

Markenanmeldung und Markenrecherche – warum?

Unsere Beratung zeigt, dass bestimmte Fragen zum Markenrecht insbesondere bei Start-Ups und anderen Unternehmensgründern, aber auch bei anderen Mandantinnen und Mandanten, immer wieder auftauchen. Einige dieser Fragen haben wir nachfolgend zusammengestellt und beantwortet.

Hintergrund: Marken und andere Kennzeichen

Logo, Marke, Markenzeichen, Emblem, Label, Firma – bei den Begriffen geht häufig einiges durcheinander, weil Juristen und normale Menschen häufig nicht dieselbe Sprache sprechen. Zwei wichtige Begriffe möchten wir klären:

Eine **Marke** ist ein Zeichen, das durch eine Eintragung bei einer Behörde (etwa beim Deutschen Patent- und Markenamt oder EUIPO) registriert wird und dadurch einen besonderen gesetzlichen Schutz hat. Die wichtigsten Arten von Marken sind **Wort-, Bild- oder Wort/Bildmarken** (Logos). Es gibt weitere Arten von Marken bis hin zu Geräuschen oder Hologrammen und in bestimmten Fällen kann eine Marke auch ohne Registrierung entstehen. Für den Alltag kommt es darauf aber nicht an. Marken sollen die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen unterscheiden.

Viel weniger bekannt ist das **Unternehmenskennzeichen**, das ebenfalls in verschiedensten Formen auftreten kann. Praktisch relevant sind vor allem die Firma, das Firmenschlagwort und die besondere Geschäftsbezeichnung. Diese Zeichen dienen der Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen, beziehen sich also nicht auf die Waren und Dienstleistungen. Die Firma ist der Name, unter dem ein Kaufmann auftritt; also die Volkswagen AG oder die Dirk Rossmann GmbH.

Diese Beispiele zeigen schon, dass die Firma als solche häufig im Verkehr nicht in ihrer ganzen Länge genutzt wird. So entsteht neben dem Schutz der Firma der Schutz des – in der Praxis häufig wichtigeren – Firmenschlagworts, in unserem Beispiel etwa „Volkswagen“ und „Rossmann“. Eine weitere Form des Unternehmenskennzeichens ist die sogenannte besondere Geschäftsbezeichnung, die ein konkretes Objekt (den Geschäftsbetrieb) schützt und häufig bei dem Betrieb von Hotels („Adlon“) oder Lokalen („Le Moissonnier“) auftritt. In allen Fällen kommt es – anders als bei Marken – für die Schutzentstehung auf den Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme an. Dies ist allerdings nur ein scheinbarer Vorteil des Unternehmenskennzeichens gegenüber Marken, wie wir im Folgenden noch zeigen.

Muss ich eine Marke anmelden?

Nein.

Ein Unternehmer darf seine Produkte mit einer Bezeichnung versehen und diese verkaufen, ohne dass diese Bezeichnung als Marke registriert ist.

Auch für die Gründung eines Unternehmens ist keine Markenmeldung erforderlich. Es ist ja sogar gerade so, dass durch die Aufnahme des Geschäftsbetriebs ohne jede Registrierung ein eigenes Kennzeichenrecht, das oben beschriebene Unternehmenskennzeichen, entsteht.

Welche Vorteile bringt eine Marke denn überhaupt?

Für kleine Unternehmen, die nur Dienstleistungen erbringen, ist der Vorteil einer Markenmeldung scheinbar nicht sehr groß, weil mit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs ein Unternehmenskennzeichen entsteht.

Ein wichtiger Aspekt ist jedoch, dass der Zeitpunkt der Anmeldung durch das Markenregister eindeutig nachweisbar ist. Demgegenüber muss bei einem Unternehmenskennzeichen durch die Vorlage von Verträgen, Rechnungen oder sonstigen Unterlagen bewiesen werden, ab wann eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr tatsächlich erfolgt ist. Wenn der Rechtsstreit erst viele Jahre nach Unternehmensgründung geführt wird, ist die Beweislage oftmals sehr schwierig, möglicherweise auch unmöglich. Da im Extremfall wenige Tage oder auch nur ein Tag von Bedeutung sein können, ergeben sich hier erhebliche Risiken.

Außerdem besteht ein großer Vorteil der Marke darin, dass man die Marke bereits weit vor Gründung des Unternehmens anmelden und in gewisser Form „reservieren“ kann. Erst fünf Jahre nach Eintragung ist eine Benutzung der Marke erforderlich. Mit der Markenmeldung kann man also eine oder mehrere mögliche Zeichen schützen lassen und sich später entscheiden, welche Bezeichnung ich für das Unternehmen oder seine Produkte verwendet wird.

Ferner ist die Marke ein Wirtschaftsgut, das einen eigenen Wert hat und auch gesondert bilanziert werden kann. Die Marke kann getrennt von dem Unternehmen veräußert oder verpfändet werden. Bei einem Unternehmenskennzeichen ist eine Trennung von Kennzeichen und Geschäftsbetrieb nicht möglich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schutzfunktion der Marke: Auch wenn das Unternehmenskennzeichen in gewissem Umfang Schutz verleiht, gilt dies nicht für eine davon abweichende Bezeichnung von Produkten des Unternehmens. Vielmehr ist die Bezeichnung, die ein Unternehmen für seine Produkte verwendet, völlig ungeschützt. Jeder Dritte kann diese Bezeichnung für eigene identische oder andere Produkte verwenden. Damit kann es zu Verwechslungen kommen, ohne dass irgendein Anspruch gegen den Dritten besteht.

Schlimmer noch: Im Markenrecht gibt es kein Vorbenutzungsrecht. Der Dritte kann daher die auf den Produkten verwendete Bezeichnung selbst als Marke anmelden und dem älteren Nutzer die künftige Verwendung verbieten. Gegen dieses Vorgehen kann man sich nur verteidigen, wenn man dem Dritten eine sogenannte bösgläubige Anmeldung nachweisen kann. Dies ist in einem Gerichtsverfahren sehr schwer und in der Praxis häufig einfach nicht möglich.

Und warum eine Recherche?

Die Recherche soll Marken und Unternehmenskennzeichen identifizieren, die mit dem geplanten Zeichen ähnlich sind. Dies hat zwei Ziele:

Zum einen hat ein Zeichen natürlich einen höheren Werbewert, wenn es keine ähnlichen Zeichen gibt. Der Wiedererkennungseffekt einer Marke ist größer und die Kunden und Interessenten können sich besser an das Zeichen erinnern. Für das gesamte Marketing ist die Alleinstellung der Marke oder des Unternehmensnamens von großer Bedeutung.

Zum anderen geht es auch darum, dass mit dem eigenen Zeichen keine älteren Rechte eines Dritten zu verletzen. Diese Funktion der Recherche ist fast noch wichtiger, wird aber häufig übersehen. Die Gerichte gehen davon aus, dass Unternehmen und Kaufleute **fahrlässig** handeln, wenn sie ohne vorherige Recherche mit der Benutzung eines Zeichens beginnen. Im Fall einer Verletzung älterer Rechte besteht damit ein Schadensersatzanspruch.

Und wenn ich mein Unternehmen schon ohne Markenmeldung betreibe?

Eine Recherche ist auch erforderlich, wenn ein Unternehmen ohne Markenmeldung gegründet und betrieben wird. Wie erwähnt, entsteht durch die Gründung ein Unternehmenskennzeichen. Dieses neue Unternehmenskennzeichen kann aber sowohl andere ältere Unternehmenskennzeichen wie auch ältere Marken verletzen. Es besteht also auch dann das Risiko einer rechtlichen Auseinandersetzung. Auch in diesem Fall liegt ein fahrlässiges und damit schuldhaftes Handeln vor, wenn vor der Nutzungsaufnahme keine Recherche erfolgt.

Welche Risiken bestehen dann?

Zunächst besteht das Risiko, dass der Inhaber eines älteren Unternehmenskennzeichens oder einer älteren Marke gerichtlich gegen das jüngere Zeichen vorgeht. In diesem Fall kann es erforderlich sein, die gesamte Firmierung und ggf. das gesamte Marketing umzustellen. Unter Umständen, wenn der Gegner eine einstweilige Verfügung erwirkt, ist eine solche Umstellung sehr kurzfristig – innerhalb weniger Tage – erforderlich. Wurde das Unternehmenskennzeichen oder die Marke zuvor viele Jahre verwendet und erhebliche Summen in die Werbung und in den Aufbau des Zeichens gesteckt, ist eine solche kurzfristige, unfreiwillige Namensänderung ein erhebliches Problem.

Dieses Risiko wird mit dem Lauf der Zeit nicht geringer. Auch wenn man das eigene Unternehmenskennzeichen oder die eigene Marke für fünf, zehn oder fünfzehn Jahre verwendet hat, kann jederzeit ein Dritter Ansprüche wegen einer Kennzeichenverletzung geltend machen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn der Dritte für eine Dauer von fünf Jahren positive Kenntnis von der Nutzung des eigenen Zeichens hatte.

Zusätzlich zu der erzwungenen Umfirmierung kann der Inhaber des älteren Zeichens auch Schadensersatz verlangen. Für die Berechnung des Schadens kann der Inhaber des älteren Rechts zunächst umfassende Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung durchsetzen. Bei der Bezifferung des Schadens kann er dann entweder den Gewinn herausverlangen, der durch die Verwendung des Zeichens erzielt wurde (in der Praxis ein Anteil von 20% - 60% des tatsächlichen Gewinnes). Alternativ kann der Inhaber des älteren Rechts einen Teil des **Umsatzes** als fiktive Lizenzgebühr verlangen. Die Höhe des genauen Lizenzsatzes hängt von der Branche ab und liegt zwischen 1% und 6% (bei Luxusmarken deutlich höher).

Hier ist zu beachten, dass sich der Schadensersatz bei einem Unternehmenskennzeichen auf den entsprechenden Anteil des gesamten Umsatzes des Unternehmens bezieht. Dieser ist dann für einen Zeitraum von zehn Jahren rückwirkend für den Inhaber des geltenden Rechts zu zahlen.

Aber es trifft ja letztlich nicht mich persönlich, oder?

Leider doch.

Der Geschäftsführer eines Unternehmens haftet zwar nicht automatisch persönlich neben dem Unternehmen. Ein Unterlassungsanspruch gegenüber dem Geschäftsführer besteht aber schon, wenn er einen sog. adäquat-kausalen Beitrag leistet, d.h. wenn er die Markenverletzung ermöglicht. Der Geschäftsführer haftet aber auch persönlich auf Schadensersatz, wenn er der Verletzungshandlung beteiligt war. Dies ist schon dann der Fall, wenn er die Marke ausgewählt oder der Nutzung zu einem bestimmten Zweck zugestimmt hat. Für Alleingeschäftsführer vermuten die Gerichte eine Haftung für Maßnahmen, die üblicherweise auf Ebene der Geschäftsführung getroffen werden. Es ist dann Aufgabe des alleinigen Geschäftsführers, das Gegenteil darzulegen.

Aber die Marke hat doch meine Werbeagentur entwickelt!

Dies befreit Sie nicht von der Haftung. Es ist nicht Aufgabe von Agenturen, die Schutzfähigkeit von Zeichen zu prüfen oder nach älteren Marken zu suchen. In der Regel ist dies auch in den AGB der Agenturen ausgeschlossen.

Was kann ich tun?

Rufen Sie uns an. Eine Markenrecherche kann die Probleme identifizieren und die spätere Nutzung der Marke auf eine gesicherte Basis stellen. Im Rahmen der Recherche bewerten wir sowohl die Schutzfähigkeit des gewünschten Zeichens wie auch das Risiko einer Verletzung von älteren Kennzeichen. Diese Recherche wird darauf ausgerichtet werden, wie und wo Sie das Zeichen nutzen wollen (z.B. nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern). Dabei entsteht ein gewisser Aufwand, den wir aufgrund unserer Erfahrung minimieren. Aber seien Sie sich sicher: Eine Umfirmierung acht Jahre nach Gründung oder ein Rückruf markenverletzender Produkte aus allen deutschen Vertriebsstätten ist immer teurer. Vom Schadensersatz ganz abgesehen.