
- Die WIPO prüft den Antrag und trägt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die Marke in das internationale Register ein. Die Marke ist nun in den gewünschten Ländern als Schutzgesuch hinterlegt. Wenn nichts dagegenspricht, wird das Gesuch von den nationalen Markenämtern gewährt. Mit der IR-Registrierung spare ich es mir im Ausland eine meist kostenpflichtige Vertretung einzuschalten.
- Ich kann eine Marke auch direkt bei einem ausländischen Markenamt anmelden. Falls ich keinen Wohnsitz in diesem Zielland besitze, muss ich aber eine Rechtsvertretung der Patent- oder Markenanwaltschaft aus diesem Land beauftragen.

3. WIE RECHERCHIERE ICH RICHTIG UND WAS HABE ICH ZU BEACHTEN?

Um keine bestehende Marke zu verletzen, sollte vor Verwendung von neuen Namen, Logos oder anderen Zeichen grundsätzlich immer abgeklärt werden, ob diese nicht bereits geschützt und vergeben sind. Das gilt, wenn ich neue Namen, Logos oder Zeichen verwenden möchte, ohne diese anmelden zu wollen. Es gilt aber auch, wenn ich vorhabe eine Marke anzumelden. Es hält sich hartnäckig die Meinung, dass das Deutsche Patent- und Markenamt prüft, ob bereits ähnliche, ältere Marken vorliegen. Diese Aufgabe übernimmt das Patentamt nicht, hier musst du selbst tätig werden.

Benötigte Register

Eingetragene deutsche Marken können über das Register des DPMA <https://www.dpma.de/marken/marken-recherche/index.html> recherchiert werden. Neben den deutschen Marken enthält die Datenbank auch EU-Unionsmarken und die IR-Marken. Marken aus diesen Registern genießen nämlich ebenfalls Schutz in Deutschland. Es betrifft einerseits alle EU-Unionsmarken, weil Deutschland ja Mitgliedstaat der EU ist und diejenigen IR-Marken, die für Deutschland benannt sind. Vorsicht bei der Recherche. Das deutsche Amt übernimmt für die Daten aus den EU- und IR-Registern keine Garantie auf Vollständigkeit. Daher sollten – um den deutschen Schutzraum komplett abzudecken – die Register bei der EU <https://euipo.europa.eu/eSearch/> und der WIPO <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> ebenfalls überprüft werden.

Markenrecherche

Bei der Recherche nach älteren Markenrechten werden nicht nur identische Marken abgefragt. Die Recherche sollte auch mögliche verwechslungsgefährliche Marken im Blick haben. Daher ist bei Wortmarken nicht nur auf Marken mit gleichen, sondern auch auf Marken mit ähnlichem Klang zu achten. So könnten z. B. die Namen „KARMANN“ oder „KARMEN“ als verwechselbar mit der Marke „CARMEN“ angesehen werden.

Da Marken für bestimmte Waren und Dienstleistungen gelten, stehen bei Recherchen auch bevorzugt Marken mit ähnlichen Waren und Dienstleistungen im Fokus. Nach Waren und Dienstleistungen wird in der Regel nicht direkt gesucht. Man verwendet hier sozusagen „Waren- und Dienstleistungs-Cluster“, die sogenannten Nizza-Klassen. Hierbei handelt es sich um Gruppierungen gleichartiger Waren oder Dienstleistungen.



Dadurch wird die Recherche auch auf ähnliche Waren und Dienstleistungen ausgedehnt und erleichtert. Ebenso können Logos überprüft werden. Dazu bedient man sich der sogenannten Klassifikation für Bildbestandteile von Marken, der Wiener Klassifikation. Hier werden den Bildbestandteilen suchbare Kategorien zugeordnet. Ist im Logo ein Leuchtturm zu sehen, sollte man sich alle Marken in der Wiener Bildklassifikation 07.01.16 ansehen (07 steht u. a. für Bauten, 07.01. für Wohnungen und Gebäude, 07.01.16 steht für Leuchttürme).

Die Suche nach den Bildzeichen geschieht noch per Hand. Die automatische Bilderkennung, über entsprechende Algorithmen, setzt sich erst allmählich durch. Wie bei den Wortmarken, sollte es – wenn du Probleme vermeiden möchtest – zu keiner Verwechslungsgefahr deines Logos mit einem älteren Logo kommen.

Was passiert bei einer Markenkollision?

Wenn du im Vorfeld einer Anmeldung sehr ähnliche oder gar identische ältere Marken in ähnlichen Waren und Dienstleistungen findest, ist die Gefahr gegeben, dass die Inhabenden der älteren Marken einen Widerspruch gegen deine Markenmeldung einlegen werden. Die Reaktionen der Inhabenden älterer Marken lassen sich allerdings nicht vorhersagen. Die Einreichung eines Widerspruches liegt in deren Ermessen. Hier sind Temperament und Streitlust bei jeder einzelnen Person verschieden. Es empfiehlt sich daher die Ergebnisse der Recherche mit einer Patent- oder Markenadvokatin bzw. einem Patent- oder Markenanwalt durchzusprechen.

Gibt das Amt dem Widerspruch eines älteren Inhabenden statt, dann wird deine Marke ganz oder teilweise gelöscht. Du darfst die Marke dann nicht mehr – oder bei teilweiser Löschung nicht mehr in den beanstandeten Waren und Dienstleistungen – verwenden. Bei Zuwiderhandlung kann wegen Markenverletzung gegen dich vorgegangen werden. Du begehst auch dann eine Markenverletzung, wenn du unwissentlich die Marke von Anderen verwendest. Eine Markenverletzung kann schnell sehr ärgerlich und teuer werden.

Normalerweise erhältst du ein Schreiben von der Kanzlei, die die andere Partei vertritt. In diesem wirst du aufgefordert, die Nutzung der Marke unverzüglich zu unterlassen. Eine Unterlassungserklärung liegt dem Brief meist bei. Es können dir auch der entstandene Aufwand und die Unkosten der Gegenseite in Rechnung gestellt werden. Da kann es dann schnell mal um vierstellige Summen gehen.

Solltest du bereits unter der fremden Marke Produkte verkauft oder Dienstleistungen angeboten haben, kann auch Schadensersatz für den entgangenen Gewinn eingefordert werden. Damit es nicht so weit kommt, solltest du frühzeitig den Service des Patentzentrums Bayern nutzen.

4. WIE UNTERSTÜTZT MICH DAS PATENTZENTRUM BAYERN

Wir unterstützen dich bei deinem Markenprojekt. Markenrecherchen sind nicht trivial und unterscheiden sich wesentlich von einer Suche in Google. Durch eine detaillierte Recherche, für die wir zusätzlich auch auf professionelle Datenbanken zugreifen können, spüren wir gemeinsam mögliche, potenziell gefährliche Marken auf und schützen dich vor bösen Überraschungen. Damit geben wir dir Sicherheit für das weitere Vorgehen.

Wir informieren über die unterschiedlichen Markenformen und zeigen das Prozedere im Anmeldeverfahren sowie mögliche Anmeldestrategien auf. Wir klären auch, ob und unter welchen Bedingungen du eine Förderung für deine Markenmeldung erhältst. Gerne vereinbaren wir mit dir einen Termin. Dieser wird je nach Wunsch in Präsenz oder über Online-Tools durchgeführt. Sollten nach der Sitzung noch Fragen juristischer Art – z. B. zur Einschätzung der Rechercheergebnisse – offen sein, vermitteln wir dir gerne einen Termin für eine individuelle kostenfreie Beratung mit einer Patentanwältin oder einem Patentanwalt.

Das Patentzentrum Bayern unterstützt nicht nur bei Marken, sondern hilft auch bei Fragen zu Design bzw. Geschmacksmustern weiter. Natürlich sind wir auch bei technischen Schutzrechten, wie Patenten oder Gebrauchsmustern die kompetente erste Anlaufstelle. Diese Unterstützung ist für dich kostenfrei.

Kontakt zum Patentzentrum Bayern

E: patentzentrum@bayern-innovativ.de

T: +49 911 20671 939

www.bayern-innovativ.de/de/beratung/patentzentrum-bayern



Das Bayerische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft
(bayernkreativ) ist ein Geschäftsbereich der Bayern Innovativ GmbH.
bayernkreativ vernetzt, informiert, qualifiziert
und inspiriert Kultur- und Kreativschaffende in Bayern.
Bleibe in Kontakt:



www.bayern-kreativ.de
www.bayern-innovativ.de

Herausgeber: Bayern Innovativ GmbH | Am Tullnaupark 8 | 90402 Nürnberg
Redaktion: Sivanne Burbulla | Veronika Fischer | Annika Verter
Stand: Juni 2023

Bildnachweise: Bayern Innovativ GmbH@Ivonne Wagner | Olena_Bohovyk@pexels.com | joao-tzanno@unsplash.com | audioundwerbung@istockphoto.com