# Wortmarke schützen: Namen & Slogans umfassend vor Diebstahl & Kopie absichern

Ein Ratgeberartikel von

advocado®

*Ausgezeichnete Beratung von erfahrenen Anwälten*

VON Kunden EMPFOHLEN
FOCUS MONEY
HÖCHSTE Weiterempfehlung
advocado
Online-Rechtsberatung
Ausgabe 27/18

# Inhaltsverzeichnis

advocado stellt sich vor ..... 3

1. Darum sollten Sie eine Wortmarke schützen ..... 4

2. Voraussetzungen für den Schutz einer Wortmarke ..... 5

3. Wie kann man eine Wortmarke schützen? ..... 6

3.1. Rechtssichere Anmeldung durch Markenrecherche ..... 6

3.2. Wortmarke schützen – Verfahren vor dem DPMA ..... 7

3.3 Internationale Wortmarke schützen ..... 9

4. Juristische Optionen bei der Verletzung einer Wortmarke ..... 9

5. Sollte ich einen Anwalt hinzuziehen? ..... 11

6. Kosten für den vollumfänglichen Schutz einer Wortmarke ..... 13

7. Wortmarke schützen – Alternativen ..... 14

8. Tipp: erfolgreiche Anmeldung & umfassender Schutz einer Wortmarke durch anwaltliche Expertise ..... 15

## advocado stellt sich vor

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – advocado bietet ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem Rechtsproblem. Durch unsere **kostenfreie Ersteinschätzung** bieten wir Ihnen immer eine schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche Betreuung in Anspruch nehmen wollen.

***Focus-Money zeichnete advocado mit der höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich der Online-Rechtsberatung aus.***

RECHTSBERATUNG-TIPP:

► Sie möchten eine Wortmarke schützen? Kontaktieren Sie uns für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit unserem Anwalt für Markenrecht.

► Im Rahmen dieses Erstgesprächs prüfen wir die Erfolgsaussichten einer Anmeldung und erläutern Ihnen alle diesbezüglichen Voraussetzungen. Alle damit verbundenen Risiken und Kosten werden zudem transparent dargestellt. Sie entscheiden anschließend, ob Sie uns beauftragen, um Ihre Wortmarke zu schützen.

► Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen.

## 1. Darum sollten Sie eine Wortmarke schützen

Einen hohen Wiedererkennungswert bekommen Produkte und Dienstleistungen durch kreative Namen oder Slogans. Gleichzeitig werden sie damit vom Angebot von Wettbewerbern abgegrenzt. Damit Dritte diese nicht unerlaubt für eigene Zwecke missbrauchen und unberechtigterweise Einnahmen damit generieren, kann man eine Wortmarke schützen. Bei unerlaubter Nutzung durch Dritte steht dem Inhaber der Wortmarke nicht nur ein Unterlassungsanspruch, sondern auch Schadensersatz zu.

KOSTENTIPP:

Kommt es zu einer Verletzung einer geschützten Wortmarke und wird infolge Schadensersatz erfolgreich vor Gericht durchgesetzt, übernimmt die Gegenseite sämtliche Anwalts- und Gerichtskosten.

Um eine Wortmarke schützen zu können, sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Welche das sind, erläutern wir Ihnen im nächsten Kapitel.

## 2. Voraussetzungen für den Schutz einer Wortmarke

Man kann eine Wortmarke schützen, wenn der Name oder Slogan

- Worte,
- Ziffern,
- einzelne Buchstaben oder
- weitere Schriftzeichen bzw. ausgewählte Sonderzeichen beinhaltet.

Will man eine Wortmarke schützen, muss diese im Rahmen der Beantragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in einer einheitlichen Druckschrift (Arial) wiedergegeben werden. Dabei dürfen keine grafischen Elemente enthalten sein. Ist dies doch der Fall, sollte anstatt einer Wortmarke eher eine Wort-Bild-Marke geschützt werden.

Außerdem sind sogenannte absolute Schutzhindernisse unbedingt zu beachten – liegt ein solches vor, kann man den Namen bzw. den Slogan nicht als Wortmarke schützen.

Eine Wortmarke darf keines der folgenden Schutzhindernisse erfüllen:

**X** zu geringe Unterscheidungskraft des Namens (z. B. wenn ein Alkoholhersteller „Wein“ heißen soll),

**X** Gefahr der Irreführung (z. B. wenn eine Joghurtsorte z. B. „Frikadelle“ heißen soll),

**X** Verwechslung mit älteren, bereits bestehenden Marken (z. B. wenn sich eine Schuhfirma „Attitas“ nennen möchte),

**X** Verwendung von Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, Siegel oder Namen staatlicher Institutionen),

**X** Verstoß gegen gute Sitten oder die öffentliche Ordnung (z. B. durch den Gebrauch von Schimpfwörtern).

*LINK-TIPP: Ausführliche Informationen zu den Voraussetzungen, um eine Wortmarke schützen zu können, finden Sie in unserem Beitrag zum Thema* Wortmarke anmelden*.*

Liegt keines der genannten Schutzhindernisse vor, kann man eine Wortmarke schützen. Wie dabei vorzugehen ist und warum eine umfassende Markenrecherche in diesem Zusammenhang von grundlegender Bedeutung ist, erfahren Sie jetzt.

## 3. Wie kann man eine Wortmarke schützen?

Wer rechtssicher eine Wortmarke schützen will, sollte vor der Anmeldung eine umfangreiche Markenrecherche vornehmen. Verlief diese positiv, kann man den Schutz der Wortmarke beim DPMA beantragen.

### 3.1. Rechtssichere Anmeldung durch Markenrecherche

Will man eine Wortmarke schützen, ist vor der Anmeldung eine umfassende Markenrecherche vorzunehmen. Im Rahmen dieser wird ausgeschlossen, dass bereits eine ähnliche oder identische Wortmarke angemeldet worden ist – und damit bestehende Markenrechte verletzt werden. Eine solche Recherche kann in den Recherchesälen des DPMA in München und Berlin, verschiedenen Patentinformationszentren oder auf der Webseite des DPMA durchgeführt werden.

ACHTUNG:

Möchte man seine Wortmarke schützen, überprüfen die zuständigen Patent- und Markenämter nicht noch einmal, ob bereits ähnliche oder identische Marken angemeldet worden. Eine genaue und umfassende Markenrecherche ist also unerlässlich, bevor eine Wortmarke eingetragen werden soll. Ist eine solche Recherche mangelhaft oder werden etwaige Ähnlichkeiten ignoriert, kann dies Rechte Dritter verletzen und Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche auslösen. Außerdem kann die Wortmarke dann nicht eingetragen werden und bereits gezahlte Gebühren wären verloren.

*LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum Aufbau einer umfassenden Markenrecherche, allen wichtigen Recherche-Datenbanken und zur rechtssicheren Interpretation der Rechercheergebnisse finden Sie in unserem Beitrag zur Markenrecherche. Sofern Sie eine internationale Marke schützen wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Beitrag zur internationalen Markenrecherche.*

Können Schutzhindernisse durch eine umfassende Markenrecherche ausgeschlossen werden, kann man eine Wortmarke schützen. Welche Schrittfolge dabei unbedingt einzuhalten ist, um eine Ablehnung der Anmeldung zu verhindern, erläutern wir Ihnen jetzt ausführlicher.

## 3.2. Wortmarke schützen – Verfahren vor dem DPMA

Um eine Wortmarke erfolgreich schützen zu können, sind im Rahmen des Anmeldeverfahrens beim DPMA folgende Schritte einzuhalten:

- **Wortmarke schützen beim DPMA**: Die Anmeldung einer Wortmarke kann auf postalischen Weg vorgenommen werden – oder mittels eines Online-Tools, welches das DPMA zur Verfügung stellt. Neben Angaben zum Antragsteller sind auch eine Beschreibung und/oder bildhafte Darstellung der Wortmarke zu übermitteln. Außerdem sind auch die Waren und Dienstleistungen festzulegen, für welches man die Wortmarke schützen kann.

*LINK-TIPP: Ausführliche Informationen zum Antrag beim DPMA, für welche Waren und Dienstleistungen man eine Wortmarke schützen kann und welche Vorteile der Inhaber einer Wortmarke genießt, finden Sie in unseren Beiträgen zu den Themen Markenanmeldung und Marke anmelden.*

- **Eingangsbestätigung und Gebühren für die Anmeldung**: Nach Antragsstellung versendet das DPMA eine Empfangsbestätigung – hier werden alle anfallenden Gebühren für die Anmeldung der Wortmarke aufgeschlüsselt. Um eine Wortmarke zu schützen, müssen die Gebühren innerhalb von drei Monaten überwiesen werden – geschieht dies nicht, gilt die Anmeldung als zurückgezogen.
- **Offenlegung der Marke**: Sind die Gebühren bezahlt, wird die Wortmarke im DPMA-Informationssystem offengelegt.
- **Prüfphase**: In den folgenden drei Monaten wird die Wortmarke auf ausreichende Unterscheidungskraft und der Anmeldeantrag auf mögliche Formfehler überprüft. Ob andere bereits eine ähnliche Wortmarke schützen ließen, spielt keine Rolle.
- **Eintragung ins Markenregister**: Anschließend folgen die Eintragung der Wortmarke ins Markenregister und die Veröffentlichung im Markenblatt des DPMA.
- **Widerspruchsfrist**: In den folgenden drei Monaten können Dritte Widerspruch gegen die Anmeldung der Wortmarke einlegen – das allerdings nur, wenn die neue Wortmarke z. B. aufgrund von Ähnlichkeit bestehende Markenrechte verletzt.
- **Umfassender Schutz**: Kommt es zu keinem Widerspruch Dritter, ist die Wortmarke deutschlandweit für zehn Jahre geschützt. Diese Schutzphase kann beliebig oft verlängert werden.

Beschleunigte Prüfung durch das DPMA:

Bis zu acht Monate kann es dauern, bis man eine Wortmarke schützen kann. Durch eine umfassende Markenrecherche, die etwaige Schutzhindernisse ausschließt, die schnelle Zusammenstellung aller wichtigen Dokumente und eine fristgerechte Überweisung der Gebühren für die Anmeldung können Verzögerungen vermieden werden. Eilt die Anmeldung, kann auch eine beschleunigte Prüfung beantragt werden – so kann man schon nach wenigen Wochen eine Wortmarke schützen. Für einen beschleunigten Antrag muss jedoch eine zusätzliche Gebühr von 200,00 € entrichtet werden.

### 3.3 Internationale Wortmarke schützen

Um eine internationale Wortmarke schützen zu lassen, kann man eine EU-Markenanmeldung vornehmen oder eine IR-Marke für den internationalen Raum registrieren.

*LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum internationalen Schutz einer Wortmarke, welche Voraussetzungen unbedingt zu beachten sind und welcher Schutzumfang mit einer internationalen Anmeldung verbunden ist, finden Sie in unseren Beiträgen zu EU-Markenanmeldung und IR-Marke.*

## 4. Juristische Optionen bei der Verletzung einer Wortmarke

Wenn man erfolgreiche eine Wortmarke schützen konnte, hat deren Inhaber bei unerlaubter Nutzung durch Dritte, Kopie oder Nachahmung folgende juristische Optionen:

- **Widerspruch gegen neue Wortmarke:** Wird durch einen Dritten eine ähnliche Wortmarke eingetragen und vom DPMA im Informationssystem offengelegt, kann der Inhaber der Wortmarke innerhalb von drei Monaten Widerspruch gegen diese Anmeldung einlegen. Dieser Widerspruch ist mit Kosten von 120,00 € verbunden – wird ihm nach einer Prüfung stattgegeben, wird die zur Anmeldung vorgesehene Wortmarke gelöscht.

*LINK-TIPP: Wie Sie durch eine regelmäßige Überwachung von Markenanmeldungen verhindern können, dass eine zu ähnliche Wortmarke eingetragen wird, und was sie bei einer etwaigen Markenkollision tun können, erläutern wir Ihnen in unserem Beitrag zur Markenüberwachung.*

- **Abmahnung:** Konnte man erfolgreich eine Wortmarke schützen und wird diese dennoch von Dritten unerlaubt genutzt oder kopiert, kann der Verletzer abgemahnt werden. Im Rahmen einer solchen Abmahnung kann er zudem zur Abgabe einer Unterlassungs- bzw. Verpflichtungserklärung aufgefordert werden.

*LINK-TIPP: Ausführliche Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und zu beachtenden Vorgaben einer Abmahnung finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Abmahnen wegen einer Markenrechts- oder Urheberrechtsverletzung. Welche juristischen Optionen Ihnen bei Kopie Ihrer Wortmarke zur Verfügung stehen, erläutern wir Ihnen in unserem Beitrag zur Markenfälschung.*

- **Gerichtliche Schritte:** Kommt es auch nach einer Abmahnung noch zur Verletzung der Wortmarke, kann deren Inhaber den Verletzer gerichtlich zur Unterlassung verpflichten lassen – und einen Schadensersatzanspruch geltend machen.

*LINK-TIPP: Wie ein Verletzer gerichtlich zur Unterlassung der Verletzung einer Wortmarke verpflichtet werden kann, erläutern wir Ihnen in unserem Beitrag zum Thema Klage einreichen. Ausführlichere Informationen zur Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches finden Sie in unserem Beitrag zum Thema Schadensersatz geltend machen.*

- **Strafanzeige:** Eine weitere Möglichkeit ist die Einreichung einer Strafanzeige wegen Diebstahls und Betrug, infolge derer der Verletzer zu einer Geld- oder Haftstrafe verurteilt werden könnte.

*LINK-TIPP: Ausführliche Informationen zu den juristischen Optionen bei Nachahmung, Kopie oder unerlaubter Fremdnutzung lesen Sie in unserem Beitrag zur Markenverletzung.*

► Sie möchten eine Wortmarke schützen, um sie vollumfänglich gegen Diebstahl und Kopie abzusichern? Dann kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch mit einem unserer spezialisierten Anwälte. Schilden Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen.

## 5. Sollte ich einen Anwalt hinzuziehen?

Möchte man verhindern, dass ein Name oder Slogan nachgeahmt, kopiert oder unerlaubt verwendet wird, kann man ihn als Wortmarke schützen. So kann man sich die alleinigen Vermarktungsrechte sichern und sich effektiv gegen Verletzungen seiner Wortmarke zur Wehr setzen. Allerdings können eine fehlerhafte Markenrecherche, eine im Rahmen der Interpretation der Rechercheergebnisse übersehene Ähnlichkeit zu einer bereits bestehenden Wortmarke und formelle Mängel im Rahmen des Antragsverfahrens einer Anmeldung entgegenstehen – und den umfassenden Schutz einer Wortmarke verhindern.

Ein erfahrener und spezialisierter Anwalt kann hier Abhilfe schaffen und sicherstellen, dass eine umfassende und gewissenhafte Markenrecherche etwaige Schutzhindernisse und damit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche Dritter ausschließt. Zudem kann er die frist- und formgerechte Anmeldung der Wortmarke, eine umfassende Markenüberwachung im Schutzzeitraum sowie die effektive Abwehr etwaiger Verletzungen Ihrer Wortmarke gewährleisten.

Um erfolgreich Ihre Wortmarke schützen zu können, übernimmt der Anwalt u. a. folgende Aufgaben:

- Chancen- und Risikobewertung der Anmeldung einer Wortmarke,
- umfassende Markenrecherche & rechtssichere Interpretation der Ergebnisse,
- Vermeidung etwaiger Schutzhindernisse durch Anpassung von Wortmarke & Antrag,
- Einhaltung aller relevanten Fristen und Formvorgaben,
- Unterstützung beim Dialog mit Patent- und Markenämtern,
- umfassende Markenüberwachung & effiziente Abwehr von Markenverletzungen während des Schutzzeitraumes,
- Geltendmachung des Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchs gegenüber Dritten bei unerlaubter Nutzung der Marke.

RECHTSBERATUNG-TIPP:

Schon vor Beauftragung eines erfahrenen und spezialisierten Anwalts kann in einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch geprüft werden, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, um eine Wortmarke schützen zu lassen. Zudem erläutern wir Ihnen, worauf Sie bei einer Markenrecherche achten sollten und welche Chancen, Risiken und Kosten mit dem umfassenden Schutz einer Wortmarke verbunden sein können. Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen.

## 6. Kosten für den vollumfänglichen Schutz einer Wortmarke

Die Gebühren und Kosten, die entstehen können, wenn man eine Wortmarke schützen will, haben wir Ihnen in folgender Tabelle zusammengestellt:

| | |
|---|---|
| **Grundgebühr (inkl. drei Waren- und Dienstleistungsklassen)** | 290,00 € (online)<br>300,00 € (per Post) |
| **Anmeldung weiterer Waren- und Dienstleistungsklassen** | 100,00 € (pro Klasse) |
| **Beschleunigte Bearbeitung des Antrags** | 200,00 € (einmalig) |
| **Verlängerung des Schutzzeitraumes** | 750,00 € (pro Verlängerung) |

KOSTENTIPP:

Entscheidet man sich dafür, mit anwaltlicher Unterstützung eine Wortmarke schützen zu lassen, so löst dies zusätzliche Kosten aus. Diese sind allerdings als eine Investition in den umfassenden Schutz der eigenen Marke zu verstehen – schließlich werden unnötige Kosten wie nicht erstattete Gebühren bei abgelehnter Anmeldung oder Schadensersatzansprüche Dritter vermieden und Entschädigungsansprüche bei Verletzungen der Wortmarke gesichert. Sie können mit Ihrem Anwalt übrigens eine individuelle Vergütungsvereinbarung zum Festpreis vereinbaren, die Ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.

## 7. Wortmarke schützen – Alternativen

Nicht jeder Name oder Slogan lässt sich als Wortmarke schützen. Bestehen Schutzhindernisse oder wurde bereits eine ähnliche Marke angemeldet, so werden Patent- und Markenämter die Eintragung einer Wortmarke ablehnen. Mit folgenden Alternativen kann man dann dennoch Namen oder Slogans schützen:

- **Schutz von Firmennamen:** Ein Firmenname kann auch durch eine Eintragung ins Handelsregister geschützt werden. Name und Unternehmen werden dadurch eindeutig miteinander verbunden. Potentielle Nachahmer könnte diese offizielle Verknüpfung zwar abschrecken, effektvolle Abwehrmaßnahmen bestehen dadurch allerdings nicht.

*LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum Schutz von Firmennamen finden Sie in unserem Beitrag zum Thema* Firmennamen schützen lassen*.*

- **Schutz von Künstlernamen:** Einen Künstlernamen kann man auch in Personalausweis oder Reisepass eintragen lassen, wenn man diesen schützen will und eine Anmeldung als Wortmarke nicht infrage kommt. Außerdem bietet sich in diesem Zusammenhang auch die sogenannte IPI-Nummer (Interested-Parties-Information-Nummer) an – die internationale Identifikationsnummer eines Urhebers oder Verlags.

*LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum Schutz von Künstlernamen finden Sie in unserem Beitrag zum Thema* Künstlername eintragen lassen*.*

- **Schutz von Werknamen:** Titel künstlerischer Werke wie u. a. Bücher, Filme oder Theaterstücke sind über den sogenannten Titelschutz mit Veröffentlichung oder Uraufführung vor Fremdnutzung geschützt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Titel sich von anderen Werken unterscheiden lässt und erstmalig verwendet wurde. Solange das Werk erhältlich bzw. verfügbar ist, hält dieser Schutz an.

*LINK-TIPP: Ausführlichere Informationen zum Schutz von Werknamen finden Sie in unserem Beitrag zum Thema* Namen schützen lassen*.*

ACHTUNG:

Die hier genannten Alternativen können keine vollumfänglichen Schutz- und Abwehrrechte gewährleisten. Auch die Erzielung wirtschaftlicher Gewinne durch eine gewerbliche Nutzung ist bei diesen Optionen häufig nicht gegeben. Überlegen Sie sich daher gut, ob sich eine Abänderung des Namens oder Slogans lohnen würde, um diesen doch noch als Wortmarke schützen zu können.

## 8. Tipp: erfolgreiche Anmeldung & umfassender Schutz einer Wortmarke durch anwaltliche Expertise

Mit ausgefallenen Namen oder einzigartigen Slogans werden Waren und Dienstleistungen zu einem einzigartigen Produkt und können so von Wettbewerbern abgegrenzt werden. Mit zunehmender Bekanntheit steigt allerdings auch das Risiko von unerlaubter Nutzung durch Dritte, Kopie oder Fälschung. Um sich dagegen effektiv zu schützen, sollte man eine solche Wortmarke schützen. Oftmals stehen dem allerdings eine unzureichende Markenrecherche, Schutzhindernisse oder Fehler bei der Anmeldung entgegen. Der Verlust finanzieller Gewinne, umsonst investierte Gebühren in die Eintragung der Wortmarke und Schadensersatzansprüche Dritter können die Folge sein. Ein erfahrener und spezialisierter Anwalt kann hier Abhilfe schaffen und eine erfolgreiche Anmeldung der Wortmarke und deren umfassenden Schutz sicherstellen.

► Im Rahmen eines kostenfreien und unverbindlichen Erstgesprächs prüfen wir schon vor Beauftragung eines Anwalts, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, um eine Wortmarke schützen zu können. Außerdem erläutert Ihnen der Anwalt gerne, wie sich Schutzhindernisse umgehen und eine umfassende Markenrecherche sicherstellen lassen. Alle damit verbundenen Risiken und Kosten werden Ihnen zudem transparent dargestellt. Sie entscheiden anschließend, ob Sie durch uns Ihre Wortmarke schützen lassen.

► Für ein Erstgespräch machen Sie uns bitte kurz Angaben zu Ihrer Wortmarke, der gewünschten Verwendung und allen bisher eingeleiteten Maßnahmen. Alle dafür wichtigen Dokumente können Sie in unserem verschlüsselten System hochladen.

► Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen.

## *In 3 Schritten zu Ihrem Recht*

### 1. Fall schildern

Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten.

### 2. Kostenfreie Ersteinschätzung

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

### 3. Individuelles Angebot

Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis.

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen:

- online auf www.advocado.de,
- telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei).

**Kontakt**

**advocado GmbH**
**Christian Sudoma**
**0800 400 18 80**
**service@advocado.de**