

## CHECKLISTE

... für die Entwicklung, Überprüfung und Absicherung von Namensideen

1. **Entwickeln Sie Namen, die einprägsam sind und eine starke Kennzeichnungskraft haben.** Einprägsame Namen mit starker Kennzeichnungskraft sollten kurz, einfach zu merken und im Produkt- und Dienstleistungsumfeld nicht verwechslungsfähig sein. Ein Name hat immer dann eine starke Kennzeichnungskraft, wenn er nur bedingt auf beschreibende oder assoziative Namensbestandteile zurückgreift, sondern aus originellen, fantasievoll abgeleiteten Begriffen besteht. Dies gilt auch für Namensbestandteile mit englischsprachiger Herkunft, da diesen insbesondere in der jüngeren Rechtsprechung ebenfalls eine schwache Kennzeichnungskraft zugesprochen wird. Wenn bereits bei der Kreation und Auswahl des zu verwendenden Markennamens kennzeichnungsschwache Begriffe gewählt werden, entstehen nicht selten hohe Folgekosten für die Rechtserhaltung und Verteidigung des Namens.
2. **Auswahl der Waren und Dienstleistungen für die durchzuführenden Recherchen.** Nach Festlegung der zu recherchierenden Namensideen müssen zunächst die notwendigen Markenklassen anhand der zugeordneten Waren und Dienstleistungen festgelegt werden. Wählen Sie die entsprechenden Klassen mithilfe unseres Informationsblattes „Die 45 Markenklassen“ aus.
3. **Festlegung der Länder, in denen die Namen recherchiert und zukünftig genutzt werden sollen.** Nach Auswahl der Namen und Festlegung der Markenklassen müssen im 3. Schritt die Register ausgewählt werden, in denen die Namensvorschläge recherchiert werden sollen. Nimmt man beispielsweise hier den Zielmarkt Deutschland, so ist es unabdingbar, neben dem nationalen Markenregister auch in den Registern der Unionsmarken und der WIPO (World Intellectual Property Organization) zu recherchieren, da hier angemeldete Marken ihre Wirkung auch für den nationalen Markt entfalten bzw. entfalten können. Sofern die Namen auch auf Auslandsmärkten - zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union - verwendet werden sollen, gilt auch, dass es hier nicht hinreichend ist, ausschließlich in den Registern der Unionsmarken und der WIPO zu recherchieren. Nimmt man beispielsweise ein Land wie Frankreich, in dem die

Marken zukünftig gefahrlos verwendet werden sollen, so ist es unerlässlich, neben der Überprüfung dieser Register auch im Länderregister Frankreich entsprechende Ähnlichkeitsrecherchen durchzuführen. Dies begründet sich wie folgt: Würde man hier lediglich auf Recherchen in den Registern Deutschland, Unionsmarken und WIPO bauen und hätte langfristig aber die Absicht, über eine EU-Markenmeldung auch im europäischen Ausland zu agieren, so kann eine ältere nationale Markenmeldung eines anderen, hier z.B. in Frankreich, die eigene EU-Marke zu Fall bringen. Entsprechend gilt in all den EU-Ländern, in denen langfristig Markenschutz beantragt werden soll, neben dem Unionsmarken- und WIPO-Register auch das jeweilige Länderregister zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss auf die Gefahr hingewiesen werden, dass die Anmeldung von europäischen Marken auch vor dem Hintergrund einer lediglich nationalen Verwendung in Deutschland dadurch zu Fall gebracht werden kann, dass aus einem Auslandsmarkt über nationale Markenrechte hier Widersprüche bzw. Verbote hergeleitet werden können. Wichtig ist also: Legen Sie rechtzeitig die notwendige Recherche- und Absicherungsstrategie fest, um schon bei den ersten Recherchen den richtigen Rechercheumfang zu wählen.

4. **Beurteilung der Recherche-Ergebnisse.** Nach Durchführung der Markenrecherchen muss jedes einzelne Ergebnis im Hinblick auf den eigenen Namen beurteilt werden. Wenn es bereits ähnliche Marken gibt, heißt das aber nicht unbedingt, dass Namensvorschläge zwingend aufgegeben werden müssen. Das Vorliegen einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr kann nur durch einen Markenanwalt beurteilt werden. Entsprechend sind hier in jedem Fall Fachleute zu Rate zu ziehen, die eine Einzelfallprüfung vornehmen und Ihnen ein fundiertes Urteil zu den Erfolgsaussichten der von Ihnen gewählten Namensvorschläge geben. Generell gilt, dass bei identischen oder nahezu identischen Zeichen und bei gleichzeitig identischen oder nahezu identischen Waren bzw. Dienstleistungen von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden und hier von der Verwendung eines derartigen Namens eher abgeraten werden muss. Bei weiter entfernten Zeichen und hinreichend beabstandeten Waren bzw. Dienstleistungen kann es durchaus erfolgversprechend sein, über entsprechende Abgrenzungsvereinbarungen eine Koexistenz mit den Inhabern älterer Rechte zu erwirken.

5. **Anmeldung der Marke.** Legen Sie zunächst fest, ob Sie Ihre Namensidee als Wortmarke oder als Bild- bzw. kombinierte Wort-/Bildmarke (z.B. als Firmenlogo) anmelden möchten. Überprüfen Sie danach, ob zwischen dem Datum der durchgeführten Recherche und dem tatsächlichen An-meldezeitpunkt bereits ein längerer Zeitraum liegt, denn dann sollte nochmals eine aktualisierte Recherche erfolgen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung müssen Sie - ähnlich wie bei den Recherchen -zunächst festlegen, in welchen Klassen und in welchen Registern diese erfolgen soll. Im nächsten Schritt sollten Sie dann beschreibende Bestandteile zumindest für die Anmeldung streichen. Nimmt man zum Beispiel eine bekannte Marke wie „COCA-COLA“, so ist es hier im kennzeichnungsrechtlichen Sinne weder erforderlich noch empfehlenswert, Zusätze wie „COCA-COLA Limonade“, „COCA-COLA Kaltgetränke“ oder „COCA-COLA Erfrischungsgetränke“ mit anzumelden. Der Markenschutz wird hergeleitet aus dem kennzeichnungsstarken Begriff „COCA-COLA“. Die Zusätze sind lediglich beschreibender Natur und können zum Beispiel bei einer Firmenkennzeichnung verwendet werden, sind jedoch für den Markenschutz sinnvollerweise zu streichen. Auch ein Unternehmenszusatz wie GmbH, der lediglich die Rechtsform der Firma darstellt, würde die Alleinstellungsfähigkeit der Marke nicht stärken, sondern eher schwächen.

6. **Notieren Sie den Zeitpunkt der Markenmeldung in Ihrer Wiedervorlage.** Sollten Sie im ersten Schritt eine Markenmeldung z.B. in Deutschland beantragt haben, so haben Sie innerhalb der sogenannten 6monatigen Prioritätsfrist die Möglichkeit, Auslandsanmeldungen in einer großen Anzahl von Ländern mit der deutschen Priorität durchzuführen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel zum 14.01.2021 eine nationale Marke angemeldet haben, so bleibt Ihnen ein halbes Jahr Zeit, um Auslandsanmeldungen mit der rückwirkenden Priorität (also bis spätestens zum 14.07.2021) „nachzuziehen“. Dies bietet sich besonders dann an, wenn man erst einmal abwarten möchte, ob sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung auch der gewünschte Erfolg einstellt. Denn jede Markenmeldung verursacht Kosten.

7. **Notieren Sie den Ablauf der Benutzungsschonfrist.** Insbesondere in größeren Unternehmen ist es nicht selten der Fall, dass Namen in größerer Anzahl für zukünftige Projekte recherchiert und registriert werden. Hierbei sollte man wissen, dass ein Name zunächst für fünf Jahre gefahrlos angemeldet und als Vorratsmarke in der „Schublade“ verbleiben kann. Erst nach Ablauf der 5jährigen sogenannten Benutzungsschonfrist ab Eintragung der Marke ist im Konfliktfall eine rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Das heißt, dass Markennamen, die älter als fünf Jahre sind und nicht verwendet werden, von Jedermann (in den meisten Fällen jedoch von Wettbewerbern) mit einer einfachen Löschungsklage i.d.R. erfolgreich aus dem Register gestrichen werden können.

8. **Nutzen Sie die Marke in der im Register eingetragenen Form.** Sollten Sie - wie die meisten Markeninhaber - eine Wortmarkenanmeldung durchgeführt haben, kommt diesem Punkt eine geringere Bedeutung zu, als wenn Sie sich für die Anmeldung einer Bildmarke bzw. einer kombinierten Wort-/Bildmarke entschieden haben. Insbesondere bei Bildmarken oder kombinierten Wort-/Bildmarken ist es von großer Bedeutung, dass exakt in der angemeldeten Form eine Benutzung des Zeichens vorgenommen wird. Eine veränderte Benutzung schwächt oder verhindert sogar die Schutzwirkung, die das angemeldete Zeichen beinhaltet.

9. **Fragen Sie Fachleute, die sich in den jeweiligen Spezialbereichen auskennen.** Wann immer Sie Fragen zur Entwicklung eines Markennamens, zur Durchführung von Recherchen oder zur Beurteilung von Rechercheergebnissen haben, ist es dringend anzuraten, sich im Falle der Namensentwicklung an hierauf spezialisierte Branding-Agenturen zu wenden. Im Falle von durchzuführenden Recherchen gibt es zahlreiche Rechercheanbieter, die wie unsere Business Unit trademarkCHECK professionelle Recherchen im Rahmen eines Namingprojektes mit entsprechender Unterstützung und telefonischem Support für Sie durchführen. Für den Fall der weitergehenden Betreuung, der Anmeldung und der Beurteilung von eventuellen kennzeichnungsrechtlichen Konflikten ist es dringend anzuraten, entsprechende Rechtsanwaltskanzleien mit dem Fokus auf markenrechtliche Fragestellungen zu konsultieren.