

FAQ zu Markenmeldungen

Die wichtigsten Fragen und Antworten
für Unternehmen



3. Auflage

Inhalt

Editorial	4	Was kostet eine Markeneintragung?	21
Was bringen Markeneintragungen?	6	Wie kann ich kontrollieren, ob gegen meine Marke verstoßen wird?	24
Welche Arten von Marken gibt es?	7	Was kann ich tun, wenn gegen meine Marke verstoßen wird?	26
Was bewirkt eine Markeneintragung genau?	9	Was wir für Sie tun können	28
Wie entsteht Markenschutz?	11	Über RESMEDIA	29
Warum ist eine Markenrecherche vor der Eintragung wichtig?	12		
Was sind Klassen?	14		
Wo und wie wird eine Marke angemeldet?	15		
Vorsicht: neue absolute Schutzhindernisse	17		
Wie lange ist die Schutzdauer?	18		

Editorial

„Nomen est Omen“, zu deutsch „der Name ist ein Zeichen“. Diese Redensart drückt ein Phänomen aus, das im modernen Marketing längst kein Geheimnis mehr ist. Wer eine Ware verkaufen will, kann sich nicht allein auf die Qualität seines Produktes verlassen. Heute müssen nahezu genauso viel Zeit und Geld in den Aufbau eines Namens und einer Marke investiert werden, wie in das Produkt selbst.

Wer sich seinen Firmennamen, sein Logo oder einen Produktnamen über eine Markeneintragung schützen lässt, erhält eine Monopolstellung. Während es einfache Namen mehrfach geben kann, bietet die Anmeldung einer Marke das Recht auf alleinige Nutzung einer Bezeichnung in der angemeldeten Klasse.



Was Sie bei Markenmeldungen zu beachten haben, zeigt unser Booklet. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erkenntnisse beim Lesen des vorliegenden Ratgebers!

Wir freuen uns über Ihr Feedback - oder auch über Themenvorschläge für weitere Ratgeber. Schreiben Sie uns an die Mailadresse kanzlei@res-media.net.

Ihr Team von

RESMEDIA

Was bringen Markeneintragungen?

Immaterielle Wirtschaftsgüter spielen in unserer Gesellschaft insgesamt eine immer wichtiger werdende Rolle. Vor diesem Hintergrund gilt es, auch Markenrechte zu begründen und zu schützen - und so den Wert des eigenen Unternehmens zu steigern.

Anders als ein reines Namensrecht bietet das Markenrecht ein **Monopol**. Während es viele Personen und Firmen mit demselben oder ähnlichen Namen geben kann, gibt es immer nur eine „Marke“ für den jeweils geschützten Bereich. Die Marke „markiert“ also eine Ware oder Dienstleistung und steht dabei für besondere Eigenschaften, wie etwa die zuverlässige Herkunft oder die gleich bleibende Qualität Ihrer Produkte. So werden die Glaubwürdigkeit und das Profil Ihres Unternehmens geschützt, es wird quasi unverwechselbar gemacht.

Welche Arten von Marken gibt es?

Als Marken können grundsätzlich alle Zeichen wie Wörter, Namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammensetzungen geschützt werden. Erforderlich ist nur, dass sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden.

/ **Wortmarken:** Bestehen aus einem oder mehreren Wörtern (Beispiel: „After Eight“)

/ **Bildmarken:** Bestehen nur aus einer Grafik (Beispiel: der Streifen von Nike)

/ **Wort-/Bildmarken:** Kombinieren eine Grafik und Worte (Beispiel: das Logo von Coca-Cola)

Was bewirkt eine Markeneintragung genau?

Es gibt auch **Farbmarken**, bei denen bestimmte Farben oder Farbzusammenstellungen einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden (Beispiel: das Magenta der Deutschen Telekom). Generell ist markenrechtlicher Schutz für Farben schwer zugänglich, da sie meist als reines Deko-Element angesehen werden. Allerdings kann eine Farbe markenrechtlichen Schutz durch Verkehrsdurchsetzung erlangen.

Hörmarken werden über die Registrierung von Musiknoten eingetragen werden (Beispiel: Jingles, die oft im Radio oder in der TV-Werbung laufen).

Schließlich gibt es noch **sog. Kennfadenmarken**. Das sind in der Regel farbige Streifen oder Fäden, die auf bestimmten Produkten (meist Kabeln, Drähten oder Schläuchen) angebracht sind.

Mit der Eintragung einer Marke kann der Markeninhaber die markenmäßige Benutzung einer identischen oder verwechselbaren, ähnlichen Kennzeichnung **untersagen**. Dem Markeninhaber können bei Verletzung seiner Marke u. a. Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz zustehen.

Bei Kollisionen folgt das Markenrecht dabei dem **Grundsatz der Priorität**. Danach hat eine ältere Marke im Kollisionsfall Vorrang vor einer jüngeren Marke. Der Grundsatz der Priorität führt dazu, dass es wichtig ist, die Marke zu einem neuen Produkt oder einer Dienstleistung zeitnah nach der Entwicklung anmelden zu lassen.

Im Anmeldeverfahren wird seitens des Markenamtes übrigens nicht geprüft, ob ältere Marken- bzw. Kennzeichenrechte Dritter der neuen Markeneintragung entgegenstehen. Kommt es zu

Warum ist eine Markenrecherche vor der Eintragung wichtig?

Vor jeder Markeneintragung ist zunächst einmal eine eingehende Markenrecherche durchzuführen. Es ist sicherzustellen, dass die geplante Marke nicht in identischer oder ähnlicher Form bereits existiert. Sonst drohen teure Abmahnungen. Außerdem kann der Inhaber einer bereits eingetragenen Marke gegen die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke Widerspruch einlegen und diese so wieder aus dem Register löschen lassen.

Öffentliche Markenregister zum Recherieren:

DPMA: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger>

EUIPO: <https://www.tmdn.org/tmview/>

WIPO: <http://www.wipo.int/romarin>

Für deutsche Marken ist übrigens nicht nur innerhalb Deutschlands zu recherchieren, sondern Gemeinschaftsmarken oder internationale Marken haben ebenfalls Wirkung für das nationale Gebiet und müssen vorab beachtet werden.

Die Eintragung einer Marke kann aber auch sonstige Kennzeichen Dritter wie beispielsweise den Firmennamen oder fremde Produktnamen verletzen. Es muss also nicht nur in den Markenregistern, sondern auch in Handels-, Firmen- und Unternehmensregistern und einfach im Internet recherchiert werden.

Es gibt zwei Arten von Recherchen: Die **Identitätsrecherche**, die sich recht schnell und einfach z.B. über das Internet durchführen lässt, und die **Ähnlichkeitsrecherche**, bei der potentiell gefährliche Marken miteinander verglichen werden und dem Markenanmelder das Risiko seiner geplanten Markenmeldung dargelegt wird. Gerade mit der Ähnlichkeits-Recherche sollte ein spezialisierter Anwalt oder ein entsprechendes Unternehmen beauftragt werden.

Was sind Klassen?

Die Anmeldung muss die Wiedergabe der Marke in genau der Weise enthalten, in der sie künftig geschützt werden soll. Dabei ist festzulegen, in welche Klassen der „Nizza-Klassifikation“, der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen, die Marke eingetragen werden soll. Hierbei handelt es sich um die „Bereiche“, in der die Marke geschützt sein soll. Für Waren und Dienstleistungen gibt es insgesamt 45 Klassen.

Für Bildbestandteile von Wort-/Bildmarken und reine Bildmarken gilt die „Wiener-Klassifikation“, das Wiener Abkommen über die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile.

Beide Klassifikationen können beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) abgerufen werden:
<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/>

Wo und wie wird eine Marke angemeldet?

Deutsche Marken können über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Gemeinschaftsmarken können direkt beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) elektronisch angemeldet werden. Die Anmeldung von internationalen Marken erfolgt direkt bei der World Intellectual Property Organization (WIPO).

Unabhängig davon können Gemeinschaftsmarken und internationale Marken natürlich auch einzeln bei jedem nationalen Markenamt eingetragen werden.

Bei Wortmarken ist im Anmeldeformular die genaue Bezeichnung der Marke einzutragen. Bei Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss die Grafik auf Papier, CD-ROM oder DVD dem Anmeldeformular beigelegt werden. Bei elektronischen Anmeldungen können Dateien auch direkt hochgeladen werden.

Nach der Anmeldung prüft das Markenamt, ob die Anmeldung die formellen Anforderungen erfüllt und der Eintragung der Marke keine Schutzhindernisse entgegenstehen. Sind sämtliche Voraussetzungen gegeben, wird die Marke eingetragen. Der Anmelder erhält eine Eintragungsurkunde mit dem dazugehörigen Registereinzug und die Eintragung der Marke wird im amtlichen Markenblatt veröffentlicht.

Die Anmeldeformulare finden Sie im Internet

DPMA - Papierform - <http://www.dpma.de/marke/formulare/>

DPMA - elektronisch - <https://direkt.dpma.de/marke/>

EUIPO - elektronisch - <https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/route-to-registration>

WIPO - Papierform - <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

Vorsicht: Neue absolute Schutz- hindernisse

Mit der Änderung des Markengesetzes in 2019 wurden neue, absolute Schutzhindernisse geregelt:

Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen - vor allem für Lebensmittel, Wein und Spirituosen - die nach nationalen oder europäischen Rechtsvorschriften oder Übereinkommen geschützt sind, werden nunmehr ausdrücklich als absolute Schutzhindernisse im Markengesetz geregelt.

Zusätzlich sind auch geschützte traditionelle Weinbezeichnungen sowie garantiert traditionelle Spezialitäten im Lebensmittelbereich als absolute Schutzhindernisse im Anmelde- bzw. Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigen.

Marken, die derartige Angaben direkt oder indirekt enthalten, können nur für ausdrücklich spezifikationsgemäße Waren eingetragen werden.

Wie lange ist die Schutzdauer?

Die Schutzdauer einer Markeneintragung beträgt 10 Jahre für Marken, die **vor dem 14. Januar 2019** angemeldet wurden und beginnt mit der Anmeldung. Für Eintragungen **ab dem 14. Januar 2019** beginnt die zehnjährige Schutzdauer am Tag nach der Anmeldung der Marke zu laufen und endet grundsätzlich mit Ablauf des Tages, der durch seine Bestimmung bzw. Zahl dem Tag der Anmeldung entspricht.

Beispiel

Anmeldung der Marke am 10.01.2017:
Schutzende ist am 31.01.2027

Anmeldung der Marke am 15.04.2019:
Schutzende ist am 15.04.2029

Gegen Zahlung entsprechender Gebühren ist der Markenschutz jeweils um weitere 10 Jahre beliebig oft **verlängerbar**. Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer fällig. Werden Verlängerungsgebühr und ggf. Klassengebühren erst nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt, sind innerhalb der sechsmonatigen Nachfrist neben der Verlängerungsgebühr auch Zuschlagsgebühren zu entrichten.

Für die zur Marke eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen sieht das Markengesetz einen sog. Benutzungszwang vor. Das bedeutet, dass die Marke für alle beanspruchten Klassen auch benutzt werden muss. Wird eine Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von mehr als 5 Jahren nicht entsprechend benutzt, kann sie gelöscht werden. Diese Benutzungsschonfrist beginnt mit dem Tag, ab dem gegen die Eintragung einer Marke kein Widerspruch mehr erhoben werden

kann, also entweder der Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Zeitpunkt, an dem das Widerspruchsverfahren endet, beispielsweise durch eine rechtskräftige Entscheidung.

Was kostet eine Markeneintragung?

Bei Markenmeldungen fallen die Gebühren des jeweiligen Markenamtes - und wenn Sie sich anwaltlich beraten lassen - die entstandenen Anwaltskosten an.

Die Höhe der **Anmeldegebühren** hängt im Einzelfall davon ab, ob Sie Ihre Marke nur in Deutschland, innerhalb der Europäischen Union oder als internationale Marke schützen lassen möchten:

Grundgebühr Anmeldung Marke beim DMPA - Papierform (Eintragung in 3 versch. Klassen)	300,00 EUR
Grundgebühr Anmeldung Marke beim DPMA - elektronisch (Eintragung in 3 versch. Klassen)	290,00 EUR
jede weitere Klasse beim DPMA	100,00 EUR
Grundgebühr Anmeldung Marke beim EUIPO - elektronisch (Eintragung in 1 Klasse)	850,00 EUR
2. Klasse beim EUIPO	50,00 EUR
3. Klasse beim EUIPO	150,00 EUR
4. und jede weitere Klasse	150,00 EUR

Die Anmeldegebühren für internationale Markenmeldungen richten sich nach den jeweiligen Ländern, in denen die Marke Schutz haben soll und sind unterschiedlich hoch. Sie können aber im Gebührenrechner der WIPO vorab berechnet werden.

Die Anwaltskosten hängen vom zeitlichen Aufwand ab und davon, ob Sie den Anwalt nur mit der Eintragung oder auch mit der jeweiligen Recherche beauftragen.

Gebührenrechner der WIPO in Internet
für die Eintragung internationaler Marken:
<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>



Wie kann ich kontrollieren, ob gegen meine Marke verstoßen wird?

Ihre Marke ist nur solange etwas wert, wie sie nicht von Dritten verwässert und verletzt wird. Kontrollieren Sie daher regelmäßig mögliche Rechtsverletzungen und gehen gegen diese vor.

Um eigene, geschäftliche Bezeichnungen und Marken „im Auge zu behalten“, empfiehlt es sich, zum Beispiel einen **Google Alert** einzurichten. Dieser sollte auf Ihre Marke und ähnliche Bezeichnungen bezogen werden, damit Sie über alle möglichen Kollisionsfälle sofort informiert werden.

In Bezug auf neue Markenmeldungen und -eintragungen, die mit der eigenen Marke kollidieren könnten, ist das **elektronische Register** entweder laufend selbst über ein Monitoring zu überwachen oder über einen Rechtsanwalt oder ein Unternehmen überwachen zu lassen.

Dabei ist zu beachten, dass die Frist für die Einlegung eines Widerspruchs gegen eine fremde Markeneintragung nur drei Monate beträgt und daher ggf. schnell reagiert werden muss.

Überwachung der eigenen Marke

DPMA: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/monitoring>

Google Alert: <https://www.google.de/alerts>

Spezialisierte Unternehmen

Was kann ich tun, wenn gegen meine Marke verstoßen wird?

Stellen Sie fest, dass jemand mit seiner Markeneintragung oder überhaupt mit seiner Werbung gegen Ihr Markenrecht verstößt, ist schnelles Handeln erforderlich.

Grundsätzlich haben Sie dann **Ansprüche** gegen den Verletzer auf

- / Beseitigung der Markenrechtsverletzung,
- / Unterlassung der Verletzung für die Zukunft,
- / Schadensersatz,
- / Auskunft über den Umfang der rechtswidrigen Handlung,
- / Vernichtung der kollidierenden Marke und ggf. der Produkte.

Ist die kollidierende Marke „nur“ angemeldet, d.h. noch nicht eingetragen, kann der Gegner über eine **Berechtigungsanfrage** oder **Abmahnung** veranlasst werden, die Anmeldung ganz zurückzunehmen oder sein Klassenverzeichnis zu korrigieren, damit die Kollision mit Ihrer Marke beseitigt wird.

Ist die kollidierende Marke eingetragen, kommen entweder ein **Widerspruch** oder ein **gerichtliches Lösungsverfahren** in Betracht. Der Widerspruch kann nur binnen drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung eingelegt werden. Die Gebühr bei einem Widerspruch gegen eine deutschen Marke beträgt 120,00 EUR.

Wichtig: Der Widerspruch hat keine „aufschiebende Wirkung“, so dass die fremde Marke daher trotz des Rechtsmittels weiter genutzt werden kann. Daher sollte der Gegner parallel zum Widerspruchsverfahren per Abmahnung oder einstweiliger Verfügung zur sofortigen Unterlassung der Markennutzung aufgefordert werden.

Was wir für Sie tun können

- / Beratung im Markenrecht
- / Markenmeldungen
- / Markenrecherche
- / Durchsetzung Ihrer Markenrechte gegenüber Dritten
- / Beratung bei markenrechtlichen Abmahnungen

Infos in unserer Themenwelt Markenmeldungen

www.res-media.net/markenrecht

RESMEDIA

Wir beraten Unternehmen im Markenrecht.

Wir bieten hoch spezialisierte Rechtsberatung im IT-Recht, IP-Recht und Medienrecht. Die Anwälte bei RESMEDIA Mainz und Berlin verfügen als Fachanwälte für IT-Recht, Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz oder als zertifizierte Datenschutzbeauftragte in ihren jeweiligen Kernbereichen über eine besondere Expertise.

Wir beraten nur Unternehmen und legen dabei Wert auf den direkten Draht zwischen Mandant und Anwalt.

Besuchen Sie uns im Internet!

www.res-media.net

www.blog-it-recht.de

Bildnachweise:

Titel: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Seite 4: © sulupress - stock.adobe.com

Seite 11: © andyller - stock.adobe.com

Seite 23: ©Coloures-Pic - stock.adobe.com

Unsere Kanzleibroschüre



Hier downloaden:

www.res-media.net/kanzleibroschuere/

Rufen Sie uns doch einfach mal an!

Sie haben rechtlichen Beratungsbedarf und möchten uns unverbindlich kennenlernen? Rufen Sie uns an und nutzen Sie die Möglichkeit zu einer **kostenlosen, telefonischen Erstberatung – egal, wie lange das Gespräch dauert.** Wir kümmern uns um Ihr Anliegen und rufen auch gerne zeitnah zurück.

Kontakt

<https://res-media.net/kontakt>

Telefon RESMEDIA Mainz: + 49 6131 144560

Telefon RESMEDIA Berlin: + 49 30 28505856

RESMEDIA - Anwälte für IT-IP-Medien

RESMEDIA MAINZ
Am Winterhafen 78
55131 Mainz

Telefon: + 49 6131 14456-0
Telefax: + 49 6131 14456-20
E-Mail: mainz@res-media.net

RESMEDIA BERLIN
Karl-Marx-Allee 85
10243 Berlin

Telefon: +49 30 285058-56
Telefax: +49 30 285058-57
E-Mail: berlin@res-media.net

Internet: www.res-media.net

