

## Markenrecht im Fokus: Wie man Verstöße vermeidet und was eine gute Recherche ausmacht

**„Rechtlich problematisch“... Das war damals die kritische Meinung der Juristen zu den ersten Namens-Entwürfen für das Versicherungsportal exali.de. Was bei der Wahl des Namens kritischer ist, ist schwer zu sagen: Der kreative Findungsprozess, der mit jedem abgelehnten Vorschlag schwieriger wird, oder der Gedanke, mit dem gewählten Namen fremde Markenrechte zu verletzen. Denn wenn das erst „aufgedeckt“ wird, wenn die Marke schon einige Zeit im Geschäftsverkehr verwendet wurde, kann es richtig teuer werden. Auch viele Freiberufler tapen immer wieder in diese Falle und stehen im schlimmsten Fall vor dem beruflichen Aus.**

Doch was muss man tun, um in puncto eigene Marke auf Nummer sicher zu gehen? Zum Thema Namensfindung und Markenrecherche steht Niklas Plutte, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, im Experteninterview Rede und Antwort. Anhand vieler Praxisbeispiele erläutert er anschaulich, warum gerade im Markenrecht so viele Stolperfallen für Freiberufler lauern und was sein Online-Tool zur Markenmeldung bietet.

### **Augen auf in puncto Namens- bzw. Markenwahl: Warum lauern gerade hierbei so viele rechtliche Stolperfallen für Freiberufler?**

Gewerbetreibende und Freiberufler kommen nicht umhin, sich zumindest im Ansatz mit dem Kennzeichenrecht zu beschäftigen, wenn sie teuren Abmahnungen aus dem Weg gehen wollen.

Zunächst die gute Nachricht: Durch Aufnahme der eigenen Geschäftstätigkeit am Markt entsteht kostenlos und ohne besondere Registrierung ein Recht am verwendeten Unternehmenskennzeichen. Eine unter der Firma „Maier Werbeagentur GmbH“ tätige Werbeagentur würde beispielsweise automatisch über ein Recht an dem Begriff „Maier“ für den Bereich „Dienstleistungen einer Werbeagentur“ verfügen. Das Problem liegt allerdings darin, dass dieses Recht nur solange besteht, wie das Unternehmen auch tatsächlich im jeweiligen Bereich tätig ist. Um Zweifel über die Reichweite und den Bestand des Rechts zu vermeiden, sollte man den eigenen Firmennamen daher nach Möglichkeit als Marke absichern. Das ist kein Muss, aber zu empfehlen. Je nachdem, ob man innerdeutsch oder grenzüberschreitend tätig ist (oder sein will), wäre eine deutsche, europäische oder gar internationale Marke anzumelden.

Will man dagegen keinen Firmennamen, sondern die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, führt an der Registrierung einer Marke kein Weg vorbei. Die Registrierung hat zum Ziel, die Marke für bestimmte Produkte oder Produktbereiche alleine benutzen und Dritten die Nutzung untersagen zu dürfen. Sie soll also ein Monopol schaffen. Es ist zwar erlaubt, Produkte auch ohne Anmeldung einer Marke zu vertreiben. Hier Geld zu sparen kann sich aber rächen. Falls Dritte die gewählte Bezeichnung später als Marke anmelden, kann man genötigt sein, die mit viel

Aufwand bekannt gemachte Marke nach Jahren aufzugeben.

Einen Vorbenutzungsschutz gibt es im Markenrecht nämlich nicht. Der Marketing- und Finanzschaden liegt hier auf Hand. Damit ist auch klar, warum man seine Waren und Dienstleistungen mit einer Marke absichern sollte: Damit es kein anderer tut.

Ebenso wie vor Beginn der Verwendung eines Firmennamens sollte auch bei einer Marke recherchiert werden, ob Dritte über bessere Rechte in Form von älteren, verwechslungsgefährdeten Marken oder Firmennamen verfügen. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr werden drei Faktoren miteinander abgeglichen, nämlich Identität bzw. Ähnlichkeit von

- 1.) Zeichen (Marke, Firmenkennzeichen)
- 2.) Produkt (Waren, Dienstleistungen) sowie
- 3.) Kennzeichnungskraft des Zeichens.

Bei „Doppelidentität“ geht das Gesetz von einer Rechtsverletzung aus. Ansonsten stehen die Kriterien miteinander in Wechselwirkung. Sehr schwierig ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr immer dann, wenn ähnliche Zeichen und ähnliche Produkte miteinander zu vergleichen sind. Ein besonders ähnliches Zeichen kann z.B. eine geringe Produktähnlichkeit ausgleichen.

Schon vorhandene identische Markennamen müssen übrigens nicht zwangsläufig das Aus für die eigene Geschäftsidee unter gleicher Bezeichnung bedeuten. Markenschutz erfolgt nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen – jeder kennt das Beispiel von Schokoriegeln und Küchentüchern, die beide unter der Marke „Bounty“ vertrieben werden. Letztlich muss hier aber jeder Einzelfall für sich betrachtet werden.

Wer die finanziellen Mittel einer Markenmeldung nicht aufbringen will oder kann, sollte vor Benutzung eines Firmennamens zumindest prüfen (lassen), ob Dritte die identische oder eine ähnliche Firmenbezeichnung bereits für identische oder ähnliche Produkte verwenden, um die Gefahr rechtlicher Auseinandersetzungen zu reduzieren.

### **Sie haben ein Portal zur Online-Markenmeldung gelauncht: Was war der Grund – und was bietet es dem juristischen Laien?**

Die Anmeldung einer Marke setzt prinzipiell keine anwaltliche Vertretung voraus. Grundsätzlich kann also jeder eine Marke anmelden. Oft wissen Anmelder auch genau, welches Zeichen sie anmelden möchten, z.B. ein bestimmtes Wort oder ein Logo (wer sich noch auf der Suche befindet, wird bestimmt bei [NameRobot](#) fündig). Kaum Beachtung schenken viele Anmelder dagegen dem Inhalt des genauso wichtigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, obwohl erst die Kombination aus Markenzeichen und Produktverzeichnis den Umfang des Markenschutzes ausmacht.

Wer sich mit der Erstellung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht auskennt und ein individuelles passgenaues Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellen möchte, stößt schnell an Grenzen, da die Markenämter nicht jede freihändige Formulierung akzeptieren, sondern auf eine gewisse Standardisierung der Register hinwirken.

[Hier kommen meine Formulare ins Spiel](#), mit deren Hilfe der Anmelder über eine Suchfunktion offiziell vom Deutschen Patent- und Markenamts anerkannte Produktbegriffe per Klick auswählen und so ein professionelles Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellen kann. Alle Produktklassen sind frei editierbar. Sind dem Anmelder Ähnlichkeiten der geplanten Marke zu bereits bestehenden Marken bekannt, kann er die Produktklassen beispielsweise bewusst auf einzelne gezielte Produkte reduzieren, um rechtlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen. Natürlich lassen sich auch ganz einfach bestimmte Einzelbegriffe hinzufügen, die in den Oberbegriffen der jeweiligen Klasse nicht genannt werden, für die aber Markenschutz gewünscht ist.

In meinen Angeboten ist außerdem stets eine anwaltliche Prüfung der Wunschmarke im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse enthalten. Nicht eintragungsfähig sind nämlich z.B. die Produkte rein beschreibende Marken oder im Interesse der Allgemeinheit freihaltebedürftige Zeichen. Gerade das Deutsche Patent- und Markenamt legt hier strenge Prüfkriterien an. Die anwaltliche Prüfung kann hier Geld sparen, da die Amtsgebühren bei Zurückweisung wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nicht erstattet werden, sondern verfallen.

### **Was gehört denn alles zu einer rechtlich „wasserdichten“ Markenrecherche? Worauf sollten Freiberufler achten...?**

Vor der Gründung einer Firma oder der Einführung einer Ware oder Dienstleistung unter neuem Namen oder Logo sollte vorab immer eine Recherche zu bereits bestehenden älteren Rechten Dritter erfolgen. Minimum ist die Durchführung einer Identitätsrecherche, also die Suche nach identischen Marken bzw. Firmen für identische Waren und Dienstleistungen. Vorsicht: Googlen genügt bei weitem nicht. Geprüft werden sollten zumindest auch die Register des deutschen, europäischen und internationalen Markenamts sowie das elektronische Handelsregister.

« Googlen genügt bei Weitem nicht »

Eine Identitätsrecherche hat allerdings einen Haken: Sie umfasst keine ähnlichen Treffer, die genauso verletzungrelevant sind. Teuer aber empfehlenswert ist daher die Durchführung einer Ähnlichkeitsrecherche. Da die markenrechtliche Lage von den meisten Anmeldern nicht mit der nötigen rechtlichen Gewissheit abgeschätzt werden kann, sollte die Beauftragung einer externen Ähnlichkeitsrecherche sehr ernsthaft erwogen werden.

### **Warum sind Markenrechtsverletzungen eigentlich immer gleich so teuer?**

Maßgeblich für die Höhe des Streitwerts ist im Markenrecht die Gefährlichkeit der Verletzung und der Wert der verletzten Marke. Selbst bei einer unbekanntem Marke wird der Gegenstandswert einer Markenstreitigkeit kaum einmal unter 30.000,00 EUR fallen. Auch Streitwerte von 50.000,00 EUR – 100.000,00 EUR sind keine Seltenheit.

Bleibt es im günstigsten Fall bei einem Gegenstandswert von 30.000,00 EUR, berechnet der gegnerische Anwalt für seine Abmahnung 1.005,40 EUR netto. Wer zur Verteidigung einen eigenen Anwalt beauftragen möchte, muss diesen ebenfalls bezahlen – und geht der Fall zu Gericht, beläuft sich das Kostenrisiko in erster Instanz auf über 5.000,00 EUR.

Ergibt sich im Verfahren die Verletzung der fremden Marke und wurde vor Anmeldung der eigenen Marke keine fachkundige Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt, macht man sich nach der Rechtsprechung sogar schadenersatzpflichtig.

## **Haben Sie Tipps, wie und wo Freiberufler selbst recherchieren können – sozusagen als Einsteigerrecherche?**

Für Anmelder bestehen gute Möglichkeiten, sich vor Registrierung ihrer Marke über den Stand besserer Rechte Dritter zu informieren.

Googlen schadet nie, das Register des Deutschen Patent- und Markenamts sollte ebenfalls eingesehen werden. Über die intuitiv verständliche [Einsteigerrecherche des DPMA](#) lässt sich kostenfrei recherchieren, ob bereits gleichnamige Marken mit Wirkung für Deutschland registriert sind. Das System fragt automatisch auch die Datenbanken des europäischen Markenamts HABM sowie der internationalen Markenbehörde WIPO ab.

Prüfen sollte man immer auch das [elektronische Handelsregister](#). Eine Domainrecherche rundet den ersten Überblick ab. Je nach Ergebnis der Recherche können im Einzelfall tiefergehende Nachforschungen nötig sein.

Was Anmelder beachten müssen: Meine Tipps eignen sich als Einstieg und Grundlage einer Identitätsrecherche. Sie ersetzen aber weder eine Ähnlichkeitsrecherche noch eine fachkundige anwaltliche Prüfung.

## **Über den Autor**

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz aus Mainz. Er studierte Rechtswissenschaften in Mainz und Freiburg und ist seit Januar 2013 mit seiner Rechtsberatung „Recht der neuen Medien“ selbstständig. Er ist Experte für die Rechtsgebiete Gewerblicher Rechtsschutz, Internetrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Telekommunikationsrecht und Recht der neuen Medien.

Hier geht es zu seinem [Portal Online-Markenanmeldung](#).



**Recht der Neuen Medien**

