

Informationsschreiben zum Thema Markenschutz

Die Bedeutung von Marken nimmt immer mehr zu. Marken sind wichtige Instrumente moderner Marketingpolitik. Sie erleichtern Kommunikationshandlungen am Markt in breitem Umfang, sei es im Rahmen von Werbung, Verkaufsförderung oder sonstigen PR-Maßnahmen. Hieraus wächst das Image der verschiedenen unter dem Markennamen angebotenen Waren und Dienstleistungen. In bekannten Marken stecken deshalb auch hohe Vermögenswerte.

Erinnert sei nur an zwei womöglich bekannte Fälle:

Die (damalige) Daimler-Benz AG "vergaß" bei Einführung ihrer "E-Klasse" die entsprechende französische Bezeichnung in Frankreich als Marke schützen zu lassen. Ein cleverer französischer Geschäftsmann ließ sich die Bezeichnung "Classe E" vom französischen Markenamt für die Ware "Automobile" schützen. In einem außergerichtlichen Vergleich ließ sich Daimler-Benz eine entsprechende Lizenz gegen Zahlung einer hohen Geldsumme einräumen (der Betrag wurde nicht bekannt gegeben, Schätzungen zufolge belief sich der Lizenzbetrag auf mehrere hunderttausend DM).

Ein Arzt ließ sich bereits vor Jahren die Bezeichnung "Millenium 2000" für die verschiedensten Waren und Dienstleistungen in Deutschland schützen. Die verschiedenen Lizenzen, die der Arzt unterschiedlichen Firmen an der Marke eingeräumt hat, belaufen sich insgesamt mittlerweile auf einen sechsstelligen Betrag.

Die wachsende Bedeutung von Marken zeigt sich auch in der Zahl neuer Markenmeldungen, die in den letzten Jahren permanent gestiegen ist: Im Jahr 1988 erfolgten beim zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt insgesamt 30.919 nationale Markenmeldungen. Zehn Jahre später im Jahr 1998 gingen beim Deutschen Patent- und Markenamt insgesamt 63.260 nationale Markenmeldungen ein.

Die nachfolgenden Ausführungen soll dem "markenrechtlich Unerfahrenen" eine Hilfestellung bei der Beantwortung der im Zusammenhang mit der Erlangung von Markenschutz wichtigsten Fragen geben, nämlich:

1. Was kann als Marke angemeldet werden ?
2. Wer kann Marken anmelden ?
3. Was sind die Voraussetzungen für die Erlangung von Markenschutz ?
4. Wann ist die Anmeldung einer Marke überhaupt sinnvoll ?
5. Wie verläuft ein Anmeldeverfahren ?
6. Was kostet eine Markenmeldung ?
7. Welche Rechte kann ich aus meiner Marke geltend machen ?

1. Was kann alles als Marke angemeldet werden?

Seit das "alte" Warenzeichengesetz (WZG) durch das derzeit in Kraft befindliche Markengesetz (MarkenG) durch das Markenrechtsreformgesetz von 1994 abgelöst wurde, sind nunmehr grundsätzlich alle Zeichen dem Markenschutz zugänglich. Das Gesetz nennt in § 3 Abs. 1 MarkenG selbst einige Beispiele für markenfähige Zeichen:

- Wörter (auch mehrere oder längere Sätze), wie z.B. Namen von Personen und Unternehmen;
- Aneinanderreihung von Buchstaben und/oder Zahlen, wie z.B. "BMW" oder "4711".
- Abbildungen, wie z.B. das Logo einer Firma (z.B.: "Daimlerstern").
- Eine Kombination von Wörter und Abbildungen (z.B.: "Bayerkreuz").
- Das MarkenG erlaubt selbst die Anmeldung reiner Hör- und Farbmarken (allerdings ist die Anmeldung reiner Hör- und Farbmarken aus anderen Gründen - fehlende Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis - mehr als problematisch).

2. Wer kann Marken anmelden?

Anmelder und späterer Inhaber einer Marke können natürliche und juristische Personen (GmbH, AG) sowie Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG) sein. Nur die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) kann nicht Markeninhaber sein, in diesem Fall müssen die einzelnen Gesellschafter als natürliche Personen die Markenmeldung vornehmen.

3. Was sind die Voraussetzungen für die Erlangung von Markenschutz?

Der Eintragung einer Bezeichnung als Marke können sog. "absolute Schutzhindernisse", § 8 MarkenG, und sog. "relative Schutzhindernisse", § 9 MarkenG, entgegenstehen.

a) **Absolute Schutzhindernisse** liegen vor, wenn der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder der Eintragung der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegensteht.

Unterscheidungskraft kommt einer Marke dann nicht zu, wenn diese nicht geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von einem anderen Unternehmen aufgefaßt zu werden. Ein Freihaltebedürfnis besteht für solche Zeichen oder Angaben, die im weitesten Sinne Merkmale der Ware beschreiben, wozu auch deren Bestimmung (also die beabsichtigte Verwendung) gehört.

Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft:

- Die bloße Abbildung der Ware,
- Allgemein gebräuchliche Bezeichnungen, wie etwa Gesellschaft, Kredit etc.
- Allgemeine Aussagen und Anpreisungen ohne jegliche Individualität oder Kreativität wie z.B. "Bier muß frisch gezapft sein", "Weißer geht's nicht" etc.
- Einfache geometrische Formen (z. B. Kreis, Quadrat) oder naturgetreue oder realistische Wiedergaben, wie etwa ein einfaches Herzsymbol.

Ein **Freihaltebedürfnis** besteht immer dann, wenn Mitbewerber auf die Verwendung der Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr angewiesen sind oder es sich um allgemeinübliche Bezeichnungen (Bsp. "Ultra", "Star", "Super" etc.) handelt. Dies ist immer dann der Fall, wenn die angemeldete Bezeichnung gerade im Hinblick auf die angemeldeten Waren/Dienstleistungen rein beschreibend ist. Z. B. "Euro-money" für Investmentgeschäfte, "Skipper" für Boote, "Antigrip" für Arzneimittel gegen Grippe etc.

Ein weiteres, vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenes **Beispiel**:

Der Pay-TV Sender Premiere wollte den Sendernamen als Marke geschützt haben. Der BGH entschied, daß es sich bei der Bezeichnung "Premiere" um einen allgemein üblichen und verständlichen Hinweis auf eine erstmalige Präsentation von Produkten oder Dienstleistungen handele. Unternehmen verschiedenster Branchen, insbesondere aus dem Unterhaltungsbereich, seien auf die Bezeichnung angewiesen, eine Monopolisierung des Begriffes dürfe nicht erfolgen. Die Eintragung der Marke wurde wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses abgelehnt.

b) Bei den **relativen Schutzhindernissen** handelt es sich um ältere Markenrechte Dritter. Der Zeitrang einer Marke, die sog. Priorität der Marke, wird durch den Anmeldetag, also den Tag, an dem die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingeht (gleichgültig, ob per Post oder per Telefax), bestimmt. Der Inhaber einer prioritätsälteren Marke kann die Markenmeldung durch Einlegung eines Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt zu Fall bringen, wenn

- die angemeldete Marke mit der älteren Marke identisch und für identische Waren/ Dienstleistungen eingetragen ist (**markenrechtliche Identität**)
oder
- die angemeldete Marke mit der älteren Marke identisch oder ähnlich und für identische oder ähnliche Marken eingetragen ist (**markenrechtliche Verwechslungsgefahr**).

Der letztgenannte Tatbestand bereitet naturgemäß die größten Hindernisse: Der Inhaber einer älteren ähnlichen Marke kann die Anmeldung zu Fall bringen, wenn seine Marke zudem noch für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist.

Wann aber sind Marken und Waren/Dienstleistungen ähnlich im Sinne des MarkenG?

Folgende **Beispiele** sollen dies verdeutlichen:

A ist Inhaber der Marke "Manta", eingetragen für die Ware "Automobile". Die Firmen X, Y und Z wollen nunmehr wie folgt Marken eintragen lassen:

X meldet eine Marke "Manna" ebenfalls für "*Automobile*" an. A kann ohne weiteres gegen die Anmeldung vorgehen: Zwischen der Marke "Manta" und der Anmeldebezeichnung "Manna" besteht Ähnlichkeit, da beide Bezeichnungen sowohl in Aussprache (wichtigstes Kriterium) als auch im Schriftbild verwechslungsfähig sind. Beide Bezeichnungen sollen auch für identische Waren Schutz genießen, so daß markenrechtliche Verwechslungsgefahr hier zu bejahen ist.

Y meldet eine Marke "Manna" für die Waren "*Motorräder*" an. Auch hier sind die Bezeichnungen ähnlich. Zudem wird man hier zwischen den Waren "*Automobile*" und "*Motorräder*" ebenfalls Ähnlichkeit bejahen müssen:

Der Verwendungszweck der Waren, die angesprochenen Verkehrskreise, die Vertriebswege etc. überschneiden sich. Da A Inhaber einer älteren ähnlichen Marke ist, die für ähnliche Waren eingetragen ist, kann A gegen die Markenmeldung des Y ebenfalls vorgehen.

Z meldet eine Marke "Manna" für die Waren "*Nahrungsmittel*" an. Gegen diese Anmeldung kann A nicht vorgehen: Zwar besteht zwischen den Bezeichnungen Ähnlichkeit, nicht jedoch zwischen den angemeldeten Waren. Selbst wenn Z eine identische Bezeichnung für seine Markenmeldung gewählt hätte würde sich hieran nichts ändern: Die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr - Identität/Ähnlichkeit zwischen den Bezeichnungen; Identität/Ähnlichkeit zwischen den Waren/Dienstleistungen - müssen immer kumulativ vorliegen!

4. Wann ist die Anmeldung einer Marke sinnvoll?

a) Da eine eingetragene Marke Schutz innerhalb des gesamten Staatsgebietes der Bundesrepublik Deutschland gewährt, bietet sich eine Inanspruchnahme von Markenschutz immer dann an, wenn unter einer bestimmten Bezeichnung, die nicht mit dem Firmennamen identisch ist, bestimmte Waren oder Dienstleistungen im ganzen Bundesgebiet angeboten werden.

b) Ist ein Unternehmen nur regional tätig, so bietet sich Markenschutz dann an, wenn es sich bei der Bezeichnung nicht um den Firmennamen, sondern um eine phantasievolle Bezeichnung handelt und/oder eine Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf weitere Gebiete in Aussicht steht bzw. für die Zukunft nicht völlig ausgeschlossen ist.

c) Jedoch kann auch die Anmeldung des Firmennamens, des "Firmenschlagworts" (Bsp.: XYZ Vertriebs GmbH; das Firmenschlagwort ist XYZ), der Abkürzung eines Firmennamens (Bsp.: Die Hans X und Peter Y GmbH verwendet als gängige Firmenabkürzung X & Y) sowie des Firmenlogos sinnvoll sein. Zwar genießen Firmennamen nach § 12 BGB und nach § 17 HGB Namensschutz sowie das Firmenschlagwort, die Abkürzung des Firmennamens und das Firmenlogo unter bestimmten Voraussetzungen als geschäftliche Bezeichnung in Form eines Unternehmenskennzeichens gemäß § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG Schutz ohne daß es einer besonderen Eintragung bedarf.

Jedoch sprechen einige stichhaltige Argumente für einen (zusätzlichen) Markenschutz:

- Derjenige, der Dritte auf Unterlassung der Verwendung einer bestimmten Bezeichnung in Anspruch nimmt bzw. von Dritten auf Unterlassung in Anspruch genommen wird, und sich damit ver-

teidigt, daß er die älteren Rechte inne hat, muß beweisen, daß er bereits seit längerer Zeit als der Dritte die umstrittene Bezeichnung, gegebenenfalls sogar bundesweit, verwendet.

Bsp.: Das Stuttgarter Unternehmen S ist seit 1998 unter der Bezeichnung XYZ bundesweit tätig und bietet unter dieser Bezeichnung Ingenieursdienstleistungen an. Das Hamburger Unternehmen H läßt im Jahre 1999 die Bezeichnung XYZ für Ingenieursdienstleistungen ins Markenregister eintragen. Kurz nach Eintragung nimmt H den S gerichtlich auf Unterlassung in Anspruch. Zwar hat - objektiv betrachtet - S die "besseren", weil älteren Rechte an der Bezeichnung "XYZ", da "XYZ" zugunsten von S gemäß §§ 5 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG geschützt ist, ohne daß es einer Eintragung bedarf (wenn man einmal zugunsten von S hiervon ausgeht, zu den Problemen des Schutzes nach § 5 MarkenG, s.u.). S muß aber in einem Prozeß beweisen, daß er vor Anmeldung der Marke "XYZ" durch H bereits bundesweit tätig war, was sehr schwierig ist. Gelingt dieser Beweis nicht, so ergeht zugunsten von H ein Unterlassungsurteil: Dem S wird unter Androhung von Ordnungsgeldern bis zu EUR 250.000,- untersagt, die Bezeichnung "XYZ" im geschäftlichen Verkehr für Ingenieursdienstleistungen zu benutzen. Die vor allem wirtschaftlichen Folgen liegen auf der Hand: S muß alle Tätigkeiten unter der Bezeichnung einstellen, insbesondere können bereits hergestellte Werbe- und Geschäftsmaterialien nicht mehr weiterverwendet werden. S muß sich zudem eine neue Bezeichnung "ausdenken", muß neue, mit der neuen Bezeichnung versehene Geschäfts- und Werbematerialien herstellen lassen, muß seine Kunden über die veränderte Lage informieren etc. Selbst in dem Fall, in dem S nachweisen kann, daß er zumindest im Jahre 1998 in Baden-Württemberg tätig war, damit in diesem Bundesland die älteren Rechte inne hat, würde S verurteilt werden, es zu unterlassen, die Bezeichnung "XYZ" außerhalb Baden-Württembergs zu verwenden. Zwar wäre es S noch erlaubt, innerhalb von Baden-Württemberg unter der Bezeichnung "XYZ" aufzutreten, jedoch wäre ein solches gegenüber den Kunden im übrigen Bundesgebiet nicht mehr möglich. S könnte bzw. müßte unter verschiedenen Bezeichnungen innerhalb und außerhalb von Baden-Württemberg auftreten. Faktisch liefe dies ebenfalls darauf hinaus, daß S gezwungen wäre, unter einer neuen Bezeichnung auf dem Markt aufzutreten mit den oben dargestellten Folgen, da ein Tätigwerden unter zwei verschiedenen Bezeichnungen wenig Sinn macht.

Im anderen Fall, in dem S gegen H vorgehen möchte, gilt im Prinzip gleiches: Nur dann, wenn S beweisen kann, daß er vor der Markenmeldung bereits bundesweit tätig war, kann er H auf Unterlassung in Anspruch nehmen und die Marke des H beim Deutschen Patent- und Markenamt mittels einer Löschungsklage zu Fall bringen.

Das vorstehende Problem hätte S einfach dadurch lösen können, daß er bereits im Jahre 1998 die Bezeichnung "XYZ" selbst als Marke angemeldet und zur Eintragung hätte bringen können. Dann könnte H nicht gegen S aus seiner Marke vorgehen, da die Marke des H prioritätsjünger ist, zudem wäre ein Vorgehen von S gegen H (Unterlassungsklage, Löschungsklage) erfolgreich möglich.

- Zudem ergibt sich insbesondere bei Abkürzungen und Firmenlogos ein weiteres Problem: Nach der bisherigen Rechtsprechung sind einfache Firmenlogos sowie Abkürzungen, die aus einer bloßen Aneinanderreihung von Buchstaben und/oder Zahlen bestehen, ohne daß die Aneinanderreihung ein aussprechbares Wort ergeben, nicht unterscheidungskräftig. Nur dann, wenn das Logo/die Abkürzung Verkehrsgeltung erlangt haben (Bekanntheit bei ca. 30 - 50 % bei den angesprochenen Verkehrskreisen), kommt dem Logo/der Abkürzung Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu. Zwar sind diese Rechtsprechungsgrundsätze noch zum "alten" WZG bzw. zum damals noch gültigen § 16 UWG ergangen. Da der BGH nach Inkrafttretens des "neuen" MarkenG im Jahre 1995 zu

dieser Thematik noch keine Entscheidung getroffen hat, muß von der Gültigkeit der "alten" Rechtsprechung noch ausgegangen bzw. kann in einem möglichen Rechtsstreit nicht außer Acht gelassen werden.

d) Schließlich ist der nicht unerhebliche Werbe- und Image-Effekt einer eingetragenen Marke zu berücksichtigen. Man kann seine Kundschaft darauf hinweisen (insbesondere mit dem bekannten Zeichen ®), daß für die angebotene Ware und/oder Dienstleistung Markenschutz besteht. Dies kann beim Kunden durchaus besondere Gütevorstellungen hinsichtlich der Ware oder Dienstleistung erwecken.

5. Wie verläuft ein Anmeldeverfahren?

a) Die Anmeldung einer Marke erfolgt beim Deutschen Patent- und Markenamt mittels vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Anmeldeformularen. Auf dem Anmeldeformular muß neben der Bezeichnung, für die Schutz beansprucht wird, auch angegeben werden, für welche Waren und/oder Dienstleistungen die Bezeichnung geschützt werden soll. Nur für die angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen und hierzu ähnlichen (s. dazu oben) Waren und/oder Dienstleistungen genießt die Bezeichnung markenrechtlichen Schutz. Dabei erfolgt die Einteilung der angemeldeten Waren /Dienstleistungen in sog. Gebührenklassen. Die Gebührenklassen sind in bestimmte Oberbegriffe von Waren und Dienstleistungen eingeteilt. So umfaßt z.B. die Gebührenklasse 12 die Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser". Somit erfaßt die Gebührenklasse 12 von Fahrräder über Autos bis hin zu Schiffen und Flugzeugen sämtliche Fortbewegungsmittel (einschließlich der entsprechenden Ersatz- und Bauteile, soweit diese nicht wiederum von anderen, spezielleren Klassen erfaßt werden). Die Frage, in wie viele Gebührenklassen die angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen fallen, spielt bei der Ermittlung der anfallenden Amtsgebühren eine Rolle (s. dazu unten, Ziff. 6).

b) Nachdem die Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, überprüft das Deutsche Patent- und Markenamt nur, ob "absolute Schutzhindernisse" vorliegen. Nicht geprüft wird, ob der angemeldeten Marke "relative Schutzhindernisse", also ältere Markenrechte Dritter, entgegenstehen.

c) Gelangt das Deutsche Patent- und Markenamt zu der Auffassung, daß der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegensteht bzw. der Marke keine Unterscheidungskraft zukommt, so teilt es dies im Rahmen eines Beanstandungsschreibens mit und verweigert die Eintragung. Die Bestätigung dieser Verweigerung in einem Rechtsmittelverfahren zunächst vor dem Bundespatentgericht und dann (unter Umständen) vor dem BGH hätte dann zur Folge, daß die Eintragungsverweigerung endgültig ist, mit der Folge, daß die Anmeldegebühren nutzlos aufgewendet wären.

d) Gelangt das Deutsche Patent- und Markenamt zu der Auffassung, daß der Markenmeldung keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen, so wird die angemeldete Marke ins Markenregister eingetragen. Mit der Eintragung der Marke im Markenregister entsteht der Markenschutz. Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdauer kann jeweils beliebig oft um weitere zehn Jahre verlängert werden. Für die Verlängerung der Schutzdauer sind entsprechende Gebühren beim Deutschen Patent- und Markenamt zu entrichten.

e) Anschließend wird die Eintragung im Markenblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes veröffentlicht. Nach Veröffentlichung der Markeneintragung schließt sich ein Zeitraum von drei Monaten an, innerhalb dem Dritte aufgrund identischer und verwechslungsfähiger Marken Widerspruch gegen die Markenregistrierung einlegen können. Ein Inhaber einer prioritätsälteren Marke kann gegen den Inhaber einer prioritätsjüngeren Marke immer dann vorgehen, wenn markenrechtliche Identität oder Verwechslungsgefahr vorliegt (s. oben). Wird Widerspruch eingelegt und ist ein Widerspruch letztendlich erfolgreich, so sind auch in diesem Fall die Anmeldegebühren nutzlos aufgewendet.

f) Zu beachten ist noch, daß die Marke einem Benutzungszwang unterliegt. Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren, beginnend mit dem Tag der Eintragung der Marke, muß die Marke in der angemeldeten Form für die angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden. Wird die Marke nicht rechtserhaltend benutzt, so können Widersprüche aus der eingetragenen Marke bereits aus diesem Grunde zurückgewiesen werden. Ferner besteht die Möglichkeit, gegen eine Marke, die nicht rechtserhaltend benutzt wird, Löschungsklage beim Deutschen Patent- und Markenamt zu erheben.

g) Zudem ist zu berücksichtigen, daß der Inhaber einer prioritätsälteren Marke nicht darauf angewiesen ist, Widerspruch zu erheben. Selbst in dem Fall, in dem der Inhaber einer prioritätsälteren Marke innerhalb des dreimonatigen Widerspruchszeitraums keinen Widerspruch erhebt, hat dieser nach Eintragung der Marke und Benutzung der Marke durch den Markenmelder immer noch die Möglichkeit, vor einem ordentlichen Gericht, sprich Landgericht, gegen den Inhaber der prioritätsjüngeren Marke im Rahmen einer Unterlassungsklage vorzugehen.

h) Wichtig:

Da prioritätsältere Markenrechte Dritter vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht geprüft werden sowie aufgrund der Tatsache, daß dem Inhaber einer prioritätsälteren Marke Unterlassungs- und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche zustehen, die dieser auch nach Abschluß des Eintragungsverfahrens geltend machen kann, kommt der Frage, ob bereits ältere, verwechslungsfähige Marken eingetragen sind, besondere Bedeutung zu.

Aus diesem Grunde ist es vor Anmeldung einer Marke unerlässlich, eine Markenrecherche durchzuführen!

Im Rahmen der Markenrecherche können dann alle verwechslungsfähigen Marken ermittelt und das eventuelle Risiko einer Markenmeldung abgeschätzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, vor Anmeldung der Marke sich mit den Inhabern älterer möglicherweise verwechslungsfähiger Marken in Verbindung zu setzen, um die Möglichkeit einer sog. Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarung zu sondieren.

6. Was kostet eine Markenmeldung?

a) Gebühren Deutsches Patent- und Markenamt:

Grundgebühr

(Anmeldung für einschließlich drei

Waren- oder Dienstleistungsklassen):

EUR 300,--

Für jede die dritte Waren- oder Dienst-

leistungsklasse übersteigende Klasse:

EUR 100,-- pro Klasse

Beschleunigungsgebühr:

EUR 200,--

b) Rechtsanwaltskosten (des Unterzeichners):

Durchführung und Auswertung einer Markenrecherche unter nationalen deutschen Marken, in Deutschland international registrierten Marken sowie europäische Gemeinschaftsmarken

je nach Umfang und Aufwand

Ausarbeitung und Einreichung einer Markenmeldung zum Deutschen Patent- und Markenamt; Führung und Betreuung des Verfahrens bis zur Registerreife.

EUR 500,--

Bei Auftreten von Komplikationen wie Amtsbeanstandungen, Widersprüchen, etc. erfolgt eine Abrechnung nach dem konkret anfallenden Zeitaufwand.

7. Welche Rechte kann der Markeninhaber aus seiner Marke geltend machen?

a) Er kann durch das Zeichen ® auf den Markenschutz hinweisen.

b) Gegen neu angemeldete identische oder verwechslungsfähige Marken kann beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch gegen die Neuanmeldung erhoben werden.

c) Wird von einem Dritten eine prioritätsjüngere identische oder verwechslungsfähige Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr verwendet, so stehen dem Markeninhaber Unterlassungsansprüche hiergegen zu. Liegt Verschulden des Dritten vor (in der Regel gegeben, daß sich der Verwender einer bestimmten Bezeichnung vor Ingebrauchnahme der Bezeichnung vergewissern muß, ob nicht ältere Rechte dieser Bezeichnung entgegenstehen), so können zudem Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

Für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen stehen dem Markeninhaber drei Berechnungsmöglichkeiten zu:

- Der Markeninhaber kann den entgangenen Gewinn geltend machen.
- Der Markeninhaber kann den durch die Verletzung erzielten Gewinn des Dritten abschöpfen.
- Der Markeninhaber kann Schadenersatz in Form einer Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr (sogenannte Lizenzanalogie) geltend machen.

d) Der Markeninhaber kann selbst Lizenzen vergeben. Dabei wird zwischen einer ausschließlichen und einer einfachen Lizenz unterschieden. Eine ausschließliche Lizenz berechtigt den Lizenznehmer alleine zur Verwendung der Marke und zur Wahrnehmung aller Markenrechte. Des weiteren kann die Lizenz räumlich, zeitlich und inhaltlich beschränkt werden.

e) Schließlich kann die Marke insgesamt auf einen Käufer gegen Zahlung eines angemessenen Kaufpreises übertragen werden.

f) Selbstverständlich ist auch eine Markenmeldung bzw. die Erlangung von Markenschutz (zusätzlich) im Ausland möglich:

- Dabei kann der Schutz der nationalen Marke auf Länder ausgedehnt werden, die dem Madrider Markenabkommen oder dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen beigetreten sind (fast alle europäischen Staaten inklusive der Staaten der ehemaligen Sowjetunion, verschiedene asiatische und afrikanische Staaten, seit September 2003 auch die USA). Dies erfolgt mittels eines Antrags auf IR-Registrierung, der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wird und der dann vom Deutschen Patent- und Markenamt an die zuständige Behörde, die World Intellectual Property Organization (WIPO), Genf, weitergeleitet wird.
- Soll Markenschutz für das gesamte Gebiet der EU gewünscht werden, so kann eine sog. Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt in Alicante, Spanien, angemeldet werden. Die Eintragung der Marke ins Markenregister des Harmonisierungsamtes hat automatisch zur Folge, daß der Bezeichnung im Gebiet der gesamten EU Schutz gewährt wird, ohne daß es weiterer Schritte bedarf.

- Schließlich ist es möglich, in jedem Land gesondert mit Hilfe ortsansässiger Patentanwälte Marken anzumelden. Dieses Prozedere ist erforderlich, wenn Markenschutz z.B. in Australien oder Südamerika gewünscht wird, da diese Staaten nicht dem Madrider Markenabkommen oder dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen beigetreten sind.

Für weitere Fragen zum nationalen und internationalen Markenschutz stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Riegger
Rechtsanwalt