

# Leitfaden zur Eintragung einer Marke



**Regina Vollmann-Karl**

Erstellt 2012, Auszug aus dem Fachbuch „Markensache –  
Beiträge zum Marken- und Domainrecht – Juristische  
Fragen einfach erklärt“, erschienen 2012 im GRIN-Verlag

**Scriptum ARTiS**

**Online-Agentur für  
Wirtschaftskommunikation  
Inh. Regina Vollmann-Karl**

**WEB: [http://www.scriptum-  
artis.jimdo.com](http://www.scriptum-artis.jimdo.com)**

**[Scriptum-artis@web.de](mailto:Scriptum-artis@web.de)**

## Markenrecht Schritt für Schritt<sup>1</sup>:

# Von der Eintragung bis zur Überwachung

### 1. Dafür gibt's Markenschutz

Das Markenrecht ist für den Schutz von Marken, geschäftlichen z Bezeichnungen, geografischen Herkunftsangaben zuständig. Als Marke können alle schutzfähigen Zeichen gelten. Dabei kann es sich um Wörter, Buchstaben, Zahlen, Bilder Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, Farben oder auch Aufmachungen.

### 2. Schutzdauer

Die Schutzdauer einer Marke beträgt ab dem Tag der Anmeldung zehn Jahre und endet nach zehn Jahren mit dem letzten Tag des Monats, in dem die Anmeldung stattfand.

Wenn also z.B. eine 3-farbige Bildmarke zum 21.09.2009 angemeldet wurde, so ist diese Marke bis einschließlich 30.09.2019 geschützt. Die Schutzdauer kann verlängert werden, indem die Gebühr jedes Jahr ein weiteres Mal entrichtet wird. Kommen einzelne Klassen an Waren und Dienstleistungen hinzu müssen diese zusätzlich bezahlt werden.

---

<sup>1</sup> Quellen: Reihe Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrecht, Titel: „Das neue Markenrecht“, Kapitel 11, 5. Auflage, Verlag C.H.Beck, v. Wolfgang Berit/ „Markenrecht und Branding“ v. Stefan Haupt u. Roland Schmidt, Beck-Rechtsberater im dtv/ Beck-Texte im dtv 31.Auflage 2010 WettbR, MarkenR/ KartellR

### **3. Formalitäten bei der Eintragung**

Wer eine Marke anmelden will, muss beim Marken- und Patentamt das dazu nötige Formular beantragen. Dieses wird ausgefüllt. Gemäß §32 II Markengesetz muss die Anmeldung auf jeden Fall

- Angaben zur Identität des Anmelders enthalten (Name, Anschrift, PLZ und Ort, ggf. weitere Daten)

Eine Wiedergabe der Marke und das Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungsklassen, die ein Markenanmelder mit seiner Marke belegen möchte, sind die wichtigsten Anlagen für die Markenmeldung. Das Datum auf dem Antrag sollte nicht vergessen werden, denn es spielt für den „Anmeldetag“ eine große Rolle beim weiteren Verfahren.

### **4. Vor Eintragung der Marke prüft das Patentamt den Antrag**

#### *Prüfung der absoluten Schutzrechte*

Bevor eine Marke eingetragen wird, prüft das Patentamt, ob absolute Schutzhindernisse gemäß §8 MarkenG vorhanden sind. Das bedeutet, dass eine Marke ein schutzfähiges Zeichen sein muss und die Unterscheidungskraft für die Branche, Waren und Dienstleistungen aufweisen muss. Eine Wortmarke muss mehr sein als ein Wort des üblichen Sprachgebrauchs und darf auch nicht als „Gepflogenheit“ üblich geworden sein.

#### *Voraussetzungen - Rechtsgrundlagen*

Im zweiten Teil des Markengesetzes, in den §§ 3 – 31 MarkenG, sind Vorgaben für die Voraussetzungen, den Inhalt und die Beschränkungen des Markenschutzes zu finden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, trägt das Marken- und Patentamt nach Abschluss der Amtsprüfung, zunächst die Marke ins Markenregister ein.

## 5. Eintragung der Marke

Absolute Schutzhindernisse sind geprüft, die Voraussetzungen, welche in §§ 3 -31 MarkenG vorgegeben sind, sind allesamt erfüllt und die Gebühren für die Anmeldung und die einzelnen Klassen sind fristgerecht bezahlt. Nun wird vom Patentamt die Marke eingetragen. – Was das Marken- und Patentamt niemals prüft ist, ob es schon ähnliche oder identische Marken gibt, wie jene die erst neu eingetragen wurde. Das kann den frisch gebackenen Markeninhaber richtig unangenehm und mitunter teuer zu stehen kommen. Immerhin gilt für seine neu eingetragene Marke erst einmal eine Widerspruchsfrist von 3 Monaten. Eine gründliche Markenrecherche vor Abgabe der Markenmeldung bietet die beste Sicherheit in solchen Fällen.

## 6. Vorher Markenrecherche durch Anwalt machen lassen

Zwar gilt bei einer Markenmeldung keine Anwaltpflicht, doch sollte sich ein Anmelder immer einen fachlich versierten Rechtsbeistand aufsuchen, um möglichst alle negativen Eventualitäten bereits im Vorfeld auszumerzen. So führt ein geschulter Markenanwalt für Sie eine gründliche Markenrecherche durch; d.h. er überprüft alle Kanäle, ob es eine ähnliche oder gar fast identische Marke wie die Ihrige schon gibt. Fällt die Markenrecherche zu Ihren Gunsten aus, steht der erfolgreichen Markenmeldung nichts mehr im Wege.

### *Widerspruchsfrist und Widerspruchsverfahren*

Nun hat die Marke noch drei Monate Widerspruchsfrist, d.h. ein anderer Markeninhaber könnte in dieser Zeit die Löschung beantragen, weil die

neue Marke seine Markenrechte beschneidet und mit ihnen kollidiert. Dies wird in einem Widerspruchsverfahren geregelt, welches übrigens allemal günstiger ist als eine Klage vor Gericht.

So zum Beispiel die Wichtigkeit des zeitlichen Vorranges und den Vorrang anderer Marken (§ 6 MarkenG) sowie die Voraussetzungen für den Markenschutz durch Eintragung. (§§ 32 ff MarkenG).

Tritt nach der Eintragung der Marke durch das zuständige Marken- und Patentamt eine Rechtsverletzung an der Marke auf, sind u.a. die §§14 -19d MarkenG anzuwenden.

Schutzschränken nach §§ 20 – 26 MarkenG und die Regelungen für Marken als Vermögensgegenstand seien hier nur vollständigheitshalber erwähnt. Dem Eintragungsverfahren gilt im Markengesetz ein kompletter Abschnitt und ist als „Abschnitt1“ im Markengesetz im 3. Teil dem Thema „Verfahren in Markenangelegenheiten“ untergeordnet.

## **7. Die Benutzung der Marke**

Die Marke ist angemeldet – und nun? Eine Anmeldung alleine macht eine Marke noch nicht zur Marke. Ganz im Gegenteil: Wer seine Marke im geschäftlichen Alltag nicht benutzt, läuft Gefahr seine Markenrechte wieder zu verlieren.

Der Paragraph 26 im Markengesetz regelt die „ernsthafte Benutzung“ der Marke. Das ist zwar mit eine sehr wichtige Voraussetzung, um die Marke überhaupt eintragen zu lassen. Doch es ist auch ein wichtiger Standard, den ein Markeninhaber erfüllen sollte, wenn er mit seiner Marke glaubwürdig sein möchte.

Das Wichtigste bei Benutzung der Marke ist die „Ernsthaftigkeit“. **In § 26 I MarkenG** heißt es hierzu:

*„(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, **muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragene ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein**, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. ( ... )*

Die Benutzung einer Marke nach ihrer Anmeldung macht eine Marke erst zur Marke. Die Benutzung bezieht sich dabei nicht auf Bekanntheit und Ruhm, sondern einfach auf die ernsthafte, regelmäßige und für andere gut wahrnehmbare Benutzung der Marke. Das kann der Briefbogen einer Rechnung sein, ein Domain-Name, ein Logo oder ein Design, ein Etikett auf der Wurstdose oder ein bestimmter Werbesong. Ganz gleich was es ist, es muss bereits als Marke „in Gebrauch“ sein. Im Idealfall gelingt die Benutzung einer Marke so gut, dass Kunden und Interessenten mit der Marke eine gewisse Leistung, Qualität, ein gewisses Produkt damit gedanklich verbinden.

## **8. Markenüberwachung**

Beim Deutschen Marken- und Patentamt werden jeden Monat rund 6000 Marken angemeldet. Diese Zahl ist in den letzten Jahren sogar noch gestiegen. Bei solcher Anzahl von Anmeldungen pro Monat wird verständlich, warum das Patentamt nur die grundsätzliche „Tauglichkeit“ des Zeichens, das zur Marke werden soll, überprüft. Eine Markenrecherche und spätere Markenüberwachung ist da noch nicht geschehen. Die Markenrecherche dient – wie bereits erwähnt – dazu, möglichst genau abzuchecken, ob die Marke bereits angemeldet ist oder nicht. Das spielt auch bei der Markenüberwachung eine Rolle. Denn wenn nicht gründlich

genug recherchiert wurde und auch keine Markenüberwachung in Auftrag gab, bei dem kann es gut sein, dass die Marke inzwischen 20 mal angemeldet und 20 mal ähnlich oder gar identisch mit der angemeldeten Marke von Ihnen ist. Das führt dazu, dass die Marke verwässert. Sie können die Marke nicht mehr als Marke nutzen, weil der Unterscheidungsfaktor dahin ist. Damit verlieren Sie schlimmstenfalls Ihre Markenrechte.

Eine Markenüberwachung tut also not und da sollte nicht am falschen Ende gespart werden. Nehmen Sie sich einen erfahrenen Anwalt für Markenrecht. Dieser wird sicherlich zur Vorbeugung und Eindämmung von Markenverwässerung die besten Maßnahmen dazu treffen.