

Thomas Heinz Meitinger

Ohne Anwalt zur Marke

Anleitung zum Erwerb wertvoller Marken

Ohne Anwalt zur Marke

Thomas Heinz Meitinger

Ohne Anwalt zur Marke

Anleitung zum Erwerb wertvoller Marken

Thomas Heinz Meitinger
Meitinger & Partner Patentanwalts PartGmbH
München, Deutschland

ISBN 978-3-662-64158-3 ISBN 978-3-662-64159-0 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-64159-0>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2021

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung der Verlage. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Markus Braun

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort

Das Anmelden einer Marke bei einem Patentamt ist nicht schwierig. Allerdings erhält man dadurch nicht automatisch eine wertvolle Marke. Der Erwerb einer wertvollen Marke erfordert eine systematische Vorgehensweise, die sich typischerweise nicht intuitiv einstellt. Im Gegenteil gerät der unerfahrene Anmelder bei der Markenschöpfung leicht auf einen falschen Weg. Der Erwerb einer wertvollen Marke ist dann nahezu ausgeschlossen.

Eine Markenmeldung birgt außerdem das Risiko, dass nach ein paar Jahren, wenn der Break-Even längst überschritten ist, ein Markeninhaber eines älteren Rechts erscheint und die weitere Benutzung der Marke verbietet. Für den Markeninhaber der jüngeren Marke ein Desaster.

Dieses Fachbuch erfüllt insbesondere zwei Aufgaben. Zum wird der Weg gewiesen, um wertvolle Marken zu erhalten. Außerdem sollen dem Anmelder einer Marke die Instrumente an die Hand gegeben werden, das Schreckensszenario eines Verbots der Benutzung der eigenen Marke auszuschließen.

Das Fachbuch vermittelt das komplette Know-How zur Anmeldung und Administration einer Marke, von dem Finden eines Markennamens, der Bestimmung der Waren und Dienstleistungen und der Wahl der Markenform. Es wird beschrieben, bei welchem Patentamt eine Marke angemeldet werden kann und wie eine Markenrecherche durchgeführt wird. Die Markenüberwachung und das Durchsetzen einer Marke sind weitere Schwerpunkte. Außerdem werden die rechtlichen Möglichkeiten erläutert, sich gegen störende Marken zu wehren und das eigene Markenrecht aufrecht zu halten.

München
im Juni 2021

Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitinger

Gesetze

BGB	Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist.
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. März 2021 (BGBl. I S. 327) geändert worden ist.
Markengesetz	vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) geändert worden ist.
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, revidiert in BRÜSSEL am 14. Dezember 1900, in WASHINGTON am 2. Juni 1911, im HAAG am 6. November 1925, in LONDON am 2. Juni 193, in LISSABON am 31. Oktober 1958 und in STOCKHOLM am 14. Juli 1967 und geändert am 2. Oktober 1979.
RVG	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1278) geändert worden ist.
UMV	Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke.
ZPO	Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert worden ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Marke anmelden!	1
1.2	Phantasievolle Marken sind starke Marken	2
1.3	Bitte nicht!	2
1.4	Schritte zu einer wertvollen Marke	5
1.4.1	Namensfindung	5
1.4.2	Eintragungsfähigkeit	6
1.4.3	Verletzen älterer Rechte	6
2	Grundsätzliches zum Markenrecht	7
2.1	Was ist eine Marke?	7
2.2	Eingetragene Marke	8
2.3	Benutzungsmarke.....	8
2.4	Unternehmenskennzeichen	9
2.5	Übersicht der Markenformen.....	10
2.5.1	Wortmarke	10
2.5.2	Wort-/Bildmarke	10
2.5.3	Bildmarke.....	11
2.5.4	Farbmarke	12
2.5.5	Hörmarke	13
2.5.6	3D-Marke	14
2.5.7	Positionsmarke.....	14
2.5.8	Kennfadenmarke	15
2.5.9	Kollektivmarke.....	15
2.5.10	Sonstige Markenformen.....	16
3	Wortmarke versus Wort-/Bildmarke	17
3.1	Wortmarke	19
3.2	Wort-/Bildmarke	20
3.3	Wortmarke oder Wort-/Bildmarke?	21
3.4	Bildmarke.....	22

4	Phasen einer Marke	23
4.1	Namensfindung	23
4.2	Eintragungsfähigkeit	24
4.3	Recherche nach älteren Rechten – Verwechslungsgefahr	24
4.4	Anmelden einer Marke	24
4.5	Widerspruch	24
4.6	Löschung	25
4.7	Markenüberwachung	25
4.8	Durchsetzung einer Marke	25
4.9	Übersicht der Phasen	25
5	Wirkungen einer Marke	27
5.1	Unterlassungsanspruch	27
5.2	Auskunftsanspruch	29
5.3	Vorlage- und Besichtigungsanspruch	29
5.4	Schadensersatzanspruch	30
5.5	Vernichtungs- und Rückrufanspruch	30
5.6	Grenzen der Wirkung einer Marke	31
5.6.1	Verjährung	31
5.6.2	Verwirkung	31
5.6.3	Erschöpfung	32
6	Markennamen finden	33
6.1	Marktanalyse	33
6.2	Brainstorming	34
6.3	Problematische Zeichen aussondern	34
6.4	Auswahlprozess	35
6.5	Empfehlenswerte Methode	35
6.5.1	Fokussieren der Botschaft	35
6.5.2	Assoziationen bilden	36
6.5.3	Assoziationen verbinden	36
6.5.4	Auswahl und Feinschliff	36
6.6	Zusammenfassung	36
7	Eintragungshindernisse	39
7.1	Mangelnde Unterscheidungskraft	39
7.2	Freihaltebedürfnis	40
7.3	Täuschungsgefahr	40
7.4	Öffentliche Ordnung und gute Sitten	41
7.5	Staatswappen, Staatsflaggen und amtliche Prüf- und Gewährszeichen	41
7.6	Bösgläubige Anmeldung	41
7.7	Eintragung durch Verkehrsdurchsetzung	43

8	Verwechslungsgefahr	45
8.1	Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen	47
8.1.1	Art der Waren oder Dienstleistungen	47
8.1.2	Verwendungszweck	48
8.1.3	Verwendungsmethode	49
8.1.4	Einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen	49
8.1.5	Miteinander konkurrierende Waren oder Dienstleistungen ...	49
8.1.6	Vertriebswege	50
8.1.7	Relevante Verkehrskreise	50
8.1.8	Regelmäßige Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ...	51
8.2	Ähnlichkeit einer Ware mit einer Dienstleistung	51
8.3	Zeichenähnlichkeit	51
8.3.1	Gesamteindruck	52
8.3.2	Bildlicher Vergleich	53
8.3.3	Klanglicher Vergleich	53
8.3.4	Begrifflicher Vergleich	54
8.3.5	Zeichenlänge	55
8.3.6	Wortanfang und Wortende	55
8.3.7	Vokalfolgen	55
8.3.8	Silbenfolge	56
8.3.9	3-Buchstaben-Marken	57
8.4	Mehrgliedrige Wortmarken	57
8.5	Kennzeichnungskraft der älteren Marke	57
8.6	Wechselwirkung Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit	58
8.7	Beteiligte Verkehrskreise	58
8.8	Berühmte Marken	59
9	Recherche	61
9.1	Wiener-Klassifikation	61
9.2	Register des deutschen Patentamts	62
9.3	TMview des EUIPO	63
9.4	Global Brand Database der WIPO	64
9.5	Google Alert	66
9.6	Deutsche Marke versus Unionsmarke	66
10	Deutsche Marke	67
10.1	Fristen einer deutschen Marke	67
10.2	Gebühren einer deutschen Marke	68
10.3	Priorität	69
10.4	Recherche nach älteren Rechten	69
10.5	Rücknahme und Verzicht	69

11	Unionsmarke	71
11.1	Fristen einer Unionsmarke	71
11.2	Gebühren einer Unionsmarke	72
11.3	Priorität	73
11.4	Seniorität	74
11.5	Bemerkungen Dritter	74
11.6	Recherchenbericht	75
11.7	Verzicht	75
11.8	Deutsche Marke oder Unionsmarke?	76
12	Internationale Registrierung	77
12.1	Madri der Markenabkommen	77
12.2	Protokoll zum Madri der Markenabkommen	78
12.3	Unionsmarke oder deutsche Marke als Basismarke?	82
12.4	Nachbenennen von Ländern	83
12.5	Fristen einer IR-Marke	83
12.6	Gebühren einer IR-Marke	83
13	Anmelden einer Marke	85
13.1	Angabe des Anmelders	85
13.2	Waren und Dienstleistungen	85
13.2.1	Gruppierungszwang	86
13.2.2	Nizza-Klassifikation	86
13.3	Beispiele aus der Praxis	89
13.3.1	Konditorei	91
13.3.2	Restaurant	91
13.3.3	Eisdiele	91
13.3.4	Getränkehersteller	92
13.3.5	Onlinehandel mit Weinen	92
13.3.6	Unternehmen der Kosmetikbranche	92
13.3.7	Reiseunternehmen	93
13.3.8	Kfz-Reparaturwerkstatt	93
13.3.9	Reifenhandel	93
13.3.10	Automobilzulieferer	94
13.3.11	Unternehmen des Sondermaschinenbaus	94
13.3.12	Fahrradhersteller	94
13.3.13	Unternehmen der chemischen Industrie	95
13.3.14	Bauunternehmen	95
13.3.15	Dachdecker	96
13.3.16	Installateur	96
13.3.17	Architekt	96
13.3.18	Textilbetrieb	97
13.3.19	Onlinehandel mit Kleidung	97

13.3.20	Softwarehaus	97
13.3.21	Webdesigner	98
13.3.22	Computerhandel	98
13.3.23	Onlinehandel mit Spielzeug	99
13.4	Präzisieren mit „nämlich“	99
13.5	Beispiele aufnehmen durch „insbesondere“	100
13.6	Disclaimer	100
13.7	Koexistenz dank unähnlicher Waren und Dienstleistungen	100
13.8	Markeneintragung beschleunigen	106
13.8.1	Leitklasse	106
13.8.2	Beschleunigungsantrag	107
13.9	Markensymbole ®, © und TM	107
13.9.1	R im Kreis ®: Registered	108
13.9.2	TM: Trademark	108
13.9.3	C im Kreis ©: Copyright	108
13.10	Anmelden einer deutschen Marke	109
13.10.1	Anmelden per Post oder Fax	109
13.10.2	Online-Anmeldung	116
13.11	Anmelden einer Unionsmarke	116
13.12	Einreichen einer internationalen Registrierung	117
13.12.1	Anmelden per Post oder Fax	118
13.12.2	Online-Anmeldung	132
14	Widerspruch gegen Marke	133
14.1	Widerspruch gegen deutsche Marke	134
14.2	Widerspruch gegen Unionsmarke	137
14.3	Verteidigung gegen Widerspruch	137
14.3.1	Einrede der Nichtbenutzung	138
14.3.2	Gegenangriff: Lösungsverfahren	138
14.4	Unterschiede des deutschen und des europäischen Widerspruchs	139
14.5	Alternative zum Widerspruch: Koexistenzvereinbarung	140
15	Löschung einer Marke	141
15.1	Rücknahme der Anmeldung	141
15.2	Löschung wegen absoluter Gründe	141
15.2.1	Eine Marke wird zum Gattungsbegriff	142
15.3	Löschung wegen älterer Rechte	143
15.4	Löschung wegen Verfalls	144
15.5	Lösungsverfahren vor einem ordentlichen Gericht	145
15.6	Löschung einer Unionsmarke	145
15.7	Löschung einer internationalen Registrierung	145
15.8	Kosten eines Lösungsverfahrens	146

16	Markenüberwachung	147
16.1	DPMAregister	148
16.2	DPMAkurier	149
16.3	Recherchenbericht des EUIPO	150
16.4	Überwachung mittels Google Alert	150
17	Durchsetzen einer Marke	151
17.1	Berechtigungsanfrage	151
17.2	Abmahnung	152
17.2.1	Aktivlegitimation	152
17.2.2	Passivlegitimation	152
17.2.3	Ansprüche sind zu breit formuliert	153
17.2.4	Vorgehen bei einer Abmahnung	153
17.3	Negative Feststellungsklage	154
17.4	Einstweilige Verfügung	154
17.5	Klage vor einem ordentlichen Gericht	155
18	Benutzungszwang einer Marke	157
18.1	Benutzungsschonfrist	159
18.2	Zwischenrechte	160
18.3	Vorsicht: Marke in den USA	160
19	Facelifting und Relaunch	161
19.1	Rechtserhaltende Benutzung	161
19.2	Verfall durch Nichtbenutzung der Marke	162
19.3	Wort-/Bildmarke	162
19.4	Bildmarke	162
19.5	Empfohlene Methode	162
20	Wert einer Marke	163
20.1	Angefallene Kosten als Markenwert	163
20.2	Ertragswert einer Marke	163
20.3	Preis-Premium-Modell	164
20.4	Wert für ein Unternehmen	164
20.5	Kriterien zur Bewertung einer Marke	164
20.5.1	Relevanz im Zielmarkt	165
20.5.2	Relative Stärke	165
20.5.3	Umsatz mit der Marke	165
21	Benutzen einer fremden Marke	167
21.1	Explizite Erlaubnis	167
21.2	Erschöpfung des Markenrechts	167
21.3	Verwirkung des Markenrechts	168
21.4	Eigene ältere Marke	169

21.5	Beschreibende Benutzung von Marken und Ersatzteilgeschäft	169
21.6	Verfall durch Nichtbenutzung der Marke	169
22	Markenrecht und Amazon	171
22.1	Amazon-Markenregistrierung	171
22.2	Entsperren eines Angebots	172
23	Management eines Markenportfolios	173
23.1	Wert einer Marke	173
23.2	Marken mit unterschiedlichen Positionierungen	174
23.3	Regionale Marken oder einheitliche globale Marke	174
23.4	Kannibalisieren von Marken	174
23.5	Mono-Markenstrategie (Branded House)	174
23.6	Mehr-Markenstrategie (House of Brands)	174
23.7	Mischform	176
23.8	Optimierung eines Markenportfolios	176
24	Tipps aus der Praxis	177
24.1	Vorsicht bei der Benutzungsschonfrist	177
24.2	Marke weggeschnappt?	178
24.3	Hart am Wind segeln	178
24.4	Abenteuer einer Markenmeldung in Saudi-Arabien	179
24.5	Vorsicht: rechtzeitig Domain schützen	179
24.6	Vorsicht: irreführende Rechnungen	180

Über den Autor



Patentanwalt Dr. Thomas Heinz Meitingner ist deutscher und europäischer Patentanwalt. Er ist der Managing Partner der Meitingner & Partner Patentanwalts PartGmbH. Die Meitingner & Partner Patentanwalts PartGmbH ist eine mittelständische Patentanwaltskanzlei in München. Nach einem Studium der Elektrotechnik in Karlsruhe arbeitete er zunächst als Entwicklungsingenieur. Spätere Stationen waren Tätigkeiten als Produktionsleiter und technischer Leiter in mittelständischen Unternehmen. Dr. Meitingner veröffentlicht regelmäßig wissenschaftliche Artikel, schreibt Fachbücher zum gewerblichen Rechtsschutz und hält Vorträge zu Themen des Patent- und Markenrechts. Dr. Meitingner ist Dipl.-Ing. (Univ.) und Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH). Außerdem führt er folgende Mastertitel: LL.M., LL.M., MBA, MBA, M.A. und M.Sc.

Abkürzungen

BGH	Bundesgerichtshof
BPatG	Bundespatentgericht
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EUIPO	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WIPO	World Intellectual Property Organization

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1.1	Schritte zu einer wertvollen Marke	5
Abb. 2.1	Verkehrsgeltung versus Verkehrsdurchsetzung	9
Abb. 2.2	Coca-Cola-Schriftzug (DPMA)	11
Abb. 2.3	Mercedes-Stern (DPMA)	12
Abb. 2.4	Farbmarke Rot der Hilti AG (DPMA)	13
Abb. 2.5	Jingle der Deutschen Telekom (DPMA)	14
Abb. 2.6	3D-Marke Porsche Boxter (DPMA)	15
Abb. 2.7	Markenformen	16
Abb. 3.1	Wortmarke „After Eight“ (EUIPO)	18
Abb. 3.2	Schutzumfang einer Wortmarke	20
Abb. 3.3	Schutzumfang einer Wort-/Bildmarke	20
Abb. 3.4	Vergleich Wortmarke und Wort-/Bildmarke	22
Abb. 4.1	Phasen einer Marke	25
Abb. 5.1	Wirkungen einer Marke	28
Abb. 5.2	Grenzen der Wirkung einer Marke	30
Abb. 6.1	Allgemeine Methode der Namensfindung	34
Abb. 6.2	Empfohlene Methode der Namensfindung	35
Abb. 7.1	Absolute Eintragungshindernisse	40
Abb. 7.2	Verkehrsgeltung versus Verkehrsdurchsetzung	43
Abb. 8.1	Prüfung der Verwechslungsgefahr	46
Abb. 8.2	Kriterien der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen	47
Abb. 8.3	Art der Waren und Dienstleistungen	48
Abb. 8.4	Konkurrierende Waren und Dienstleistungen	50
Abb. 9.1	Recherche mit Notation nach Wiener Klassifikation (DPMA)	62
Abb. 9.2	Basisrecherche (DPMA)	63
Abb. 9.3	TMview (EUIPO)	64
Abb. 9.4	Global Brand Database (WIPO)	65
Abb. 9.5	Global Brand Database – Names – (WIPO)	65
Abb. 10.1	Gebühren einer deutschen Marke (Stand vom Oktober 2021)	68
Abb. 11.1	Gebühren einer Unionsmarke (Stand vom Oktober 2021)	73

Abb. 12.1	Kosten einer IR-Marke (WIPO)	84
Abb. 13.1	Marke „Duplo“ für Lego (EUIPO)	101
Abb. 13.2	Marke „Duplo“ für Ferrero (EUIPO)	102
Abb. 13.3	Marke „Trumpf“ für die Trumpf GmbH & Co. KG (EUIPO)	103
Abb. 13.4	Marke „Trumpf“ der Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (EUIPO)	104
Abb. 13.5	Anmeldeformular DE-Marke Seite 1 (DPMA)	110
Abb. 13.6	Anmeldeformular DE-Marke Seite 2 (DPMA)	111
Abb. 13.7	Anmeldeformular DE-Marke Seite 3 (DPMA)	112
Abb. 13.8	Anmeldeformular DE-Marke Seite 4 (DPMA)	113
Abb. 13.9	Anmeldeformular DE-Marke Seite 5 (DPMA)	114
Abb. 13.10	Zusatzformular W 7005.1/1.19 (DPMA)	115
Abb. 13.11	DPMAdirektWeb (DPMA)	116
Abb. 13.12	EasyFiling-Formular (EUIPO)	117
Abb. 13.13	Anmeldeformular IR-Marke (DPMA)	119
Abb. 13.14	Anmeldeformular IR-Marke Seite 1 (WIPO)	120
Abb. 13.15	Anmeldeformular IR-Marke Seite 2 (WIPO)	121
Abb. 13.16	Anmeldeformular IR-Marke Seite 3 (WIPO)	122
Abb. 13.17	Anmeldeformular IR-Marke Seite 4 (WIPO)	123
Abb. 13.18	Anmeldeformular IR-Marke Seite 5 (WIPO)	124
Abb. 13.19	Anmeldeformular IR-Marke Seite 6 (WIPO)	125
Abb. 13.20	Anmeldeformular IR-Marke Seite 7 (WIPO)	126
Abb. 13.21	Anmeldeformular IR-Marke Seite 8 (WIPO)	127
Abb. 13.22	Anmeldeformular IR-Marke Seite 9 (WIPO)	128
Abb. 13.23	Anmeldeformular IR-Marke Seite 10 (WIPO)	129
Abb. 13.24	Anmeldeformular IR-Marke Seite 11 (WIPO)	130
Abb. 13.25	Anmeldeformular IR-Marke Seite 12 (WIPO)	131
Abb. 13.26	IR-Marke mit DPMAdirektWeb (DPMA)	132
Abb. 14.1	Widerspruch gegen deutsche Marke Seite 1 (DPMA)	135
Abb. 14.2	Widerspruch gegen deutsche Marke Seite 2 (DPMA)	136
Abb. 16.1	Monitoring des deutschen Patentamts	148
Abb. 16.2	DPMAkurier: Überwachung nach Registernummer (DPMA)	149
Abb. 16.3	DPMAkurier: Überwachung nach Klassen und Inhabern (DPMA)	150
Abb. 20.1	Klassische Methoden der Markenbewertung	164
Abb. 24.1	Registerauszug des Lindt 3D-Hasen (DPMA)	179

Tabellenverzeichnis

Tab. 1.1	Vergleich schwache und starke Marke	3
Tab. 10.1	Fristen einer deutschen Marke	68
Tab. 10.2	Fristen zur Zahlung der Verlängerungsgebühren.	68
Tab. 11.1	Markenschutz durch Unionsmarke	72
Tab. 11.2	Fristen einer Unionsmarke	72
Tab. 11.3	Fristen der Verlängerungsgebühren einer Unionsmarke	73
Tab. 12.1	Mitgliedsstaaten des MMA und PMMA.	79
Tab. 12.2	Fristen einer IR-Marke	83
Tab. 13.1	Nizza-Klassen	87
Tab. 23.1	Marken der Unilever plc	175
Tab. 23.2	Marken der Procter & Gamble Company	175



Es werden wichtige Aspekte des Markenrechts diskutiert, um eine Leitlinie für den Erwerb einer wertvollen Marke zu bieten.

1.1 Marke anmelden!

Es sollte unbedingt eine Marke angemeldet werden, wenn eine ernsthafte, geschäftliche Tätigkeit aufgenommen werden soll. Eine Marke ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Angriffe gegen Wettbewerber bzw. bietet eine Verteidigung der eigenen geschäftlichen Tätigkeit. Die Kosten einer Markenmeldung sind überschaubar. Eine Markenmeldung stellt ein unbedingtes Muss für den Existenzgründer und Unternehmer mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung dar.

Beispiel

Die Best Software GmbH verwendet die Marke „Pasquale“ für ihr Softwareprodukt einer Finanzbuchhaltung für kleine und mittlere Unternehmen. Es wurde vergessen, die Marke beim Patentamt anzumelden. Die Bad GmbH meldet für sich die Marke „Pasquale“ an und benutzt sie für ihre Finanzbuchhaltungssoftware. Außerdem verbietet die Bad Software GmbH der Best Software GmbH die Marke „Pasquale“ weiterhin zu verwenden. Die Best Software GmbH muss sich eine andere Marke für die Vermarktung ihres Softwareprodukts suchen. ◀

Wird die eigene Marke nicht beim Patentamt angemeldet, bevor die eigenen Produkte mit der Marke angeboten und verkauft werden, droht die Gefahr des erzwungenen Abbruchs der geschäftlichen Tätigkeit. Ein Dritter kann die Marke für sich anmelden und benutzen und dem bisherigen Benutzer die weitere Verwendung untersagen.

1.2 Phantasievolle Marken sind starke Marken

Regelmäßig suchen die Anmelder nach einer Marke, die das Produkt oder die Dienstleistung beschreibt, die von der Marke gekennzeichnet werden soll. Die Anmelder streben in der Praxis oft nach einer beschreibenden Marke. Sie glauben hierdurch eine starke und wertvolle Marke zu erhalten. Das ist ein Irrtum. Eine beschreibende Marke wird nie zu einer starken Marke. Es ist bereits fraglich, ob sie eingetragen wird.

Es ist eine gewisse Überwindung und Anstrengung für den Anmelder, sich von dem zu lösen, was bezeichnet werden soll und eine Marke zu finden, die mit den zu kennzeichnenden Waren nichts zu tun hat. Leider glaubt der Anmelder oft, dass nur eine Marke, die das Produkt beschreibt, wertvoll ist. Der Anmelder strebt daher danach, sich einen Gattungsbegriff als Marke zu schützen. Allerdings handelt es sich hier um einen Irrweg, der erst langsam offenkundig wird. Nach einiger Zeit wird klar, dass die beschreibende Marke kein wertvolles Asset ist, weil sie keinen Wiedererkennungswert erzeugt. Eine Marke muss phantasievoll sein, um wertvoll werden zu können.

Die Tab. 1.1 stellt für eine Ware bzw. für eine Dienstleistung Beispiele für schwache und starke Marken gegenüber. Durch den Vergleich kann ein Gefühl dafür gewonnen werden, was eine starke und was eine schwache Marke ist. Ist die Marke an die zu kennzeichnende Ware angelehnt, ist die Marke schwach. Eine schwache Marke ist daher in aller Regel beschreibend. Durch Abwandlungen und Zusätze kann ein derartiges Zeichen eventuell eintragungsfähig gemacht werden. Allerdings wird es stets eine Marke bleiben, die einen nur kleinen Schutzzumfang aufweist. Im Gegensatz dazu ist eine starke Marke losgelöst von den zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen. Zumeist stellt eine starke Marke ein Kunstwort dar, das keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen hat.

Die starken Marken der Tab. 1.1 sind eventuell nicht wohlklingend und aus diesem Grund nicht geeignet für eine Marke. Es kann ihnen noch der „Feinschliff“ fehlen. Zumindest weisen sie in die richtige Richtung. Es ist wichtig zu verstehen, dass bei der Namensfindung zumindest ein teilweises Loslösen von den zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen erforderlich ist, um zu einer wertvollen Marke zu gelangen.

1.3 Bitte nicht!

In der Praxis tritt oft der Fall ein, dass für eine Marke nach einem Zeichen gesucht wird, das die Waren und Dienstleistungen beschreibt, die hergestellt oder angeboten werden sollen. Beispielsweise wird eine Marke „BestSoft“ für Software gewählt. Dann werden noch einige grafische Elemente aufgenommen, um die Marke etwas attraktiver und einfallreicher erscheinen zu lassen. Schließlich hat man eine Wort-/Bildmarke mit einem Textbestandteil, der für die Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, und noch ein paar grafische Elemente. Die grafischen Elemente sind schlimmstenfalls für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke verwendet werden soll, beschreibend oder andernfalls einfach übliche Verzierungen.