

Markenrecht

„Superstrong“ – Starke Marke?

Was macht eine Marke zu einer starken Marke? Anforderungen des Marketings lassen sich hier manchmal scheinbar nur schwer mit rechtlichen Gesichtspunkten verbinden ...

Von Susanna Heurung

Zu einer erfolgreichen Marketing-Strategie für ein Produkt gehört auch eine gute Marken-Strategie. Denn ein Produkt mit einer bekannten Marke verkauft sich besser als ein No-Name-Produkt. Eine gute Marke soll dem Käufer ein positives Bild von Produkt und Hersteller vermitteln, sie soll einfach im Gedächtnis zu behalten sein und sofort wiedererkannt werden. Leider wird bei der Auswahl einer Marke oft übersehen, dass auch rechtliche Aspekte berücksichtigt werden sollten, damit es später nicht zu Schwierigkeiten kommt. Jedoch lassen sich die Anforderungen des Marketings manchmal scheinbar nur schwer mit rechtlichen Gesichtspunkten verbinden.

Aus Marketing-Gesichtspunkten soll die Marke dem Verbraucher anschaulich vermitteln, worum es sich bei dem Produkt handelt und worin seine Qualitäten liegen. So wird jeder Verbraucher sofort wissen, dass es sich bei Fantastic Hairspray um ein fantastisches Haarspray handelt. Im Markenrecht bezeichnet man so eine Marke als beschreibend. Das bedeutet, dass der Verbraucher die Marke selbst als Aussage über die Art des Produkts, seiner Qualität, seiner Herkunft oder seines Verwendungszwecks versteht. Dabei macht es keinen Unterschied, dass es sich nicht um einen deutschen Begriff, sondern um zwei englische Wörter handelt. Denn aus Sicht der maßgeblichen Rechtsprechung versteht der deutsche Durchschnittsverbraucher auch den englischen Grundwortschatz. Die Marke Fantastic Hairspray wäre für Haarspray also rein beschreibend. Juristisch gesehen ist das für eine Marke fatal.

Beschreibende Marken

Eine beschreibende Marke wird bereits Schwierigkeiten im Eintragungsverfahren haben. Eine rein beschreibende Marke darf nicht eingetragen werden und gewährt keinen Schutz. Worte, die nur die Art des Produkts, seiner Qualität, seiner Herkunft oder seines Verwendungszwecks beschreiben, müssen für die Allgemeinheit freigehalten werden. Niemand soll einem

anderen verbieten können, zu behaupten, dass er ein fantastisches Haarspray verkaufe. Auch Buchstaben, Zahlen

oder Bilder können beschreibend sein, zum Beispiel wenn sich ein Bild in der naturgetreuen Abbildung der typischen Form eines Produkts oder seiner Verpackung erschöpft. Beschreibend wäre deshalb das Foto einer ganz normalen Flasche, die als Marke für ein Getränk eingetragen werden soll. Die Form einer handelsüblichen Getränkeflasche darf nicht für ein Unternehmen monopolisiert werden. Eingetragen wird eine Bild-Marke deshalb nur dann, wenn sich die Form der Ware oder der Verpackung deutlich von den am Markt üblichen Formen unterscheidet.

Als beschreibend gilt eine Marke schon dann, wenn sie zwar derzeit nicht als Beschreibung des Produkts oder seiner wesentlichen Merkmale verwendet wird, aber eine solche Verwendung möglich ist und in der Zukunft vernünftigerweise erwartet werden kann. Das gilt für deutsche Worte und alle Worte einer bekannten Fremdsprache wie Englisch oder Französisch, zumindest wenn sie zum Grundwortschatz dieser Fremdsprache gehören, der dem deutschen Verbraucher in der Regel bekannt ist. Beschreibend ist eine Marke außerdem auch dann, wenn sie bloß aus leicht verständlichen Abkürzungen zusammengesetzt ist. So stehen beispielsweise die Abkürzungen „com“ fast immer für „Computer“ oder „communication“, „tech“ für „Technologie“ und „sys“ für „systems“. Besteht eine Marke nur aus einer Verbindung solcher leicht verständlichen und üblichen Abkürzungen, wird sie für die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen als beschreibend angesehen. Die Eintragung einer solchen Marke wird regelmäßig abgelehnt.



Bild: Procter & Gamble


 The logo for 'Jembo Plus' is displayed on a dark blue background with yellow curved accents on the left and right sides. The word 'Jembo' is written in a large, white, stylized font with a slight shadow effect. Below it, the word 'Plus' is written in a smaller, yellow, sans-serif font.

Um die Zurückweisung der Marke zu verhindern, wird deshalb häufig zu einem beschreibenden Wort ein nicht-beschreibender Bildbestandteil hinzugefügt. Oder man versucht, das Wort durch eine ungewöhnliche Schreibweise vor der Zurückweisung als beschreibend zu bewahren. Allerdings ist das deutsche Markenamt relativ streng und lehnt eine Marke auch dann als beschreibend ab, wenn sie bloß leicht vom normalen Sprachgebrauch abweicht, oder wenn nur ein ganz unbedeutender Bildbestandteil hinzugefügt wurde. Das für europäische Marken zuständige Amt ist zwar etwas weniger streng, rein beschreibende Marken werden aber auch hier zurückgewiesen. Die Eintragung einer derartigen Marke dann im Beschwerdeverfahren durchzusetzen kostet, sofern es überhaupt gelingt, Zeit und Geld. Für das Eintragungsverfahren gilt eine Marke deshalb als stark, wenn sie am besten gar nicht oder allenfalls in einem kreativen Wortspiel auf das Produkt und seine Eigenschaften hinweist, sodass der Verbraucher nachdenken muss, bevor er den Sinn der Marke erkennt.

Beschreibende Marken haben es aber nicht nur im Eintragungsverfahren schwer, sondern auch bei der späteren Durchsetzung gegen Wettbewerber. Denn mit dem Trick der hinzugefügten Bildbestandteile oder der ungewöhnlichen Schreibweise kann man einer eigentlich beschreibenden Marke

zwar manchmal doch noch zur Eintragung verhelfen. Einer Marke, bei der es trotz stark beschreibender Anklänge wegen der weiteren Bestandteile gerade eben zur Eintragung gereicht hat, fehlt es dann aber oft an Kennzeichnungskraft. Kennzeichnungskraft hat eine Marke dann, wenn der Verbraucher die Marke eindeutig als Produktbezeichnung eines bestimmten Unternehmens erkennt. Die Marke muss als zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal für Produkte verschiedener Hersteller auf demselben Markt dienen können. Je kreativer die Marke ist, desto mehr Kennzeichnungskraft hat sie. Umgekehrt ist eine Marke umso schwächer, umso weniger Kennzeichnungskraft sie hat. Kann man aufgrund einer älteren Marke normalerweise gegen identische und sogar gegen bloß ähnliche, jüngere Marken vorgehen, kann bei einer mangels Kennzeichnungskraft schwachen Marke der Schutzbereich so reduziert sein, dass man sich nur noch gegen identische jüngere Marken wehren kann. Solange der Wettbewerber die kennzeichnungsschwache Marke nicht identisch übernimmt, kann er sich mit seiner Marke ganz eng an die ältere Marke anlehnen. Die Funktion einer Marke, als Unterscheidungsmittel für die Produkte verschiedener Hersteller auf demselben Markt zu dienen, ist dann erheblich beeinträchtigt. Ob sich der Zeit- und Kostenaufwand im Eintragungsverfahren angesichts der späteren Schwäche der Marke lohnt, erscheint fraglich.

Dermatologisch
getestet

*Nouveau: Maintenant encore plus doux



Dachmarken

Manche Unternehmen versuchen, solche Schwierigkeiten zu vermeiden, indem sie sich auf eine Dachmarke konzentrieren. Diese ist oft identisch mit dem Firmennamen, der dann für jedes Produkt zusammen mit der üblichen Bezeichnung für dieses Produkt verwendet wird. Die (fiktive) Imaginary Company bietet so vielleicht Imaginary Hairspray, Imaginary Conditioner und andere Haarpflegeprodukte an. Die eigentliche Marke ist dann immer dieselbe, nämlich Imaginary. Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass die Imaginary Company nicht eine Vielzahl von Marken anmelden und betreuen muss, sondern nur eine einzige. Das ist kosten- und zeiteffektiv. Außerdem lässt sich so gut eine Corporate-Identity aufbauen.

Dass diese Vorgehensweise allerdings auch nicht immer die beste Lösung sein muss, zeigt sich, wenn sich durch Verkauf oder Umfirmierung der Firmennamen des Herstellers ändert. Eine vom Firmennamen unabhängige Marke kann bei einem Unternehmensverkauf von dem neuen Inhaber ohne großen Aufwand übernommen und in den eigenen Vertrieb eingegliedert werden. Dies wird aber oft nicht möglich oder zumindest nicht gewünscht sein, wenn die Marke aus dem Namen des bisherigen Konkurrenten besteht. Der immaterielle Wert einer etablierten Marke, der durch erhebliche Investitionen und intensive Werbeaktivitäten mühsam aufgebaut wurde, geht dann einfach verloren.

Abstand zu anderen Marken

Aus juristischer Sicht schwach ist eine Marke auch dann, wenn sie zu anderen, älteren Marken keinen hinreichenden „Sicherheitsabstand“ einhält. Kommt eine neue Marke einer älteren Marke zu nahe, reagieren die Inhaber der älteren Marke oft mit Widersprüchen, Abmahnungen oder gar Verletzungsklagen. Das kann teuer werden und zwar auch dann, wenn die Ähnlichkeit zu der älteren Marke gar nicht beabsichtigt war. Der Inhaber einer älteren Marke kann die Eintragung und Benutzung einer ähnlichen, jüngeren Marke sogar verbieten, wenn der Inhaber der jüngeren Marke die ältere Marke gar nicht kannte. In Widerspruchsverfahren kommt es nur auf die Ähnlichkeit der Marken an, nicht auf die Kenntnis oder die Absichten des Inhabers der jüngeren Marke. Die mit Widersprüchen, Abmahnungen oder Verletzungsklagen verbundenen Kosten-

folgen kann man deshalb am besten vermeiden, indem man sich vor der Anmeldung einer Marke durch eine Recherche davon überzeugt, dass es an der gewünschten Marke keine älteren Rechte gibt.

Nach der Eintragung der eigenen Marke gilt es dann, für Abstand zwischen der eigenen Marke und den Marken anderer Unternehmen zu sorgen. Lässt es ein Markeninhaber nämlich zu, dass nach und nach eine erhebliche Zahl sehr ähnlicher Marken für sehr ähnliche Produkte eingetragen wird, verliert die eigene Marke an Kennzeichnungskraft und damit an Stärke. Wird der Verbraucher mit einer Vielzahl ganz ähnlicher Marken konfrontiert, geht die ältere Marke in der Fülle ähnlicher Marken unter. Der Verbraucher muss genau hinsehen, damit er die Unterschiede der Marken noch erkennt. Ihre Funktion, das Produkt eindeutig als Produkt eines ganz bestimmten Herstellers zu identifizieren, hat die Marke dann eingebüßt. Der Markeninhaber wird sich deshalb in rechtlichen Verfahren gegen andere Marken mit der steigenden Anzahl ähnlicher Marken immer schwerer tun, weil der Schutzbereich der eigenen Marke mangels Kennzeichnungskraft reduziert ist. Daher empfiehlt es sich, gegen jüngere Marken sobald wie möglich vorzugehen, wenn diese der eigenen Marke zu nahe kommen.

Fantasiemarken

Um bei der Eintragung und auch später bei der Durchsetzung stark zu sein, sollte die Marke am besten ganz frei erfunden sein und nichts mit dem Produkt oder seinen wesentlichen Eigenschaften zu tun haben. Dabei kann es sich um ein ganz neues Fantasiewort handeln oder um einen Begriff, der zumindest für das betroffene Produkt nicht beschreibend ist. So mag Apple für Äpfel beschreibend sein, nicht aber für Computer. Wie wäre es also mit den Marken Harry, Larry und Mary für verschiedene Produkte eines Software-Herstellers? Bei diesem Vorschlag mag sich jedoch Widerstand aus der Marketingabteilung regen. Seine Möbel kann man ja vielleicht als Nils und Björn verkaufen, aber bei Software funktioniert das nicht



unbedingt. Mit solchen Namen kann der Käufer von Software nichts anfangen. Sind Harry und Larry nun kompatibel oder nicht? Ist Mary die neue Version von Harry oder etwas völlig anderes? Dem Kunden eine Marke nahezubringen, die keinerlei Rückschluss auf das so bezeichnete Produkt zulässt, bedeutet einen erheblichen Aufwand. Zumindest aus juristischer Sicht lohnt sich dieser Aufwand aber. Denn eine solche Marke geht im Eintragungsverfahren glatt durch und ist später in der Durchsetzung gegenüber anderen Marken eindeutig im Vorteil.

Rechtlich gesehen stark sind vor allem auch Markenserien. Bei einer Markenserie bildet ein Unternehmen seine Marken immer in der Weise, dass zu einem gleichbleibenden Bestandteil, dem sogenannten Stammbestandteil, weitere Elemente hinzugefügt werden. Der gleichbleibende Stammbestandteil ist der starke Bestandteil der Marke, er darf nicht beschreibend sein. Die weiteren Bestandteile dürfen dagegen beschreibend sein und so dem Verbraucher erklären, welches Produkt er vor sich hat. Die Imaginary Company könnte sich zum Beispiel den Stammbestandteil Imco aussuchen und dann Imcospray, Imcogel und Imcostyle anbieten. Wegen des Bestandteils Imco sind diese Marken nicht beschreibend und deshalb sowohl im Eintragungsverfahren als auch später bei ihrer Durchsetzung gegenüber jüngeren Marken stark. Wegen der zusätzlichen

beschreibenden Bestandteile erkennt der Verbraucher, welches Produkt er vor sich hat, nämlich bei Imcospray eben ein Haarspray. Außerdem bietet die Markenserie einen weiteren Vorteil. Der Inhaber einer Markenserie kann Dritten nämlich verbieten, sich in die Markenserie einzuschleichen. Denn wenn es neben Imcospray, Imcogel und Imcostyle plötzlich auch Imcoshampoo gibt, wird der Verbraucher fälschlicherweise glauben, letzteres sei ein neues Produkt der Imco Haarpflegeserie. Das muss die Imaginary Company nicht hinnehmen, sie kann Imcoshampoo verbieten lassen. Voraussetzung ist lediglich, dass alle Marken einer Serie einen immer gleichbleibenden Stammbestandteil gemeinsam haben, der nicht beschreibend sein darf. Am besten sollte dieser Stammbestandteil unabhängig von dem Namen des Herstellers sein, damit die Markenserie auch bei einer Veränderung im Namen oder in der Identität des Herstellers stark bleibt.

Was macht eine Marke also zu einer starken Marke? Aus juristischer Sicht ist die Antwort relativ einfach: Neben einem guten Produkt, das hinter der Marke steht, ist es vor allem die eigene Kreativität! ■

Susanna Heurung ist in der auf den gewerblichen Rechtsschutz spezialisierten Kanzlei Kador & Partner vor allem mit deutschen, europäischen und internationalen Markenrechtsangelegenheiten sowie mit domainrechtlichen Fragen und Fällen der Produkt- und Markenpiraterie betraut.