

Titelschutz und Markenrecht

Kollisionen vermeiden

Wer eine Titelanmeldung plant, sollte im Vorfeld prüfen, ob nicht bereits ältere Rechte an der Bezeichnung bestehen. Jörg Utescher, Geschäftsführer der Firma SMD-Markleur, gibt Recherchetipps und zeigt Fallstricke auf.



Jörg Utescher,
Geschäftsführer der Schutz
Marken Dienst (SMD)-
Markleur GmbH

dnv: *Ihr Unternehmen ist auf die Recherche und Überwachung von Marken und anderen gewerblichen Schutzrechten spezialisiert. Warum ist für Verlage eine solche Recherche sinnvoll, wenn sie neue Titelanmeldungen planen?*

Jörg Utescher: Eine Recherche dient als Planungsgrundlage und zur Minimierung des wirtschaftlichen Risikos. Denn bereits vor Auslieferung des ersten Exemplars entstehen hohe Kosten. Es werden Mitarbeiter eingestellt, Artikel geschrieben, Fotos gemacht, Redaktionskonferenzen abgehalten und Werbekunden akquiriert. Zudem entstehen Kosten für das Layout und den Druck. Begleitende Werbekampagnen müssen vorbereitet und gebucht

werden. Hohe Investitionen sind erforderlich, und wenn der neue Titel dann nicht eingeführt werden kann, ist das ärgerlich.

Eine Titelrecherche kann schon in der Planungsphase aufschlussreiche Ergebnisse bringen. Bei einer gründlichen Recherche werden alle Titel herausgefiltert, die eventuell mit der potenziellen neuen Marke kollidieren könnten.

dnv: *Wie geht man bei so einer Recherche vor?*

Utescher: Zunächst sollte man festlegen, wie der Titel lauten soll. Dann empfiehlt es sich, zumindest eine Titelrecherche unter allen benutzten oder beabsichtigten Bezeichnungen aus

dem Medienbereich durchzuführen, um sicher zu gehen, dass sich keine verwechselbaren Namen auf dem Markt befinden. Dabei sollte man unbedingt auf eine Ähnlichkeitsrecherche zurückgreifen. Denn ein schon bestehender, ähnlicher Titel könnte Schwierigkeiten machen, auch wenn er nicht markenrechtlich geschützt ist, und eine erfolgreiche Vermarktung der beabsichtigten Publikation behindern.

Suche nach identischen oder ähnlichen Titeln

dnv: *Auf welche Quellen kann man bei der Titelrecherche zurückgreifen?*

Utescher: Bei der Titelrecherche sucht man nach identischen oder ähnlichen Namen im Bestand der gemeldeten und erfassten Titel. Veröffentlichungen von Titeln findet man beispielweise in Fachblättern wie dem BÖRSENBLATT DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS, TITELSCHUTZANZEIGER, BUCHMARKT, DER JOURNALIST, BLICKPUNKT FILM oder KABEL & SATELLIT. Um einen kompletten Überblick zu erhalten, reicht die Recherche in einem dieser Blätter nicht aus. Wir sammeln deshalb alle Veröffentlichungen in einer speziellen Datenbank, die Grundlage einer Titelschutzrecherche ist. Ein speziell entwickeltes Suchprogramm findet nicht nur identische, sondern auch ähnliche Bezeichnungen.

Ein Verlag muss aber beachten, dass die Titel nur eine begrenzte Schutzdauer von maximal einem Jahr haben. Werden also in diesem Bestand identische oder verwechslungsähnliche ältere Namen gefunden, muss anschließend geprüft werden, ob sie tatsächlich benutzt werden oder ob sie Markenschutz durch Eintragung beim DPMA erlangt haben.

dnv: *Welche Unterschiede gibt es zwischen einer Titelrecherche und einer Markenrecherche?*

Utescher: Titelrecherchen werden über alle gesammelten Titel durchgeführt, wie Buchtitel, Magazine, Musiktitel, Film und TV oder Software. Darunter sind auch viele, die nicht als Marke eingetragen sind und daher einen geringeren Schutzzumfang haben.

Eine Markenrecherche konzentriert sich demgegenüber auf eingetragene Marken der betreffenden Waren- und Dienstleistungsklassen. Das sind



Mit einer Titelschutzanzeige können neue Titel und Medienformate noch vor dem Erscheinen geschützt werden

normalerweise die Klasse 16 für Druckereizerzeugnisse etc. und die Klasse 41, in der unter anderem Dienstleistungen eines Verlages zusammengefasst sind. Je nach inhaltlicher Ausrichtung der Zeitschrift können noch weitere Klassen relevant sein, wie Klasse 12 (Automarkt) oder Klasse 35 (Steuerberatung). Eventuell werden bei einer solchen Markenrecherche auch Bezeichnungen gefunden, die selbst keine Titel sind, trotzdem aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit eine Gefahr für den geplanten Namen darstellen.

dvn: Ist also auch eine Markenrecherche für den neuen Titel ratsam?

Utescher: Vor der Einführung eines neuen Titels sollten beide Recherchen durchgeführt werden. Das gilt natürlich insbesondere dann, wenn es sich um einen kreativen, weniger beschreibenden Namen handelt, der markenrechtlichen Schutz genießen soll.

dvn: Wenn sich der Verlag für einen Titel entschieden hat, wie kann er ihn dann vor Nachahmern schützen?

Utescher: Für den Verlag gibt es mehrere Wege, Nachahmer auf Distanz zu halten. Das Markengesetz schützt nämlich nicht nur eingetragene Marken, sondern auch sogenannte geschäftliche Bezeichnungen wie Werktitel. Dies können zum Beispiel Film-, Ton- und Bühnenwerke, aber auch Druckschriften sein.

Titelschutz entsteht grundsätzlich durch Benutzungsaufnahme, bei Druckschriften also mit Veröffentlichung. Vor der Markteinführung besteht daher die Möglichkeit, den Schutzanspruch durch eine Titelschutzanzeige bekannt zu machen, beispielsweise im TITELSCHUTZANZEIGER. Dadurch wird allerdings kein endgültiger Schutz erlangt. Es wird lediglich der Zeitpunkt dokumentiert, ab dem Schutz in Anspruch

genommen wird. Offen bleibt, ob man den Titel überhaupt schützen kann und ob ein älteres Recht an dem zu schützenden Titel besteht.

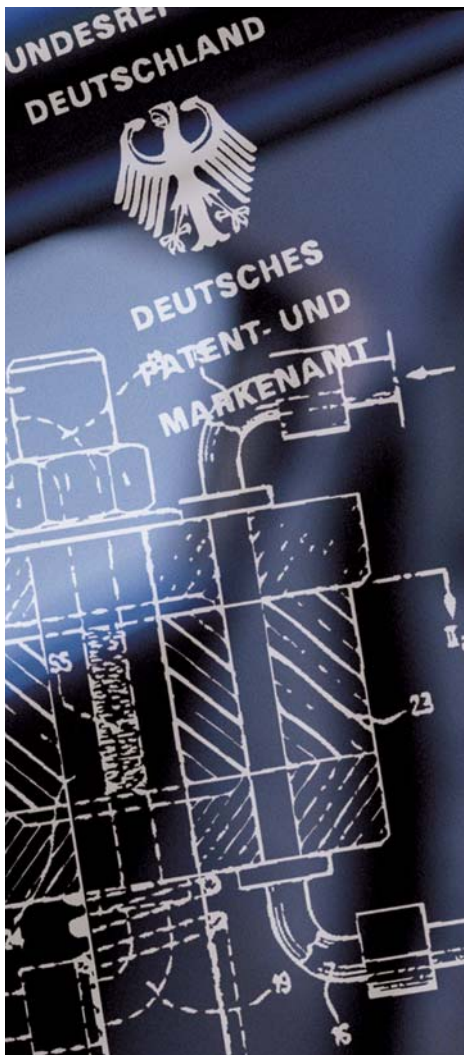
dvn: Ist man durch eine beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragene Marke besser geschützt?

Utescher: Die eingetragene Marke besitzt einen größeren Schutzzumfang. Lediglich der Schutz aus der eingetra-

Schutzfähige Markenformen

Markenform	Beispiel
Wortmarken	
Wörter	Mondeo; Aral
Personen- oder Firmennamen	Dr. Oetker; Ford
Buchstabenkombinationen	AEG; BMW
Einzelbuchstaben	T; Ö
Zahlen, ausgeschrieben oder als Ziffer	Fünfer; 4711
Buchstaben-Zahlenkombinationen	A3
Wortfolgen (Slogans)	„Geiz ist geil“; „Nicht immer, aber immer öfter“
Bildmarken	
Zweidimensionale Bilder und Abbildungen	Mc Donalds-Bogen
Wort-/Bildmarken	
Wort-/Bildkombinationen	Coca-Cola-Schriftzug
Farben/Farbkombinationen	
Einzelfarben (Einzelne Farben sind nur in seltenen Fällen schutzfähig. Dazu müssen sie eine besondere Bekanntheit erlangt haben.)	gelb/grün (BP) Lila mit bestimmter Abmischung (Milka)
Farbkombinationen.	farbige Logos
Dreidimensionale Formen	
Originelle Formen	Form der Coca-Cola Flasche
Allgemein übliche, rein technisch bedingte und einfache Formen sind nicht als Marke schutzfähig.	
Melodien und Tonfolgen	
Erkennungsmelodie	Tatort-Intro
Werbemelodie	„Auf diese Steine können Sie bauen...“ Schwäbisch Hall
Gerüche	
Kann ein Geruch markenrechtlich ausreichend beschrieben werden, so kann er als Marke eingetragen werden.	Geruch von frisch gemähtem Gras

Anmerkung: In der Praxis ist die Bedeutung nicht-traditioneller Marken wie 3-D-Marken, Hörmarken und Geruchsmarken verglichen mit herkömmlichen Markenformen, recht gering. Was die Anmeldezahlen angeht, so waren im März 2009 bei der WIPO unter 518.000 eingetragenen IR-Marken lediglich 3.233 dreidimensionale Marken, 587 Farb- und 39 Hörmarken. Beim HABM kamen zum gleichen Zeitpunkt auf knapp 480.000 eingetragene EU-Marken nur 2.364 dreidimensionale Marken, 161 Farb-, und 73 Hörmarken. Die einzige eingetragene Geruchsmarke (EU 428870 The smell of fresh cut grass, eingetragen für Tennisbälle) ist in 2006 ausgelaufen. Nationale und internationale Marken-Ämter verzeichneten in den letzten Jahren keine deutliche Zunahme an Anmeldungen nicht-traditioneller Marken.



„Durch eine Anmeldung ist die Marke zwar geschützt, die Rechte aus diesem Schutz muss das Unternehmen aber selbst wahrnehmen.“

*Jörg Utescher,
SMD-Markeur*

gen Marke verbietet es den Mitbewerbern, ähnliche Namen zu verwenden, die den Konsumenten über die Herkunft täuschen. Der Rechteinhaber kann schon frühzeitig im Rahmen eines amtlichen Verfahrens Widerspruch gegen neu angemeldete ähnliche Titel einlegen und die Verfahren relativ kostengünstig erfolgreich beenden. Auch die Schutz-

dauer von zehn Jahren mit der Möglichkeit, diese immer wieder zu verlängern, ist ein bedeutender Aktivposten. Es ist daher empfehlenswert, zusätzlich zum zeitlich kurzen Titelschutz einen Markenschutz zu erlangen.

Ein Vertrag sollte seine Marke gegen Neuansmeldungen überwachen

dnv: *Aber an eine Markeneintragung bei DPMA werden hohe Anforderungen gestellt?*

Utescher: Unabhängig von Rechten Dritter, beispielsweise Konkurrenten mit eventuell ähnlichen Titeln, muss die Marke einzigartig und darf nicht beschreibend sein. Handelt es sich um einen beschreibenden, leicht erklärlichen Namen wie DER HEIMWERKER für eine Heimwerker-Zeitschrift, hat das den Vorteil, dass der Konsument gleich auf den Inhalt schließen kann. Er weiß, was ihn erwartet. Die Chancen, diesen Titel als Marke schützen zu lassen, sind allerdings aufgrund des beschreibenden Charakters gering.

Zudem ist eine Markeneintragung langwieriger. Es dauert in Deutschland circa sechs bis neun Monate von der Anmeldung bis zur Eintragung. Ist ein Titel als Marke eingetragen, muss er innerhalb von fünf Jahren auch benutzt werden.

dnv: *Und wenn die Marke dann eingetragen ist, ist der Inhaber auf der sicheren Seite?*

Utescher: Durch eine Anmeldung ist die Marke zwar geschützt, die Rechte aus diesem Schutz muss das Unternehmen aber selbst wahrnehmen. Es erhält vom DPMA in München keinen Hinweis darauf, ob jemand für eine Bezeichnung, die mit der eigenen Marke identisch oder verwechslungsähnlich ist, Markenschutz beantragt hat. Um die Marke gegen bös- oder gutwillige Nachahmer zu verteidigen, sollte ein Verlag sie deshalb laufend gegen Neuansmeldungen überwachen lassen. Der Herausgeber erhält dann regelmäßig Hinweise auf neue Titel, die möglicherweise verwechslungsähnlich sind. Gegen diese kann er dann mit einem amtlichen Widerspruchsverfahren schon im Vorfeld relativ kostengünstig und schnell vorgehen.

(Die Fragen stellte Vanessa Göbel)

SMD-Markeur

Die Schutz Marken Dienst GmbH wurde 1949 vom Großvater des heutigen Geschäftsführers Jörg Utescher in Hamburg gegründet. Unter der Marke SMD-Markeur recherchiert und überwacht das Unternehmen heute Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP-Rechte im Auftrag nationaler und internationaler Anwaltskanzleien und Firmen weltweit. In Deutschland wird von den Standorten Ahrensburg und München aus gearbeitet.



In den Niederlanden bietet eine selbstständig operierende Niederlassung internationale Markenrecherchen mit rechtlicher Evaluierung von Verfügbarkeit und Eintragungschancen der betreffenden Marken an (www.i-Search.biz).

Zur Erstellung dieser rechtlichen Beurteilungen verfügt SMD über ein weltweites Netzwerk lokaler Anwaltskanzleien. Neben Recherche- und Überwachungsleistungen betreibt das Unternehmen auch Informationsseiten zu angrenzenden Themen wie www.slogany.de, www.marken-bewertung.de und www.country-index.com. Weitere Informationen unter www.smd-markeur.de.