

## Kosteneinsparungen durch cleveren Umgang mit Marken – Teil 2

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

### Teil 1:

erschienen in Etiketten-Labels 2/2020, Seiten 58-60

### Teil 2:

Weitere Beispiele zur Kosteneinsparung

*Teil 1 dieses Beitrags unserer Ausgabe 2/2020 zeigte bereits die große Bedeutung von Marken für Unternehmen auf, stellte aber zugleich fest, dass diesen im Unternehmensalltag leider oft nicht im gebotenen Umfang Rechnung getragen wird. Thematisiert wurden eine ganze Reihe konkreter Maßnahmen zur Schaffung eines optimalen Markenschutzes und Nutzens sowie zur Vermeidung von Verletzungen fremder Rechte. Ausführlich als erste Beispiele mit Einsparpotential im Bereich Markenmeldung, Markenerweiterung und Verlängerung dargestellt, wurden zudem eine gute Vorbereitung der Markenmeldung, die möglichst frühzeitige Markenmeldung sowie die Wichtigkeit des – möglichst frühzeitigen – Sammelns von Benutzungsnachweisen. Nachfolgend sollen nun beispielhaft weitere Punkte aufgezeigt werden, in denen beim Umgang mit Marken Effizienzen gesteigert und überflüssige Kosten vermieden werden können.*

*Bei Markenentscheidungen sollte man nicht nur an die rechtlichen Folgen, sondern immer auch an eine gute Gesamtstrategie und die Kosten denken*

Für deutsche Unternehmen, die hauptsächlich im hiesigen Markt tätig sind, stellt sich oft die Frage, ob das zu schützende Zeichen lediglich als deutsche Marke oder aber als Unionsmarke angemeldet werden soll. Die Schwierigkeit besteht darin, dass im Markenschutz zwar einerseits das Territorialitätsprinzip gilt, sich aber andererseits das Anbieten und Vertreiben bzw. Erbringen von Waren und Dienstleistungen – insbesondere auf Grund des Internets und oft mehrsprachiger Unternehmensseiten – faktisch

kaum noch auf ein einzelnes Land begrenzen lässt. Um zu verhindern, dass Dritte insbesondere in angrenzenden Staaten – wie z.B. Österreich oder den Niederlanden – das anzumeldende Zeichen für identische oder verwechslungsähnliche Zeichen zu ihrem eigenen Nutzen verwenden, entscheiden sich Unternehmen daher zunehmend für die Anmeldung einer Unionsmarke. Da diese auch das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfasst, erübrigt sich dann die gesonderte Anmeldung einer deutschen Marke.

betroffenen Staaten noch möglichst weitgehend aufrechtzuerhalten. Einfacher ist die Situation hingegen, wenn zunächst eine deutsche (Basis-)Marke angemeldet und deren Schutz anschließend auf die Europäische Union erstreckt wird. Denn dann bleibt die sog. Internationale Registrierung im Fall eines erfolgreichen Widerspruchs in einem EU-Mitgliedstaat als solche erhalten. Sie wird lediglich beschränkt auf diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht vom erfolgreichen Widerspruch betroffen sind, zerfällt aber nicht in einzelne nationale Marken. Dies ist sehr viel preiswerter als eine Umwandlung in eine Vielzahl nationaler Marken in sämtlichen EU-Staaten. Denn für Letzteres werden jeweils nationale Anwälte zur Betreuung der Marken benötigt.

Vorteilhaft ist ein solches Vorgehen auch dann, wenn ein Unternehmen zum Beispiel gleichzeitig Schutz in der Schweiz oder Norwegen begehrt. Da diese nicht Mitglied der Europäischen Union sind, könnte die Erstreckung einer deutschen (Basis-) Marke auch zugleich auf diese erfolgen. So würde nur eine Grundgebühr anfallen.

### Kostenersparnis durch Markenüberwachung

Um möglichst frühzeitig Kenntnis von Markenmeldungen Dritter zu erlangen, die ggf. in das eigene, ältere Markenrecht eingreifen können, besteht die Möglichkeit, für das eigene Markenzeichen eine sog. Markenüberwachung einrichten zu lassen. Dadurch werden identische oder ähnliche Marken oder Markenmeldungen Dritter schon bald nach ihrer Veröffentlichung offenbar.

Eine solche Markenüberwachung ist deshalb wichtig, weil eine Markeneintragung als solche noch keineswegs verhindert, dass Dritte eine identische oder ähnliche Marke für identische oder ähnliche Marken anmelden oder eintragen lassen. Vielmehr ist es erforderlich, solchen Anmeldungen Dritter aktiv und

### Aufwendige Umwandlung der Unionsmarke

Aus rechtlicher Sicht ist allerdings ein Punkt zu bedenken: Wenn ein Dritter auf Grund eines behaupteten älteren Rechts in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gegen eine angemeldete Unionsmarke Widerspruch einlegt und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) diesem stattgibt, muss eine aufwendige Umwandlung der Unionsmarke erfolgen, um den Schutz in den nicht-



Quelle: Dr. Anke Reich, LL.M.

frühzeitig entgegenzutreten. Hierfür bietet sich das Widerspruchsverfahren an, in dem – im Gegensatz zum Zivilrechtsverfahren – die Frage der Verwechslungsgefahr relativ kostengünstig geklärt werden kann. Da die Rechtsprechung eine mangelnde Überwachung des eigenen Markenbestandes als Faktor betrachtet, der den Schutzbereich der Marken unter Umständen verkleinert, bietet sich eine solche Überwachung auch aus diesem Grunde an.

### **Kostenersparnis bei der Erweiterung des Markenschutzes**

Wenn sich die Unternehmenstätigkeit ausweitet oder eine Ausweitung beabsichtigt ist, ist daran zu denken, dass ein bestehender Markenschutz frühzeitig auf die entsprechenden Länder oder Regionen ausgeweitet wird.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Dritte in Ländern, in denen noch kein Markenschutz besteht, schneller agieren und das Zeichen für sich anmelden. Sollte bereits vorab eine

Zeichenbenutzung in dem betreffenden Land durch Ihr Unternehmen stattgefunden haben, müssten Sie diese Vorbenutzung aufwendig nachweisen (vgl. hierzu die Ausführungen unter der Überschrift „Kostenersparnis durch frühzeitige Marken Anmeldung und Sammeln von Benutzungsnachweisen“ im Teil 1 in Heft 02/2020). Gelingt das nicht, bleibt Ihnen nur noch die Möglichkeit, die Marken Anmeldung/Marke des Dritten (ggf. teuer) zu lizenzieren oder abzukaufen. Derartige Kosten gilt es unbedingt zu vermeiden.

Die Ausdehnung des Schutzes einer Marke auf ein oder mehrere Staaten/Regionen (wie die Europäische Union) ist auf zwei Wegen möglich:

- Schutzrechtserstreckung einer bereits bestehenden Marke (sog. Basismarke, z.B. deutsche Marke oder Marken Anmeldung) auf Staaten, die sich vertraglich verpflichtet haben, dass sie die „erstreckte“ Marke nach Eintragung im jeweiligen Staat (z.B. Schweiz) wie eine nationale Marke ihres Staates behandeln oder

- Anmeldung jeweils einer nationalen Marke in einem oder mehreren Drittstaaten (z.B. Schweiz, USA oder Japan).

Hier gilt es in jedem Fall abzuwägen, welcher Weg im konkreten Einzelfall kostengünstiger ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Schutz einer Marke auf mehrere Staaten ausgeweitet werden soll. Da der inhaltliche Schutz durch eine oder mehrere nationale Anmeldungen identisch ist mit demjenigen, der durch eine Schutzrechtserstreckung gewährt wird, stellen die Kosten den ausschlaggebenden Faktor dar. Dies ist eine gute Chance zur Kosteneinsparung.

### **Prioritätswahrende Erstreckung**

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit einer sog. prioritätswahrenden Erstreckung. Gemeint ist damit, dass die Priorität der zuerst erfolgten Marken Anmeldung (die sogenannte Basismarke) auch für den später durch die Erstreckung erzielten Markenschutz gilt.

*Für die Ausdehnung des Markenschutzes auf andere Länder gibt es vielfältige Möglichkeiten und Kosteneinsparpotential*

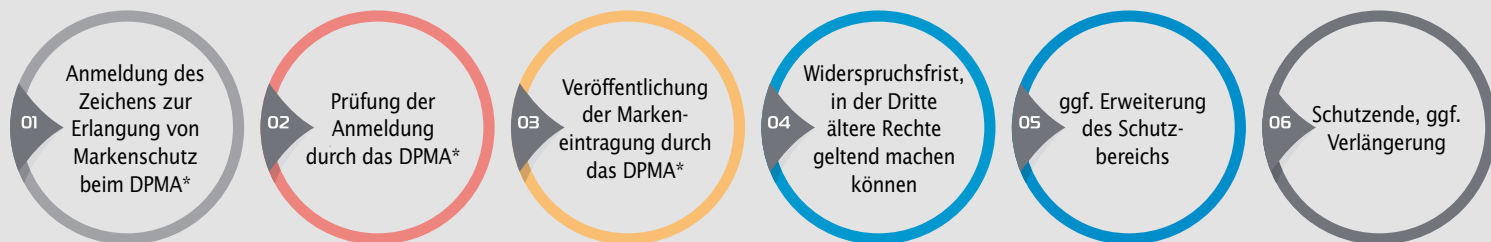
# TR2

330 UV OFFSET-DRUCKMASCHINE

FINAL CHOICE FOR PERFECTION IN PRINT QUALITY – FOR SMALL AND MEDIUM RUN JOBS.



## Lebenszyklus einer eingetragenen deutschen Marke



\*Deutsches Patent- und Markenamt

Quelle: Dr. Anke Reich LL.M

Nach internationalen Verträgen kann eine solche prioritätswahrende Erstreckung innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag der Basismarke für entsprechende Nachanmeldungen im Ausland in Anspruch genommen werden. In diesem Fall hat eine innerhalb der Prioritätsfrist nachgemeldete Auslandsanmeldung den gleichen Zeitrang (Priorität) wie die ursprüngliche Anmeldung. Bei einer Erstreckung des Markenschutzes im Ausland nach Ablauf dieser Frist

hat diese Nachanmeldung hingegen nur den Zeitrang des tatsächlichen Anmeldetages im Ausland.

Zudem sei auf die Möglichkeit einer nachträglichen Schutzrechtserstreckung hingewiesen. Gemeint ist eine weitere, spätere Ausweitung des Markenschutzes nachdem bereits eine Erstreckung auf ein oder mehrere Staaten/Regionen erfolgt ist. Hierbei fallen dann deutlich geringere Gebühren an als bei einer ersten Schutzrechtserstreckung.

### Kostensparnis bei der Verlängerung

In jedem Fall stellt sich im Lebenszyklus einer eingetragenen Marke zu gegebener Zeit die Frage, ob die Marke verlängert werden soll. Die Schutzdauer beträgt meist (z.B. bei einer deutschen Marke) 10 Jahre.

Die anwaltliche Praxiserfahrung zeigt, dass Marken nach ihrer Anmeldung oftmals kaum noch Aufmerksamkeit geschenkt wird. Steht dann die Frage der Verlängerung des Markenschutzes an, wird die Marke vielfach ohne großes Überlegen verlängert. Bei einer solchen Handlungsweise entstehen sicherlich keine rechtlichen Nachteile, weil der Markenschutz durch eine umfassende Verlängerung in unveränderter Form erhalten bleibt.

Tatsächlich können sich aber die Gegebenheiten geändert haben. Denn zwischen der Markenmeldung und der in Frage stehenden Markenverlängerung ist einige Zeit vergangen. In dieser Zeit kann Eignes passieren.

### Geändert oder weiterentwickelt

So kann sich zum Beispiel das Portfolio der am Markt angebotenen Waren und Dienstleistungen geändert haben: Denkbar ist, dass durch eine Spezialisierung nur noch ein Teil der Waren oder Dienstleistungen am Markt angeboten wird, die bei der Anmeldung im Register eingetragen wurden. Möglicherweise ist zwischenzeitlich auch das markenrechtlich geschützte Zeichen geändert oder weiterentwickelt worden. Hier ist zu schauen, ob diese geänderte Benutzungsform überhaupt noch als Benutzung des im Register eingetragenen Zeichens anzusehen ist.



Quelle: Shutterstock / Khongtham

**Special Intelligente Etiketten**

**Etiketten Labels**

Sicherheitsetiketten ■ Fälschungsschutz ■ RFID/NFC ■ gedruckte Elektronik ■ Funktionale Schichten ■ Tracking Etiketten ■ Smart Labels

▶ in **Etiketten-Labels 1/2020 (Februar)**  
▶ in **Etiketten-Labels 5/2020 (Oktober)**

### Auch Neuanmeldungen sind gegebenenfalls sinnvoll

Wenn dies anzunehmen ist, ist eine Verlängerung ratsam. Es sollte aber auch immer über eine Neuanmeldung des tatsächlich am Markt benutzten Zeichens nachgedacht werden. Denn bei markenrechtlichen Fragen besteht immer ein Beurteilungsspielraum und nur eine Neuanmeldung bringt die größtmögliche Sicherheit. Zudem bietet eine solche die Möglichkeit, nun (ggf. auch) die gegenwärtig und in absehbarer Zukunft angebotenen Waren und Dienstleistungen zu schützen. Unbedingt zu bedenken ist aber, dass eine Neuanmeldung „lediglich“ die spätere Priorität hat, d.h. ggf. zwischenzeitlich angemeldete Zeichen Dritter ältere Rechte darstellen. Dies gilt es unbedingt vorab zu prüfen.

Ist die Weiterentwicklung bzw. Änderung des tatsächlich genutzten Zeichens in einem Maße erfolgt, die nicht mehr als Benutzung des im Markenregister eingetragenen Zeichens anzusehen ist, ist kritisch zu prüfen, ob eine Aufrechterhaltung des (bisherigen) Markenschutzes überhaupt sinnvoll ist. Dies gilt umso mehr, als die Verlängerung des Schutzes teurer ist als die ursprüngliche Anmeldung. Hintergrund dessen ist die Überlegung des Gesetzgebers, dass nur diejenigen Marken verlängert werden sollen, die sich am Markt bewährt haben und bei denen der Markeninhaber deshalb auch bereit ist, eine gewisse Verlängerungsgebühr zu zahlen.

### Teure Markenverlängerungen erfolgen in der Praxis oft unreflektiert

Trotz allem ist in der täglichen Beratungspraxis vielfach festzustellen, dass bestehende Marken oftmals nur routinemäßig und ohne strategisches Hinterfragen verlängert werden. Menschlich ist dies gut nachvollziehbar: Während der (langen) Schutzdauer einer Marke ändern sich regelmäßig Zuständigkeiten und handelnde Personen im Unternehmen. Oftmals lassen sich die ursprünglichen Erwägungen dann nicht mehr in Gänze nachvollziehen. Und die Aufrechterhaltung eines vorgefundenen „Status

Quo“ erscheint vielfach bequemer und weniger riskant als eine aktuelle Neubewertung. Dem Unternehmen selbst können hierdurch aber erhebliche Kosten entstehen, denen möglicherweise kein adäquater Mehrwert gegenübersteht. Solche Konstellationen können durch ein funktionierendes Markenmanagement – ggf. mit externer Unterstützung – vermieden werden.

### So individuell wie jeder Mensch sollte der Umgang mit Marken sein

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marken vor allem aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten stärker in den Fokus von Unternehmen rücken sollten. So können sich Marken über die Jahre hinweg zu wichtigen Vermögenswerten entwickeln. Unabdingbar hierfür ist ein gutes Markenmanagement, das auf die individuellen wirtschaftlichen Bedürfnisse und Entwicklungen des Unternehmens maßgeschneidert ist

und auch die notwendige Flexibilität für die Zukunft mitbringt. Das bedeutet insbesondere, dass Markenmeldungen von den Kernmärkten ausgehen und je nach Marktentwicklung möglichst frühzeitig auf weitere Schutzgebiete erweitert werden sollten. Anstehende Markenverlängerungen sollten im Hinblick auf ggf. geänderte Absatzregionen oder weiterentwickelte Zeichen kritisch auf ihren Nutzen geprüft werden.

Da es im Bereich der Erlangung, der Erweiterung, der Anpassung oder der Verlängerung von Marken eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, um einerseits der Unternehmenssituation am besten gerecht zu werden und andererseits möglichst clever Kosten zu sparen, sollte dem Markenschutz grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wann also werfen Sie einen vertiefenden Blick auf den bestehenden Markenschutz bzw. das Markenportfolio in Ihrem Unternehmen? [12431]

*Ein gutes Markenmanagement ist die Basis für Kosteneinsparungen*

## Special Finishing & Veredelung



Megatrend Individualisierung: Veredelung durch Lackieren ■ Haptische Veredelung durch Folienprägung (Kalt-/Heiß-/Hologrammfolie) ■ Kaschieren/Laminieren ■ Konventionelles Stanzen und Laser-Stanzen

- ▶ in Etiketten-Labels 3/2020 (Juni)
- ▶ in Etiketten-Labels 6/2020 (Dezember)