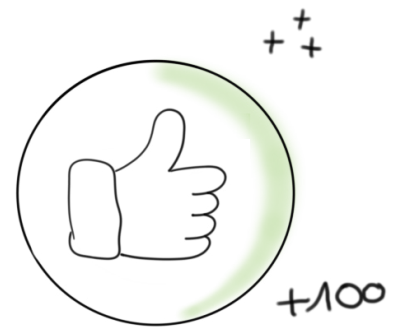


Whitepaper

Wie du deine Marke rechtssicher
aufbaust und gestaltest!



Inhaltsverzeichnis

- I. Was ist eine Marke?
- II. Welche Formen von Marken gibt es?
- III. Wie wird meine Marke eingeführt?
- IV. Was bedeutet der territoriale Schutz?
- V. Marke oder Unternehmenskennzeichen?
- VI. Wie kann ich meine Marke anmelden und was kostet das?
- VII. Was sind die Voraussetzungen meiner Markenmeldung?
- VIII. Was ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis?
- IX. Ist vor einer Anmeldung zwingend eine Markenrecherche durchzuführen?
- X. Wie lange ist meine Marke geschützt?
- XI. Darf meine Marke mit ® gekennzeichnet werden?
- XII. Markenmeldung und dann?
- XIII. Abmahnung erhalten oder Widerspruch eingelegt - was tun?



Wahrscheinlich hast du das Whitepaper heruntergeladen, weil du dich in Kürze mit dem Vertrieb eines Produkts oder einer Dienstleistung selbstständig machen möchtest.

Dass es dabei einiges zu beachten gibt, damit das auch ohne Reibungsverluste gelingt, ist ja sonnenklar. Und genau dabei hilft MORGENSTERN. Egal ob es um deine Webseiten, deinen Social-Media-Auftritt, deine Datenschutzvorkehrungen geht: Auf unserer Webseite www.morgenstern-legal.de findest du unsere Start-Up-Pakete, die speziell auf dich als Gründer*in zugeschnitten sind.

Aber heute geht es um deine eigene, individuelle und unverwechselbare Marke für dein Business. Dazu gehören zunächst ein paar ganz grundlegende Informationen zum Thema Marke.

Und dann etwas spezifischer: Was musst du selbst auf jeden Fall im Auge behalten?

Viel Spaß beim Lesen!

I. Was ist eine Marke?

Was versteht man also unter einer Marke und warum ist die Klärung dieser Frage so wichtig? Du willst, dass deine Marke ein Kennzeichen ist, mit dem deine Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen unterschieden werden können.

Deine Marke dient also als Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal für deine potenziellen Kund*innen. Von Anfang an soll deine Marke deinem Unternehmen klar zuzuordnen sein und dessen Bekanntheitsgrad steigern. Eine prägnante und wiedererkennbare Marke hat also einen hohen Wert für dein Unternehmen.

Beispiele dafür gibt es zuhauf: Papiertaschentücher sind nun mal für die meisten Tempos, Hochdruckreiniger hören auf den Namen Kärcher und so weiter... Dein Ziel sollte also sein, dein gutes Produkt oder deine überzeugende Dienstleistung mit einer prägnanten und überzeugenden Marke zu versehen. So bleibt sie im Gedächtnis und beeinflusst im günstigsten Fall nachhaltig die Kaufentscheidungen der Menschen, die sich für ein ähnliches Produkt oder eine Dienstleistung interessieren. Und waren die mit deinem Angebot unter deiner Marke zufrieden, werden sie auch andere Produkte mit deiner Marke eher erwerben.

Du siehst, um zu verhindern, dass andere Unternehmen versuchen, den Ruf deiner Produkte oder Dienstleistungen auszunutzen bzw. ähnliche oder identische Kennzeichen für ihre Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, solltest du deine Marke unbedingt schützen. Denn nur, wenn du Markeninhaber*in bist, kannst du anderen untersagen, deine geschützte Marke bzw. hiermit verwechslungsfähige Kennzeichen zu nutzen.

Für deine Marketingstrategie ist es also essenziell, dass du für ausreichenden Schutz deiner Marke sorgst. Wie dir das gelingt und was du dabei zu beachten hast, wollen wir dir in diesem Whitepaper aufzeigen.

II. Welche Formen von Marken gibt es?

Nun wollen wir uns anschauen, welche Formen von Marken existieren.

Sicherlich ist dir bekannt, dass es verschiedene Formen gibt. So kennt sicher jede*r beispielsweise das Nike-Zeichen oder auch die Farbe Magenta der Telekom. Es ist also nicht nur dein Firmenname als Marke schutzfähig, sondern noch vieles mehr. Was du schützen lassen kannst, regelt das Markengesetz (MarkenG).

In § 3 MarkenG ist festgelegt, welche Markenformen du für dein Unternehmen nutzen kannst.

Die am häufigsten angemeldeten Marken sind die folgenden:

- ▶ Wortmarke (besteht aus Wörtern, Zahlen oder Buchstaben)
z.B. Coca-Cola, VW, 1&1 Internet etc.
- ▶ Bildmarke (besteht aus Abbildungen)
z.B. der Apfel der Marke Apple oder das Nike-Zeichen
- ▶ Wort-/Bildmarke (eine Kombination aus Wort- und Bildmarke)
z.B. Google in der bunten Schreibweise oder amazon mit dem geschwungenen Pfeil
- ▶ Hörmarke (besteht aus einer Tonfolge)
z.B. die Melodie der Telekom oder der Haribo-Song
- ▶ Farbmarke (besteht aus einer bestimmten Farbe)
z.B. das Milka-Lila oder das Telekom-Magenta
- ▶ Dreidimensionale Marke (besteht aus einer dreidimensionalen Form)
z.B. die Form einer Coca-Cola-Flasche oder einer Tafel Rittersport

Das heißt, du bist in der Gestaltung deiner Marke relativ frei und hast einen gewissen Spielraum. Mach dir aber klar, dass andere Unternehmen teilweise viele verschiedene Marken angemeldet haben, um zu verhindern, dass ähnlich klingende Marken zu Konkurrenz werden. Dein Ziel sollte sein, dein Produkt ebenfalls umfassend vor Nachahmung zu schützen.

Meist werden Marken durch natürliche oder juristische Personen angemeldet und eingetragen. Es existieren beispielsweise auch Marken für Verbände, genannt Kollektivmarken. Das rote Apothekenzeichen ist beispielsweise eine solche Kollektivmarke.

Darüber hinaus gibt es auch sogenannte Gewährleistungsmarken. Diese stehen für bestimmte Eigenschaften. Markeninhaber*innen nutzen diese, um Waren- oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu kennzeichnen. Das soll eine Bestätigung für eine bestimmte Eigenschaft signalisieren. Notwendig ist es hierbei, die Eigenschaften bei der Markenmeldung zu hinterlegen. Ein bekanntes Beispiel ist das GS-Siegel. Produkte erhalten dieses Siegel zum Nachweis, dass sie den Anforderungen des § 21 des Produktsicherheitsgesetzes entsprechen.



III. Wie wird eine Marke eingeführt?

Du hast eine Marke geschaffen? Nun solltest du sie auch einführen oder registrieren.

Das kann regelmäßig durch die Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes geschehen oder aber auch ausschließlich durch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr, wenn sie in den jeweiligen Verkehrskreisen Verkehrsgeltung erlangt hat. Das heißt, dort wo im passenden Produktumfeld die Marke Bekanntheit erlangt hat. Ein Beispiel? Ein Start-Up führt eine bestimmte Marke für ihr neues Craft Beer ein. Erst wenn in vielen Kneipen dieses Bier ausgeschenkt wird und der Name/ die Marke Bekanntheit erlangt hat, kann man von Verkehrsgeltung reden. Das dauert in der Regel eine Weile. Und wichtig zu wissen: Im Streitfall muss diese Verkehrsgeltung auch nachgewiesen werden und das ist nicht ganz einfach.

Die bessere und sicherere Variante daher: Deine Marke eintragen zu lassen. Der Schutz beginnt mit dem Tag der Eintragung und du hast einen genauen Datumsnachweis. Der kann nämlich relevant werden, wenn es zwischen Marken zu einem Streit kommt. Hier hat die Marke das stärkere Recht, die zuerst existierte.

IV. Was bedeutet der territoriale Schutz

Du willst nun also deine Marke beim DPMA eintragen lassen. Du solltest dich allerdings vorab auch mit der Frage nach ihrem territorialen Schutzbereich auseinandersetzen. Das hängt stark davon ab, wo dein Produkt oder deine Dienstleistung vertrieben werden soll. Soll deine Marke nur in Deutschland Schutz genießen, ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zuständig. Wenn sich deine Geschäftstätigkeit auf Deutschland beschränkt, brauchst du auch nur eine deutsche Marke anzumelden.

Willst du im Online-Handel Fuß fassen, kann es aber von Vorteil sein, dass deine Marke internationalen Schutz genießt.

Für einen EU-weiten Schutz musst du deine Marke beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) anmelden. Das wird leider oftmals vergessen und führt dann zu unschönen markenrechtlichen Konsequenzen. Planst du also eine Vermarktung europaweit, ist eine europäische Marke unabdingbar. Dabei sind jedoch einige zusätzliche Aufwände nicht zu vermeiden: z.B. höhere Gebühren für die Anmeldung, aber auch gesteigertes Kollisionspotential mit anderen Marken. Die Gefahr, dass deine Marke nicht mehr verfügbar ist, erhöht sich dadurch natürlich.

Und on top: Für die Eintragung müssen die Eintragungsvoraussetzungen aller EU-Länder erfüllt werden. Es erfordert also eine fundierte Risikobewertung, um Kollisionspotential auszuschließen oder wenigstens zu minimieren.

Willst du den territorialen Schutz deiner Marke über die EU hinaus erwirken, musst du sie als internationale Marke (IR-Marke) bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) anmelden. Hier kannst du auswählen, in welchen Ländern deine Marke geschützt werden soll. Aber dazu lässt du dich dann am besten beraten, um nichts Wesentliches zu übersehen.

V. Marke oder Unternehmenskennzeichen?

Das Markengesetz, genauer §5, schützt nicht nur Marken, sondern auch Unternehmenskennzeichen also geschäftliche Bezeichnungen. Zudem erhält der Name eines Unternehmens Schutz über § 12 BGB, eine Firma nach § 17 ff. HGB.

Gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG sind Unternehmenskennzeichen Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens benutzt werden. Es entsteht durch die Nutzung im geschäftlichen Verkehr. Im Unterschied zur Marke kennzeichnet ein Unternehmenskennzeichen nicht die Herkunft von Produkten oder Dienstleistungen, sondern nur das Unternehmen. Und natürlich können auch hier Kollisionen mit bestehenden Unternehmenskennzeichen oder Marken entstehen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn zwischen der Marke oder den Unternehmenskennzeichen keine ausreichende Unterscheidungskraft besteht.

Merke also: Schon die Wahl deines Firmennamens als Unternehmenskennzeichen kann eine markenrechtliche Relevanz haben.



Die möglichen Ansprüche - Unterlassung und Schadensersatz - von Inhaber*innen einer geschäftlichen Bezeichnung sind in § 15 MarkenG festgehalten.

VI. Wie kann ich meine Marke anmelden und was kostet das?

Vorab: Die Markenmeldung musst du nicht von einem Anwalt durchführen lassen. Das kannst du grundsätzlich selbst tun. Die Begleitung einer Markenmeldung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt hat allerdings den Vorteil, dass du umfassend zur Markenmeldung und den potenziellen Risiken beraten wirst und das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse geprüft wird (dazu später mehr).

- ▶ Bei der Anmeldung werden folgende Informationen benötigt: Anmelder*in (Name, Anschrift etc.)
- ▶ Vertreter*in, sofern ein*e solche*r gegeben ist (z.B. Anwalt*in)
- ▶ Die Marke in ihrer Form (Abbildung und Angabe der Form, z.B. Wortmarke)
- ▶ Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Für die Anmeldung deiner Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt wird eine Gebühr in Höhe von 300,00 EUR fällig, auf elektronischem Weg sind es 290,00 EUR. Inbegriffen sind bei der Anmeldung bis zu drei Waren- und Dienstleistungsklassen nach der Nizzaer-Klassifikation (dazu später mehr). Für jede weitere Klasse kommen weitere 100,00 EUR hinzu. Für die Anmeldung einer EU-Marke musst du etwas tiefer in die Tasche greifen: Das EUIPO verlangt bereits eine Grundgebühr in Höhe von 850,00 EUR. Für eine zweite Klasse werden weitere 50,00 EUR fällig. Sollen noch mehr Klassen einbezogen werden, kommen für jede weitere 150,00 EUR hinzu.

Bei der Anmeldung einer IR-Marke hängen die Gebühren im Wesentlichen von den Gebühren ab, die die jeweiligen Länder, in denen die Eintragung erfolgen soll, erheben. Eine Berechnung kann über die Webseite des WIPO erfolgen.



VII. Was sind Voraussetzungen meiner Markenmeldung?

Der Eintrag deiner Marke setzt voraus, dass sie schutzfähig ist, d.h. dass sie keine absoluten Schutzhindernisse aufweisen darf. Absolute Schutzhindernisse sind in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelt. Das Verwenden von Staatssymbolen gehört beispielsweise genauso dazu, wie die Verwendung von rein beschreibenden Angaben oder sogenannten Gattungsbegriffen wie z.B. Rechtsanwalt, denen es naturgemäß an jeglicher Unterscheidungskraft fehlt. Ob absolute Schutzhindernisse vorliegen, wird durch das DPMA vor der Eintragung geprüft. Dann wird die Eintragung ggf. kostenpflichtig zurückgewiesen. Hier bietet sich eine Beratung durch MORGENSTERN an, bevor du eine Fehlinvestition riskierst.

VIII. Was ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis?

Dieses Verzeichnis ist unabdingbar, denn deine Marke schützt immer nur bestimmte Waren und Dienstleistungen.

Natürlich sollte das schon vor der Anmeldung festgelegt werden. Du entscheidest dich damit, für welche Waren und Dienstleistungen (auch künftige) deine Marke eingetragen werden soll und beschreibst dadurch den Schutzzumfang deiner Marke. Hier macht es Sinn, genau zu überlegen, was in das Verzeichnis aufgenommen werden soll, denn nach der Anmeldung kannst du es nicht ohne erneute Markenmeldung erweitern.

Für die Angaben im Verzeichnis ist die sog. Nizzaer-Klassifikation heranzuziehen. Am besten du siehst dir das aktuelle Verzeichnis einmal an, damit du eine Vorstellung von der Klasseneinteilung bekommst:

https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html

Bei 45 Klassen, wobei die Klassen 1-34 Waren und die Klassen 35-45 Dienstleistungen enthalten, gibt es eine riesige Menge von Begriffen für Waren und Dienstleistungen, die sich bereits in der Praxis etabliert haben, sodass du bei der Anmeldung darauf zurückgreifen kannst.

Es kommt also darauf an, die richtige Auswahl zu treffen, damit deine Marke sowohl umfassenden Schutz genießt und gleichzeitig Kollisionen mit anderen Marken vermeidet. Hierbei kann eine Beratung sicher hilfreich sein!

IX. Ist vor einer Anmeldung zwingend eine Markenrecherche durchzuführen?

Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft bei deiner Anmeldung nur das Bestehen von absoluten, nicht aber von relativen Schutzhindernissen. Das ist der Fall, wenn eine Identität oder Ähnlichkeit deiner Marke mit einer anderen Marke besteht. Dabei ist der Grad der Ähnlichkeit entscheidend, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die wiederum ist entscheidend bei der Beurteilung der Frage, ob eine Markenverletzung vorliegt.

Das DPMA prüft also lediglich, ob es deine angemeldete Marke schon in derselben Art und Weise gibt und trägt ansonsten die Marke ein, wenn keine absoluten Schutzhindernisse bestehen. Das Vorliegen relativer Schutzhindernisse kann innerhalb von drei Monaten durch andere Markeninhaber im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemacht werden. Doch auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist können andere Markenrechtsinhaber immer noch gegen deine eingetragene Marke vorgehen.

Du schließt unangenehme Folgen also am besten aus, wenn du im Vorfeld eine Markenrecherche durchführst. Das kann eine einfache Markenrecherche in Form einer Identitätsrecherche über die Recherchemöglichkeit des DPMA oder die Google-Suche sein. Geht es dir aber um eine Ähnlichkeitsrecherche ist eine professionelle Recherche zu empfehlen. Dann lassen sich mittels Algorithmus auch Markenkollisionen herausfiltern, die z.B. nur klangliche Ähnlichkeiten aufweisen.

Deine Marke... ... rechtssicher!

▶ **Markenanmeldung**

▶ **Professionelle Markenrecherche**

▶ **Markenüberwachung (1 Jahr)**

morgenstern-legal.com





X. Wie lange ist eine Marke geschützt?

Ab dem Tag der Anmeldung beim DPMA ist deine Marke 10 Jahre lang geschützt. Die Verlängerung um weitere 10 Jahre lässt sich gegen eine Gebühr von 300,00 EUR umsetzen. Damit kannst du deine Marke also so lange schützen, wie du möchtest.

Wichtig aber zu wissen: Ansprüche aus deiner Marke kannst du nur geltend machen, wenn du die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt und regelmäßig Waren oder Dienstleistungen darunter angeboten hast. Dadurch soll gewährleistet werden, dass Marken nicht einfach nur geschützt und für andere blockiert werden.

XI. Darf meine Marke mit ® gekennzeichnet werden?

Das Zeichen ® steht für „Registered Trademark“ und kommt ursprünglich aus dem amerikanischen Recht. Es darf erst nach Eintragung (Achtung nicht schon nach der Anmeldung) verwendet werden. Die Nutzung hat in Deutschland nur symbolischen Charakter. Es wird gerne von international tätigen Unternehmen genutzt.

XII. Markenmeldung und dann?

Du weißt jetzt, dass du deine Marke nach Eintragung auch nutzen musst. Andernfalls kann von Dritten ein Antrag auf Löschung gestellt werden.

Um aber den Schutz deiner Marke und deren „guten Ruf“ nicht zu gefährden, sollte eine Markenüberwachung stattfinden. Dabei werden alle Marken herausgefiltert, die eine Ähnlichkeit mit deiner Marke aufweisen. Dann kann geprüft werden, ob die Ähnlichkeit mit deiner Marke so groß ist, dass den anderen Markeninhabern die Nutzung ihrer Marke untersagt werden kann.

Wie schon erwähnt: Bei neu angemeldeten Marken kann die Möglichkeit genutzt werden, innerhalb der Frist von drei Monaten Widerspruch einzulegen und sie somit zur Löschung zu bringen. So kannst du die Stellung deiner Marke sichern.



VIII. Abmahnung erhalten oder Widerspruch eingelegt – was tun?

So, nun ist es passiert: Du bist selbst wegen der oben geschilderten Umstände abgemahnt worden oder hast einen Widerspruch gegen deine Marke erhalten.

Im Falle einer Abmahnung wirst du dazu aufgefordert, deine Marke nicht mehr zu nutzen und diese Verpflichtung auch in einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu bestätigen. Zudem wird oft auch die Zahlung von Rechtsanwaltskosten gefordert. Dann ist es Zeit, (fach-)anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und prüfen zu lassen, ob die Abmahnung überhaupt berechtigt ist und welche weiteren Vorgehensmöglichkeiten in Frage kommen. So können z.B. Abmahnungen als unberechtigt zurückgewiesen werden oder es können Einigungen mit dem Markeninhaber in Form von Abgrenzungsvereinbarungen oder Lizenzierungen erzielt werden.

Bei Markenrechtsstreitigkeiten sind oft hohe Streitwerte ab 50.000,00 EUR angesetzt, nach denen sich auch die Anwalts- und Gerichtskosten berechnen. Ergo: Das kann teuer werden! Das kannst du dir mit rechtzeitiger Unterstützung - neben einer Menge Nerven - sparen. Dafür gibt es Spezialisten – wie bei MORGENSTERN.

Hat dir das Whitepaper geholfen? Brauchst du konkretere Unterstützung? Dann nimm doch ganz einfach Kontakt auf über contact@morgenstern-legal.com.

Unsere Webseite www.morgenstern-legal.com bietet noch eine ganz Menge mehr Informationen rund ums Thema Gründung. Übrigens gibt es in unseren Start-Up-Paketen auch das „Brand-Package“. Also genau das Richtige, wenn es um **deine neue Marke** geht!

Sichere dir jetzt dein... ... Start-Up-Paket!

► Brand Package

- Beratung zur Markenmeldung
- Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
- Durchführung einer professionellen Markenrecherche
- Anmeldung einer deutschen Wortmarke

Wortmarke

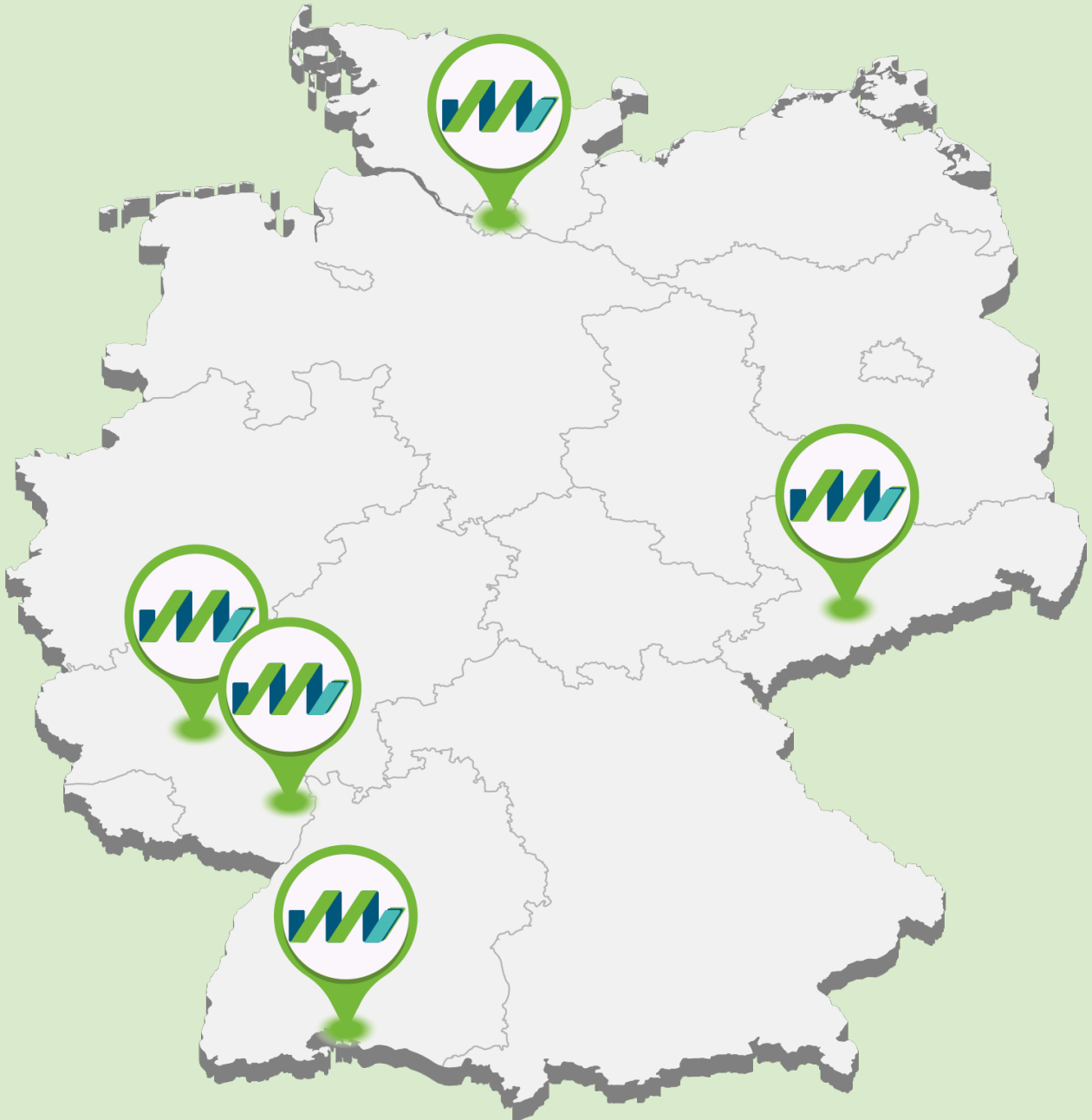
Wort-/Bildmarke o. Bildmarke

Wortmarke und Wort-/Bildmarke

the future is yours.



MORGENSTERN



MORGENSTERN
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Große Himmels-gasse 1 | D-67346 Speyer
T +49 (0) 6232 - 100119 0
contact@morgenstern-legal.com