



# Kosteneinsparungen durch cleveren Umgang mit Marken – Teil 1

**Dr. Anke Reich, LL.M.**

*Viele Unternehmen haben eine, zwei oder auch mehrere Marken. Diese werden aus einem bestimmten Anlass heraus (z.B. bei Einführung eines neuen Produkts) bei einem Markenregister angemeldet, geraten dann aber im Rahmen des täglichen Geschäfts oftmals wieder aus dem Focus. Dabei wird verkannt, wie entscheidend der „richtige“ Umgang mit Marken für den Geschäftserfolg sein kann und wie hoch das Einsparungspotential ist, wenn Marken mit Sorgfalt und Weitsicht betreut werden.*

**M**arken kommt für Unternehmen – aber auch Organisationen und Vereine – eine immens wichtige Bedeutung zu. Marken dienen am Markt insbesondere dazu, dass die (potentiellen) Kunden erkennen, dass ein Produkt aus einem bestimmten Unternehmen stammt (sog. „Herkunftsfunktion“) und die gewohnte Qualität gewahrt ist (sog. „Qualitätsfunktion“). Zudem kommt der Marke die Aufgabe zu, angesichts der im geschäftlichen Verkehr angebotenen Vielfalt an Waren und Dienstleistungen den (potentiellen) Kundenkreis zu informieren und zu überzeugen (sog. „Werbefunktion“). Des Weiteren kann die Marke auch genutzt werden, um einen Ruf zu erwerben bzw. zu wahren. Dadurch werden (potentielle) Kunden möglicherweise (erst) angezogen oder an das Pro-

dukt gebunden (sog. „Investitionsfunktion“).

### Unternehmenswerte aufbauen

Für das Unternehmen selbst bieten Marken zudem die Möglichkeit, weitere Unternehmenswerte aufzubauen. Dies ist insbesondere im Fall von Fusionen oder Unternehmensverkäufen von Interesse.

Trotz dieser hohen Bedeutung von Marken für alle Marktteilnehmer wird diesen im Unternehmensalltag leider oft nicht die gebotene Aufmerksamkeit geschenkt. Vielfach erscheinen eine ganze Reihe anderer Themen wichtiger und dringlicher und die Marken geraten in den Hintergrund. Im ureigensten Interesse eines jeden Unternehmens sollte dieser Umstand aber kritisch hinterfragt werden. So kann durch eine gut

strukturierte und in allen maßgeblichen Abteilungen des Unternehmens gelebte Arbeitsweise ein wirksamer Markenschutz erreicht werden, bei dem überflüssige Kosten erst gar nicht entstehen und notwendige Kosten auf das erforderliche Maß reduziert werden. Ob ein solches Markenmanagement durch das Unternehmen allein konzipiert und implementiert werden kann oder ob hierfür die Unterstützung eines externen Beraters – wie z.B. eines spezialisierten Rechtsanwalts – notwendig ist, hängt vom Einzelfall ab.

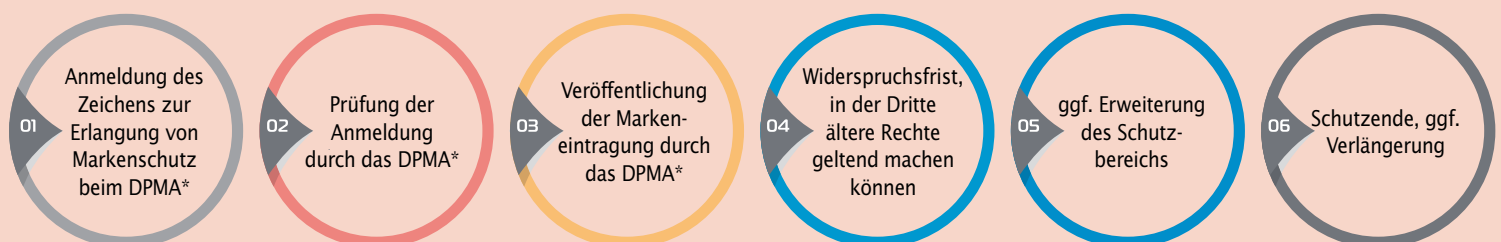
### Zielstellung

Das Ziel ist aber immer das gleiche: Die Schaffung eines optimalen Schutzes und Nutzens der eigenen Marken bei gleichzeitiger Wahrung fremden geistigen Eigentums (v.a. fremder Marken). Um das bestmögliche Ergebnis für das jeweilige Unternehmen zu erreichen, sind die strategische Ausrichtung, die wirtschaftlichen Ziele und die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens zu berücksichtigen. Dabei sollte eine systematische und alle Bereiche vernetzende Betrachtung unter Einbeziehung der sich stetig wandelnden rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten erfolgen.

### Konkrete Maßnahmen

Um dieses Ziel zu erreichen, bieten sich eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen an. Zur Schaffung eines optimalen Markenschutzes

## Lebenszyklus einer eingetragenen deutschen Marke



\*Deutsches Patent- und Markenamt

und Nutzens sowie zur Vermeidung der Verletzung fremder Rechte sollten vor allem nachfolgende Fragen gestellt werden:

1. Welche Zeichen werden vom Unternehmen am Markt verwendet, um die eigenen Produkte (Waren und Dienstleistungen) von den Produkten von Wettbewerbern abzugrenzen?
2. Besteht Markenschutz in allen Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist?
3. Sind neue Markenmeldungen erforderlich?
4. Sind bestehende Marken auf andere Länder oder Regionen zu erweitern, weil sich die Unternehmenstätigkeit ausgeweitet hat oder beabsichtigt ist, dies zu tun?
5. Werden für die markenrechtlich geschützten Zeichen entsprechende Benutzungsnachweise gesammelt, die im Falle eines Angriffs durch einen Dritten entgegengehalten werden können?
6. Werden alle registrierten Marken vor ihrer Verlängerung dahingehend überprüft, ob diese auch tatsächlich benutzt werden und zukünftig weiter benutzt werden sollen?
7. Gibt es eine Markenüberwachung, durch die neue, potentiell in Konflikt stehende Markenmeldungen von Dritten auf allen relevanten Märkten rechtzeitig erkannt werden?
8. Bestehen Markenlizenzverträge, wenn Dritte zur Nutzung der Marken berechtigt sind?
9. Ist in der Vergangenheit überprüft worden, ob vom Unternehmen benutzte oder markenrechtlich geschützte Zeichen nicht in Rechte anderer eingreifen?
10. Werden ggf. bestehende vertragliche Verpflichtungen bez. der Nutzung oder Anmeldung von Zeichen, z.B. aus einer Abgrenzungsvereinbarung, eingehalten?
11. Erfolgt eine ausreichende Markenrecherche bevor
  - a) neue Zeichen benutzt,
  - b) Marken angemeldet
  - c) Marken erstreckt werden?

Die vorstehenden Fragen sprechen lediglich beispielhaft die wichtigsten Punkte an, die im Zusammenhang mit Markenschutz berücksichtigt werden sollen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

## Bestmögliche Abstimmung im Unternehmen

Um einen optimalen Schutz und Nutzen der eigenen Marken zu erreichen und fremde Rechte zu wahren, ist in jedem Fall eine möglichst reibungslose Abstimmung zwischen der Geschäftsleitung und den einzelnen Abteilungen eines Unternehmens als auch zwischen den verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen wünschenswert und erstrebenswert. Denn nur dann kann über den „Lebenszyklus einer Marke“ hinweg ein bestmöglicher Schutz zu den geringst möglichen Kosten erreicht werden.

## Konkrete Beispiele

Als rein beispielhafte Aufzählung sollen nachfolgend einige Punkte aufgezeigt werden, in denen im Zusammenhang mit der Markenmeldung sowie der Erweiterung und der Verlängerung des Markenschutzes ggf. Einsparpotential liegt.

## Kostenersparnis durch gute Vorbereitung

In Vorbereitung auf eine geplante Markenmeldung im Markenregister ist folgende Kernfrage entscheidend:

### Welches Zeichen soll für welche Waren und Dienstleistungen in welchem Schutzgebiet geschützt werden?

Zunächst ist also zu klären, welches **konkrete Zeichen** geschützt werden soll. Als Markenformen kommen insbesondere Wortmarken, Bildmarken, Hörmarken, Tastmarken oder Geschmacksmarken in Betracht. Andere Formen sind aber ebenfalls registrierbar.

Wichtig ist aber in jedem Fall, dass die Verletzung älterer Rechte Dritter verhindert wird. Vor jeder Markenmeldung empfiehlt sich daher ausdrücklich die Durchführung einer Marken- und Firmennamensrecherche. Denn nach der ständigen Rechtsprechung besteht die Verpflichtung, sich vor der Aufnahme der Benutzung eines Kennzeichens im Markt sorgfältig zu vergewissern, dass die Benutzung des Kennzeichens nicht in den geschützten Rechtskreis fremder Kennzeichen eindringt. Hierzu

Selber drucken lohnt sich nicht.

**Kleinauflagen**  
Günstig.  
Schnell.  
Online.

Kleine Auflagen, verschiedene Größen, verschiedene Formen, schnelle Lieferung und top Qualität zu einem fairen Preis.

Teste jetzt unser attraktives Partnerprogramm mit Sonderkonditionen für Wiederverkäufer!

+49 9231 50 48 825  
partner@labelisten.de

www.labelisten.de



Quelle: Shutterstock / Khongtham

müssen alle zumutbaren Informationsquellen der Markenrechtspraxis ggf. unter sachkundiger anwaltlicher Beratung ausgewertet werden. Wenn also bestehende identische oder auch nur ähnliche Marken sowie benutzte geschäftliche Bezeichnungen, wie etwa Firmennamen, durch eine geplante Marke verletzt werden, kann dies zu einer Abmahnung bzw. zu Unterlassungs-, Schadenersatz- und Beseitigungsansprüchen führen. Mit einer Recherche kann das Risiko einer Verletzung der Rechte Dritter zwar nicht vollkommen ausgeschlossen, aber zumindest doch erheblich reduziert werden. Auch wenn die Recherche und die Auswertung des Rechercheergebnisses Geld kosten, kann dadurch ein ggf. sehr viel höheres Risiko für eine Abmahnung bzw. Unterlassungs-, Schadenersatz- und Beseitigungsansprüche durch Dritte sowie ein ggf. späterer Aufwand zu deren Abwendung vermieden werden.

Die **Waren und Dienstleistungen, die geschützt werden sollen**, müssen konkret formuliert und einer vordefinierten Klasse zugeordnet werden. Das Ergebnis ist das sog. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hierauf ist ein besonderes Augenmerk zu legen, da eine nachträgliche Ergänzung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses nicht möglich ist. Wenn also bei der ersten Anmeldung nur eine einzige (wesentliche) Ware nicht in das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgenommen worden ist, müsste eine komplett neue Anmeldung erfolgen mit einer vergleichsweise hohen Grundgebühr. Hingegen wäre – hätte man bei der

ersten Anmeldung daran gedacht – lediglich eine deutlich geringere Klassengebühr angefallen.

Die Markenmeldung sollte zunächst im regionalen Kerngebiet der Markttätigkeit des Unternehmens erfolgen. Abhängig vom gewünschten **territorialen Schutzbereich** bestehen insbesondere folgende Möglichkeiten für die Erlangung von Markenschutz: Für deutsche Unternehmen, die hauptsächlich auf dem hiesigen Markt tätig sind, kommt insbesondere die Anmeldung einer deutschen Marke (mit Schutz in Deutschland) oder einer Unionsmarke (mit Schutz in allen EU-Staaten) in Frage. Die Erlangung von Markenschutz ist aber auch in einem oder mehreren anderen Staaten (z.B. der Schweiz oder USA) möglich. Hierfür kann entweder eine nationale Marke angemeldet werden oder der Schutz einer bereits angemeldeten oder eingetragenen Marke durch eine sog. Schutzrechtserstreckung erweitert werden (Näheres dazu unter der Überschrift „Kostensparnis bei der Erweiterung des Markenschutzes“ im Teil 2 in Heft 3/2020). Abhängig von der gegenwärtigen und künftig geplanten Ausrichtung des Unternehmens gilt es hier, im Interesse von Kosteneffizienz die richtige Markenstrategie zu definieren und umzusetzen.

### **Kostensparnis durch frühzeitige Markenmeldung**

Grundsätzlich sollte möglichst früh an Markenschutz gedacht werden. Am besten schon, wenn in der Marketingabteilung oder bei dem zuständigen Mitarbeiter ein neues

Zeichen kreiert wird, das eine Ware oder Dienstleistung am Markt kennzeichnen soll, und bevor es tatsächlich z.B. auf einem Angebot oder einer Rechnung bzw. auf dem Produkt am Markt verwendet wird.

Möglich ist eine Markenmeldung zwar auch, erst nachdem die Marke schon benutzt worden ist. Allerdings besteht in diesem Fall das Risiko, dass andere von dem Zeichen Kenntnis erlangen und dieses im eigenen Namen für identische oder verwechslungsähnliche Zeichen beim Markenamt anmelden. In diesem Fall darzulegen, dass Ihr Unternehmen gegenüber diesem angemeldeten Zeichen eines Dritten das ältere Recht innehat, ist zeit- und kostenintensiv und führt auch nicht immer zum gewünschten Erfolg. Es erfordert v.a., dass Sie Nachweise von der früheren Benutzung des Zeichens gesammelt haben und diese in einem Rechtsstreit entsprechend vorlegen können. Daher sollte möglichst schon die erste Benutzung – z.B. das erste Angebot oder die erste Rechnung, auf der das (neue) Zeichen abgebildet ist – gut aufbewahrt werden. Durch das Datum des Schreibens ist der Tag der ersten Benutzung nachweisbar. Um dies sicherzustellen, muss allerdings von Anbeginn der Benutzungsaufnahme klar festgelegt werden, welche Abteilung – z.B. die Marketing- oder Rechtsabteilung – und welcher Mitarbeiter (auch im Vertretungsfall für Krankheit oder Urlaub) die Benutzungsnachweise entsprechend archiviert. Durch akribisches und nachhaltiges Aufbewahren solcher Nachweise für die Benutzung des Zeichens können später viel Zeitaufwand für Recherchen in Akten und Archiven und damit verbundene Kosten vermieden werden. Die anwaltliche Praxis zeigt allerdings, dass es nur in wenigen Unternehmen tatsächlich so gehandhabt wird.

Da der effiziente Einsatz von Mitteln sowie das adäquate Management von Risiken für jedes Unternehmen – gerade auch in diesen Tagen – essentiell ist, setzen wir das Thema in der nächsten Ausgabe gerne fort. Seien Sie also schon jetzt gespannt auf das nächste Heft 3/2020 und lesen Sie dort weiter, wie Sie im Bereich von Marken Kosten sparen können. [12431]