

# Der gute Name entscheidet

Wer eine neue Marke lancieren will, muss vorher genau prüfen, ob der gewählte Name nicht die Rechte Dritter verletzt. Bei der Recherche gibt es einiges zu beachten.

**WER NACH EINEM NAMEN** für sein neues Produkt oder seine neue Dienstleistung sucht, kennt das Problem: Es ist bereits sehr schwierig, eine Bezeichnung zu finden, die gut klingt. Neben dem Klang soll oft noch eine gewisse inhaltliche Anspielung auf das Produkt selbst erfolgen, damit der Verbraucher eine Kategorie mit der Marke verbinden kann. Ferner soll der Markenname nicht nur in Deutschland eine positive Konnotation aufweisen, sondern auch in ausländischen Märkten. Hier kann man schnell in Fallen tappen. Bekanntes Beispiel für einen sogenannten Brand Failure war die Idee des Unternehmens Gazprom, sein Joint Venture mit einem nigerianischen Partner als 'Nigaz' zu bezeichnen. Die englische Aussprache war klanglich identisch mit dem abwertenden Ausdruck 'niggers'.

Hat man sich für eine oder mehrere Bezeichnungen entschieden, sollte man in jedem Fall prüfen lassen, ob die gewählte Bezeichnung Rechte Dritter verletzen kann. Die Markenregister der Territorien, in denen die Marke benutzt werden soll, müssen auf identische oder ähnliche Bezeichnungen in identischen oder ähnlichen Produktkategorien geprüft werden. Neben den nationalen Marken sollten auch das internationale Markenregister und das Register des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geprüft werden.

## Namen im Vorfeld recherchieren

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, lohnt es sich, den geplanten deutschen Markennamen auf der Internetseite [www.dpma.de](http://www.dpma.de) in das Suchfeld einzugeben. Wenn dort keine Ergebnisse ausgeworfen werden, bedeutet dies allerdings nicht, dass die Benutzung des Namens rechtlich sicher ist. Entscheidend ist, dass auch ähnliche Bezeichnungen eine Gefahr darstellen können, wenn sie für identische oder ähnliche Produkte oder Dienstleistungen geschützt sind. Die Ähnlichkeit kann sich aus dem Schriftbild ergeben (Nike ./ Mike), aus dem Klangbild (Nike ./ Naiky) oder aus dem Bedeutungsgehalt des Begriffs (Zwerg ./ Gnom).

Im Rahmen von Feinrecherchen sollten deshalb darüber hinaus in der Regel Datenbanken externer Dienstleister herangezogen werden, die mit Algorithmen die Markenregister auf Ähnlichkeiten mit der geplanten Markeneintragung prüfen. In einigen Territorien (z.B. USA) kann Markenschutz nicht nur durch die Anmeldung beim Markenregister, sondern bereits durch die reine Benutzung einer Marke entstehen. Bei der Recherche muss man daher sicherstellen, dass auch diese Benutzungsrechte erfasst werden.

Über die Markenregister hinaus können auch Rechte an Geschäftsbezeichnungen relevant werden sowie Rechte an im Handelsregister eingetragenen Firmennamen. Schließlich können unter bestimmten Umständen auch durch die Benutzung von Domains Rechte an Geschäftsbezeichnungen entstehen, die berücksichtigt werden müssen.

## Zahl der Markenmeldungen steigt

Die Zahl der deutschen Markenmeldungen steigt seit 2012 stetig. Im Jahr 2016 wurden beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München 75.501 Markeneintragungsverfahren abgeschlossen. Von allen erledigten Verfahren endeten über zwei Drittel (69,1 Prozent) durch die Eintragung der Marke. Die attraktivsten Produkt- und Dienstleistungskategorien sind – in dieser Reihenfolge – 'Werbung, Geschäftsführung, Ausbildung', 'sportliche und kulturelle Aktivitäten', 'Elektrische Apparate und Instrumente', 'wissenschaftliche, technologische Dienstleistungen' sowie 'Bekleidung, Schuhwaren'. In diesen Bereichen sind die Bezeichnungen besonders umkämpft.

Die steigende Anzahl der Anmeldungen führt dazu, dass immer mehr Markennamen besetzt sind und insbesondere Gefahren durch Marken entstehen, die der eigenen geplanten Marke ähnlich sind. Es gibt praktisch kaum mehr eine Bezeichnung, deren Benutzung völlig risikolos ist. Der Grund dafür liegt in dem Umstand, dass in Europa Marken eingetragen werden können, ohne dass diese aktiv benutzt werden.

## Abbildung aus urheber- bzw. leistungsschutzrechtlichen Gründen entfernt

Eine aktive Benutzung muss nicht generell nachgewiesen werden. Eine Marke, die fünf Jahre lang nicht benutzt worden ist, kann nur auf Antrag gelöscht werden. Dies führt dazu, dass das Markenregister zahlreiche Karteileichen aufweist, also Marken, die zwar eingetragen sind, aber nicht mehr in Benutzung sind und deren Inhaber auch kein Interesse mehr an ihnen haben. Auch solche Marken gilt es, im Rahmen einer Recherche als Risiken zu identifizieren.

Es besteht daher immer eine Abwägung des unternehmerischen Risikos im Einzelfall, ob man trotz Bestehens ähnlicher Marken Produkte unter der eigenen gewählten Bezeichnung auf den Markt bringen möchte. Der Umstand, dass eine Marke vom Markenamt eingetragen wird, bedeutet dabei nicht, dass diese Bezeichnung keine Rechte Dritter verletzt. Die Markenämter prüfen in der Regel nicht, ob es ältere konkurrierende Rechte gibt. Unternehmen müssen dazu also selbst Nachforschungen anstellen

### Benutzung allein reicht nicht

Hat man schließlich eine Bezeichnung gefunden, die aus Marketingsicht attraktiv ist und die mit vertretbaren markenrechtlichen Risiken behaftet ist, muss entschieden werden, in welchem Umfang die Marke geschützt werden soll.

Ein Schutz ist erforderlich, weil die reine Benutzung einer Marke in den meisten Territorien keine Rechte entstehen lässt. Dies kann dazu führen, dass ein Unternehmen seine Produkte aufgrund eines markenrechtlichen Angriffs umbenennen muss, obwohl die Produkte auf dem Markt waren, bevor der Gegner seine Marke angemeldet hat. Es gilt also der Grundsatz, dass Rechte an Marken nur durch Anmeldung und Eintragung erlangt werden können.

Da ein weltweiter Markenschutz in der Regel zu teuer ist, sollte man sich auf die Kernmärkte beschränken, in denen das Produkt verkauft werden soll. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass insbesondere in China Markenpiraten den europäischen Markt beo-

bachten und solche registrieren, die erfolgreichen europäischen Marken entsprechen. Die Markeninhaber haben dann große Mühe und sehr großen finanziellen Aufwand, ihre Markenrechte in China zurückzuerhalten. Sie sind sogar dem Risiko ausgesetzt, dass der Vertrieb ihrer Originalware von dem chinesischen 'Markeninhaber' behindert wird. Es ist daher dringend zu empfehlen, frühzeitig eine chinesische Markenmeldung in Erwägung zu ziehen, sofern eine reale Möglichkeit besteht, dass das betreffende Produkt später einmal in China vertrieben werden soll.

Die Suche nach einem geeigneten Namen und die Quantifizierung der Risiken sind eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer die Herausforderung erfolgreich meistern will, muss die Fallstricke kennen. Nur dann kann die Marke umfassend geschützt werden.

Dr. Christian Rauda



Dr. Christian Rauda ist Partner der auf das Medienrecht und Entertainment Law spezialisierten Sozietät Graef Rechtsanwälte (Hamburg/Berlin). Als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz berät er im Marken- und Wettbewerbsrecht. Er ist Dozent an der Hamburg Media School, der Uni Mainz und der Bucerius Law School sowie Autor zahlreicher Fachbücher.