

Professionelles Markenrechtsmanagement

– Sinndeutung und Bewertung eines solchen als langfristiger Unternehmensschutz

Von Florian B. Suchan

Vor allem kleinere und mittelständige Unternehmen, die keine eigene Rechtsabteilung zu Rate ziehen können, haben es schwer.

Der Urwald von Rechtsnormen, zu beurteilen vor dem Hintergrund europäischer Richtlinien und die komplizierten Verfahren der Ämter, können abschreckend wirken. Die zu Grunde liegende Problematik des Markenschutzes jedoch sollte dennoch ernst genommen werden und nicht in Prokrastination¹ enden. Nur ein professionelles Markenrechtsmanagement verteidigt die betroffenen Schutzrechte ausreichend und umfassend genug vor unzulässigen Eingriffen. Wie ein solcher aussehen kann, oder sollte ist Gegenstand der nun folgenden Ausführungen.

Inhalt:

1 Aufgaben eines Markenrechtsmanagements	S.1
2 Der Etablierungsprozess	S.2
2.1 Die Markenfindung	S.2
2.2 Die Markenmeldung	S.3
2.3 Nach der Eintragung des Zeichens	S.4
3 Der Markenschutz	S.5
3.1 Umfang des Markenschutzes	S.5
3.2 Instrumente des Markenschutzes	S.6
4 Fazit	S.8

¹ Prokrastination ist das Vor-Sich-Herschieben unangenehmer Arbeit; eine ausführliche Auseinandersetzung findet sich in Rustemeyer/Callies, Aufschieben, Verzögern, Vermeiden, Einführung in die Prokrastination, Koblenz-Landau 2013.

1 Aufgaben eines Markenrechtsmanagement

Jährlich werden etwa 60.000 Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen.² Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das DPMA auf eine Prüfung hinsichtlich Korrelation mit einer älteren Marke verzichtet.³ Umso gravierender können jedoch die möglichen Folgen aussehen, denn so ist es mithin möglich, dass ein und dieselbe Marke für mehrere Markeninhaber eingetragen werden kann und sich die Schutzrechte entgegenstehen. In diesem Zusammenhang sei auf das im Markenrecht grundsätzlich geltende Prioritätsprinzip hingewiesen, wonach die älteren Kennzeichenrechte, die jüngeren überwiegen.⁴ So erscheint es nur sinnvoll, sich durch professionelle Hilfe bei der Markenrecherche und Markenmeldung unterstützen zu lassen, um keine fremden Schutzrechte zu verletzen und der eigenen Marke die nötige Rechtssicherheit zu verschaffen.

² Freundt, Entwicklung und Bedeutung der Markenemotionalisierung in: Emotionalisierung von Marken: Inter-industrieller Vergleich der Relevanz emotionaler Markenimages für das Konsumentenerhalten, Hrsg: Christoph Burmann und Manfred Kirchgeorg, Diss. HHL, S.7, Leipzig 2006.

³ Runkel in: Hoene et al., AnwaltFormulare, Gewerblicher Rechtsschutz, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.247; Marken – Eine Informationsbroschüre zum Markenschutz, downloadbar auf der Homepage des DPMA unter: http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/br-oschueren/marken_dt.pdf.

⁴ Hildebrandt/Henning/Weichhaus-Wandtke, Wettbewerbs- und Werberecht, Berlin 2011, 2. Aufl. Bd. 3, Kap. 5, §1, Rn. 16.

Ist der Markenschutz erst einmal erlangt, sollte sich im Folgenden die Frage nach einem laufenden Markenrechtsmanagement stellen.⁵ Ab dem Zeitpunkt der gewissenhaften Markenmeldung haben Sie als Markeninhaber eine neue Rolle eingenommen und können, bzw. müssen Ihre Marke sogar nach Außen verteidigen. Denn eine Marke gilt als „DNA eines Unternehmens“⁶ und ist zentraler, immaterieller Vermögensgegenstand.

Sie hat indes auch eine nachgewiesene neuropsychologische Wirkung sowohl auf das Produkt, als auch auf den Verbraucher. Eine bekannte Marke beeinflusst also das Verständnis beider und übt immanent eine Anziehungskraft aus.⁷ Meffert geht indes sogar noch weiter und definiert eine Marke als „in der Psyche des Konsumenten verankertes unverwechselbares Vorstellungsbild (...)“⁸

Das bestätigt, dass idealerweise neben einer umfassenden Analyse, die von der Positionierung der Marke bis hin zur kontinuierlichen Dokumentation des Markenzuwachses reicht, auch Maßnahmen wie beispielsweise das sog. „Employer Branding“⁹ genutzt werden sollten, um die eigene Marktstellung zu festigen und noch weiter auszubauen. Allerdings sind auch rechtliche Aspekte, allem voran ein professioneller Markenrechtsschutz, unabdingbare Bestandteile eines erfolgreichen Markenrechtsmanagements auf Dauer. Wie ein

solches aussehen kann, soll deshalb im Folgenden vereinfacht chronologisch dargestellt und abgearbeitet werden.

2 Der Etablierungsprozess

2.1 Die Markenfindung

„Starke Marken wirken nicht durch ihre Bekanntheit, sondern durch ihre Fähigkeit, Menschen anzuziehen“, erschloss sich Klaus-Dieter Koch.¹⁰

Reduziert man diese Aussage auf den bedeutsamen Kern, geht es bei der Markenfindung folglich nur um die nötige Anziehungskraft. Anziehend kann eine Marke dann werden, wenn sie ihre eigene Konzeption an den Bedürfnissen der aktuellen Gesellschaft ausrichtet. So sollte sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa Gesundheit und Nachhaltigkeit, aber auch Selbstständigkeit und Individualität verkörpern. Diesen Anforderungen wird beispielsweise die Marke „Apple“ gerecht. Ein angebissener Apfel suggeriert Nachhaltigkeit, Individualität und grenzt sich alternativ von vergleichbaren Zeichen ab.

Der Erfolg einer Marke steht somit also in nachvollziehbarer Weise in einem Synallagma mit den Wertvorstellungen der Zielgruppe.¹¹ Die vorhandenen und notwendigen Verfahren zur Zielgruppen- und Marktanalyse lassen sich zu genüge in einschlägiger Marketingliteratur

⁵ Ahlert/Kenning/Schneider, Markenmanagements im Handel, Abschn. 11, Nr. 1.2.2.

⁶ Der Begriff „DNA eines Unternehmens“ stammt von: Enzelmüller; ausführlich dazu in Enzelmüller: Marken sind die DNA eines Unternehmens, Berlin 2012.

⁷ Vgl. Scheier/Held, Was Marken erfolgreich macht: Neuropsychologie in der Markenführung, 3. Aufl, Freiburg 2012, S.195

⁸ Meffert, Marketing, 2000, S.847, ebenso Fournier, Consumers and their Brands 1998, S.345

⁹ Ausführlich dazu in: Enzelmüller, Marken sind die DNA eines Unternehmens, Berlin 2012, Nr.9.

¹⁰ Koch, Reiz ist geil – In 7 Schritten zur attraktiven Marke, 2007, S.11.

¹¹ Anders etwa: Scheier/Held, Was Marken erfolgreich macht: Neuropsychologie in der Markenführung, 3. Aufl, Freiburg 2012, S.248ff., wonach der Erfolg einer Marke vordergründig vom Unternehmen und nicht vom Wissen über den Verbraucher abhängen soll.

Anmerkung: Einer solchen Auffassung ist grundsätzlich allerdings nicht zu folgen, da das Kaufverhalten bereits von Natur aus Ich-gesteuert und nur mittelbar fremdgesteuert sein kann.

finden. In der gegenständlichen Auseinandersetzung soll der Fokus allerdings auf dem rechtlichen Umgang mit einer Marke liegen.

Unter markenrechtlicher Betrachtung muss deshalb im Zuge der Markenfindung in erster Linie sichergestellt sein, dass die gefundene Marke nicht bereits (auch in ähnlicher Form) existiert. Allein die abstrakte Markenfähigkeit gem. §3 MarkenG stimmt nicht zwangsläufig mit der konkreten Unterscheidungseignung nach §8 I 1 MarkenG überein.¹² Dieser Empfehlung zu folgen ist, für den Laien allerdings nicht ganz so einfach. Zwar bietet sowohl das DPMA, als auch das HABM¹³ und WIPO¹⁴ Möglichkeiten, eine etwaige Existenz oder Ähnlichkeit der gewünschten Marke zu recherchieren, die Praxis zeigt jedoch, dass juristische Hilfe nicht nur schneller und unkomplizierter, sondern auch rechtssicherer zu evaluieren vermag.

2.2 Die Markenmeldung

Die Eintragung eines Zeichens als Marke ist nicht der einzige Rechtsgrund eines Markenschutzes. Auch durch Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr¹⁵ oder notorische Bekanntheit der Marke¹⁶ kann mitunter ein Markenrechtsschutz gegeben sein. Eine Eintragung empfiehlt sich allerdings bereits deshalb, da letzteren beiden Kriterien recht unspezifisch sind und einer nachträglichen

Feststellung durch ein Gericht bedürfen. Ein eingetragenes Zeichen jedoch schafft (idealerweise) Rechtsklarheit und einen eingetragenen „Titel“, auf den Sie sich gegenüber Konkurrenten berufen können. Denn der Schutz einer sog. Registermarke ergibt sich gem. §4 Nr.1 MarkenG durch Eintragung als Zeichen in das DPMA geführte Markenregister.¹⁷ Den jeweils aktuellen Gebührentatbestand kann man auf den einschlägigen Informationsseiten der Institutionen einsehen.

Auf den verschiedenen Internetpräsenzen der Ämter stehen sehr nützliche und umfassende Informationen zu Markenmeldungen und den jeweiligen Prüfungsverfahren.

So ist zur Markenmeldung berechtigt, wer natürliche, juristische oder aber auch rechtsfähige Personengesellschaft ist. Die Anmeldung selbst kann mitunter als Onlineanmeldung oder auch in Papierform erfolgen.¹⁸ Allerdings können nicht alle Zeichen als Marke geschützt werden. Insbesondere lediglich das Wesen bestimmende oder beschreibende Zeichen („Birnen“ / „Flugreisen“), sind bereits von vornherein ausgeschlossen.¹⁹

Ist die Marke grundsätzlich eintragungsfähig, muss sie aufgrund der Nizzaer Klassifikation in die 45 vorhandenen Klassen eingruppiert werden.²⁰

¹² Fuchs-Wissemann in Heidelberger Kommentar, Bd.1, 3.Aufl., §3, Nr. I, Rn.1 mit weiterem Vw. auf BGH GRUR 2001, 334, 335, -Gabelstapler.

¹³ HABM = Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, EU-weit zuständig für Markenmeldungen.

¹⁴ WIPO = World Intellectual Property Organisation, weltweit zuständig für Markenmeldungen.

¹⁵ BGH GRUR 2009, 783ff., Rn. 22 – UHU; in der Literatur häufig als sog. Nutzungsmarke benannt;

¹⁶ Sog. Notoritätsmarke; der Schutz ergibt sich aus Art.6(bis) PVÜ, §4 Nr.3 MarkenG.

¹⁷ Ekey in Heidelberger Kommentar, Bd.1, 3.Aufl., §4, Rn.15 mit weiteren Vw. auf: BGH GRUR 2010, 1103, Rn.19 – Pralinenform II; GRUR 2005, 427 f. –Lila Schokolade; OLG Köln GRUR RR 2013,213 f.-Wörterbuch – Gelb; und weiteren.

¹⁸ Quelle: Homepage des Deutsches Patent- und Markenamt (2015)

¹⁹ Fuchs-Wissemann in Heidelberger Kommentar, Bd.1, 3.Aufl., §3, Nr. I, Rn.1 mit weiterem Vw. auf BGH MarkenR 2006, 213, 214 - Scherkopf

²⁰ SONDERDRUCK aus Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Mitteilung 10/01 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes über eine Änderung der amtlichen Empfehlungsliste für die Abfassung der Verzeichnisse und Waren/Dienstleistungen für die

Neuerdings sind diese übrigens auch im Zuge der Markenrechts – Richtlinie (MRR) europaweit harmonisiert²¹ und nach dem Urteil des EuGH in der Sache „IP-Translator“ (19.06.12, C-307/10) erneut im formellen Sinn überprüft worden.²² Dennoch bereitet materien-fremden Personen auch die Markeneintragung nachvollziehbar Schwierigkeiten. Es ist zu beachten:

Nach der Eingruppierung und Klassifikation bestimmt sich fortan der Schutzzumfang der Marke. Sie bildet praktisch das Fundament all Ihres weiteren (Auf-) Bauvorhabens. Somit gilt es, besonders diesen Schritt sorgsam durchzuführen und (nachhaltige) Fehler zu vermeiden.

2.3 Nach der Eintragung des Zeichens

Neben einer gewissenhaften Markenrecherche vor der Anmeldung und der eigentlichen Markenmeldung selbst, muss folgend einer „Verwässerung“ Ihrer Marke auch während der Markennutzung entgegnet werden. Sinn und Zweck einer Marke ist es doch, andere von der Benutzung oder Kennzeichnung ihrer Güter/Dienstleistungen auszuschließen, der

Eintragung von Marken (Ausgabe 1997) vom 28.Nov. 2001 - Vorwort-; Klassifikation auch abrufbar unter:

http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza_10-2015_anleitungfuerbenutzer.pdf.

²¹ Wandtke, Wettbewerbs- und Werberecht, Bd.3, 2. Aufl. Berlin 2011, Kap.5, §1, Rn.13 mit Vw. auf die Erste Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (89/104/EWG) in der Fassung RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, ABI 2008 Nr L 299/25.

²² Im Fall IP-Translator hatte sich der EuGH mit der Frage zu befassen, wie konkret die Klassifikation der Waren- und Dienstleistungen gefasst werden müsste, um noch die erforderliche Klarheit und Eindeutigkeit zu erfüllen. Im Zuge dieses Urteils wurden 11 der Begriffe als zu unbestimmt angesehen.

Markenpiraterie zu entgegnen und dem Kunden mittels Markenzeichen ein Qualitätsversprechen zu geben.

In der einschlägigen Literatur findet man deshalb vermehrt den Hinweis, den Markt der in Rede stehenden Marke professionell überwachen zu lassen.²³ Dies kann nur befürwortet werden. Denn nur professionelle Markenüberwachung sichert auch langfristigen Unternehmenserfolg. Zum Verständnis muss deshalb erläutert werden, was unter Markenüberwachung zu verstehen ist und inwieweit die Ausstrahlungswirkung der verschiedenen Dimensionen fortreichen kann.

Unter Markenüberwachung versteht man zunächst die Überwachung des angesprochenen Marktes, als auch die Analyse neu angemeldeter Marken auf Korrelation mit der eigenen. Die Überwachung der einschlägigen Markenregister sollte sinnvollerweise bei einem auf Markenrecherche und Markenüberwachung spezialisierten Unternehmen oder entsprechenden Kanzlei in Auftrag gegeben werden. Die Notwendigkeit einer solchen ergibt sich jedoch -wie bereits angesprochen- aus einer drohenden „Verwässerung“ der eigenen Marke durch Neuanmeldungen. Was das bedeutet, soll anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden:

Fall 1: *Der pflichtbewusste Unternehmer A lässt die Wort-Bild-Marke „Perchal“ durch eine spezialisierte Kanzlei beim DPMA anmelden und kennzeichnet fortan seine qualitativ hochwertigen Medizinprodukte mit dieser. Kurze Zeit später erscheinen Medizinprodukte des konkurrierenden Unternehmens B unter der Bezeichnung*

²³ Runkel in: Hoene et al., AnwaltFormulare, Gewerblicher Rechtsschutz, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.221; Enzelmüller, Markenüberwachung sichert den Unternehmenserfolg, in: Brandmanagement-Leitfaden: Professionelle Markenführung für Unternehmen, Potsdam 2013.

„Perschal“ auf dem Markt. Wie sich herausstellt, hatte auch B diese Marke (nach A) angemeldet. A bemerkt dies zunächst nicht. Wie sich jedoch herausstellt hat B weniger Ansprüche an die Qualität seiner Produkte und lässt diese „billig“ im Ausland herstellen.

Es liegt auf der Hand, dass Unternehmer A gut daran getan hätte, eine etwaige Verwechslungsgefahr von vornherein auszuschließen. Denn wird der von der Marke angesprochene Verkehrskreis längerfristig mit ähnlichen oder gar gleichen Marken konfrontiert, tritt eine Verringerung oder (im schlimmsten Fall) sogar ein kompletter Wegfall der Kennzeichnungskraft ein,²⁴ und das von Ihnen gegebene Qualitätsversprechen wird einschneidend unterlaufen. Das wiederum hat nicht nur zur Folge, dass der Umsatz Ihres Produktes schwindet, sondern auch der *Goodwill*²⁵ Ihres Unternehmens dauerhaft Schaden davontragen könnte.²⁶

Die Notwendigkeit einer inhaltlichen Prüfung neu angemeldeter Marken ergibt sich demnach zwangsläufig aus dem sonst drohenden Damoklesschwert bei Nichtüberwachung. Ebenso kann aus diesen möglichen gleich gearteten Folgen die Dringlichkeit einer solchen kontinuierlichen Marktüberwachung hergeleitet werden. Aus diesen Überlegungen ergibt sich demnach als Grundlage eines professionelles Markenrechtsmanagement eine zweigliedrige Marktüberwachungsobliegenheit für einen jeden Schutzrechtsinhaber:

1) Segmentbeobachtung und Kontrolle der bestehenden Konkurrenzzeichen auf Markenrechtsverletzungen.

²⁴ Runkel in Hoene et al., *AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz*, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.220.

²⁵ Goodwill ist der Geschäfts- oder Firmenwert / der „gute“ Ruf eines Unternehmens

²⁶ Vgl. Simon, *Goodwill und Marketingstrategie*, Wiesbaden 1985, S. 20

2) Überwachung der einschlägigen Markenregister hinsichtlich korrelierenden Zeichen.

3 Der Markenschutz

3.1 Umfang des Markenschutzes

Der Umfang richtet sich -wie zuvor bereits in Kürze angesprochen- nach der bei der Markenmeldung erfolgten Klassifizierung. Dies hat jedoch keine Bedeutung für die Beurteilung hinsichtlich einer Ähnlichkeit, bzw. etwaigen Verwechslungsgefahr der Waren oder Dienstleistungen.²⁷ Grundsätzlich gilt, dass die Eintragung eines Zeichens einen *absoluten* Schutz bietet.²⁸ Was das jedoch für den Einzelfall bedeutet, soll im Folgenden erläutert werden.

In aller Munde ist in diesem Zusammenhang das Stichwort *Verwechslungsgefahr*. Eine solche liegt dann vor, wenn das Wortzeichen oder die Wort-Bild-Marke identisch oder ähnlich sind und das für die Ware oder Dienstleistung ebenso gilt oder aber der angesprochene Verkehrskreis gedanklich eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Marken herstellt.²⁹ Das kann sowohl durch phonetische Ähnlichkeiten, als auch durch grafische, literarische oder olfaktorisch gegeben sein.

Der Bundesgerichtshof hat etwa entschieden, dass ein springender Pudel als T-Shirt-Aufdruck

²⁷ SONDERDRUCK aus Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, Mitteilung 10/01 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes über eine Änderung der amtlichen Empfehlungsliste für die Abfassung der Verzeichnisse und Waren/Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Ausgabe 1997) vom 28.Nov. 2001 - Vorwort-

²⁸ Runkel in Hoene et al., *AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz*, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.224.

²⁹ BGH in GRUR 2013, 833

dem Puma eines bekannten Sportkleidungsherstellers ähnelt und weiterhin durch Branchennähe eine Verwechslungsgefahr gegeben ist.³⁰

Allerdings muss bei zwei Zeichen in der gleichen oder ähnlichen Branche nicht zwangsläufig Verwechslungsgefahr gegeben sein, wenn sich die Zeichen in Ansätzen gleichen. Das beweist der Fall, in dem der BGH eine Ähnlichkeit des Letters B bei Bogner und Barbie verneinte.³²

„Eingeschränkten“, bzw. lediglich originären Schutz genießen Marken, die sich an lediglich beschreibende Merkmale anlehnen,³³ oder aber als allgemeine Bezeichnung gelten.³⁴

Laut Bundesgerichtshof besteht eine „Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.“³⁵ Das bedeutet so viel wie, dass trotz mangelnder Warenähnlichkeit, durch eine erhöhte Ähnlichkeit der korrelierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr trotzdem begründet werden kann. Gleiches gilt ebenso für umgekehrte Konstellationen.

Solche formulierten Interdependenzen schaffen für einen Laien jedoch wenig Rechtssicherheit und wirken scheinbar willkürlich. Besonders in zweifelhaften Fällen empfiehlt sich deshalb, einen spezialisierten Rechts-anwalt zu Rate zu ziehen.

Darüber hinaus hängt der Umfang des Markenschutzes ebenso von einer bereits

eingetretenen Verwässerung der Marke ab. Wird ein eingetragenes Zeichen nämlich kontinuierlich durch Konkurrenzen torpediert, verliert es an Kennzeichnungskraft und der Schutzbereich einer Marke verringert sich.³⁶ Daraus lässt sich dementsprechend schließen, dass auch ein professionelles Markenrechtsmanagement geltungserhaltend sein und den Umfang des Markenschutzes positiv beeinflussen kann.

3.2 Instrumente des Markenschutzes

Einzuleuchten scheint also, dass im Zuge dieser kontinuierlichen Marktüberwachung Verletzungen der eigenen Schutzrechte entlarvt werden sollen. Aber welche Möglichkeiten offenbart das Gesetz im Falle einer solchen?

1) Verteidigung gegen eine eingetragene Marke: Eine den §§3,7 oder 8 MarkenG entgegenstehende Marke kann auf Antrag wegen **Nichtigkeit** gelöscht werden³⁷, §50 MarkenG. Eine derartige Konzeption ist allerdings insoweit irreführend, weil die Marke trotz im Raum stehender „Nichtigkeit“ Rechtswirkung entfaltet solange sie eingetragen ist.³⁸

Auch aufgrund entgegenstehender älterer Rechte kann eine Löschung erfolgen, §§51,55 MarkenG. Der Inhaber eines prioritätsälteren Kennzeichenrechts kann gegen die Eintragung einer jüngeren

³⁰ BGH, 02.04.2015, I ZR 59/13

³² BGH in GRUR 2012, 930

³³ BGH in GRUR 2013, 833 Tz. 33 - D/W; BGH in GRUR 2010, 729 Tz. 27; BGH in GRUR 2008, 1002 Tz. 26

³⁴ Matthes, Anmerkung zu BPatG, 25.11.2009, 25 W (pat) 35/09 (DPMA) in GRUR-Prax 2/2010, 32.

³⁵ BGH in GRUR 2010, 729

³⁶ Runkel in Hoene et al., AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.220.

³⁷ §3 MarkenG regelt formelle Anforderungen an ein als Marke schutzfähiges Zeichen; §7 MarkenG bestimmt Anforderungen an die Inhaberschaft von Marken; §8 MarkenG bestimmt Ausschlusskriterien und Schutzhindernisse.

³⁸ Runkel in Hoene et al., AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Nr.Rn. 227, darin auch der Hinweis, dass die Wirkung rückwirkend entfällt, wenn die Marke gelöscht wurde; so auch BGH in NJW-RR 2014, 557

innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung **Widerspruch** gem. §42 MarkenG einlegen. Ist diese Frist verstrichen, kann vielmehr nur noch die Löschung der Marke auf dem zivilrechtlichen Klageweg verfolgt werden.³⁹

Eine Marke kann auch verfallen. Nutzt etwa derjenige, der durch Eintragung einer Marke ein Monopol zur Verwendung dieser schafft, das Zeichen nicht, verfällt sein Recht nach 5 Jahren der Nichtbenutzung, §49 MarkenG.⁴⁰ Weitere Voraussetzung ist darüber hinaus auch, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise verwendet wird. So hat das OLG Hamm die Verwendung einer Waren-Bildmarke etwa auf Preisschildern als nicht ausreichend bewertet.⁴¹ Die Löschung aufgrund **Verfalls** erfolgt ebenfalls nur auf Antrag.⁴²

2) Verteidigung gegen eine nicht eingetragene Marke:

Da auch Nutzungs- oder Notoritätsmarken zu einem Schutz der Zeichen führen können⁴³, kann es nötig werden, gegen eine nicht eingetragene Marke vorzugehen. Allein aus der Situation lässt sich schließen, dass ein Widerspruch oder auch ein Löschungsbegehren wenig Sinn machen würde.

³⁹ Runkel in Hoene et al., *AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz*, München 2013, Abschn.9, 2. Teil, Rn.246

⁴⁰ So auch etwa Berlit, Anmerkung zu BGH 18.06.2009, I ZR 47/07 in GRUR-Prax 2/2010, 31

⁴¹ Schoene; Anmerkung zu OLG Hamm 17.11.2009, 4 U 88/09 in GRUR-Prax 2010, 34

⁴²
⁴³ BGH GRUR 2009, 783ff. zur, Rn. 22 – UHU zur Nutzungsmarke; Der Schutz einer Notoritätsmarke ergibt sich aus Art. 6(bis) Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), Genf 1990, abrufbar unter: <http://transpatent.com/archiv/152pvue/pvue.html> ; §4 Nr.3 MarkenG.

Nachdem der Inhaber einer Marke einen Verstoß gegen sein Schutzrecht ausgemacht hat, tritt er möglicherweise zunächst selbst an den Verletzer heran und macht ihn auf den Verstoß aufmerksam. Das erscheint fair und rücksichtsvoll, in der Realität bestreitet oder verleugnet dieser in den häufigsten Fällen und verletzt die Rechte weiterhin.

Es empfiehlt sich, Markenrechtsverletzungen nicht ohne weiteres hinzunehmen und zügig die notwendigen Rechtsinstitute zu nutzen. Vor Allem um die eigene Marktstellung zu behaupten und eine Wiederholungsgefahr auszuräumen.

Das wohl bekannteste Mittel ist die **Abmahnung**. Sinn und Zweck einer solchen ist es, dem rechtswidrig Handelnden vor einem kostspieligen gerichtlichen Verfahren, die Möglichkeit zur außergerichtlichen Streitbeilegung zu geben. Die Anwaltskosten muss dabei der Abgemahnte tragen, ist es doch nach ganz herrschender Meinung in seinem Interesse, die Gerichtskosten zu vermeiden. Dass zahlreiche Abmahnwellen⁴⁵ in der Zwischenzeit grundsätzlich Anlass zur Kritik und Misstrauen geben, lässt sich jedoch nicht bestreiten und auch unsere Kanzlei betreut immer wieder Opfer solcher Machenschaften. Trotz ihres schlechten Rufs ist die Abmahnung jedoch ein notwendiges Mittel, sich gegen Rechtsverletzungen zur Wehr zu setzen und sie vermeidet oft, langwierige und teure Gerichtsverfahren.

Fall 2: *Unternehmer U vertreibt auf Amazon Batterien unter dem eingetragenen Markennamen „Evolto“. Um die eigenen Angebote attraktiver zu gestalten, kennzeichnet*

⁴⁵ In diesem Sinne sei auf die zahlreichen urheberrechtlichen Abmahnwellen in der Musik- und Filmindustrie hingewiesen (kürzlich erst die Redtube-Affäre), aber auch auf wettbewerbsrechtliche Abmahnwellen aufgrund fehlendem Impressum oder dergleichen, die eindeutig vordergründig pekuniäre Ziele verfolgen.

Konkurrent K seine No-Name-Produkte ebenfalls mittels selbst ausgedruckten Klebestreifen mit der Bezeichnung „Evolto“.

In einem solchen Fall empfiehlt es sich, den Verstoß durch eine Abmahnung anzuzeigen und einen **Unterlassungsanspruch** geltend zu machen. So soll die bisher fortwährende Störung des Schutzrechts unterbunden werden. Eine erneute Wiederholungsgefahr kann dabei durch Abgabe einer **Strafbewehrten Unterlassungserklärung** ausgeräumt werden. Damit verpflichtet sich der Verletzer, künftig die Schutzrechte zu achten und im Falle einer erneuten Zuwiderhandlung eine empfindliche Vertragsstrafe zu leisten. Daraus ergibt sich demnach eine Genugtuungsfunktion für den Schutzrechts-inhaber und eine Abschreckungsfunktion für den Verletzer.

Tatsächlich reichen manchmal die außergerichtlichen Beilegungsversuche nicht aus und die Ansprüche unserer Mandanten müssen vor Gericht geltend gemacht werden. Für Markenrecht sind dabei die ordentlichen Gerichte zuständig und da es im Markenrecht regelmäßig um Streitwerte über 50.000 Euro geht, wird die Klage erstinstanzlich vom Landgericht beurteilt, §23 Nr.1 GVG. Eine Selbstvertretung ist deshalb gem. §78 i ZPO ohne Anwaltszulassung nicht möglich und aufgrund der mannigfaltigen prozessualen Möglichkeiten und umfangreichen Materie auch nicht sinnvoll.⁴⁶

4 Fazit:

Ein professionelles Markenrechtsmanagement beginnt bereits vor der Markeneintragung und umfasst sowohl eine sorgsame Recherche vor der Anmeldung, ein zweiteiliges Kontroll- und Evaluationsverfahren, als schlussendlich auch die vehemente Verteidigung bei Verletzungen durch Dritte.

Markenschutz ist nicht einfach, aber es lohnt sich für Sie und Ihr Unternehmen auf Dauer. Denn es unterstützt Kundenbindung, verteidigt die Marktstellung und fördert den „Goodwill“ Ihres Unternehmens.

Umso wichtiger ist es, einen professionellen Partner an der Seite zu haben, idealerweise eine auf das Markenrecht spezialisierte Kanzlei, die Sie versteht und bei all den schwierigen Aufgaben zuverlässig unterstützt.

Treten Sie mit IP-Kneller in Kontakt und erfahren Sie unverbindlich mehr über unsere zahlreichen Angebote.

⁴⁶ Eine umfangreiche Darstellung bietet jedoch Runkel in Hoene et al., *AnwaltFormulare Gewerblicher Rechtsschutz*, München 2013, Abschn.9, 2. Teil