

Kollisionen vermeiden

Wer eine Markenmeldung plant, sollte im Vorfeld prüfen, ob nicht ältere Rechte am Markennamen bestehen. Jörg Utescher, Geschäftsführer von S.M.D. Markeur, über kollidierende Marken, Recherchetipps und Überwachungshilfe.

MARKENARTIKEL: Ihr Unternehmen ist auf die Recherche und Überwachung von Marken spezialisiert. Warum ist eine Recherche überhaupt notwendig? Reicht es nicht, wenn man seine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt anmeldet?

UTESCHER: Nein, denn das DPMA recherchiert nicht und gibt keine Empfehlungen. Dort wird nur geprüft, ob eine Marke rein formal registriert werden kann. Es gibt einige absolute Schutzhindernisse – man kann beispielsweise Milch nicht den Markennamen Milch oder Zahnpasta den Namen Weiße Zähne geben. Solche Anmeldungen weisen die Prüfer zurück.

Andere Marken werden eingetragen, ohne dass das DPMA kontrolliert, ob bereits relative Rechte bestehen. Das heißt, es wird nicht geprüft, ob jemand ältere Rechte am Markennamen besitzt.

MARKENARTIKEL: Inwieweit kann es zu einer Kollision kommen?

UTESCHER: Die Anmeldung einer Marke, die identisch oder ähnlich zu dem bestehenden Kennzeichen ist, kann zu einer Kollision führen, beispielsweise dann, wenn die Marke für identische Waren

oder Dienstleistungen beansprucht wird. In diesem Fall besteht eine Verwechslungsgefahr zwischen angebotenen Produkten. Eine Marke kann zudem mit der geschäftlichen Bezeichnung eines Unternehmens, mit Domains oder Titeln von Büchern, Zeitschriften, Filmen usw. kollidieren.

MARKENARTIKEL: Der Inhaber der älteren Rechte kann dann gegen die Eintragung Widerspruch einlegen?

UTESCHER: Sobald eine Marke beim DPMA eingetragen ist, gibt es einen Widerspruchszeitraum von drei Monaten. Während dieser Zeit können Mitbewerber Einspruch gegen die Eintragung einlegen. Nach Ablauf der Widerspruchsfrist können sie nur vor Gericht einen Löschungsantrag stellen und die Nutzung der Marke gerichtlich verbieten lassen.

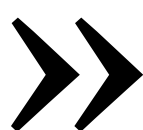
MARKENARTIKEL: Und der Anmelder darf die Marke nicht nutzen und bleibt auf den Kosten sitzen...

UTESCHER: Für die Eintragung beim DPMA bezahlt der Anmelder 300 Euro. Je nach Anzahl der angemeldeten Waren und Dienstleistungen kann das aber auch mehr sein. Teuer wird es, wenn er schon Geld in den Markenaufbau investiert hat – für Etiketten, Werbeanzeigen, Briefköpfe oder Ähnliches. Hinzu kommen etwaige Gerichts- und Anwaltskosten, beispielsweise im Falle einer Abmahnung.

MARKENARTIKEL: Eine Recherche im Vorfeld ist deshalb wichtig?

UTESCHER: Ja, denn bei einer gründlichen Recherche wären alle Marken herausgefiltert worden, die eventuell mit der potenziellen neuen Marke kollidieren könnten. Wer eine Anmeldung plant, sollte seine gewünschte Marke im Vorfeld auf bestehende identische und auch verwechslungsfähige, also klanglich, schriftbild-





Durch eine Anmeldung ist die Marke zwar geschützt, die Rechte aus diesem Schutz muss das Unternehmen aber selbst wahrnehmen

Jörg Utescher, SMD-Markeur

127

lich oder assoziativ ähnliche Marken- oder Firmennamen in seiner Branche überprüfen.

MARKENARTIKEL: Wie geht man bei einer Recherche vor?

UTESCHER: Bei einer Ähnlichkeitsrecherche suchen wir die Marke zunächst nach erprobten Suchalgorithmen per Computer in den relevanten Datenbanken.

Die erzielten Treffer durchlaufen danach zwei aufeinanderfolgende manuelle Selektionsprozesse von unterschiedlichen, juristisch geschulten Mitarbeitern: Zunächst erfolgt eine Vor-Selektion hinsichtlich phonetischer Ähnlichkeit. Dann prüft ein juristischer Sachbearbeiter, für welche Klassen die ähnlichen Marken eingetragen sind, denn der Schutz einer Marke umfasst zunächst nur die bei der Anmeldung angegebenen und im Markenregister eingetragenen Waren und Dienstleistungen.

Unsere Ergebnisse teilen wir anschließend unseren Auftraggebern mit – meist Anwälte in den Kanzleien oder den Rechtsabteilungen der Unternehmen. Die entscheiden dann, ob eine Anmeldung sinnvoll ist oder ob eventuelle, weiterführende Recherchen, wie zum Beispiel eine Benutzungsrecherche, erforderlich sind.

MARKENARTIKEL: Auch wenn die Anwälte sich für die Anmeldung entscheiden: Kann es trotzdem zu Widersprüchen kommen?

UTESCHER: Während der Widerspruchsfrist melden sich oft Inhaber von Marken, die man bei der Recherche schon gefunden hat. Sie ähneln der potenziellen neuen Marke, sind aber möglicherweise für andere Produkte oder Dienstleistungen angemeldet oder registriert.

Hier gibt es die Möglichkeit, eine Abgrenzungsvereinbarung zu schließen. Das heißt, wenn der Inhaber der älteren Rechte unter dem Markennamen Hüte verkauft und der Neuling T-Shirts anbieten will, verpflichten sich beide Parteien, jeweils nur in ihrem Umfeld geschäftlich aktiv zu sein.

MARKENARTIKEL: Kann es sein, dass eine Marke benutzt wird, aber nicht eingetragen ist – sie aber aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung geschützt ist?

UTESCHER: Auch von dieser Marke kann ein Widerspruch kommen. Oder von Marken, die zwar nicht für die vom Anmelder angestrebten Waren und Dienstleistungen angemeldet sind, deren Schutzbereich sich aber durch die Bekanntheit der Marke auf entfernt ähnliche Waren und Dienstleistungen ausgedehnt hat. Manch-

S.M.D. MARKEUR

Die Schutz Marken Dienst GmbH wurde 1949 vom Großvater des heutigen Geschäftsführers in Hamburg gegründet. Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht das Unternehmen heute Marken, Patente, Firmen, Domains und andere

IP-Rechte im Auftrag nationaler und internationaler Anwaltskanzleien und Firmen weltweit. In Deutschland wird von den Standorten Ahrensburg und München aus gearbeitet. In den Niederlanden bietet eine selbständig operierende Niederlassung internationale Markenrecherchen mit rechtlicher Evaluierung von Verfügbarkeit und Eintragungschancen der betreffenden Marken an (www.i-Search.biz). Zur Erstellung dieser rechtlichen Beurteilungen verfügt S.M.D. über ein weltweites Netzwerk lokaler Anwaltskanzleien. Neben Recherche- und Überwachungsleistungen betreibt das Unternehmen auch Informationsseiten zu angrenzenden Themen wie www.slogany.de, www.marken-bewertung.de und www.country-index.com. Weitere Informationen unter www.smd-markeur.de.

S.M.D.  Markeur

SCHUTZFÄHIGE MARKENFORMEN

Wortmarken:

Wörter	»Mondeo« oder »Aral«
Personen- oder Firmennamen	»Dr. Oetker« oder »Ford«
Buchstabenkombinationen	»AEG« oder »BMW«
Einzelbuchstaben	»T« oder »Ö«
Zahlen, ausgeschrieben oder Ziffern	»Fünfer« oder »4711«
Buchstaben-Zahlenkombinationen	»A3«
Wortfolgen (Slogans)	»Geiz ist geil«; »Nicht immer, aber immer öfter«

Bildmarken:

Zweidimensionale Bilder und Abbildungen	Mc Donalds Bogen
---	------------------

Wort-/Bildmarken

Wort-/Bildkombinationen	Coca-Cola Schriftzug
-------------------------	----------------------

Farben:

Farbkombinationen	gelb/grün (BP)
Einzelfarben	Lila mit bestimmter Abmischung (Milka)

(Einzelne Farben sind nur in seltenen Fällen schutzfähig. Dazu müssen sie eine besondere Bekanntheit erlangt haben.)

Dreidimensionale Formen:

Originelle Formen	Form der Coca-Cola Flasche
-------------------	----------------------------

(Allgemein übliche, rein technisch bedingte und einfache Formen sind nicht als Marke schutzfähig.)

Melodien und Tonfolgen:

Erkennungsmelodie	»Tatort«-Intro
Werbemelodie	»Auf diese Steine können Sie bauen...Schwäbisch Hall«

Gerüche

Kann ein Geruch markenrechtlich ausreichend beschrieben werden, so kann er als Marke eingetragen werden. Beispiel: Geruch von frisch gemähtem Gras

Anmerkung: In der Praxis ist die Bedeutung nicht-traditioneller Marken wie 3-D-Marken, Hörmarken und Geruchsmarken, verglichen mit herkömmlichen Markenformen, recht gering. Was die Anmeldezahlen angeht, so waren im März 2009 bei der WIPO unter 518.000 eingetragenen IR-Marken lediglich 3.233 dreidimensionale Marken, 587 Farb- und 39 Hörmarken. Beim HABM kamen zum gleichen Zeitpunkt auf knapp 480.000 eingetragene EU-Marken nur 2.364 dreidimensionale Marken, 161 Farb- und 73 Hörmarken. Die einzige eingetragene Geruchsmarke (EU 428870 »The smell of fresh cut grass«, eingetragen für Tennisbälle) ist in 2006 ausgelaufen.

mal melden sich auch Inhaber von Marken, die seit fünf Jahren nicht benutzt worden sind und legen Einspruch ein. Die haben aber ihre Rechte verwirkt.

MARKENARTIKEL: Welchen Markenbestand recherchieren Sie?

UTESCHER: Zur Vorbereitung der Anmeldung einer deutschen Marke recherchieren wir den Bestand des DPMA, die EU-Gemeinschaftsmarken des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) und die IR-Marken der World Intellectual Property Organization (WIPO). Insgesamt sind das circa 1,9 Millionen Marken. Für die Anmeldung von ausländischen nationalen Marken oder EU-Marken recherchieren wir darüber hinaus weltweit in über 100 weiteren Beständen.

MARKENARTIKEL: Bei Google findet man heute unter dem Schlagwort Markenrecherche und -überwachung eine Vielzahl an Angeboten. Wie kann ein Markenhersteller die Spreu vom Weizen trennen?

UTESCHER: Es gibt heute zahlreiche Unternehmen, die im Netz einfache Ähnlichkeitsrecherchen anbieten. Aber eine Recherche muss sachgerecht angefasst werden. Man kann schnell prüfen, ob es identische Marken gibt. Dass nichts gefunden wird, heißt aber nicht, dass nichts existiert. Es gibt verschiedene Schreibweisen, Worte können auseinandergezogen werden etc. Bei der Recherche ist es wichtig, dass die Suche möglichst genau ist. Es gibt beispielweise Wortkombinationen mit Bild oder Zahlenkombinationen wie I ♥ NY. Wenn man mit einer neutralen Recherche arbeitet und bei der Suche »I love New York« ausschreibt, dann findet man diese Marke mit dem Zeichen nicht.

MARKENARTIKEL: Ihre Hauptauftraggeber kommen aus der Industrie?

UTESCHER: Früher kamen 80 Prozent der Rechercheaufträge von Anwälten und 20 Prozent von Seiten der Industrie. Heute sind das 50/50. Die größten Umsatzbringer sind aber die Aufträge von der Industrie, denn die Unternehmen recherchieren mit uns auch im Ausland. Um mit einem Markennamen nicht an Grenzen zu stoßen, wo sie die Marke nicht mehr nutzen dürfen wegen bestehender anderer Marken, müssen sie weltweit recherchieren. Eine solche Recherche für einige Namen kann über 100.000 Euro kosten.

MARKENARTIKEL: Wenn die Marke dann eingetragen ist, ist man als Inhaber auf der sicheren Seite?

UTESCHER: Ein Unternehmen sollte seine Markennamen überwachen lassen. Denn Voraussetzung für die Alleinstellung der Marke sind ihre besondere Originalität, Einprägsamkeit und das Fehlen ähnlicher Marken. Durch eine Anmeldung ist die Marke zwar geschützt, die Rechte aus diesem Schutz muss das Unternehmen aber selbst wahrnehmen. Es erhält von Patent- und Markenämtern keinen Hinweis darauf, dass jemand Markenschutz für eine Bezeichnung beantragt hat, die mit der eigenen Marke identisch oder verwechslungsähnlich ist. Wenn man erst nach Ende der Widerspruchsfrist feststellt, dass jemand unter einem ähnlichen Namen ähnliche Produkte verkauft, wird es teuer, dagegen vorzugehen.

Interview: Vanessa Göbel