



KREUZKAMP & PARTNER

Mitglied von KREUZKAMP & KOLLEGEN
Rechts- und Patentanwälte

Nomen est omen: Rechtslage und Gefahren beim Unternehmensnamen

Stark erweitertes Skript zum
Vortrag auf der Messe „START“
am 15. September 2007 in ESSEN
im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie

von Rechtsanwalt Markus Kreuzkamp
Düsseldorf



Guten Tag.

Mein Name ist Markus Kreuzkamp. Ich bin Rechtsanwalt in Düsseldorf. Der Titel meines Vortrages lautet: Nomen est omen: Rechtslage und Gefahren beim Unternehmensnamen. Es geht also um das Kennzeichenrecht.

Fehler hier können für Sie sehr ernst sein – bis hin zur persönlichen Insolvenz. Dies ist kein Witz! Das gilt selbst dann, wenn Sie zum Beispiel eine GmbH gründen. Denn bei Kennzeichenrechtsverletzungen haftet der rechtlich Verantwortliche grundsätzlich neben dem Unternehmen auch mit seinem Privatvermögen persönlich, also zum Beispiel der Geschäftsführer bei der GmbH und bei einer AG der Vorstand.

Obwohl dieses Thema so wichtig und die Gefahren immens sind, sind die Gefahren und das, was zu beachten ist, den meisten Beteiligten nicht bewusst oder bekannt, zumindest nicht hinreichend.

A. Welche Kennzeichenrechte gibt es überhaupt?

Unternehmenskennzeichen gibt es viele verschiedene: Name und Firma, Firmenschlagwort, besondere Geschäftsbezeichnungen sowie sonstige Zeichen und Gestaltungselemente. Dies alles können Unternehmenskennzeichen sein, wenn sie zur Kennzeichnung des Unternehmens selbst genutzt werden, wenn sie also Auskunft geben sollen für den Kunden oder Geschäftspartner, um welches Unternehmen es sich handelt, wenn es um die Identifizierung eines Unternehmens geht. In der Praxis ist es typisch, dass oft nicht nur ein Unternehmenskennzeichen, sondern mehrere verschiedene nebeneinander gebraucht werden.

Zunächst möchte ich diese unterschiedlichen Arten von Unternehmenskennzeichen kurz erläutern:



I. Der Name gemäß § 12 BGB

Obwohl § 12 BGB im BGB am Anfang im Kapitel zu den natürlichen Personen steht, gilt er auch für den Namen von juristischen Personen.

„Wird das Recht zum Gebrauch eines Namen dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.“

Jede Person, ob natürlich oder juristisch, also z.B. Sie oder Ihre Mutter als Mensch und damit natürliche Person, oder z.B. eine juristische Person wie eine GmbH, hat einen bürgerlichen Namen. An diesem ist man berechtigt.

Eine Bezeichnung, insbesondere eine für eine juristische Person neu kreierte Bezeichnung, hat aber nur dann eine Namensfunktion, wenn sie geeignet ist, eine Person oder ein Unternehmen mit sprachlichen Mitteln unterscheidungskräftig zu bezeichnen.

Dazu gehört, dass sie aussprechbar ist und auf die beteiligten Verkehrskreise „wie ein Name“ wirkt. Der Verkehrskreis – dies ist ein juristischer Fachbegriff – sind die potentiellen Adressaten, die im Wirtschaftsleben mit diesen Unternehmenskennzeichen konfrontiert werden oder werden sollen.

Die Ansprüche auf Beseitigung und auf Unterlassung unberechtigter Beeinträchtigungen entstehen, wenn jemand anderes den fremden Namen als eigenen Namen benutzt. Sie entstehen aber nicht, wenn nur eine bloße



Namensnennung, also eine bloße Bezeichnung eine anderer Person oder deren Produkte oder Einrichtungen vorliegt.

Der Anspruch auf Namensschutz setzt ferner – wie alle weiteren zu besprechenden Ansprüche aus Kennzeichenrechten – die Gefahr einer Identitäts- oder Zuordnungsverwirrung voraus. Es gibt also immer dann Probleme, die Juristen sagen Kollision, wenn Kennzeichen A mit Kennzeichen B verwechselt werden kann.

Solange ein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, sind Sie persönlich das Unternehmen und dieses trägt Ihren Namen, der in Ihrem Personalausweis steht. Dieser Name ist unangreifbar, weil das Namensrecht einer Person unentziehbar ab Benennung nach ihrer Geburt zusteht. Nur wenn Sie daher niemals ein anderes Unternehmenskennzeichen benutzen als Ihren bürgerlichen persönlichen Namen, bestehen für Sie keine Risiken. Fantasienamen haben jedoch meist viele Vorteile, insbesondere Marketing- und Vertriebsvorteile, so dass zumindest bei Wachsen eines Unternehmens weitere Unternehmenskennzeichen meist hinzu kommen oder den ursprünglichen Namen des Gründers später sogar ersetzen.

II. Der Firmenname nach §§ 17 ff. HGB bzw. die Geschäftliche Bezeichnung nach § 5 Abs. 1 Markengesetz (MarkenG)

§ 17 I HGB legt fest, dass die Firma der Name eines Kaufmannes ist, unter dem dieser im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Auch das Firmenrecht ist ein subjektives Ausschließlichkeitsrecht.



Umgangssprachlich wird Firma gleichbedeutend mit Unternehmen gebraucht. Juristisch ist dies falsch. Die Firma ist nur der Name eines Unternehmens, der im Handelsregister eingetragen ist. Eine Firma haben daher alle Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel die GmbH und die Aktiengesellschaft, die Handels-Personengesellschaften wie KG und OHG, aber auch die im Handelsregister eingetragenen Kaufleute, insbesondere der „eingetragene Kaufmann“ = e.K.

Die Konsequenzen eines unzulässigen Firmengebrauchs regelt § 37 HGB: Wer eine ihm nicht zustehende Firma benützt, wird vom Registergericht zur Unterlassung durch Festsetzung von Ordnungsgeld angehalten. Darüber hinaus kann jeder, der in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass andere seine Firma unbefugt gebrauchen, von diesen die Unterlassung verlangen. Schadensersatzansprüche bestehen aus weiteren Normen.

Von Interesse ist auch § 30 II HGB. Diese Norm bestimmt, dass, wenn ein Kaufmann mit einem bereits ins Firmenbuch eingetragenen Kaufmann den selben Vor- und Familiennamen hat und diesen auch als Namen seiner Firma eintragen will, dieser seiner Firma einen Zusatz beifügen muss. So wird gewährleistet, dass der zeitlich frühere Eintrag unverändert bleibt.

Der Beurteilungsmaßstab für die Unterscheidbarkeit ist die Verkehrsauffassung, also das Empfinden der Adressaten der Firma, die mit dieser im Wirtschaftsleben konfrontiert werden. Darum kann die Frage der Unterscheidbarkeit einer Firma – wie auch grundsätzlich die Frage, ob verschiedene Kennzeichenrechte miteinander



verwechselt werden können, unterschiedlich beurteilt werden, je nach dem, ob die Adressaten die Allgemeinheit, bevorzugt Kinder oder beispielsweise nur die Einkäufer großer Industrieunternehmen sind. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ausschließlich Industrieroboter herstellt, ist der angesprochene Verkehrskreis ein anderer als bei einer Frittenbude oder einem Hersteller von Kinderspielzeug.

III. Marke nach § 3 MarkenG

"Eine Marke ist eine mit Vertrauen gefüllte Schatztruhe, die immer wichtiger wird, je mehr Auswahl die Konsumenten haben."

(N. Fitzgerald, Chairman von Unilever.)

'A survey [...] revealed that the public trust brand names such as Kellogg's, Heinz and Marks and Spencer more than parliament, the police and the legal system.'¹

Marken hießen bis zum 1. Januar 1995 Warenzeichen. Dann kam das neue Markengesetz (MarkenG). Marken sind schutzfähige Zeichen, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden. Als Kennzeichnungsmittel für Produkte und Dienstleistungen handelt es sich gewissermaßen um eine **Visitenkarte** mit dem Hinweis, wer der Hersteller ist. Der englische Begriff für Marke: „brand“ leitet sich von der alten Praxis ab, sein Eigentum (z.B. Rinder und Schweine) mit einer unauslöschlichen Markierung zu versehen - was meist mittels eines Brandeisens geschah.

Dabei sind verschiedene Arten von Marken zu unterscheiden.

¹ *Sunday Times*, 'A can of worms is a bad diet', 05.04.1998, zitiert nach *C.D.G.Pickering* 'Trademarks in Theory & Practice', (Hart, Oxford 1998).



KREUZKAMP & PARTNER
Rechts- und Patentanwaltskanzlei

- 7 -

Eine **Wortmarke** ist der reine geschützte reine Begriff wie etwa Pril oder Coca-Cola, daneben gibt es **Bildmarken** wie etwa den Nike-Whoosh, also dieser geschwungene Streifen, oder auch die drei Streifen von Adidas, wobei beides sich auch in einer Wortbildmarke wieder finden kann wie auf dem Coca-Cola Etikett. Marken gibt es auch als **3D – Marke**, zum Beispiel die Pril- oder die Colaflasche, also die Flaschenform als Kennzeichen. Als Marken letztlich auch Slogans wie zum Beispiel „Man gönnt sich ja sonst nichts“ und Hörmarke, insbesondere Radio-Jingles, geschützt werden.

Diese Marken erleichtern – wie das Branding - die Wiedererkennung des Produkts, damit die Unterscheidung zu Konkurrenzangeboten und so – bei entsprechender Güte und Zufriedenheit des Konsumenten - den Wiederholungskauf von Waren und Dienstleistungen. Mein Name „Kreuzkamp“ zum Beispiel ist auch als Wortmarke geschützt.

Die wichtigsten Aspekte für das Bedürfnis nach Marken sind folglich Herkunftsbestimmung, Unterscheidung und Garantie.

Beispiele für Wort-/Bildmarken:



 Volksbanken Raiffeisenbanken



Marc O'Polo®



KREUZKAMP & PARTNER
Rechts- und Patentanwaltskanzlei

- 8 -

Beispiele für Wort-/
Bildmarken nur der
Firma Henkel

MARKENWELT WASCHEN



MARKENWELT SPÜLEN



MARKENWELT REINIGEN





Beispiel für eine reine Bildmarke:



Wenn eine Marke geschützt ist, besteht ein Ausschließlichkeitsrecht. Das heißt, es ist Dritten untersagt, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke geschütztes Zeichen für eigene Waren oder Dienstleistungen zu benutzen.

Zu den untersagten Benutzungsformen gehören insbesondere:

- das Anbringen des geschützten Zeichens auf Waren oder ihrer Verpackung
- Waren oder Dienstleistungen unter diesem Zeichen anzubieten
- gekennzeichnete Waren zu importieren oder zu exportieren
- die Benutzung des Zeichens in der Werbung oder auf Geschäftspapieren

Begeht ein Dritter dennoch eine verletzende Handlung, etwa indem er eine fremde Marke auf seine Waren oder deren Verpackung anbringt oder Waren oder Dienstleistungen unter diesem Zeichen anbietet etc., kann der Markeninhaber zunächst Unterlassung verlangen. Diesen Anspruch kann er notfalls meist auch sehr schnell mit einer einstweiligen Verfügung durchsetzen. Dies geht notfalls in ein bis vier Tagen.

Ferner kann der Markeninhaber Schadensersatz verlangen. Er kann hier unter anderem wahlweise seinen entgangenen Gewinn verlangen, der aber meist schwer nachweisbar ist, oder aber eine fiktive Lizenzgebühr. Dies ist die Gebühr, die ein seriöser Dritter hätte zahlen müssen, wenn er eine Lizenz an der Marke erworben hätte, bevor er sie benutzte.



Das Ganze kann sehr teuer werden und für den Verletzter zum persönlichen Ruin führen. Die fiktive Lizenzgebühr wird auf den Umsatz (nicht den Gewinn!) berechnet. Wer also beispielsweise mit T-Shirts unter einem bestimmten Label handelt und dann fünf Jahre nach der Betriebsaufnahme wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird, läuft Gefahr, als Schadensersatz 20 % (möglicher fiktiver Lizenzsatz im T-Shirt-Handel) des Umsatzes (!) der Summe (!) der letzten fünf Jahre zahlen zu müssen – zuzüglich (!) eigene und fremde Rechtsanwaltskosten, Gerichtsgebühren etc.. War also nicht anwaltlich recherchieren lässt, handelt nach der Rechtsprechung fahrlässig und setzt sein Unternehmen oder bei eigener, persönlicher Haftung - und dies ist der Regelfall - sogar seine eigene Existenz aufs Spiel.

Um den Schadensersatzanspruch beziffern zu können, hat der Verletzte ferner einen Auskunftsanspruch über die Art und Umfang der Verletzungshandlungen und einen Anspruch auf Vernichtung der Ware, Verpackungen, Geschäftspapiere, Visitenkarten und so weiter, die das verletzende Kennzeichen tragen.

Der Auskunftsanspruch des Markenrechtsinhabers gegen den Verletzer besteht verschuldensunabhängig und ist umfassend. Er beinhaltet die Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg des unrechtmäßig gekennzeichneten Produkts, alle zur Schadensberechnung und -schätzung notwendigen Angaben und kann gegebenenfalls auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes geltend gemacht werden.

Ein Markeninhaber kann daher zum Beispiel verhindern, dass ihm ein Image- und Umsatzschaden durch Imitatware entsteht, besonders durch qualitativ minderwertige Imitate. Marken sind die beste Waffe gegen Produktpiraten.



Wenn eingetragener Markenschutz besteht, darf man damit werben, Markenware oder Marken-Dienstleistungen anzubieten. Bekannt ist als Zeichen hierfür das „R im Kreis“: ®. Die Investition in eine Marke ist daher meist schon unter Marketing- und Imagegesichtspunkten sinnvoll. Eine Marke schafft Vertrauen beim Kunden und steht für seriöse Waren und Dienstleistungen von seriösen Unternehmen.

Mit einer Marke kann ich mich ferner gegen, auch unabsichtliche Nachahmer wehren, oder Leute, die sich mit einer ähnlichen, aber verwechselungsfähigen Bezeichnung an den eigenen geschaffenen guten Ruf anhängen wollen oder, auch unabsichtlich, faktisch anhängen.

IV. Die Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG

Ein Werktitel ist ein Unterscheidungszeichen, welches ein Werk identifiziert. Hierunter fallen Druckschriften, also z.B. Bücher und Zeitschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke und sonstige vergleichbare Werke.

Nach § 15 II MarkenG sind Werktitel als geschäftliche Bezeichnungen gegen Verwechslungsgefahr geschützt. (Der Abdruck der zentralen §§ 14, 15 Markengesetz erfolgt am Ende dieses Abschnitts)

Wichtig hinsichtlich des Schutzes von Werktiteln ist, dass es bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr allein auf den Titel der zu vergleichenden Werke ankommt, nicht aber auf deren Inhalt. Auf eine Verwechslungsgefahr kommt es hingegen gemäß § 15 III MarkenG gar nicht an, wenn der Werktitel unter die Grundsätze des Bekanntheitsschutzes fällt.



V. Sonstige Unternehmenskennzeichen, insbesondere Geschäftsabzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG

§ 5 II Satz 2 MarkenG erklärt auch solche Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen zu geschützten Unternehmenskennzeichen, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

§ 5 MarkenG - Geschäftliche Bezeichnungen

- (1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.
- (2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.
- (3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Die Entstehung des Kennzeichenschutzes des Namens, der Firma und der besonderen Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnungen beginnt mit der Aufnahme der Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Hinsichtlich der Geschäftszeichen gemäß § 5 II S. 2 MarkenG beginnt der Schutz jedoch erst zu dem Zeitpunkt, zu dem im geschäftlichen Verkehr benutzte Zeichen auf Grund des Erwerbs von Verkehrsgeltung Unterscheidungskraft zukommt. Verkehrsgeltung bedeutet, das eine hinreichend große Zahl aller Verkehrsteilnehmer, also z.B. der bundesweit in Betracht kommenden Kunden einer bundesweit auftretenden Werbeagentur ihr besonderes Geschäftszeichen, zum Beispiel ein Logo, kennen.

Der Schutz kann auch (zunächst) lokal begrenzt sein durch nur lokale Verkehrsgeltung, etwa wenn die nicht im Handelsregister eingetragene Maria Müllers



unter „Marias Blumenoase“ in Essen-Kettwig einen dort bekannten Blumenladen betreibt oder Willi Meier die Kneipe „Zum Schwan“ in Essen-Rüttenscheid eröffnet.

VI. Geographische Herkunftsangaben

§ 126

„Als geographische Herkunftsangaben geschützte Namen, Angaben oder Zeichen

(1) Geographische Herkunftsangaben im Sinne dieses Gesetzes sind die Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden.

(2) Dem Schutz als geographische Herkunftsangaben sind solche Namen, Angaben oder Zeichen im Sinne des Absatzes 1 nicht zugänglich, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt. Als Gattungsbezeichnungen sind solche Bezeichnungen anzusehen, die zwar eine Angabe über die geographische Herkunft im Sinne des Absatzes 1 enthalten oder von einer solchen Angabe abgeleitet sind, die jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben und als Namen von Waren oder Dienstleistungen oder als Bezeichnungen oder Angaben der Art, der Beschaffenheit, der Sorte oder sonstiger Eigenschaften oder Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dienen.“

Geografische Herkunftsangaben sind Herkunftszeichen, die Waren oder Dienstleistungen durch den Verweis auf ihre geografische Herkunft kennzeichnen. Als Beispiele sind „Champagner“ oder „Clausthaler“ zu nennen, letzteres allerdings nur früher, als „Clausthaler“ noch in Clausthal gebraut wurde bis es von Brau und Brunnen geschluckt wurde, die die Brauerei in Clausthal schlossen und die Produktion nach Dortmund verlegten.

Unterschieden wird zwischen unmittelbaren und mittelbaren geografischen Herkunftsangaben; erstere sind Angaben von Orten, Gegenden und Ländern, z.B. „Lübecker Marzipan“. Dagegen enthält eine mittelbare Herkunftsangabe keinen ausdrücklichen geografischen Hinweis, sondern nutzt den Umstand, dass sie im Verkehr gedanklich auf einen Ort bezogen wird. Beispiele sind „English Lavender“ und „Ungarische Salami“.



Ausgenommen vom Schutz sind gem. § 126 II MarkenG solche Herkunftsbezeichnungen, die Gattungsbezeichnungen darstellen. Sie enthalten zwar einen Hinweis auf ihre geografische Herkunft, diese hat jedoch ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Beispiele sind Griechischer Salat und Wiener Schnitzel, weil beides originär nun auch in Essen, Düsseldorf, Berlin oder München hergestellt wird.

Gemäß § 1 Nr. 3 MarkenG besteht für geografische Herkunftsangaben derselbe Schutz wie für Marken.

Auszug aus dem Markengesetz:

§ 14 MarkenG - Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.



(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.



(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

§ 15 MarkenG - Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.



B. Kollision von Kennzeichenrechten:

Problematisch wird es, wenn verschiedene Unternehmen Kennzeichen anmelden oder bereits nutzen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen verwechselt werden könnten.

1. Beispiel: Ein Filmproduzent meldet beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Wortmarke "KANNON" für folgende Waren und Dienstleistungen an: "Videofilmkassetten; Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten". Diese Marke würde eingetragen werden.

Das japanische Unternehmen Canon, Inhaber der Wortmarke "Canon" (u.a. für Kameras, Projektoren und Fernsehgeräte) überlegt, wie es sich gegen diese Anmeldung zur Wehr setzen kann.

2. Beispiel: Jemand will Süßwaren sowie Kekse unter der Bezeichnung „Nilca“ verkaufen.

3. Beispiel: Jemand will ein Parfum unter „Kaltes Wasser“ vermarkten, obwohl es die Marke „Cool Water“ für Parfum bereits gibt.

Grundsätzlich ist dem älteren Kennzeichenrecht der Vorrang gegenüber dem jüngeren einzuräumen. Im juristischen Fachchinesisch heißt das Priorität (vgl. § 6 MarkenG). Zum Beispiel schlägt die ältere Firma die jüngere Marke. Die ältere Marke schlägt den jüngeren Werktitel oder die jüngere Firma usw., wenn auch im übrigen eine Verwechslungsgefahr bei den betroffenen Verkehrskreisen besteht.

Von dem Grundsatz der Priorität werden dann Ausnahmen gemacht, wenn territorial beschränkte Rechte koexistieren, die Markenpräsenz sich also jeweils nur auf einen bestimmten Markt beschränkt. Außerdem ist § 23 MarkenG zu beachten, der besagt:



„Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen,
2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder
3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.“

Genau genommen handelt es sich bei letzterem jedoch nicht um einen echten Fall der Kollision.

Eine Kollision wird nicht nur bejaht, wenn eine Identität zwischen der geschützten und der vom Dritten benutzten Bezeichnung vorliegt, sondern wenn eine „Verwechslungsgefahr“ bei den betroffenen Verkehrskreisen besteht. Um dies zu beurteilen, ist eine Gesamtbewertung vorzunehmen unter Betrachtung erstens der Nähe der sich gegenüber stehen Bezeichnungen an sich sowie zweitens der Nähe der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Sind für unterschiedliche Waren zwei identische Bezeichnungen eingetragen, muss nicht unbedingt eine Kollision gegeben sein, sofern der Abstand der Waren ausreichend groß ist. Sind die Waren bzw. Dienstleistungen ähnlich oder gar identisch, reichen oftmals schon Markenbezeichnungen mit nur geringer Ähnlichkeit aus, um zu einer Kollision der beiden Bezeichnungen zu führen.

Ähnlich sind dabei Bezeichnungen nicht nur bei ähnlicher Schreibweise, sondern auch, wenn sie akustisch ähnlich klingen oder gedanklich miteinander verwechselt werden können.



Bei den Waren und Dienstleistungen kommt es auf die Branchennähe an. Es dürfte zum Beispiel nicht unbedingt fern liegen, dass jemand, der Kameras, Projektoren und Fernsehgeräte herstellt und/oder vertreibt, wie Canon, möglicherweise auch Videofilmkassetten anbietet oder sich mit der Produktion, Verleih und Vorführung von Filmen für Lichtspieltheater und Fernsehanstalten beschäftigt.

In allen vorgenannten Beispielfällen dürfte daher eine Verletzung der Rechte der Markeninhaber von Canon, Milka und Cool Water vorliegen.

Der häufigste Fehler ist zu glauben, mit der erfolgreichen Eintragung einer Marke beim Markenamt oder der Eintragung einer Firma im Handelsregister bestünde erstens hinreichender Schutz und zweitens würde man sicher sein, keine Rechte anderer mehr verletzen zu können. Beides ist falsch. Darum muss man, wenn man nichts falsch machen will und wenn man kein Haftungsrisiko haben will, zwingend eine Bezeichnung, die man als Firma oder Marke nutzen will, vorher recherchieren lassen.

C. Schutz durch Recherchen

Wie bereits angesprochen: Wer fremde Kennzeichenrechte verletzt, macht sich schadensersatzpflichtig. Dabei handelt nach der Rechtsprechung jeder fahrlässig, der entgegenstehende Rechte Dritter nicht vorher professionell hat recherchieren lassen. Neben den direkten finanziellen Folgen aufgrund von Schadensersatzansprüchen Dritter sind auch die sonstigen Nachteile einer später notwendigen, von Dritten zwangsweise herbeigeführten Änderung oder Unterlassung einer zuvor selbst benutzten Bezeichnung zu beachten. Dies gilt insbesondere, wenn die Firma, also der Name eines Unternehmens selbst, und nicht nur die Bezeichnung für eine Ware oder



eine Dienstleistung, die vertrieben wird, betroffen ist. Bei Außenstehenden, denen die Gründe der Umbenennung nicht bekannt werden, können Irritationen hinsichtlich Beständigkeit, Identität und Seriosität des betroffenen Unternehmens entstehen. Dies kommt zum direkten finanziellen Schaden für die Vernichtung aller Geschäftspapiere, Visitenkarten, Verpackungen etc. samt neuer Herstellung hinzu. Eine Kennzeichenrechtsverletzung ist daher oft „tödlich“, oft auch für den „Chef“ persönlich wegen seiner bereits angesprochen persönlichen Haftung, auch bei zum Beispiel einer GmbH.

Hierbei ist erneut hervorzuheben, dass die Eintragung einer Marke nichts darüber aussagt, ob mit ihrer Benutzung Rechte Dritter verletzt werden. Alleine für in Deutschland eingetragene Marken sind schon drei verschiedene Ämter zuständig: das Deutsche Patent- und Markenamt in München für rein deutsche Anmeldungen, das Europäische Markenamt in Alicante für EU-weite Markenmeldungen und die WIPO (World Intellectual Property Organization) in Genf für international registrierte Marken. Diese drei Ämter sind im Datenbestand nicht miteinander vernetzt. Schon von daher könnte zum Beispiel das Deutsche Patent- und Markenamt gar keine komplette eigene Recherche durchführen. Aber auch rechtlich wird eine Markenmeldung bei fast allen Markenämtern der Welt, insbesondere den für Deutschland zuständigen, nur auf so genannte „absolute Schutzhindernisse“ geprüft, z.B. Unterscheidungskraft, kein Freihaltebedürfnis, kein beschreibender Charakter, nicht unsittlich etc. Ausdrücklich wird nicht geprüft, ob ältere Rechte Dritter verletzt werden.

Allein mit Schutzwirkung für Deutschland sind bei den drei vorgenannten Markenämtern derzeit über eine Million Marken eingetragen. Man hat daher eine sehr hohe Chance, mit einer selbst gewählten Bezeichnung eine zumindest ähnlich bereits geschützte Marke zu verletzen.



Vor allen diesen drohenden Gefahren können nur professionelle Recherchen schützen. Hierbei ist nicht nur die professionelle, sorgfältige Recherche hinsichtlich möglicher Treffer in den entsprechenden Datenbanken notwendig, sondern auch eine anwaltliche Bewertung dieses Datenmaterials.

Nach dem Rechtsberatungsgesetz dürfen grundsätzlich nur Patent- und Rechtsanwälte Rechtsberatung beim Schutzrechtsrecherchen betreiben. Private Datenbankanbieter oder Recherche-Unternehmen dürfen nur mögliche Treffer zusammenstellen. Sie dürfen diese aber nicht bewerten. Das Deutsche Patent- und Markenamt, das Europäische Markenamt und die WIPO führen bei Marken und Firmennamen keine „Amtsrecherchen“ durch. Das Handelsregister prüft auch nur eine reine Identitätskollision und dies auch nur örtlich. Im Handelsregister Essen wird daher eine Firma eingetragen, die identisch bereits in Düsseldorf oder München dort eingetragen ist.

Wer also selbst Trefferlisten und einzelne Treffer bewertet und nicht durch einen hierauf spezialisierten Patent- oder Rechtsanwalt aus- und bewerten lässt, haftet selbst für Fehler der Bewertung. Vor diesem kann nur die Beauftragung eines zugelassenen - und auch fachlich fähigen - Rechtsberaters schützen.

Eine absolut sichere Gewähr dafür, dass von Dritten nicht erfolgreich wettbewerbs-, marken- oder andere kennzeichenrechtliche (Firmen, Namen etc.) Unterlassungsansprüche durchgesetzt werden können, kann eine Recherche samt anwaltlicher Auswertung nicht bieten, insbesondere aufgrund der großen Schwankungen und dem „Ermessensspielraum“ gerichtlicher Entscheidungen im Kennzeichenrecht. Die Beauftragung einer Recherche samt anwaltlicher Auswertung reduziert aber das Kollisionsrisiko erheblich und entkräftet regelmäßig den Vorwurf einer Fahrlässigkeit des Benutzers der Bezeichnung. Mangels Fahrlässigkeit entstehen daher bis zur tatsächlichen Kenntnis einer Kollision grundsätzlich keine



Schadensersatzansprüche, sondern allenfalls bereicherungsrechtliche Ansprüche. Die Beauftragung ausreichender anwaltlicher Recherchen ist daher eine grundsätzlich wirksame „Versicherung“ gegen derartige Schadensersatzansprüche, die anderenfalls große Ausmaße annehmen können.

Eine vernünftige Recherche schützt Sie also davor, erstens Geld in eine wertlose Markenmeldung zu stecken und zweitens, viel wichtiger, immensen, nicht beherrschbaren finanziellen Risiken persönlich ausgesetzt zu sein.

Sie selbst können aber schon eine erste Vorrecherche durchführen, um Kosten zu sparen und Bezeichnungen auszuschließen, die sie schon selbst als verwechslungsfähig besetzt finden. Insbesondere können Sie selbst im Internet suchen über Suchmaschinen und auch auf den Homepages der Markenämter in den dortigen Datenbanken.

Das Deutsche Patent- und Markenamt finden Sie unter www.dpma.de. Dort gibt es auch Links zu allen anderen Markenämtern.

Eine derartige eigene Recherche kann aber niemals hinreichend sein, um Sie zu schützen. Zum Beispiel in den Datenbanken der Markenämter können Sie nur nach identischen Marken suchen oder allenfalls nach Marken mit identischen Anfang. Nach ähnlichen, aber gleichwohl verwechslungsfähigen Marken können Sie nicht suchen. Das geben die Suchmasken der Markenämter nicht her.

Bei der Suche nach „Nilka“, werden Sie „Milka“ nicht finden, wenn Sie nicht direkt auch nach „Milka“ suchen. Alle möglichen verwechslungsfähigen Marken werden Sie daher niemals finden können – garantiert! Das können nur sehr wenige Spezial-Dienstleister, die die Daten der Markenämter aufbereitet haben und mit spezieller Such-Software suchen können.



Ebenso dürfte es für Sie unmöglich sein, in allen über 500 deutschen Handelsregistern nach nicht nur identischen, sondern auch ähnlichen Firmennamen zu suchen.

D. Und nun intensiver nochmals zu Marken

I. Die Vorteile einer Marke gegenüber anderen Kennzeichenrechten

Die großen Vorteile von Markenschutz gegenüber nur einem Firmennamenschutz, der kraft Eintragung der Firma im Handelsregister entsteht, und anderen Kennzeichenrechten, sind folgende:

- Eine Marke wird für fest definierte Waren und Dienstleistungen – es gibt insgesamt 45 Warenklassen – angemeldet. Dann steht fest, was die Marke schützt.
- Eine Marke bekommt ein registriertes Anmeldedatum. Dann besteht kein Beweisproblem mehr, ab wann Schutz besteht.
- Ein Unternehmen kann nur einen Firmennamen haben, aber verschiedene Waren und Dienstleistungen unter verschiedenen Bezeichnungen als Erkennungszeichen im Markt anbieten. Hier hilft optimal nur Markenschutz.
- Ansprüche aus einer Marke auf Unterlassung oder Schadensersatz gegen Dritte kann man erst ab Eintragung der Marke geltend machen. Im Kollisionsfall,



welches Kennzeichenrecht älter ist und Vorrang hat, kommt es bei einer Marke aber auf das Anmeldedatum an. Es ist nicht notwendig, dass die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits benutzt wird. Um sich vor Kollisionen zu schützen, kann man daher eine Marke im Vorgriff auf zukünftige Waren und Dienstleistungen schützen und sich die Bezeichnung monopolisieren. Alle anderen Kennzeichenrechte setzen aber eine konkrete Nutzung voraus für das Entstehen des Schutzes. Oft ist dann schwer nachzuweisen, ab wann und konkret wofür diese anderen Nicht-Markenrechte tatsächlich genutzt wurden. Und der Schutz ist nur auf die konkrete Nutzung beschränkt. Wenn ich zum Beispiel derzeit als Schreiner nur hochwertige Design-Tische herstelle, später aber mit Wachsen des Betriebes auch andere Möbel anbieten möchte, kann ich meine Marke bereits im Vorgriff allgemein für Möbel anmelden und kann mir zum Beispiel auch schon das Branding für T-Shirt-Aufdrucke schützen, wenn ich will. Eine Marke kann wegen Nicht-Benutzung erst fünf Jahre nach ihrer Eintragung für geschützte Waren und Dienstleistungen gelöscht werden, für die sie tatsächlich nicht genutzt wird.

- Kennzeichenrechte, die keine Marken sind, können in ihrem Schutz lokal beschränkt sein auf das Gebiet, in dem sie tatsächlich benutzt werden. Breitet dann ein Unternehmen im Laufe seines Wachstums das räumliche Gebiet aus, auf dem es seine Waren und Dienstleistungen anbietet, kann es passieren, dass dort bereits konkurrierende Kennzeichenrechte inzwischen entstanden sind. Diese fremden Rechte sind dann zwar später als die eigene Gründung entstanden, aber in den zuvor nicht geschützten Gebieten gleichwohl vorrangig. Eine deutsche Markenmeldung hingegen sichert räumlich ganz Deutschland, eine europäische Markenmeldung alle Mitgliedstaaten der EU und eine internationale Marke bei der WIPO in Genf oder nationale Auslandsanmeldungen können bereits im Vorgriff alle Staaten absichern, für die sie angemeldet werden.



II. Was kann als Marke geschützt werden?

Schutzfähige Bezeichnungen sind u.a.

- Wörter
- Personennamen
- Abbildungen
- Form der Ware/Verpackung
- Farben und Farbzusammenstellungen
- Gerüche, jedenfalls beim Europäischen Markenamt. Offiziell heißt dieses Amt Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und sitzt in Alicante in Spanien.
- Geschäftliche Bezeichnungen
- Sonstige Aufmachungen

Hingegen kann eine Marke nicht registriert werden, wenn sie keine Unterscheidungskraft aufweist bzw. lediglich aus einer beschreibenden Angabe besteht. Die Bezeichnung Apfel bekomme ich daher nicht für Obst eingetragen. Für Computer hingegen war dies möglich. Ferner werden Marken nicht eingetragen, die ein Hoheitszeichen beinhalten, zum Beispiel den Bundesadler, oder eine ersichtlich irreführende Angabe enthält. Zum Beispiel „Gold“ wäre für Bestecke nicht aus Gold offensichtlich irreführend und für Bestecke aus Gold beschreibend.

III. Wie schütze ich meine Marke?

Die Marke wird geschützt durch Eintragung ins Markenregister, durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr, sobald sie eine gewisse Verkehrsgeltung aufweist, oder durch notorische Bekanntheit.



Für Sie kommt wohl nur der Schutz durch Eintragung der Marke ins Markenregister in Betracht. Eine Verkehrsgeltung, also eine Bekanntheit bei mindestens ca. 15 Prozent aller potentiellen Kunden von Ihnen bundesweit, ist wohl Ihr Ziel, aber leider noch kein Fakt.

Eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Markenamt können Sie selbst anmelden. Ein Anwaltszwang besteht nicht. Die Hinzuziehung eines im Markenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwaltes ist aber meist, auch wirtschaftlich im Endeffekt, sinnvoller.

Eine internationale Markenmeldung erfordert eine eingetragene oder angemeldete Basis-Marke.

Bei der Anmeldung müssen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden; sie müssen klassifiziert werden. Obwohl es ein System Internationaler Klassifikation gibt, das so genannte Nizza-Verzeichnis, sollten die Waren und Dienstleistungen doch regelmäßig in einem frei formulierten Verzeichnis angemeldet werden, welches genau auf die Bedürfnisse des Markenanmelders abgestimmt sein muss. So muss neben vielem anderen in Betracht gezogen werden, inwieweit sich das bestehende Unternehmen noch entwickeln wird und auch im Umfeld der jetzt einzutragenden Marke noch Produkte entstehen könnten.

Bei der Anmeldung durch Laien passiert es häufig, dass einzelne Klassen komplett durch einfaches Abschreiben der so genannten Oberbegriffe der Nizza-Klassenverzeichnisses angemeldet werden und dies dem tatsächlichen Schutzbedürfnis des Inhabers nicht gerecht wird.



Beispiel: Ein Hersteller von Software möchte für seine in großem Umfang in Kaufhäusern vertriebene Lernsoftware Markenschutz erlangen und meldet seine Marke in Klasse 42 an. Diese Klasse betrifft:

„Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und –vertretung.“

Damit listet Klasse 42 lediglich Dienstleistungen auf. Allenfalls hätte er also Individualsoftware sinnvoller Weise in dieser Klasse anmelden sollen, für die Lernsoftware ist die Klasse 9 die richtige:

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.“

Wenn Sie aufmerksam zugehört haben, wird Ihnen aufgefallen sein, dass Software gar nicht explizit genannt wurde.

Die amtliche internationale Klassifikation kann folglich allenfalls einen Anhaltspunkt geben; für den Laien ist sie – wie gerade dargelegt – oft wenig hilfreich.



Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass nach einer durchgeführten Anmeldung eine Ausdehnung auf weitere Waren oder Dienstleistungen auf andere Klassen nicht möglich ist. Zwar kann eine Einschränkung erfolgen; für das genannte Beispiel ist die Eintragung der Lernsoftware in Klasse 42 jedoch wertlos, weil sie nicht mehr ausgedehnt werden kann.

Eine in der Anmeldung von Marken erfahrene Kanzlei kann natürlich auch durch „taktisches Verpacken“ der Marke nicht nur einen optimalen Schutz herbeiführen, sondern auch Marken zur Eintragung führen, deren Eintragung durch das Markenamt bei einer Anmeldung durch Laien abgelehnt worden wäre. Dieses „taktische Verpacken“ ist allerdings mein Betriebsgeheimnis.

IV. Was die Eintragung einer Marke verhindern könnte

1. Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG

Die Eintragung als Marke wird jedenfalls nicht vorgenommen, wenn ein so genanntes absolutes Schutzhindernis besteht. Bereits eben hatte ich darauf hingewiesen, dass Marken bei bestimmten Voraussetzungen nicht eingetragen werden. Zur Erinnerung; die wesentlichen Fallgruppen bei denen die Eintragung nicht vorgenommen wird, liegen dann vor wenn

- a) keine **Unterscheidungskraft** vorliegt
- b) lediglich eine **beschreibende** Angabe besteht
- c) eine ersichtlich **irreführende** Angabe enthalten ist.

a) Damit kommen wir zunächst zu dem Fall, dass die Unterscheidungskraft fehlt. Dabei ist wichtig, dass der Ausschluss für die Eintragung nur dann besteht, wenn *jegliche* Unterscheidungskraft fehlt. Eine geringe Unterscheidungskraft reicht folglich aus.



Beispiel: Will ein Landwirt das Wort für seine Apfelsorte das Wort „Obst“ schützen lassen, so fehlt diesem die Unterscheidungskraft. Soll „Obst“ hingegen für einen Computer verwendet werden, wäre es schutzfähig.

b) Gattungsbegriffe oder allgemein beschreibende Begriffe dürfen nicht eingetragen werden, weil sie nicht geeignet sind, eine Ware oder Dienstleistung zu identifizieren; die Funktion der „Visitenkarte“ wäre bei einer solchen Marke also nicht gewährleistet.

So würde dem Landwirt aus dem Beispiel eben, die Eintragung des Wortes „Obst“ für seine Äpfel auch unter dem Aspekt der lediglich beschreibenden Angabe heraus versagt.

Im übrigen sind auch reine Anpreisungen wie „prima“ oder „super“ aus diesem Grund nicht eintragbar.

Als wichtige Ausnahme gilt jedoch folgendes: Eine Marke kann trotz mangelnder Unterscheidbarkeit und des Umstands, dass sie lediglich beschreibt eingetragen werden, wenn sie sich bereits im Verkehr als Marke durchgesetzt hat.

Diese Feststellung ist aber an strenge Voraussetzungen gebunden. Um eine solche Durchsetzung im Verkehr glaubhaft zu machen, muss neben dem Einreichen einer Reihe von Unterlagen auch eine demoskopische Umfrage durchgeführt werden.

c.) Die irreführende Angabe kann sich auf Art, die Beschaffenheit oder auch die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen beziehen. Dabei ist das Verständnis eines flüchtigen Verbrauchers maßgeblich: Insofern kann auch eine



objektiv richtige Angabe täuschungsgeeignet sein, wenn ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise damit eine objektiv unrichtige Vorstellung verbindet.

Beispiel: Ein Geschäft verkauft unbefugt Fußballer mit dem Aufdruck des Logos der WM 2006 und erweckt fälschlicher Weise den Eindruck, es handele sich bei ihm um einen offiziellen Sponsor der WM 2006.

2. relative Schutzhindernisse

Die relativen Schutzhindernisse führen nicht automatisch dazu, dass ihre Marke nicht eingetragen wird. Hinsichtlich dieser Schutzhindernisse nimmt das Markenamt keine Prüfung vor. Dies bedeutet, dass eine Marke – sofern sie unterscheidungsfähig, nicht lediglich beschreibend und nicht irreführend ist – eingetragen wird und sich ein Dritter, der Inhaber einer bereits registrierten Marke ist, sich auf die in § 9 MarkenG genannten Gründe berufen und die Löschung der Marke beantragen kann:

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,

1. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, identisch sind oder
2. wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen sowie des verwendeten Zeichens für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht oder
3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit



älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, vor Eintragung der Marke eine akribische Recherche durchzuführen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man die Kosten für die Eintragung umsonst aufgewandt hat und man sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig macht.

V. Ablauf des Eintragungsverfahrens

Hinsichtlich der Registrierung soll hier nur grob skizziert werden, wie vorzugehen ist.

Der Antrag auf Eintragung muss mittels eines amtlichen Formulars erfolgen und entweder beim DPMA oder einem offiziellen Patentinformationszentrum eingehen. Nach einigen Wochen bekommt man eine Eingangsbestätigung, die auch die fälligen Gebühren enthält und das Aktenzeichen wird mitgeteilt. Entrichtet man die Gebühren nicht vollständig, gilt die Anmeldung nach drei Monaten als zurückgenommen.

Bestehen rechtliche Bedenken, werden diese in einem Beanstandungsbescheid mitgeteilt. Dadurch können die beanstandeten Mängel behoben werden und man kann sich zu den beanstandeten Punkten äußern. Noch einmal muss an dieser Stelle betont werden, dass eine umfassende rechtliche Prüfung durch das DPMA vor der Eintragung einer Marke NICHT erfolgt!



Wenn die Marke eingetragen wurde, wird dies im Markenblatt veröffentlicht, so dass sich Dritte, die sich in ihrem Markenrecht beeinträchtigt fühlen, informieren und gegebenenfalls Widerspruch erheben können.

Erfolgt keine Beanstandung und ist die Marke eingetragen, beginnt der Schutz der Marke mit dem Anmeldetag. Er endet automatisch zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Wird eine Marke am 20.10.2005 angemeldet, so endet ihr Schutz am 31.10.2015. Natürlich kann die Schutzdauer der Marke jeweils um zehn Jahre wieder und beliebig oft verlängert werden. Das wird dann geschehen, wenn entsprechende Gebühren rechtzeitig entrichtet werden.

Gut überlegt sein will, ob die Marke lediglich beim DPMA beantragt werden soll. Dies hat nämlich zur Folge, dass der Markenrechtsschutz nur für Deutschland besteht. Strebt man einen Schutz europaweit an, bietet sich zusätzlich an, eine so genannte Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante zu registrieren. Nach dem Grundsatz der Koexistenz tritt die Gemeinschaftsmarke neben die nach nationalem Recht geschützte, ohne sie zu ersetzen oder zu verdrängen. Für international registrierte Marken ist die WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) mit Sitz in Genf zuständig.



E. Kosten

Mit welchen Kosten müssen Sie rechnen, wenn Sie alles professionell machen und selbst vorrecherchieren? Alle nachgenannten Kosten sind netto ohne Umsatzsteuer.

1. Markenähnlichkeitsrecherche

Eine vernünftige Wortmarkenähnlichkeitsrecherche für Deutschland beinhaltet (soweit möglich inklusive der noch unveröffentlichten Anmeldungen) alle deutschen Warenzeichen bzw. Marken, alle internationalen Marken mit Benennung Deutschlands und alle Gemeinschaftsmarken samt anwaltlicher Auswertung. Von allen relevanten Treffern werden Markenkopien geliefert. Diese werden sämtlich anwaltlich schriftlich besprochen. Dies kostet inklusive aller Gebühren und Auslagen, wenn alle 45 Markenklassen recherchiert werden, beim – nach meiner Kenntnis - bundesweit günstigsten Anbieter € 580,00 als Grundpreis. Man kann aber auch wesentlich mehr bezahlen, bis ca. € 2.500,00 oder sogar bis zu € 5.000,00 - je nach Anbieter und Kanzlei für die Dienstleistungen des Rechercheunternehmens und des Anwaltes zusammen und abhängig von den Details der Leistung. Günstigere Preise können allenfalls bei Beschränkungen der zu recherchierenden Klassen, bei von vornherein zeitlicher Beschränkung der anwaltlichen Bewertungszeit auf ein Maximum oder bei Abstrichen der Detailhaftigkeit und Reichweite von Recherche und//oder anwaltlicher Bewertung erreicht werden.

Preisvergleiche lohnen sich, wobei unbedingt auf eine Vergleichbarkeit nicht nur der Datenbankrecherche, also der umfassten Daten, der Software und der Tiefe der ausgedruckten Vollwiedergaben relevanter Marken mit allen Daten geachtet werden sollte, sondern auch auf Qualität, Umfang und Tiefe der anwaltlichen Analyse und



Bewertung. Recherche ist nicht gleich Recherche und Recherchenbewertung ist nicht gleich Recherchenbewertung.

Eine einfachere Recherche, die insbesondere als Vorabrecherche sinnvoll sein kann, wäre – mit Suche in allen 45 Nizza-Klassen – eine Wortmarken-Identitätsrecherche für alle deutschen Warenzeichen bzw. Marken, alle internationalen Marken mit Benennung Deutschlands und alle Gemeinschaftsmarken inklusive noch nicht eingetragenen Anmeldungen. Diese gibt es ab ca. € 90,00 netto und als leicht erweiterte Identitätsrecherche ab ca. € 150,00 netto. Nach oben ist die Preisskala auch hier relativ offen.

Manche Kanzleien geben auf die Gebühren einer Ähnlichkeitsrecherche, die einer Identitätsrecherche folgt, einen Nachlass.

Für die Recherche samt Bewertung in den Datenbanken weiterer nationaler Markenämter entstehen zusätzliche Gebühren. Die grundsätzlich günstigsten Länder, weil vernünftige Datenbanken in privater Hand existieren, sind u.a. :Benelux (= Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammen nur ein zu berechnendes Land), Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Lichtenstein, Litauen, Mexiko, Monaco, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, US States Trademarks und US Federal Trademarks. Die zusätzliche Kosten betragen dabei ab € 135,00 netto bis Open End pro Land.

Bildmarkenrecherchen sind grundsätzlich aufwändiger und teurer als Wortmarkenrecherchen. Die Qualität der unterschiedlichen Anbieter ist hier noch schwerer vergleichbar. Aus dem Grundpreis von € 580,00 für die günstigste TOP-Wortmarkenähnlichkeitsrecherche in allen 45 Klassen werden hier beispielsweise minimal € 720,00.



2. Firmennamensähnlichkeitsrecherche

Deutsche Firmennamensähnlichkeitsrecherchen werden meist durchgeführt auf der Grundlage von Datenbanken, die ab 1980 oder später alle Neu- und Änderungseintragungen in den deutschen Handelsregistern beinhalten, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden. Minimal sollten von den Treffern Kurzlisten mit den Bezeichnung der gefundenen Unternehmen geliefert und bewertet werden, wobei bei von der Bezeichnung her besonders relevanten Treffern grundsätzlich eine Information über den eingetragenen Geschäftsgegenstand des betroffenen Unternehmens mitgeliefert werden muss. Ohne diese Information ist eine vernünftige Bewertung unmöglich.

Datenermittlung und anwaltliche Bewertung gibt es zusammen ab ca. € 500,00, ebenfalls mit beliebigen Preisen nach oben.

Empfehlenswert kann es sein, wenn die Zeit reicht, erst dann eine Firmennamensähnlichkeitsrecherche durchzuführen, wenn die Wortmarkenähnlichkeitsrecherche keinen tödlichen Treffer ergeben hat.

3. Deutsche Markenmeldung

Diese kostet an Amtsgebühren für die ersten drei Klassen € 300,00. Für jede weitere Klasse kommen € 100,00 hinzu. Die amtliche Beschleunigungsgebühr beträgt € 200,00.

Bei anwaltlicher Betreuung kommen die Anwaltskosten hinzu. Bei kompletter Betreuung einer Anmeldung mit Ausarbeitung eines ausführlichen Waren- und



Dienstleistungsverzeichnisses durch einen erfahrenen Markenrechtsspezialisten müssen Sie mit minimal € 500,00 rechnen. Im Markenrecht weniger erfahrene Rechtsanwälte nehmen aber auch manchmal weniger.

Nach der Anmeldung entstehen inklusive der Eintragung keine weiteren Kosten mehr, wenn die Anmeldung glatt durchläuft. Wurde die Anmeldung jedoch fehlerhaft gemacht und erfolgt eine Beanstandung durch das Amt, dann brauchen Sie meist einen Anwalt, und der rechnet Ihnen dann, wenn er gut und erfahren ist, seine Arbeit nach Zeit ab, so von € 250,00 pro Stunde an aufwärts. Manche nehmen auch € 500,00 oder noch mehr, andere auch weniger als € 250,00, berechnen oder benötigen dann aber vielleicht (meist?) mehr Zeit als der etwas teure Anwalt. Anwaltliche Stundenhonorare unter € 200,00 für Unternehmenskunden, die nicht etwa mit dem Anwalt persönlich befreundet oder verwandt sind, dürften inzwischen in Deutschland grundsätzlich als unseriös anzusehen sein oder werden nur von jungen, unerfahrenen Anwälten genommen, die dann auch mehr Zeit brauchen, oder werden durch eine überhöhte Abrechnung der berechneten Zeit kompensiert. Schon betriebswirtschaftlich geht anderes nicht. Ein Anwalt muss viel seiner Arbeitszeit nicht für reine Fallbearbeitung, sondern für Kanzleiorganisation und Fortbildung aufwenden. Dies führt bei Wirtschaftsanwälten mit entsprechendem Personal, Bibliothek, angemessenen Büroräumen und technischer Ausstattung zu anteiligen Kosten von ca. € 150,00 bis € 190,00 pro gegenüber Mandanten ordentlich erbrachter und abgerechneter Arbeitsstunde für die reine Fallbearbeitung.

Günstiger wird es als Großkunde mit „Mengenrabatt“, insbesondere wenn die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse identisch sind, oder wenn das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis selbst vernünftig komplett erstellt wird, weil das dem Anwalt Zeit erspart. Derartige Rabatte gibt es bereits ab der zweiten Anmeldung.



4. Europäische Markenmeldung

Die Amtsgebühren betragen für die ersten drei Klassen € 900,00. Für jede weitere Klasse kommen € 150,00 hinzu.

Bei anwaltlicher Betreuung kommen die Anwaltskosten hinzu. Bei kompletter Betreuung einer Anmeldung mit Ausarbeitung eines ausführlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch einen erfahrenen Markenrechtsspezialisten müssen Sie mit minimal € 700,00 netto rechnen. Im Markenrecht weniger erfahrene Rechtsanwälte nehmen aber auch manchmal weniger. Auch hier gilt ein „Mengenrabatt“ wie bei deutschen Marken.

Im Gegensatz zu einer deutschen Marke entstehen aber nach der Anmeldung bei erfolgreichem Durchlauf bis zur Eintragung nicht nur weitere Kosten, wenn eine Beanstandung erfolgt. Zum einen erstellt das Amt einen Recherchebericht, der mindestens weiter geleitet, wenn nicht durchgesehen werden muss. Gleichwohl ersetzt dieser Recherchenbericht keine eigene Vorab-Recherche. Zudem sind die mit ihm gelieferten Daten wesentlich schlechter recherchiert als eine vernünftige Privatrecherche, weil zum Beispiel die spezielle Suche nach einer assoziativen oder phonetischen Verwechslungsgefahr fehlt. Insbesondere ist diese Amtsrecherche aber nicht komplett, weil sich nicht alle nationalen Ämter beteiligen. Insbesondere die Daten des Deutschen Patent- und Markenamtes fehlen völlig!

Ferner kommen die Amtsgebühren der Eintragung hinzu von € 850,00.

An Anwaltsgebühren nach Anmeldung bis Eintragung müssen Sie - auch je nach Leistungsumfang – inklusive Bankspesen, Kurier- und Portokosten etc. mit € 300,00 und aufwärts bei minimaler und mit € 500,00 aufwärts bei vollständiger Leistung kalkulieren.



5. Internationale Markenmeldung

Diese erfordert für deutsche Anmelder grundsätzlich zunächst eine deutsche Basismarke. Eine europäische Marke kann auch als Basis genommen werden, die Gebühren sind dann aber höher, weil insbesondere die Amtsgebühren der WIPO und des HABM in diesem Fall höher sind.

Die gesamten Kosten einer internationalen Standard-Markenmeldung für bis zu drei Waren- bzw. Dienstleistungsklassen bei der WIPO „all inklusive“ über einen qualifizierten Anwalt betragen ca. € 1.430,00 netto oder mehr für eine in schwarz-weiß reproduzierte Marke bzw. und ca. € 1.720,00 netto oder mehr für eine farbig reproduzierte Marke inklusive der Amtsgrundgebühr für die Anmeldung und den Schutzgebühren für die ersten 10 Jahre. Für jede weitere Klasse kommen € 120,00 netto hinzu. Daneben sind für jeden benannten Vertragsstaat jeweils Gebühren in Höhe von € 120,00 netto bzw. zu entrichten. Anstelle dieser Gebühr ist für manche Länder, welche bei einer IR-Markenmeldung benannt werden können, eine höhere individuelle Gebühr zu entrichten.



F. Was Sie sich merken sollten:

1. Es gibt verschiedene Unternehmenskennzeichen. Die wichtigsten sind Ihr eigener bürgerlicher Name sowie die Firma, der Name eines im Handelsregisters eingetragenen Unternehmens, und eben als wichtigstes: Marken.
2. Solange ein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, sind Sie persönlich das Unternehmen und dieses trägt Ihren Namen, der in Ihrem Personalausweis steht. Dieser Name ist unangreifbar, weil das Namensrecht einer Person unentziehbar ab Benennung nach ihrer Geburt zusteht. Nur wenn Sie daher niemals ein anderes Unternehmenskennzeichen benutzen als Ihren bürgerlichen persönlichen Namen, bestehen für Sie keine Risiken. Fantasienamen haben jedoch meist viele Vorteile, insbesondere Marketing- und Vertriebsvorteile, so dass zumindest bei Wachsen eines Unternehmens weitere Unternehmenskennzeichen meist hinzu kommen oder den ursprünglichen Namen des Gründers später sogar ersetzen.
3. Die Investition in eine Marke ist meist schon unter Marketing- und Imagegesichtspunkten sinnvoll. Zudem schützt sie allein gegen Nachahmer und die Gefahr, mit anderen Anbietern auf dem Markt verwechselt zu werden, wenn es nicht um den Unternehmensnamen an sich geht, sondern um eine selbständige abweichende Bezeichnung für Waren oder Dienstleistungen. Aber auch der Firmennamenschutz wird grundsätzlich durch eine Marke sinnvoll verstärkt und ergänzt, vor allem räumlich und im Vorgriff auf erst zukünftig angebotene Waren und Dienstleistungen.
4. Für Deutschland wirksame Marken können nicht nur beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), registriert sein, sondern auch beim Europäischen Markenamt (HABM) in Alicante, Spanien, sowie beim „Internationalen Markenamt“, der WIPO in Genf, Schweiz. Zur Zeit weisen die Datenbanken des DPMA, des HABM und der WIPO über 2,0 Mio. Eintragungen auf. Hinzu kommen



knapp 400.000 eingetragene Firmennamen. Eine Kollisionsgefahr ist daher grundsätzlich hoch.

5. Jedes Kennzeichenrecht, egal ob Name nach § 12 BGB, Firma oder Marke oder anderes, geht einer jüngeren Bezeichnung vor, die verwechslungsfähig ist. Dann besteht eine Kollision.
6. Verwechslungsfähigkeit in diesem Sinne besteht nicht nur bei Identität, sondern Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Bezeichnungen an sich sowie hinreichender Nähe der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen.
7. Bei einer Kollision hat der Inhaber des älteren Kennzeichenrechts gegen den Verletzer grundsätzlich Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft über die Art und Umfang der Verletzungshandlungen sowie Schadensersatz. Ferner hat er einen Anspruch auf Vernichtung aller mit der jüngeren Kennzeichnung versehenen Produkte, Verpackungen, Geschäftspapiere etc., wenn die verletzende jüngere Bezeichnung nicht isoliert entfernt werden kann.
8. Der Schadensersatz beträgt mindestens eine fiktive Lizenzgebühr auf den in der Vergangenheit erzielten Umsatz (nicht Gewinn!). Zum Beispiel bei T-Shirts können dies 20 % vom Umsatz sein.
9. Bei Kennzeichenrechtsverletzungen haftet der rechtlich Verantwortliche grundsätzlich neben dem Unternehmen auch mit seinem Privatvermögen persönlich, also zum Beispiel der Geschäftsführer bei der GmbH und bei einer AG der Vorstand.
10. Eine Kennzeichenrechtsverletzung kann daher nicht nur zur Vernichtung des Unternehmens, sondern auch zum persönlichen Ruin des rechtlich verantwortlichen Unternehmers führen.
11. Der häufigste Fehler ist zu glauben, mit der erfolgreichen Eintragung einer Marke beim Markenamt oder der Eintragung einer Firma im Handelsregister bestünde erstens hinreichender Schutz und zweitens würde man sicher sein, keine Rechte



anderer mehr verletzen zu können. Beides ist falsch. Denn die Markenämter prüfen im Rahmen des Eintragungsverfahrens die Existenz verwechslungsfähiger älterer Kennzeichenrechte von Dritten gerade nicht. Das Handelsregister prüft nur, ob im eigenen Handelsregister eine (nahezu) identische Firma existiert. Der Bestand der übrigen über 500 deutschen Handelsregister wird nicht geprüft, ebenso keine Markenrechte.

12. Darum muss man, wenn man nichts falsch machen will und wenn man kein Haftungsrisiko haben will, zwingend eine Bezeichnung, die man als Firma oder Marke nutzen will, **vorher** recherchieren lassen.
13. Vor allen diesen drohenden Gefahren können nach der Rechtsprechung nur professionelle Recherchen inklusive schriftlicher Bewertung durch einen im Kennzeichenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwalt schützen. Diese Recherche samt Bewertung ist rechtlich eine Art „Versicherung“.
14. Eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Markenamt können Sie selbst anmelden. Ein Anwaltszwang besteht nicht. Die Hinzuziehung eines im Markenrecht erfahrenen Patent- oder Rechtsanwaltes ist aber meist, auch wirtschaftlich im Endeffekt, sinnvoller. Eine internationale Markenmeldung erfordert eine eingetragene oder angemeldete Basis-Marke.