#GemeinsamWirtschaftStärken

Die Anmeldung einer Marke - Was muss ich beachten?

Workshop 22.07.2025 Gründungsfabrik MG

IHK Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein

Was ist eine Marke?

Eine Marke ist ein rechtlich geschütztes Zeichen, dass dazu dient, Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens von konkurrierenden Angeboten abzugrenzen und zu unterscheiden.

Die Marke begründet ein Monopol, ein „Ausschließlichkeitsrecht“.

Markenrecht hat dabei wenig mit Kreativität zu tun. Es belohnt nicht die „Erfindung“ des Kennzeichens, sondern dessen Verwendung.

Daher der EuGH (Rs C-102/77, Hoffmann-La Roche v Centerfarm, Rn. 7):
Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden.

Kennzeichnungskraft

Die Marke muss „**Kennzeichnungskraft**“ haben, sie muss also geeignet sein Waren des einen Herstellers von denen anderer Hersteller abzugrenzen.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen.

Je eher eine Marke „beschreibend“ ist, desto weniger „Kennzeichnungskraft“ weist sie auf.

Die 3 Wege zur Marke.

- **Die Registermarke entsteht durch Eintragung bei einem der Markenämter (§ 4 Nr. 1 MarkenG)**

- Die Benutzungsmarke entsteht durch „Verkehrsgeltung“ (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

- Die Notorietätsmarke entsteht, wenn eine Marke in einem anderen Land geschützt und „notorisch“ bekannt ist (§ 4 Nr. 3 MarkenG)

Markenämter

- **Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München und Jena (www.dpma.de)**

- Das Amt der europäischen Organisation für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante, Spanien (euipo.europa.eu)

- Die World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genf, Schweiz (www.wipo.int)

Markenformen

Die **Wortmarke** besteht aus Buchstaben oder Ziffern

Vorteil: Die Wortmarke hat einen weiten Schutzumfang gegen klanglich ähnliche Marken.

Problem: Häufig hat die Marke „beschreibende Bedeutung“ (Anschaulich zu sehen an EuG Urteil T 318/09 – „TDI“ ist beschreibend für Kfz-Teile)

Die **Bildmarke** besteht aus einer graphischen Darstellung ohne Worte

Vorteil: Die Unterscheidungskraft der Bildmarke ist (meist) hoch

Problem: Häufig ist die reine Bildmarke vom Unternehmer nicht gewünscht, da ein reines Bild vom Verbraucher weniger „griffig“ empfunden wird.

Markenformen

Die **Wort-/Bildmarke** besteht aus einer graphischen Darstellung mit Worten.

Vorteil: Die Unterscheidungskraft der Bildmarke und die „Griffigkeit“ der Wortmarke werden kombiniert.

Problem: Der Schutzumfang der Wort-/Bildmarke ist weitaus geringer, da eine Markenverletzung sowohl den Wort- als auch den Bildbestandteil angreifen muss.

Schutzumfang einer Marke

„Der Inhaber einer Marke hat das ausschließliche Recht an einer Marke“ (§ 14 MarkenG)

Dritten ist es untersagt, unbefugt im geschäftlichen Verkehr (§ 14 Abs. 2 MarkenG):
Nr. 1, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
Nr. 2, ein Zeichen zu benutzen, dass wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke eine Verwechslungsgefahr begründet,
Nr. 3, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt (Rufausbeutung) oder beeinträchtigt

Schutzumfang - Nizzaklassen

Eine Marke kann nicht einfach pauschal „für alle Waren“ eingetragen werden, man muss die Ware bestimmten Waren zuordnen.

Die Waren (und Dienstleistungen) werden dabei in die 45 so genannten „Nizzaklassen eingeteilt“

„Lack“ ist Beispielsweise Klasse 2, „Papier“ ist Klasse 16

Achtung: Die Klasse dient lediglich der Organisation, sie sagt darüber hinaus nicht viel aus – „Klopapier“ und „Printmedien“ sind beides Klasse 16, trotzdem sind es keine vergleichbaren Produkte (BGH I ZB 77/13)

Schutzumfang - Prioritätsgrundsatz

Im Markenrecht gilt der „**Prioritätsgrundsatz**“, d.h. die ältere Marke setzt sich üblicherweise gegen die jüngere Marke durch.

Wer zuerst einträgt „gewinnt“. Ausnahmen für nicht eingetragene Marken gibt es nur selten und nur dann, wenn eine Marke in erheblichem Maße „Bekanntheit“ genießt.

Markenanmeldung - Vorüberlegungen

Wo will ich Markenschutz? Es gilt das Territorialitätsprinzip – Markenschutz erreicht man nur in den Ländern, in denen das Markenrecht durch eine Markenanmeldung entstanden ist!

Für welche Produkte möchte ich Markenschutz? Der Schutzbereich einer Marke umfasst nur bestimmte Waren und Dienstleistungsklassen. Was habe ich mit der Marke vor?

Welche Markenform möchte ich anmelden?

Was darf die Markenanmeldung kosten? Generell gilt: Je weiter der Markenschutz reichen soll, desto teurer wird die Anmeldung.

Benötige ich fachliche Unterstützung durch einen Anwalt/ Patentanwalt?

Vor der Anmeldung: Recherche!

Eine Marke, die die Markenrechte eines Anderen verletzt, kann von diesem gelöscht werden. Schlimmer noch: Man macht sich auch schadenersatzpflichtig.

Wo recherchiert man?

- **Suchmaschinen:** Die Suche über eine Suchmaschine findet auch Firmenbezeichnungen, Titelbezeichnungen und Domains heraus, die ggf. auch einen eigenen Schutz genießen, der nicht aus dem Markenregister zu entnehmen ist.
- **DPMA-Register:** Die Recherche im DPMA-Register zu allen in der Datenbank eingetragenen Marken (https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis) ist in einer „Basisrecherche“ und einer „Expertenrecherche“ verfügbar.

Wie recherchiert man?

Am Anfang steht die **Identitätsrecherche.** Dabei sucht man exakt die Zeichenfolge die man eintragen möchte.

Die **Ähnlichkeitsrecherche** ist deutlich aufwändiger. Dabei werden Marken gesucht, die klanglich oder in ihrer Zeichenfolge ähnlich zur anzumeldenden Marke sind.

Eine Recherche nach **Bildmarken** erfolgt anhand der Wiener Bildklassifikation und ist sehr aufwändig.

Die Anmeldung

Die Markenanmeldung ist möglich per Post, per Fax oder in elektronischer Form.

Was muss angegeben werden?

1. Angaben die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen
2. Eine Wiedergabe der Marke
3. Ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird.

Die Anmeldung

1. Angaben die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen

Anmelder können alle Inhaber von Rechten sein, also alle juristischen und natürlichen Personen, inkl. GbR und nicht-rechtsfähiger Verein.

Wenn diese Angaben so konkret sind, das man den Anmelder identifizieren kann, kann die Mare eingetragen werden. (Nachbessern ist möglich)

Die Anmeldung

2. Eine Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke legt den Schutzumfang fest.

Eine **Wortmarke** kann aus allen Zeichen bestehen, deren Schriftzeichen in lateinischer Druckschrift eingetragen werden können, dabei kann die Schreibweise in VERSALIEN, Normalschrift oder nur in Kleinbuchstaben gewählt werden. Marken in Schriftzeichen anderer Kulturkreise (Bsp. Chinesische, koreanische oder kyrillische Schriftzeichen) sind Bildmarken.

Bildmarke sind alle zweidimensionalen Gestaltungen, die nicht nur reine Wortelemente in normaler Schrift enthalten. Die Marke kann schwarz/weiß oder in Farbe eingetragen werden, bei Farben müssen diese zusätzlich „allgemein“ angegeben werden – keine RAL-Töne oder „Karminrot“ sondern nur „Rot“. Datei im jpeg-Format

Die Anmeldung

3. Ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Der sachliche Schutzbereich einer Marke wird durch das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bestimmt.

Die Waren (und Dienstleistungen) werden dabei in die 45 sogenannten „Nizzaklassen“ eingeteilt.

Die Waren und Dienstleistungen können aus einem Drag and Drop System bei der Onlineanmeldung ausgewählt werden. Dabei hängt man ein wenig an den (harmonisierten) Vorgaben des DPMA fest. Man kann bei „einfachen“ Onlineanmeldung keine Zusatzangaben machen.

Nach der Anmeldung – das weitere Verfahren.

Gebührenzahlung

Nach der Anmeldung erfolgt ein internes **Prüfungsverfahren**. Neben den formalen Anmeldevoraussetzungen werden dabei Schutzversagungsgründe geprüft.

Dabei handelt es sich üblicherweise um freihaltebedürftige Markenanmeldungen (Beispielsweise rein beschreibende Marken – „Apfel“ für Obst). Nach erfolgtem Prüfungsverfahren ist die Markenanmeldung abgeschlossen und

es erfolgt die **Eintragung** der Marke.

Mit Eintragung beginnt eine 3monatige **Widerspruchsfrist**.

Erstlaufzeit: 10 Jahre, dann unbegrenzt weiter verlängerbar (10 Jahreszeiträume)

Noch Fragen?

Gregor Waschau
-Rechtsreferent IHK-
-Fachanwalt Gewerblicher Rechtsschutz-

Tel. +49 2151 635 416
Mail Gregor.Waschau@mnr.ihk.de