

Marken – Chancen und Risiken nicht nur für Jungunternehmer

„Nomen est omen“

Markenschutz – so hören wir als Patent- und Markenanwälte immer wieder von Jungunternehmern – das ist doch etwas für die großen Unternehmen... Diese Fehleinschätzung kann vielleicht der teuerste Irrtum Ihrer noch jungen Unternehmerkarriere werden, unter Umständen sogar der letzte.

Tatsache ist: Wer die gewerblichen Schutzrechte und insbesondere die Markenrechte unterschätzt oder – schlimmer noch – ignoriert, hat meist das Nachsehen. Wurden Marken, Firmierungen, Unternehmenskennzeichen, Titelschutzrechte oder Internetdomains verletzt, flattern nämlich unter Umständen Abmahnungen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen ins Haus. Nicht eingeplante Kosten für z.B. eine erzwungene Umfirmierung lassen manchem Gründer die Luft ausgehen und können auch etablierte Unternehmen schwer belasten. Dabei können diese Risiken preiswert durch Recherchen vermieden und eigene Markenrechte gesichert werden. Gerade in Branchen mit schnellem technologischen Wandel ist oftmals die Marke das einzig Beständige. Bis ein Patentverletzungsverfahren um das Produkt 1.0 entschieden ist, sind Sie bereits mit der Version 6.5 auf dem Markt. Können Sie aber Ihr Produkt erfolgreich „branden“, werden Ihre Kunden im Vertrauen auf die „bekannt gute“ Qualität auch die Version 10.7 noch kaufen.

Merke: Marken schaffen Vertrauen. Vertrauen fördert den Umsatz.

Aber der Reihe nach:

Was ist eine Marke? Welche Funktionen hat sie?



Eine Marke ist eine Kennzeichnung für Waren (daher der frühere Ausdruck „Warenzeichen“) oder Dienstleistungen. So kennzeichnet beispielsweise Aspirin ein Produkt (Acetylsalicylsäure) und Lufthansa eine Dienstleistung (Personenbeförderung). So wie Ihr bürgerlicher Name Sie individualisiert, so individualisiert eine Marke Ihr Produkt (z.B. Coca Cola) und macht es von anderen Produkten (z.B. Coca Cola light) unterscheidbar (Unterscheidungsfunktion). Durch die Marke wird Ihr Produkt (z.B. Coca Cola) aber auch von den Produkten Ihrer Konkurrenten (z.B. Pepsi Cola) unterscheidbar gemacht. Man spricht hier von der Herkunftsfunktion der Marke. Oftmals dient die abgrenzende Kennzeichnung auch dem Zweck, das eigene Produkt von qualitativ abweichenden (unter Umständen minderwertigen) anderen Produkten unterscheidbar zu machen. Das Wollsiegel beispielsweise erfüllt damit eine Qualitätsfunktion.

Diese Funktionen können für einzelne Produkte als Produktkennzeichnung oder auch für ein Unternehmen als Unternehmenskennzeichnung genutzt werden. Gerade wer sich von „no-name-Produkten“ abgrenzen will, wird die Unternehmenskennzeichnung in der Produktkommunikation als Absender neben die Produktbezeichnung stellen, wie dies die Firma Henkel derzeit in ihrer „A brand like a friend“-Kampagne macht. Mit einer starken Unternehmensmarke kann auch die Einführung neuer Produkte zügiger vorstatten gehen.

Marken und bereits Markenmeldungen schaffen darüber hinaus übrigens (günstigere) Verhandlungspositionen. Wie wollen Sie sonst einen Partner für den Vertrieb Ihres Produktes XY gewinnen, wenn Sie ihm nicht garantieren, dass es XY nur bei Ihnen und nicht beim Nachahmer auf dem Flohmarkt gibt?

Markenformen

So unterschiedlich wie die hier nur in Auszügen vorgestellten Funktionen und Aufgaben der Marke sind, so unterschiedlich sind auch ihre Erscheinungsformen: Sie reichen von Wörtern (Nivea), Zahlen (4711), Bildern, Logos oder Signets (Lufthansa-Kranich) über Kombinationen aus beidem (Bayer-Kreuz) bis hin zu dreidimensionalen Marken (Michelin-Männchen), Farben (Milka Lila), Hörzeichen (Erkennungsmelodie der Deutschen Telekom AG) oder Slogans (gut ... besser ... Paulaner). Sogar der Geruch von frisch geschnittenem Gras ist für die Ware „Tennisbälle“ als Geruchsmarke geschützt.

Schutzfähige Marken – Diese Fehler sollten Sie vermeiden!

Schutzfähig ist also prinzipiell vieles, wobei die genauen gesetzlichen Voraussetzungen für die Entstehung des Schutzes und die Eintragbarkeit nach dem Markengesetz an dieser Stelle nicht vertieft werden können. Der nachstehende Negativkatalog hilft jedoch, ungeeignete Marken auszuwählen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auf einzelne der folgenden Anforderungen im Einzelfall und unter besonderen Umständen verzichtet werden

kann. Allerdings wird dies möglicherweise mit einem erheblich erhöhten Aufwand bei der Durchsetzung der Marke erkauft. So ist zum Beispiel die Drei-Streifen-Kennzeichnung (Adidas) von Hause aus nicht unterscheidungskräftig, aber aufgrund jahrzehntelanger Bemühungen mittlerweile etabliert.

Die Markenfindung Vermeiden Sie ...

... für die angebotenen Waren oder Dienstleistungen beschreibende Angaben („Brot“ für Brot, „Makler AG“ für Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers), auch hinsichtlich der Beschaffenheit, Menge, Bestimmung (Du darfst), Zielgruppe (Für Dich AG) etc.

... möglichst an beschreibende Angaben angelehnte Angaben („Finanza AG“)

... freihaltebedürftige Angaben („Videothek“)

... beim Logo: Flaggen, Hoheitszeichen etc.

... irreführende Angaben („Champagner“ für Sekt)

... gegen die guten Sitten verstößende Angaben („Coran“ trotz abweichender Schreibweise nicht für ein Herzmittel zugelassen wegen Verletzung religiöser Gefühle)

entsprechende beschreibende etc. Wörter aus anderen (Welthandels-) Sprachen (englisch, französisch, spanisch, italienisch), also nicht „bread“ für Brot, „champagne“ für Sekt usw.

... eins, zwei oder drei Buchstabenzeichen (VW, IBM, AEG), da großes Kollisionspotenzial besteht

... „gängige“ Silben oder Bestandteile (Tec, Pro, Sys, Com, Finanz, Consult); hierzu zählen auch Tiernamen, Blumennamen, Übersetzungen in gängige Sprachen und werbeübliche Anpreisungen (mega, super, top).

... möglichst im Internet nicht darstellbare Zeichen (:avanza)

... Verwechslungsgefahr mit bereits bestehenden Marken/Firmen/ Titelschutzrechten/Geschäftsabzeichen/ Internetdomains.

Falls eine **Ähnlichkeit** auch der Waren/Dienstleistungen bzw. eine Branchennähe besteht, muss vermieden werden:

- schriftbildliche Ähnlichkeit (Coca Cola – Cuca Cula; insbesondere bei graphischer Ausgestaltung/Logo)
- phonetische Ähnlichkeit (Commtech – Komtes)
- begriffliche Ähnlichkeit (König Pilsener – Kaiser Pilsner)
- Ähnlichkeiten zu bekannten Marken auch über Branchengrenzen hinweg (nicht: Jaguar Finanzdienstleistungen AG)

Überdenken/Prüfen Sie ...

... die Aussprachemöglichkeit im Ausland (Freixenet, Daiwoo)

... Schreibweisen mit Umlauten (ä, ü, etc.) oder sonstigen Sonderzeichen (å, ñ, œ, etc.)

... abweichende Schreibweisen mit C und K (tec, tek, tech)

... Begriffsinhalte (Lada NOVA, „no va“ = spanisch: „geht nicht“)

Bevorzugen Sie ...

... lange, mehrsilbige, phantasievolle, ungewöhnliche Bezeichnungen, möglichst Wortneuschöpfungen, auch Wortzusammenziehungen.

Ausnahmen bestätigen – wie immer – die Regel, z.B. „OISIO“, „MAOAM“, „Apple“, „YAHOO“, „o.tel.o“ (mit Einschränkung wegen der Punktdarstellung im Internet); „AXA“ (trotz der Kürze); „PASTAROMA“

Die Markenmeldung

Bei Aufnahme der Benutzung einer neuen Bezeichnung als Marke/Firmierung und bei einer Markenmeldung können sich zahlreiche, rechtlich zum Teil sehr schwierig zu beurteilende Wechselwirkungen mit Inhabern ältere



rer Rechte (Marken, Namen, Firmierungen, usw.) ergeben, insbesondere auch Haftungsrisiken, falls relevante Rechte Dritter missachtet werden. Deshalb ist die Beratung durch einen Patentanwalt zu empfehlen, selbst wenn auf den ersten Blick das Ausfüllen des Anmeldeformulars nicht allzu schwierig erscheint. Auch sollte vor einer Markenmeldung eine Recherche stehen.

Der Antrag auf Eintragung einer Marke (Formular) ist beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München einzureichen. Bei der Anmeldung müssen die Waren/Dienstleistungen, für die die Marke bestimmt ist, in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden. Auch wenn die Waren und Dienstleistungen in einer Internationalen Klassifikation systematisiert sind, muss doch in aller Regel ein frei formuliertes Verzeichnis erarbeitet werden, das exakt die Bedürfnisse des Anmelders widerspiegelt. Hier sehen wir in der Praxis leider oft laienhafte Anmeldungen, bei denen lediglich einzelne Klassen komplett angekreuzt wurden, die mit dem tatsächlichen Schutzbedürfnis nichts zu tun haben. Hierzu ein

Negativ-Beispiel:

Ein Hersteller von Software möchte Markenschutz für seine über Kaufhäuser als Massenware vertriebene Lernsoftware erlangen und meldet seine Marke für Klasse 42 an:

„Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung“

Damit liegt er neben der Sache, denn in Klasse 42 sind Dienstleistungen aufgelistet. Hier wäre nur die Marke eines Anbieters von **Individualsoftware** richtig aufgehoben. Die für die Marke unseres Softwareherstellers richtige Klasse wäre die Warenklasse 9 gewesen, selbst wenn dort „Software“ nicht explizit aufgelistet ist:

„Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, pho-

tographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“

Die auch in den einschlägigen Merkblättern aufgelistete amtliche Klassifikation kann also nur Anhaltspunkte vermitteln. Übrigens ist nach erfolgter Anmeldung eine Ausdehnung auf weitere Waren und/oder Dienstleistungen im Rahmen derselben Anmeldung ausgeschlossen, lediglich nachträgliche Einschränkungen sind noch möglich.

Die Anmeldung in Klasse 42 in vorstehendem Beispiel kann daher nicht mehr korrigiert werden und ist somit **wertlos**.

Nach Prüfung der so genannten absoluten Eintragungsvoraussetzungen wird die Marke vom Patent- und Markenamt eingetragen und bekannt gemacht. Eine Prüfung nach älteren Rechten Dritter (so genannte relative Schutzhindernisse) findet – zur Überraschung der meisten Laien – nicht statt. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung kann gegen die Eintragung Widerspruch erhoben werden.

Ohne die Stellung des (gebührenpflichtigen) Beschleunigungsantrages dauert es von der Anmeldung der Marke bis zur Eintragung derzeit etwa zehn bis zwölf Monate, mit Beschleunigungsantrag cirka zwei bis drei Monate.

Die Schutzdauer der eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre und kann beliebig oft um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden.

Wie finde ich „meine“ Marke?

Wie sollte nun sinnvollerweise der Unternehmensgründer zu seinen Marken finden? Diese Frage soll nachstehend anhand einer Unternehmensmarke beantwortet werden, weil sie

- a) in der Regel die erste zu kreieren-
de Marke ist,
- b) diese Marke nach Möglichkeit
jahrzehntelangen Bestand haben
und daher mit besonderer Sorgfalt
gewählt werden sollte,
- c) das Zusammenwirken mit anderen
notwendigen Beratungsleistungen
besonders transparent wird.

Am Anfang steht die Unternehmensidee ...

Recht bald wird sich der Gründer damit befassen, wer Zielgruppe für seine Produkte sein soll, wie er diese Zielgruppe anspricht und so weiter. Selbst in der Vor-Gründungsphase, etwa im Rahmen eines Gründungswettbewerbs, stellt sich sehr schnell die Frage: Wie heißen wir eigentlich? Also muss „das Kind einen Namen“ haben.

Selbst wenn die meisten Gründer dem Namen in dieser Phase kaum Bedeutung beimessen, so beginnt er bereits jetzt, sich in den Köpfen von Kooperationspartnern, potenziellen späteren Lieferanten, Kunden und anderen Partnern festzusetzen. Warum also nicht einen Namen wählen, der später keine Probleme macht und auch weitergeführt werden kann? Nur: Woher nehmen?

Der Unternehmensname muss viele Anforderungen erfüllen: Er muss (vielleicht auch in anderen Sprachen) „gut klingen“, die erwünschten Assoziationen wecken und darf keinen negativen Beigeschmack haben. Er muss kennzeichnungrechtlich unbedenklich, das heißt frei von Rechten Dritter, und auch schutzfähig sein. Die zugehörige Internet-Domain sollte verfügbar sein, er muss sich für alle werblichen Disziplinen (von der kleinen Anzeige bis zum Großflächenplakat) grafisch einprägsam umsetzen lassen, auf zukünftige Aktivitäten nicht einengend wirken und nicht zuletzt auch handelsregisterlich eintragungsfähig sein.

Wer einen Unternehmensnamen kreieren will, der diese Anforderungen erfüllt, wird nicht ohne kompetente Fachleute auskommen, deren Beratungen eng verzahnt aufeinander abgestimmt sind.

Der damit verbundene Aufwand ist übrigens erheblich geringer als derjenige einer erzwungenen oder anderweitig notwendig gewordenen späteren Umfirmierung! Überlegen Sie in dem Zusammenhang einmal, wo Ihr Firmenlogo überall erscheint: Briefpapier, Visitenkarten, Kataloge, Prospekte, Internetdomain, Internetauftritt, E-Mail-Adressen, Fahrzeugbeschriftungen, Produktverpackungen, Leuchtreklamen, Telefonbuch, Verträge und mancherorts mehr. Der mit einer Umstellung verbundene materielle Aufwand ist immens. Vom Verlust an Image, Goodwill, Kundenbindung, Marktpräsenz etc. ganz zu schweigen!

Der sinnvollste erste Schritt besteht in einem gemeinsamen Gespräch mit einem auf dem Gebiet des Markenrechts versierten Patentanwalt, um einige grundsätzliche Fragen zu Schutzmöglichkeiten, Kollisionsgefahr, Recherchemöglichkeiten, Verfahren, Kosten oder Auslandsschutz zu klären. In dieser frühen Phase sind oft noch die Wahl der Rechtsform, die Handelsregistereintragung oder steuerliche Aspekte zu klären, weshalb der Patentanwalt idealerweise über entsprechende Kontakte zu Rechtsanwälten und Steuerberatern verfügt.

Sind diese ersten Punkte geregelt, kann der Gründer kreativ werden und Namensvorschläge generieren. In einem ersten Ansatz empfehlen wir, diese Vorschläge durch gängige Internetsuchmaschinen wie www.google.de selber zu überprüfen. Finden sich nämlich bereits im Internet Treffer oder ist die zugehörige Domain besetzt, ist meist die weitere Überprüfung über-

flüssig. Nach entsprechender zusätzlicher anwaltlicher Prüfung der Eignung, der Kollisionsgefahr und der Verfügbarkeit steht dann einer Markenmeldung nichts mehr im Wege.

Aber halt: Diesem Verfahren stellen wir folgende bessere Alternative gegenüber, vorausgesetzt eine entsprechende Erkenntnis ist beim Unternehmensgründer bereits gereift:

Zu einem Unternehmen gehört neben guten Produkten und einem guten Namen auch ein entsprechendes Marketing. Da die meisten Gründer ohnehin kurzfristig auf die professionelle Unterstützung einer Werbeagentur zur Erstellung der Grundausstattung (Briefpapier, Visitenkarten, web-Auftritt) angewiesen sind, empfiehlt es sich dringend, diese bereits während der Namensfindungsphase einzubeziehen. Denn Namenscreation, Logo und Corporate Design aus einem Guss bieten den Vorteil, dass Strategie, Wortfeld und Gestaltung exakt dieselbe Zielrichtung haben und eine viel durchschlagendere Wirkung entfalten können als isolierte Maßnahmen, die zudem durch zusätzliche Abstimmungsphasen Zeit, Geld und Nerven kosten.

Aber bitte beauftragen Sie keine Werbeagentur, Ihre komplette Corporate Identity nebst Unternehmensnamen und Logo zu kreieren, ohne sich mit einem Patentanwalt abzustimmen. Denn sonst heißt es am Ende der kreativen Phase, der Name oder das Logo/Signet ist aus diesem oder jenem Grund markenrechtlich ungeeignet – und Sie stehen wieder am Anfang Ihrer Suche ...

Aus unserer Berufspraxis heraus wissen wir: Arbeiten Patentanwalt und Werbeagentur stufenweise Hand in Hand, heißt das für den Mandanten: Er erhält einen oder in Sonderfällen auch mehrere Vorschläge, die markenrechtlich geprüft und entscheidungsreif sind. Und er erreicht sein Ziel einer geschützten Marke schnell und zuverlässig.

Merke: Die Schaffung einer neuen Marke ist ein Teil Strategie, ein Teil Kreativität und zwei Teile juristische Prüfung!

Und die Kosten ...?

Die Kosten für die Erlangung eines zehnjährigen Markenschutzes in Deutschland betragen einschließlich anwaltlicher Beratung und amtlicher Gebühren in den allermeisten Fällen weniger als 1.500 Euro. Dies ist im Vergleich zu sonstigen Marketingkosten (z.B. Drucksachen oder Anzeigen) wenig.

Denn eines müssen Ihre Markenrechte unbedingt sein: ein eng an Ihr Geschäft gekoppeltes Schutzwerkzeug mit konkret zu erwartendem wirtschaftlichen Nutzen.

Kontakt:
 PRIESMEYER & WAGNER
 Patent- und Rechtsanwälte
 Dennewartstraße 25-27
 52068 Aachen
 Telefon: 02 41/9 63-13 13
 Telefax: 02 41/9 63-13 14
 E-Mail: info@TPMW.de
 Internet: www.TPMW.de

Synergie Service

Innovationsvermarktung (3/2002)
 Wege zum Markt

Personalpolitik (2/2002)
 Personalmanagement in KMU

Outsourcing (1/2002)
 Produktionsstandort Deutschland

Bilanzen lesen (4/2001)
 Nützliche Kennzahlen und Hintergrundwissen für Gründer und Unternehmer

Zu bestellen bei: (solange der Vorrat reicht)

TGZ NRW-Geschäftsstelle
 c/o Chip GmbH
 Technologiezentrum Ruhr
 Universitätsstr. 142
 44799 Bochum
 Telefon: 0234/9 70 60 71
 E-Mail: b.schmidt@chip-tzr.de
 Download unter: www.tecworld.de

Mit freundlichen Empfehlungen