

Bildung und Schutz von Marken

Wissenswertes rund um Kreation und Schutz einer Marke

Gäbe es keine Marken, würden Produkte in der Anonymität des Marktgeschehens verschwinden. Durch Marken werden Produkte individualisierbar und lassen sich leichter kommunizieren. Doch was genau muss eine Marke erfüllen, um schützbar zu sein, und was sollte man bei der Kreation einer neuen Marke beachten?

Was macht eine Marke zur Marke?

Eine Marke ist ein Kennzeichnungsmittel für Waren und Dienstleistungen. Der Begriff des „Branding“ bringt die ursprüngliche Idee der Marke recht treffend zum Ausdruck: So wie seinerzeit Viehzüchter ihre Rinder und Pferde mittels eines Brandzeichens als aus ihrer Zucht stammend gekennzeichnet haben, genauso kennzeichnet die Marke Produkte, um den Kunden darauf hinzuweisen, aus welchem „Stall“ sie stammen. Erst diese Funktion, auf die Herkunft der mit ihr versehenen Produkte hinzuweisen, macht die Marke auch zu einer Marke im Rechtssinn.

Der Schutz an einer Marke entsteht durch die Eintragung in das zuständige Markenregister. Eine Marke kann deutschlandweit oder europaweit geschützt werden, sie kann auch im Wege einer internationalen Registrierung in mehreren Ländern zugleich geschützt werden. Durch die Eintragung entsteht ein absolutes Schutzrecht, welches es dem Inhaber erlaubt, Dritten die Benutzung verwechslungsfähiger Zeichen im gleichen Waren- und Dienstleistungssektor zu benützen.

Welche Elemente sind überhaupt als Marke schutzfähig?

Generell sind sämtliche Informationen, die sinnlich wahrnehmbar und grafisch darstellbar sind, als Marke schutzfähig, wie z.B. Wörter, Namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Tonfolgen, dreidimensionale Gestaltungen, Farben und Farbzusammenstellungen. Dementsprechend tummeln sich auch Marken aller Formen in den Registern, wie z.B. die Abbildung des Langnese-Honigglases, ein Sonogramm vom Gebrüll des MGM-Löwen, die Pantone-Nummern für die grüne und gelbe Farbe der BP-Tankstellen sowie zahlreiche Wortkreationen und Logos. Voraussetzung für den Markenschutz ist hierbei stets, dass das jeweilige Element geeignet ist, auf die Herkunft der Produkte hinzuweisen, um sie voneinander unterscheidbar zu machen.

Unterscheidungskraft als Grundvoraussetzung für den Markenschutz

Viele Unternehmen wünschen sich für ihre Produkte eine „sprechende“ Marke, die dem Kunden schon etwas über die Eigenschaft der angebotenen Produkte verrät, wie z.B. die Bezeichnung „Nahstrom“ für regional vermarktete Energie oder die Bezeichnung „Hemdenmanufaktur“ für eine Schneiderei. Das Problem bei solchen „sprechenden“ Bezeichnungen ist, dass sie nicht dazu geeignet sind, die Produkte von den Konkurrenzprodukten unterscheidbar zu machen. „Nahstrom“ ist Strom, der aus der Nähe kommt und eine „Hemdenmanufaktur“ ist ein Betrieb, der Hemden herstellt. Diese Bezeichnungen können auf jeden Anbie-



ter regionaler Energie oder geschneiderter Hemden hinweisen, nicht aber auf einen bestimmten Hersteller.

Erinnern wir uns zurück an die ursprüngliche Idee des Brandings: Das Brandzeichen soll das Rind einem bestimmten Züchter zuordnen, so dass es nicht mit den Rindern anderer Züchter verwechselt werden kann. Das Brandzeichen dient der Unterscheidbarkeit, es dient hingegen nicht der Information, dass das Rind Rindfleisch enthält, und es dient auch nicht der bloßen Verzierung des Rindes.

Nicht anders ist es bei einer Marke: Elemente, die nicht als Unterscheidungskraft, sondern nur als beschreibende Angaben, allgemeines Werbeschlagwort oder als schmückende Grafikgestaltung aufgefasst werden können, sind nicht als Marke schutzfähig.

Dies betrifft sämtliche Bezeichnungen, die für die betreffenden Waren und Dienstleistungen naheliegender sind, die Eingang in die Umgangssprache gefunden haben und die keinen phantasiereich wirkenden Überschuss aufweisen, der eine Individualisierung ermöglichen könnte.

Auch der Rückgriff auf englischsprachige Begriffe führt noch nicht zur erforderlichen Unterscheidungskraft, da englisch auch in Deutschland als sprachüblich gilt. So wäre z.B. die Bezeichnung „intelligent voltage guard“ im Zusammenhang mit Elektrogeräten, nicht als Marke schützbar, da diese Bezeichnung auch nach deutschem Sprachverständnis auf eine technische Sicherheitsfunktion hinweist und daher als Marke nicht zu erkennen ist, sondern eher als Merkmalsbeschreibung wahrgenommen wird.

Bei Symbolen ist die Verwendung von Allerweltsymbolen, die für Produktgestaltungen üblich sind oder überwiegend als Zierelement benutzt werden, problematisch. So wird z.B. die Darstellung eines gleichmäßigen fünfzackigen Sterns ohne weitere grafische Elemente bei der Markenmeldung auf Probleme stoßen, denn Sterne werden häufig auf Textilien oder Etiketten angebracht, um einen optischen Akzent zu setzen.

Auch Freihaltebedürfnis schließt Markenschutz aus

Bei beschreibenden, schlagwortartigen und sprachüblichen Begriffen besteht zugleich das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses. Würde einem einzelnen Unternehmen ein Monopolrecht auf eine solche Bezeichnung zugesprochen werden, wäre es anderen Unternehmen unmöglich, diese Bezeichnungen in ihrer Werbung zu benutzen. Formen, Gestaltungen oder Begriffe, die für den Gebrauch durch die Allgemeinheit offen bleiben müssen, sie z.B. die Begriffe „Ciao“, „Mega“, „Today“, „Hey!“ sind daher ebenfalls vom Markenschutz ausgenommen.

Originelle und einprägsame Elemente sind gefragt

Wer eine schutzfähige Marke etablieren will, sollte daher etwas Kreativität walten lassen und sich ein Stück weit von allgemein üblichen Bezeichnungen und Symbolen absetzen. Als Marke geeignete Bezeichnungen sind vor allem frei erfundene Phantasiebegriffe (z.B. Yoom-la, Napster), abgewandelte Begriffe (z.B. nasic für Nasenspray), Personennamen (z.B. Siemens, Otto) oder Begriffe, die mit

den jeweiligen Produkten überhaupt nichts zu tun haben (z.B. Apple, Quelle). Möglich sind auch Begriffe, mit einem beschreibenden Anklang, die aber durch eine gewisse Mehrdeutigkeit oder untypische Wortzusammensetzungen originell und einprägsam sind (z.B. Designerdock, Lichtblick, Intershop).

Weitere mögliche Schutzhindernisse

Abgesehen von nicht unterscheidungskräftigen und Freihaltebedürftigen Zeichen sind ersichtlich irreführende oder sittenwidrige Bezeichnungen von der Markeneintragung ausgeschlossen. Ersichtlich irreführend ist eine Bezeichnung dann, wenn keine Benutzungsform denkbar ist, in der das Zeichen ohne Täuschung verwendet werden könnte. Dies wäre z.B. für eine erst noch zu etablierende Marke mit dem Zusatz „seit 1885“ denkbar. Sittenwidrige Bezeichnungen sind solche Bezeichnungen, die diskriminierende oder entwürdigende Aussagen enthalten, wie z.B. „Schenkel spreizer“ für Liköre oder „Koran“ für Dessous. Von der Markeneintragung ausgenommen sind ferner sämtliche Darstellungen, die staatliche oder kommunale Hoheitszeichen (z.B. Flaggen, Wappen) oder amtlich vorgeschriebene Zeichen zur Kennzeichnung der Prüfung eines Produkts auf die Erfüllung bestimmter Erfordernisse, die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht sind.

Marke eingetragen – alles gut?

Sofern in der Marke kein Schutzhindernis begründet ist, wird sie vom Markenamt in das Register

eingetragen. Das Markenamt prüft hierbei allerdings nicht, ob die einzutragende Marke bereits bestehende Marken- oder Namensrechte verletzt. Diese Prüfung obliegt allein dem Markenanmelder. Meldet er die Marke an, obwohl bereits eine ähnlich lautende Marke oder Geschäftsbezeichnung existiert, geht er das Risiko ein, vom Inhaber des älteren Rechts auf Unterlassung und Löschung der Marke in Anspruch genommen zu werden. Dies kann – abgesehen von eventuell entstehenden Anwalts- und Gerichtskosten – dann besonders ärgerlich sein, wenn bereits finanzielle Aufwendungen in die Umsetzung der gewünschten Marke getätigt worden sind.

Eine vorherige Kollisionsrecherche ist unabdingbar!

Vor einer Markenmeldung sollte daher gründlich recherchiert werden, ob die gewünschte Marke noch nicht „besetzt“ ist. Die Recherche muss sämtliche identische oder ähnliche Marken umfassen, die für die gleichen oder vergleichbaren Waren und Dienstleistungen in den für das Schutzland relevanten Markenregistern eingetragen sind. Da eine Marke auch mit älteren Namen, Firmen, Geschäftsbezeichnungen sowie Domains kollidieren kann, sollte die Recherche entsprechend erweitert werden. Für derartig umfassende Recherchen beauftragt man in der Regel einen professionellen Recherchedienst. Sodann muss rechtlich geprüft werden, ob aufgrund der Ähnlichkeit der Marken und der jeweiligen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr vorliegt, denn nur in diesem Fall ist eine Kollisionslage gegeben. Und um die Sache

noch weiter zu verkomplizieren: Enthält die Marke ein besonders gestaltetes Design, kann eine weitergehende Recherche in den Registern für Geschmacksmuster geboten sein, da eine Bildmarke auch mit einem Designschutzrecht kollidieren kann.

Ist eine zusätzliche Geschmacksmusteranmeldung sinnvoll?

Bei einer besonderen grafischen Gestaltung der Marke kann die zusätzliche Anmeldung eines Geschmacksmusters sinnvoll sein, da das Geschmacksmuster nicht an bestimmte Produkte gebunden ist. Im Gegensatz zu einer Marke kann man daher aus einem Geschmacksmuster auch gegen eine im Wesentlichen übereinstimmende grafische Gestaltung vorgehen, wenn diese für einen anderen Waren- oder Dienstleistungssektor benutzt wird.

Autorin:



Rechtsanwältin **Katja Schubert**
Fachanwältin für Gewerblichen
Rechtsschutz

Karsten + Schubert Rechtsanwälte
Schlesische Str. 26, Aufg. B, I. Etage
10997 Berlin
Tel.: 030 69517378
Fax: 030 69517379
www.karstenundschubert.de