

Auszug Marken aus dem Leitfaden Schutzrechte

WTSH – Patent- und Markenzentrum

<http://www.wtsh.de/schutzrechte>

Marken

Weltmarken wie Mercedes-Benz, CocaCola, Microsoft oder BMW, um nur einige zu nennen, wecken beim Kunden die Vorstellung von einem ganz bestimmten Produkt oder Produkten, von Qualität und Aussehen und regen darüber hinaus zum Kauf, zur Markentreue und zum Wiederholungskauf an. Am Beispiel dieser wenigen Marken wird deutlich, wie wichtig der Markenname für eine erfolgreiche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen ist.

Eine Marke, die unverwechselbar und einzigartig sein soll, dient nicht nur dazu, die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen voneinander zu unterscheiden, sondern sie gibt auch Auskunft über Herkunft und Garantie der Produkte und bietet dem Besitzer einen effektiven Schutz gegen Missbrauch der eigenen Kennzeichnung.

Der Kennzeichnung kommt ein unermesslicher Wert zu, der umso größer wird, je geringer die objektiven Unterschiede der einzelnen Waren und Dienstleistungen sind (z.B. bei Waschmitteln, Zahnpasta usw.)

Schutzvoraussetzungen

eine Marke:

- muss Unterscheidungskraft besitzen
- darf nicht beschreibend und
- darf nicht irreführend sein

Marken müssen grafisch darstellbar sein:

- zugelassen sind Hörzeichen, Farbgestaltungen, -kombinationen, dreidimensionale Zeichen u.a.
- Die Mehrzahl der Marken sind aber Wort- oder Bildmarken oder eine Kombination von beiden.

Deutsche Marke

Voraussetzung für den Schutz einer Marke ist die Vorlage eines entsprechenden Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München. Anmelder können natürliche oder juristische Personen mit der Fähigkeit, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, sein. Ein Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht eingetragen, ebenso wenig wie Zeichen, die sich im Laufe der Jahre zu allgemein und von jedermann benutzbaren Kennzeichen entwickelt haben (z.B. der Totenkopf für Gifte). Dies gilt auch für Staatswappen, Staatsflaggen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen sowie geläufige Wörter der Umgang- und Fachsprache.

Absolute Eintragungshindernisse

Das DPMA prüft auf absolute Eintragungshindernisse:

- mangelnde Unterscheidungskraft
- die Marke besteht lediglich aus einer beschreibenden Angabe, die zugunsten der Mitbewerber frei verfügbar bleiben muss (Freihaltebedürftigkeit)
- die Marke beinhaltet ein Hoheitszeichen, zu dessen Verwendung der Anmelder nicht befugt ist
- die Marke enthält täuschende Angabe(n)
- Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten
- Zeichen ist nicht grafisch darstellbar
- sehr bekanntes Zeichen (Zeichen mit "Verkehrsgeltung")

Es dürfen auch keine relativen Schutzhindernisse vorliegen:

- eingetragene Marken mit älterem Zeitrang
- ältere Rechte, z.B. Namensrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte (evtl. Design vs. 3D-Marke)

Fehlende Unterscheidungskraft liegt vor, wenn das Zeichen nicht geeignet ist, auf einen besonderen Betrieb (Hersteller, Anbieter) hinzuweisen, z.B. coffee to go, e-security, 24/7.

Freihaltebedürftigkeit liegt vor, wenn das Zeichen auch den Wettbewerbern zur Verfügung stehen muss, damit z.B. auf die Art der Ware/DL und/oder den Herkunftsort hingewiesen werden kann; das Zeichen darf also für die Ware/DL nicht beschreibend sein.

Beschreibende Marken sind Marken, die die Produkte tatsächlich beschreiben, d.h., man kann die Marke „OBST“ nicht für Obst und Gemüse, wohl aber für Schuhe und Lederwaren, anmelden. Weitere Beispiele: computer service, Biergarten

Irreführend ist z. B. das Zeichen „cotton“ für Bekleidung aus Kunststoff-Fasern.

Auch Wortfolgen (Slogans) sind schutzfähig, sofern sie:

- ausreichend unterscheidungskräftig
- nicht freihaltebedürftig
- keine täuschende(n) Angabe(n) enthalten
- nicht gegen weitere gesetzl. Bestimmungen verstoßen

- Problem: Slogans mangelt es häufig an „Originalität“, d.h., sie sind oft nur reine Werbeaussagen oder allg. Sprachpraxis

Slogans haben aber eine gute Chance auf Eintragung, wenn sie kurz, inhaltlich mehrdeutig und interpretationsbedürftig sind, wie z.B. „Wir machen Ihre Hausaufgaben“ für Immobilien-DL/Hausverwaltung oder „GOOD NIGHT SERVICE Die clevere Bettbeziehung“ für DL einer Wäscherei, Reinigungsservice, Vermietung von Haushaltstextilien. Nicht eingetragen wurde dagegen „Bauen wie die Schlaun“ für Baumaterialien mit der Begründung der fehlenden Unterscheidungskraft und werbemäßigen Anpreisung.

Sollten absolute Eintragungshindernisse teilweise zutreffen, so kann man einen teilweisen Schutz erwirken. Das würde bedeuten, dass der Teil, den das DPMA für nicht schutzwürdig erklärt, einfach nicht beachtet wird und man nur einen Schutz auf den anderen, verbleibenden Teil bekommt. Bei einer Marke, die z.B. aus einer Bild- und Wortmarke besteht und bei der der Wortbestandteil nicht schutzfähig ist, wird nur die Bildmarke geschützt. Die Marke darf aber in der Kombination verwendet werden.

Eine Marke kann durchaus mehrmals für verschiedenen Waren- und Dienstleistungen eingetragen sein:

- z.B. Astra, eingetragen für
 - Bier **Klasse 32**
 - Fahrzeuge **Klasse 12**

- z.B. Bounty, eingetragen für
 - Schokoriegel **Klasse 30**
 - Küchenrollen **Klasse 16....**

Siehe hierzu "Klassifikation von Nizza" im Internet unter:

<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>

Die vorherige Anmeldung einer gleichen Marke ist ein relatives Eintragungshindernis, allerdings erst dann, wenn der Inhaber dieser anderen, älteren Marke Widerspruch einlegt. Die Eintragung der Marke hängt nicht davon ab, ob bereits eine vorherige, ältere Anmeldung existiert, d.h. relative Eintragungshindernisse werden vom DPMA nicht geprüft.

Um auf absolute Eintragungshindernisse zu prüfen, recherchiert der Markenprüfer in allen verfügbaren Quellen, um den Bedeutungsgehalt der Marke in engem Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu ermitteln.

Der Prüfer fragt sich:

1. Beschreibt die angemeldete Marke Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen?
2. Ist dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar?

Der Prüfer ermittelt:

- den Begriffsgehalt der angemeldeten Marke
- den Sinngehalt in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Dabei berücksichtigt er die Verkehrsauffassung, die Rechtsprechung und die Fachliteratur.

Nach erfolgreicher Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse erfolgt die Eintragung der Marke und Veröffentlichung der Anmeldung im Markenblatt (<https://register.dpma.de/DPMAreger/marke/uebersicht>).

Widerspruchsverfahren

Innerhalb von 3 Monaten nach der Veröffentlichung einer Marke können Inhaber älterer Marken Widerspruch gegen die neu eingetragene Marke einlegen (relativ einfach und kostengünstig).

Der Widerspruch muss rechtzeitig und in 2-facher Ausfertigung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen; es müssen Widerspruchsgebühren bezahlt werden.

Widerspruchsgründe:

- gleiche Marke schon vorhanden
- Ähnlichkeiten mit der älteren Marke (Verwechselbarkeit)

Ziel eines Widerspruches ist es meistens, dass die neu angemeldete Marke gelöscht wird. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass diese angegriffene Marke nur teilweise gelöscht wird und ein verbleibender Teil der Marke geschützt bleibt. Sollte festgestellt werden, dass der neu eingetragenen Marke ältere Rechte entgegenstehen, wird die Eintragung gelöscht. Andernfalls wird der Widerspruch ganz oder teilweise zurückgewiesen.

Über das Widerspruchsverfahren hinaus (bzw. wenn die Widerspruchsfrist abgelaufen ist) besteht noch die Möglichkeit, eine Marke im Zuge eines Lösungsverfahrens zu Fall zu bringen.

Es gibt verschiedene Verfahren, die zu einer Löschung einer Marke im Register führen können. Wer erreichen will, dass eine eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt wird, muss sich zuerst fragen, auf welche Gründe er die Löschung der Marke stützen will, damit er dann das zutreffende Verfahren einleiten kann.

Löschungsgründe und Verfahren

1. Der Markeninhaber verzichtet selbst gegenüber dem DPMA auf die Marke.
 - Die Marke wird dann gelöscht (§ 48 Markengesetz).
2. Eine schutzunfähige Marke ist im Register eingetragen worden:
 - z.B. ein für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibender Begriff.

Mit dieser Begründung, die Marke hätte aus absoluten Gründen nicht ins Register eingetragen werden dürfen, kann man beim DPMA einen Antrag auf Löschung der Marke stellen (§ 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz).

Die Marke kann nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung besteht. Wurde die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 Markengesetz eingetragen und wird der Antrag auf Löschung innerhalb von 10 Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt, kann die Eintragung gelöscht werden.

Von Amts wegen, also ohne Antrag auf Löschung durch einen Dritten, kann das DPMA eine zu Unrecht eingetragene Marke nicht mehr löschen. Damit ist eine Löschung von Amts wegen auch dann ausgeschlossen, wenn die Marke lediglich aus einer rein beschreibenden Angabe besteht.

Ein Lösungsantrag nach § 54 Markengesetz in Verbindung mit § 50 Markengesetz kann nur dann Erfolg haben, wenn die Marke in ihrer Gesamtheit nicht schutzfähig ist.

Beispiel:

Ist für die Ware "Schokolade" eine Marke eingetragen, die das Wort "Schokolade" enthält mit einem zusätzlichen Bildbestandteil, so ist die Marke in ihrer Gesamtheit nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 Markengesetz eingetragen worden. Ein Löschungsantrag hätte darum keinen Erfolg. Die Marke hat allerdings nur einen engen Schutzbereich.

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Löschungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

3. Einem Markeninhaber wird vorgeworfen, er sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen:

Auch in diesem Fall kann ein gebührenpflichtiger Löschungsantrag beim DPMA gestellt und geltend gemacht werden, dass die Marke wegen Bösgläubigkeit des Anmelders gelöscht werden soll (§ 54 in Verbindung mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 Markengesetz).

Verfahren:

Wird die Löschung nach §§ 50, 54 Markengesetz beantragt und die Löschungsgebühr bezahlt, so unterrichtet das Amt den Inhaber hierüber. Widerspricht er der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht er der Löschung, so wird das Lösungsverfahren durchgeführt.

4. Ein Markeninhaber besitzt ein älteres Recht (z.B. Namensrecht), das durch die eingetragene Marke verletzt wird.

In diesem Falle kann er ein Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten beantragen (§ 55 Markengesetz).

Ist die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen, so kann auch beim Deutschen Patent- und Markenamt aus diesem Recht Widerspruch eingelegt werden (§ 42 MarkenG).

5. Eine Marke ist mindestens fünf Jahre lang nicht mehr benutzt worden oder es liegt eine andere Voraussetzung für einen Verfall vor (§ 49 Markengesetz).

In diesem Fall hat man die Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen:

- Einen gebührenpflichtigen Antrag auf Löschung wegen Verfalls beim DPMA stellen (§ 49 Markengesetz in Verbindung mit § 53 Markengesetz).
 - Nach Zahlung der Löschungsgebühr, unterrichtet das Amt den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Amt mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht. Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt das Amt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, dass der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 Markengesetz geltend zu machen ist.
- Der Antragsteller kann vor den ordentlichen Gerichten eine Klage auf Löschung wegen Verfalls erheben, ohne vorher einen Löschungsantrag gestellt zu haben (§ 55 Markengesetz).

Das DPMA ist für das registerrechtliche Markeneintragungs-, Widerspruchs- und Löschungsverfahren sowie die weitere Pflege des Markenregisters (z.B. Markenumschreibungen, -verlängerungen, -löschungen) zuständig.

Für die Durchsetzung von Ansprüchen bei Markenverletzungen (insbes. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche) sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Der Markeninhaber muss aus einer Markenrechtsverletzung Klage bei dem zuständigen Landgericht erheben (§ 140 Markengesetz).

Laufzeit

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet 10 Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt. Sie kann beliebig oft um jeweils 10 Jahre verlängert werden.

Die Gültigkeit der eingetragenen Marke hängt davon ab, ob diese Marke im Widerspruchs- bzw. Löschungsverfahren steht oder bereits gelöscht wurde sowie davon, ob die Verlängerungsgebühren fristgerecht bezahlt wurden.

Benutzungszwang

Spätestens 5 Jahre nach ihrer Eintragung muss die Marke benutzt werden, sonst kann jeder ihre Löschung beantragen. Wird die Marke nicht benutzt, verliert sie also ihren Sinn und Zweck, der darin besteht, die Waren und Dienstleistungen gegenüber anderen Gewerbetreibenden unterscheidbar zu machen, soll der Schutz der Marke nicht fort dauern.

Für eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke ist es erforderlich, dass sie für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen im Inland ernsthaft benutzt wird. Wird die Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen benutzt, so wirkt dies auch nur für diesen Teil rechtserhaltend. Außerdem muss die Marke in ihrer eingetragenen Form benutzt werden. Wird die Marke in einer abweichenden Form benutzt, dann darf die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.

Soll die Marke in einer abweichenden Form benutzt werden, sollte mit einem Anwalt abgeklärt werden, ob die Marke nicht zu stark verändert wurde, um den Markenschutz nicht zu verlieren.

Neben den eingetragenen Marken existieren folgende Kennzeichen:

- Marken aufgrund von Benutzung im Verkehr mit Verkehrsgeltung
- als geschäftliche Bezeichnung dienende Unternehmenskennzeichen (Firma, Name)
- Werktitel (Druckwerke, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke und vergleichbare Werke)
- Geographische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Unternehmenskennzeichen versus Marke

Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens benutzt werden.

Kollidieren eine gleichlautende Marke und eine Firma, dann ist von entscheidender Bedeutung, wer das ältere Recht, also die Priorität hat (Eintragungszeitpunkt bei der Marke und Ingebrauchnahme des Firmennamens). Der genaue Zeitpunkt, wann der Schutz für ein Kennzeichen entstanden ist, ist also von zentraler Bedeutung. Außerdem muss Verletzungsgefahr vorliegen. In diesem Falle muss der Firmenname markenmäßig benutzt werden, d.h. durch die Verwendung des Firmennamens muss der Eindruck entstehen, dass eine Verbindung zwischen dem Firmennamen und den Waren und Dienstleistungen, die der Markeninhaber vertreibt, besteht. Dieser Eindruck entsteht zum Beispiel, wenn der Firmenname auf den Waren aufgebracht ist oder in der Werbung benutzt wird. Eine reine firmenmäßige Verwendung des Firmennamens stellt keine rechtsverletzende Benutzung dar (BGH, Urteil vom 12.05.2011 – I ZR 20/10 – Schaumstoff Lübke). Eine rein firmenmäßige Verwendung liegt wohl immer dann vor, wenn der Firmenname ausschließlich in Geschäftsbriefen, auf der Homepage, auf Rechnungen, Visitenkarten und auch Prospekten (also immer dann, wenn es eine gesetzliche Pflichtinformation ist, z. B. im HGB, oder im TMG sowie nach § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG) verwendet wird und beispielsweise dem Produkt selbst ein ganz anderer Name gegeben wird.

Unternehmenskennzeichen können aber auch als Marke eingetragen werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gemäß Markengesetz erfüllt werden.

Marken und Internetdomains

Internetdomains können, wenn sie kennzeichnend auf Personen oder Unternehmen hinweisen, ebenfalls Schutz genießen (gem. § 5 MarkenG als besondere Geschäftsbezeichnung).

Die Domains müssen dafür aber Verkehrsgeltung erlangt haben (= besonders bekannt sein) und einen Herkunftshinweis auf W/DL eines bestimmten Herstellers/Anbieters geben. Weiterhin müssen sie, um Schutzkraft zu erlangen, im Geschäftsverkehr benutzt werden.

Es dürfen keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen (Begriffe dürfen z.B. nicht glatt beschreibend sein) und sie dürfen nicht mit älteren Rechten (z.B. Marken) kollidieren.

Bestandteile von Internet-Adressen wie "http://", "www.", ".de", ".com" usw. sind typische nicht schutzbegründende Markenelemente, denen der Verkehr keinen markenmäßig kennzeichnenden Charakter beimisst.

Die angemeldete Domain kann nur dann auch als Marke eingetragen werden, wenn die Second-Level-Domain und/oder etwaige Sub-Domains schutzfähig sind. Markenmeldungen wie z.B. "schokolade.de" oder "www.schokokekse.de" sind daher für die Waren Schokolade und Kekse ebenso von der Eintragung ausgeschlossen wie die Worte "Schokolade" und "Schokokekse" selbst (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Marken aufgrund von Benutzung im Verkehr mit Verkehrsgeltung

Eine Marke kann auch durch Benutzung des Zeichens, soweit dieses Verkehrsgeltung beanspruchen kann, erworben werden. Jedes markenfähige Zeichen kann also auch ohne Eintragung beim DPMA Schutz erlangen, wenn es ständig gebraucht wird und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt (muss im Streitfall nachgewiesen werden). Man spricht dann von einer durch Benutzung erworbenen Marke. Diese kann sich im Gegensatz zur eingetragenen Marke, die bundesweit gilt, auf einen räumlich begrenzten Bereich beziehen.

Beispiel:

Eine Bezeichnung für ein Bier könnte nur in Schleswig-Holstein bekannt sein und hier Kraft Verkehrsgeltung Schutz beanspruchen, jedoch nicht für das übrige Bundesgebiet. D.h., ein Hersteller in Bayern könnte dort den Namen für seine Getränke verwenden.

Die durch Benutzung erworbene Marke gilt nur, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder verwendet wird. Wird sie nicht mehr verwendet oder wird der Betrieb eingestellt, geht das Recht wieder verloren.

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist es empfehlenswert, eine Marke eintragen zu lassen. Sie gibt wegen ihrer bundesweiten Geltung und der durch die Eintragung bestehenden Dokumentation das stärkere Recht. Ob eine Marke durch Benutzung entstanden ist, wird meist erst während eines Prozesses geklärt.

Kollektivmarke

Unter einer Kollektivmarke wird ein Fachverbandszeichen verstanden. Ein Verband kann für seine Mitgliedsunternehmen Markenschutz für gleiche Waren oder gleiche Dienstleistungen erlangen. Inhaber von Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände sein.

Bei einer Kollektivmarke muss eine Markensatzung (gemäß § 102 Abs.2 MarkenG) beigefügt werden. Eine Markensatzung muss beinhalten:

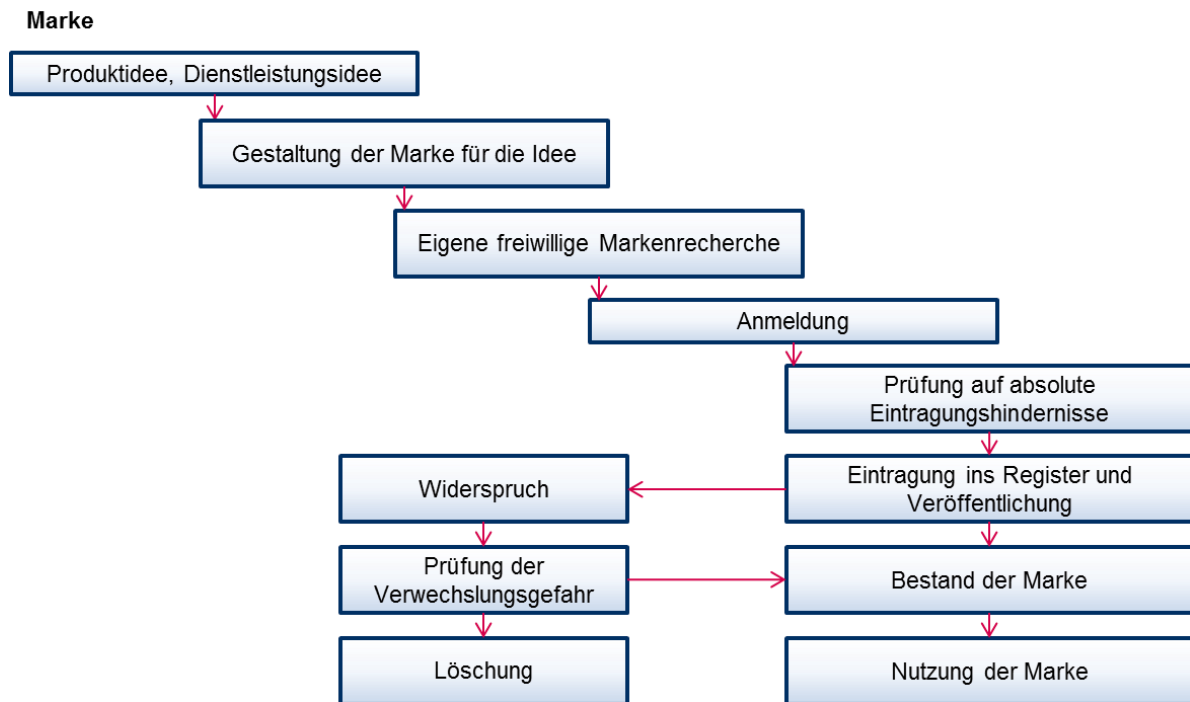
- Name und Sitz des Verbandes
- Zweck und Vertretung des Verbandes
- Voraussetzungen für die Mitgliedschaft
- Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke Berechtigten
- Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarken

Ausländische Priorität

Gilt nur für Anträge, welche als Nachanmeldungen wirken sollen. Wenn eine Erstanmeldung in einem Mitgliedsstaat der PVÜ (nicht in DE) erfolgte, kann innerhalb von 6 Monaten auch in Deutschland angemeldet werden. Für die Neuanmeldung in Deutschland gilt der Tag der Anmeldung in dem Mitgliedstaat, es muss sich aber um die gleiche Marke handeln.

Ausstellungspriorität

Gilt nur für Marken, die innerhalb der letzten 6 Monate auf Ausstellungen oder Messen (welche anerkannt sein müssen) zur Schau gestellt wurden, ohne dass diese vorher als Marke eingetragen worden sind. Die Anmeldung wird dann mit dem 1. Tag der Ausstellung als Anmeldetag berücksichtigt und kann unter Vorlage eines Nachweises geltend gemacht werden.



Bitte beachten Sie:

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist es empfehlenswert, eine Marke eintragen zu lassen. Sie gibt wegen ihrer bundesweiten Geltung und der durch die Eintragung bestehenden Dokumentation das stärkere Recht. Ob eine Marke durch Benutzung entstanden ist, wird meist erst während eines Streitfalles geklärt.

Eine Marke muss für die Waren/Dienstleistungen, die unter diesem Namen/Logo angeboten werden sollen, **Unterscheidungskraft** besitzen und darf **nicht beschreibend** und **nicht irreführend** sein.

Stellen Sie sich daher folgende Fragen:

- Kommt der Marke abstrakte Unterscheidungskraft zu, d.h. ist sie grundsätzlich geeignet überhaupt auf einen Herkunftsbetrieb hinzuweisen?
- Kommt der Marke konkrete Unterscheidungskraft zu, d.h. ist die Marke grafisch darstellbar und ist die Marke inhaltsbeschreibend für alle oder einen Teil der Waren- und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet werden soll?
- Kommt der Marke ein Freihaltebedürfnis zu, d.h. benötigen auch die Wettbewerber genau dieses Zeichen, um auf ihre Produkte hinzuweisen?
- Gibt es weitere Gründe wie Irreführung, Fachbegriff, Gattungsbezeichnung, Verwendung von Staatswappen usw. die gegen eine Eintragung sprechen könnten?

Hinweise zum Antragsformular

Zur Eintragung einer Marke sollte das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene Formular verwendet werden, das im Internet unter <http://www.dpma.de/formulare/formular.html> → Marken herunter geladen oder von der WTSH angefordert werden kann. Zum besseren Verständnis sollte auch das Merkblatt „Wie melde ich eine Marke an?“ sowie das Verzeichnis der Klasseneinteilung für Waren und Dienstleistungen eingesehen werden.

Seit Juli 2004 müssen die Anmeldungen ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in gruppierter Form enthalten. Dies bedeutet für den Anmelder, dass Waren und Dienstleistungen nach Klassen getrennt und die Klassen numerisch aufsteigend aufgeführt werden müssen. Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen, die ungruppiert eingereicht werden, haben eine erhebliche Verzögerung der Bearbeitung zur Folge und können zur vollständigen Zurückweisung der Anmeldung führen, wenn in der Folge kein gruppiertes Verzeichnis nachgereicht wird. Ausführliche Hinweise zur Gruppierung erhalten Sie unter <http://www.dpma.de/formulare/w7005hilfe.html>

Auf einige Aspekte im Antragsformular soll hier noch näher eingegangen werden:

Gebühreuzahlung

Solange die Gebühren für die Markenmeldung nicht oder nicht vollständig entrichtet sind, erfolgt keine Bearbeitung der Anmeldung. Zusätzlich zur Bescheinigung des Empfangs des Antrages auf Eintragung einer Marke erfolgt keine weitere Gebührenbenachrichtigung!

Bei der Zahlung geben Sie bitte an:

- den Verwendungszweck (z.B. Anmeldegebühr) und
- das Aktenzeichen (soweit bereits bekannt, d.h., wenn Empfangsbescheinigung bereits eingegangen ist)

Erläuterung zu Feld 12:

Seit 01. Januar 2002 ist die Möglichkeit der Gebühreuzahlung beim DPMA mittels Scheck und Gebührenmarken entfallen. Die neuen Zahlungsmodalitäten sind in der "Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung-PatKostZV)" geregelt, die vom Bundesministerium der Justiz am 20. Dezember 2001 erlassen worden ist. Diese Verordnung kann im Internet unter https://www.dpma.de/service/formulare_merkblaetter/formulare/index.html geladen oder bei der WTSH angefordert werden.

Informationen des DPMA zu Marken im Internet unter: <http://www.dpma.de/marke/index.html>

Gewerbliche Schutzrechte gelten nur dort, wo sie angemeldet sind

- nur in Deutschland
- für alle EU-Mitgliedstaaten (Unionsmarken und -Designs/Geschmacksmuster)
- für andere Staaten, z.B. USA, China, Brasilien (z.B. Internationale Eintragung)

Markenanmelder müssen sich überlegen, wo sie Markenschutz brauchen und dann entscheiden, an welches Amt sie ihren Antrag auf Eintragung einer Marke richten.



Unionsmarke

Die Unionsmarke ist eine für die gesamte EU gültige regionale Marke. Es gibt dabei keine individuelle Benennung von bestimmten Staaten. Sie kann beliebig oft jeweils nach 10 Jahren verlängert werden. Die Schutzvoraussetzungen entsprechen denen der deutschen Marke.

Die Unionsmarke wird beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante beantragt. Das Amt prüft die absoluten Schutzvoraussetzungen.

Unionsmarken bestehen neben nationalen Marken. Falls nur in einem EU-Mitgliedstaat ein älteres Recht besteht (wenn es z.B. in Polen eine gleiche oder ähnliche eingetragene Marke für die gleichen oder ähnliche Waren/DL gibt), gibt es keine rechtskräftige Unionsmarke! Da die Unionsmarken gleichermaßen in jedem EU-Mitgliedstaat gelten, würden nationale und EU-Rechte kollidieren.

Nach Veröffentlichung der Marke kann innerhalb von 3 Monaten Widerspruch eingelegt werden.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie unter:

<http://www.euipo.europa.eu>



Internationale Registrierung von Marken

Mit nur einer Markenmeldung kann man Markenschutz in Staaten der ganzen Welt erreichen, soweit diese den Internationalen Markenabkommen (MMA bzw. PMMA) beigetreten sind.

Die WIPO (World Intellectual Property Organisation) nimmt die Anmeldungen entgegen und veröffentlicht die IR-Marken. Als Sprachen sind Englisch, Französisch oder Spanisch zugelassen. Die WIPO gibt eine Mitteilung an die Länder, für die Schutz beantragt wird. Eine Ablehnung durch die nationalen Ämter ist möglich. Eine IR-Markenmeldung ist jedoch nur möglich, wenn die nationale Heimatmarke oder Unionsmarke eingetragen ist oder zumindest angemeldet ist (abhängig von Anforderung des Ziellandes). D.h., zuerst muss eine Markenmeldung in Deutschland oder beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erfolgen und dann kann die IR-Marke beantragt werden.

Die IR-Markenmeldung kann ebenfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgen; sie wird von diesem zur WIPO weitergeleitet.

Anmeldeunterlagen und weitere Informationen unter:

<http://dpma.de/marke/formulare/internationalemarkenregistrierung/index.html>

<http://www.wipo.int/madrid/en/>

Eigene Markenrecherchen

Markenrecherchen beantworten Fragen wie:

- Ist die Marke xy bereits angemeldet und wenn ja, wofür?
- Ist die Marke xy angemeldet, eingetragen oder bereits gelöscht?
- Wer hat die Marke xy wann angemeldet?
- Wurde Widerspruch gegen die Marke xy eingelegt? (Markenhistorie)
- Welche Marken hat die Firma/Person xy angemeldet?
- Für welche Länder hat die Firma/Person xy Markenschutz beantragt?

3 Möglichkeiten zum Erwerb von Markenschutz in Deutschland:

- Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München/Jena
 - **DE-Marke**
- Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante
 - **Unionsmarke**
- Anmeldung bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) in Genf
 - **IR-Marke**, in der Deutschland als Bestimmungsland oder die EU als Bestimmungsgebiet definiert wird

Darum: Diese 3 Schutzmöglichkeiten bei der Recherche berücksichtigen!

Kostenlose Markendatenbanken

Deutsche Marke

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/uebersicht>

Unionsmarke

<http://www.euipo.europa.eu> und

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/databases>

Titelschutzanzeiger

<http://www.titelschutzanzeiger.de>

Was tun, wenn die Treffermenge zu groß ist?

Schränken Sie Ihre Suche auf bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen ein:

- "Klassifikation von Nizza" im Internet unter:
<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>
- Eingabe von Begriffen zum Ermitteln der relevanten Klasse(n) der Nizza-Klassifikation beim Deutschen Patent- und Markenamt:
<http://www.dpma.de/suche/wdsuche/suchen.html>
- Wiener Klassifikation - Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (englisch/deutsch):
<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/wienerklassifikation/index.html>

Ausführliche Informationen finden Sie auch auf den Seiten des Deutschen Patent- und Markenamtes unter: <http://www.dpma.de/marke/recherche/index.html>

Eine Marke muss für die Waren/Dienstleistungen, die unter diesem Namen/Logo angeboten werden sollen, **Unterscheidungskraft** besitzen und darf **nicht beschreibend** und **nicht irreführend** sein.

Bei der Anmeldung der Marke beim DPMA wird geprüft, ob es formal keine Einwände gegen das Zeichen gibt. Ist dies nicht der Fall, wird die Marke eingetragen und unter <https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken> veröffentlicht. Dann kann jeder, der eine gleiche oder ähnliche (!) Marke besitzt, innerhalb von drei Monaten Widerspruch gegen diesen Markennamen einlegen. Nicht geprüft wird, ob es bereits gleiche oder verwechslungsfähige Anmeldungen im Register des DPMA gibt!

Darum empfehlen wir Ihnen nach der Markeneintragung eine regelmäßige Überwachung Ihrer Marke. **Diese Dienstleistung bieten wir neben Markenrecherchen ebenfalls an.**

Das Patent- und Markenzentrum der WTSH führt gern Markenrecherchen und Markenüberwachungen für Sie durch:

- Wir führen "erweiterte Identitätsrecherchen" und Ähnlichkeitsrecherchen durch, d.h., wir suchen auch nach Prä- und Suffixen und besonderen Schreibweisen (Getrenntschreibung, Bindestriche, Sonderzeichen etc.) sowie nach Gleich- und Ähnlichklängen (Phonetik - Schreibweisen ä/ae oder c/k/ck oder fit for fun/fit4fun usw. werden von uns berücksichtigt)
- Auf Wunsch recherchieren wir auch:
 - Eintragungen im Zentralhandelsregister (Firmennamen)
 - Titel (Titelschutzanzeiger)
 - Domainregistrierungen (national und international)

Ihre Ansprechpartner:

Steffi Jann	Tel. 0431/66 66 6 -833	email: jann@wtsh.de
Simone Heusing	Tel. 0431/66 66 6 -834	email: heusing@wtsh.de
Dr. Nils Schedukat	Tel. 0431/66 66 6 -883	email: schedukat@wtsh.de

Regeln für die Markenfindung

Eine Marke sollte:

1. die Beziehung zum Unternehmen und Produkt herstellen, d.h., einprägsam und unverwechselbar sein.
2. gut klingen und gut aussprechbar sein.
3. flexibel in der Umsetzung sein, d.h., der Markeninhaber sollte auch mit der Marke „spielen“ können.
4. keine sehr spezifischen Begriffe enthalten, die die Marke zu sehr einschränken würden, wodurch eine Erweiterung des Angebots unter dieser Marke unnötig behindert würde.
5. für das Internet möglichst wenig Punkte, Binde- und Schrägstriche oder Sonderbuchstaben/Sonderzeichen enthalten.
6. auch in einer Fremdsprache positive Assoziationen wecken!



Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie sich bei der Namensfindung Zeit!
- Erstellen Sie eine Liste mit vielen verschiedenen Namen!
- Notieren Sie 2 Botschaften, die Ihre Waren oder Ihren Service widerspiegeln:
 - z.B. für eine Jobbörse: erstklassige Arbeitsangebote
- Notieren Sie nun zu jeder Botschaft alle Assoziationen und Synonyme, die Ihnen einfallen:
 - z.B. zu Arbeitsangeboten: Stelle, Job, Traumjob, Bewerber usw.
 - z.B. zu erstklassig: top, ausgezeichnet usw.
- Kombinieren Sie die die Begriffe der beiden Listen
 - z.B. Top-Jobs usw.
- Recherchieren Sie, welche der Namen noch nicht registriert sind!
- Besprechen Sie mit einem Anwalt, ob die Markennamen schutzfähig sind!
- Lassen Sie die Marke bei Patentämtern eintragen!
- Melden Sie die Domain an!