

## Whiter Paper Markenüberwachung

## **Marke erfolgreich eingetragen – der sinnvolle nächste Schritt – strategische Markenüberwachung**

Die Markenüberwachung gehört im Markenrecht und Markenschutz immer noch größtenteils zum unbekanntem Wesen. Zwar empfehlen viele Anwälte nach erfolgreicher Eintragung einer Marke die Überwachung. Jedoch geht diesen Schritt nur ein geringer Teil der Markeninhaber. Wir von infobroker.de schätzen die Quote auf knapp 30%. Damit sind viele Marken trotz bestehender Markenrechte ohne einen aktiven Schutzschirm im Markt. In verschiedenen Fällen sorgt Kommissar Zufall für das Erkennen verletzender anderer Marken. Hier ist jedoch zumeist schon sehr spät und rechtliche Schritte sind teuer und zeitaufwendig.

### **Markenschutz ist doch da – warum jetzt noch eine Markenüberwachung?**

Eine Marke sollte geschützt werden, darüber sollte eigentlich Klarheit bestehen. Nachdenkenswert jedoch das Verhalten zahlreicher Markeninhaber. Der Markenschutz wurde erzielt und danach wird das Engagement zum Schutz der Marke eingestellt. Nur die Markenurkunde “stolz wie Oskar” im Büro hängen zu haben, kann doch nicht alles sein? Teilweise aus Unwissenheit über die rechtlichen Möglichkeiten und Stärken werden die Potenziale der eigenen Markenrechte im Markt nicht genutzt.

### **Was ist eigentlich die Marke, die erworben wurde?**

Mit einer Marke erwerben Sie als Markeninhaber das Recht den Begriff (Wortmarke) oder jeweilige Abbildungen / Logos (Wort-/Bildmarke) im Markt in den festgelegten Warenbereichen uneingeschränkt verwenden zu können. Andere Marktteilnehmer dürfen dies nur mit Ihrer Genehmigung. Alles andere stellt bei identischer Benutzung einen Verstoß gegen geltendes Markenrecht dar.

### **Schützen Sie Ihre Alleinstellung im Markt**

Mit dem Markenrecht erhalten Sie ein Marktmonopol auf eine Zeitdauer von 10 Jahren (danach wiederum um 10 Jahre verlängerbar). Der Aufbau einer Marke benötigt Mittel für das Marketing, um diese im Markt bekannt zu machen und zu festigen. Eigentlich logisch, dass dieser Aufwand nicht kampflos Nachahmern oder Kopisten überlassen werden sollte.

### **Der Markt kennt Ihre Marke – da haben Andere nichts verloren**

Mit einer Marke identifizieren Kunden und der Markt die jeweiligen Produkte und Eigenschaften eines Unternehmens. Zahlreiche Beispiele im Markt verdeutlichen, das Hersteller ohne Markenprodukte nicht existieren könnten. Insbesondere Konsumenten identifizieren Produkte über eine Marke.

## **Bewahren Sie den Wert Ihrer Marke**

Eine Markenüberwachung ist daher zwingend notwendig, um eingesetztes Kapital und auch die installierte Marke zu schützen. Durch parallele Eintragungen seitens unbedarfter Anmelder, aber auch des Wettbewerbs kann die Stärke einer Marke erheblich geschwächt werden. Auf längere Sicht verliert damit das Unternehmen an virtuellem Wert und die Kraft der Marke im Markt nimmt ebenfalls ab. Zur Sicherung der bisherigen Marktdurchdringung wären enorme Marketingaufwendungen (Werbung) notwendig.

*„Diesen Effekt gilt es durch eine Markenüberwachung erst gar nicht entstehen zu lassen“*

## **Auf den Punkt gebracht – wie überwachen Sie Ihre Marke?**

Bringen wir alle Aspekte in einem Satz nochmals auf den Punkt: “Es kann nicht richtig sein, dass jemand den gleichen Begriff als Marke anmeldet hat und dann auch noch einsetzt”. Die Frage an Sie: Wie wollen Sie sich ohne eine dauerhafte Markenüberwachung vor einer solchen “identischen Markeneintragung”, die noch den einfachsten Fall darstellt schützen? Sobald die gegenerische Marke eingetragen ist, wird es schwierig diese Marke aus dem Feld zu räumen. Schwierig bedeutet in diesem Falle: Ein solcher Schritt kostet Geld, Sie können verlieren und alles dauert eine recht lange Zeit. Markenrechtliche Streitigkeiten können schnell 2-3 Jahre in Anspruch nehmen.

## Was eine Markenüberwachung leistet

### Wie funktioniert eine Markenüberwachung?

Eine Markenüberwachung meldet automatisiert, sobald identische oder ähnliche Marken in die relevanten Markenregister eingetragen werden. Erkannte Kollisionen mit störenden Marken können frühzeitig im Widerspruchsverfahren per Rechtsmittel angegangen werden. Die Kosten sind dabei deutlich geringer als zu einem späteren Zeitpunkt, wenn gegnerische Marken bereits eingetragen sind.

Bei einer Markenüberwachung werden technisch alle relevanten Datenquellen für den geografischen Überwachungsraum (Beispiel: EU-Gemeinschaftsmarke = 28 Einzelländer sowie EU-Gem. + IR Marken) mit einer Abfragesyntax versehen, die den identischen aber auch ähnlichen Bereich einer Marke erfasst. Sobald neue Eintragungen (Neuanmeldungen / Eintragungen) erfolgen schlägt das System bei einem Treffer zu und meldet diesen per Systemmitteilung. Dies kann per E-Mail oder über ein internes Übersichtssystem der Datenbanken sein.

Verschiedene Datenbanksysteme bieten einen Ähnlichkeitsmodus für eine Überwachung an. Jedoch sind auch manuelle Einstellungen möglich. Die "Alerts" sind von den Kosten je nach Anbieter über einen Jahresbetrag oder pro Monat fällig.

Für Markeninhaber empfiehlt sich das Einschalten eines Datenbank-Experten für eine Schaltung einer Markenüberwachung. Die Einarbeitung rechtfertigen kaum den Arbeitsaufwand in das Schaltungswissen für eine Markenüberwachung. Der Einkauf der Leistung ist hier entschieden günstiger (Beispiel: Deutsche Markenüberwachung für 12 Monate bei infobroker.de ab 125,- EUR brutto, Stand 07-2013).

### Ist eine eigene Überwachung mittels DPMA Datenbank möglich?

Theoretisch müssten Sie zu in einem festgelegten Modus alle neu eingetragenen Marken regelmässig per manueller Eingabe checken. Eine doch recht mühselige Aufgabe, die zudem einiges an Kenntnis des DPMA Systems abverlangt. Innerhalb des "einfachen Suchmodus" der Einsteigerrecherche sind bestimmte Einschränkungen wie nur "neu eingetragene Marken" nicht möglich.

*Manuell kaum realisierbar und mit zu vielen Fehlerquellen versehen –  
Markenüberwachung Do-IT-Yourself beim DPMA*

Spätestens bei einer Markenüberwachung einer EU-Gemeinschaftsmarke geht über die DPMA Seite nichts mehr. Hier müssen alle 28 Einzelländer mit überwacht werden. Zahlreiche Länder sind per direktem Webzugang nicht erreichbar. Auch hier stellt sich die Frage der genauen Abfrage und das Erreichen einer "Ähnlichkeitsrecherche".

## **Auf den Punkt gebracht**

Achten Sie bei einer Überwachung darauf, dass alle relevanten Länder (wichtig bei einer EU-Gemeinschaftsmarke) in Form der lokalen Einzeldatenbanken enthalten sind. Eine eigene Einarbeitung in eine Markenüberwachung ist zu aufwendig. Überlassen Sie diese Arbeiten einem Datenbank-Experten. Achten Sie darauf, dass neben einer Identitäts- auch eine Ähnlichkeitsüberwachung durchgeführt wird.

## **Wie Sie mit einer Markenüberwachung Kosten sparen und Ihre Marke schützen**

### **Markenüberwachung am Beispiel einer Burg**

Ein Burgherr (steht in dieser Geschichte für den Markeninhaber) entschliesst sich auf einer schönen weiten Wiese eine Burg zu errichten. Nach langer Planung und Bauzeit wird die Burg fertig (die Burg symbolisiert die Marke). Die Burg ist durch die unverbaute Lage als Blickfang in der Region bekannt.

Da der Bau der Burg recht aufwendig war, entschließt sich der Burgherr keine Wachposten auf den Türmen Tag und Nacht zu postieren. Denn Wachposten, so der Burgherr, sind teuer und bringen seiner Meinung nach keinen Schutz. Die Präsenz der Burg auf der weiten Wiese wird mögliche Siedler schon genügend beeindrucken und die Alleinstellung der Burg auf der freien weiten Wiese gewährleisten.

Da die Wachposten fehlen, bemerkt der Burgherr erst bei einem Ausritt, dass Siedler sich auf der Wiese niedergelassen haben und bereits erste Häuser errichtet wurden. Recht aufwendig lässt der Burgherr diese Siedlungen entfernen.

Ein Burgherr mehrere hundert Kilometer weiter hat es da einfacher. Die auf den Wachtürmen seiner Burg postierten Wachleute melden frühzeitig das Eintreffen von Siedlern. Bevor erste Ansiedlungen entstehen sorgt dieser Burgherr für ein unverbautes Anwesen.

Mittels dieser kleinen Geschichte lässt sich recht gut die Leistung einer Markenüberwachung darstellen.

### **Zwingende Notwendigkeit – Wert der Marke erhalten.**

Das Beispiel der Burg verdeutlicht die Notwendigkeit, eine Marke gegenüber ähnlichen oder identischen Eintragungen zu verteidigen.

### **Schwindende Kennzeichnungskraft**

Das Zulassen von Markenmeldungen im ähnlichen oder noch dramatischer im identischen Bereich weicht die eigenen Markenrechte im wahrsten Sinne des Wortes auf. Juristen sprechen hier von der „mangelnden Kennzeichnungskraft einer Marke“, wenn

viele andere ebenfalls gleiche Wortbestandteile, Formen oder auch Farben verwenden. Hier wird deutlich, warum Konzerne Farben und Bestandteile von Markennamen so vehement verteidigen.

## **Verwechslungsgefahr nimmt zu**

Kunden orientieren sich an Marken. Gibt es zu viele gleich lautende Marken, so steigt die Gefahr der Verwechselbarkeit. Die Stärke einer Marke schwindet und Wettbewerber schöpfen Neukunden durch die Bekanntheit einer vormals starken Marke ab.

## **Henne oder Ei? – Rechtsstreitigkeiten**

Das Zulassen ähnlicher oder auch identischer Marken kann langfristig zu Rechtsstreitigkeiten führen. Hier stellt sich die Frage der Priorität der Markenrechte dann nicht mehr. Rechtliche Auseinandersetzungen werden dann in aller Wahrscheinlichkeit im Wettbewerbsrecht geführt. Markenrechtliche Ansätze werden dann nur erschwert durchsetzbar sein, da Eintragungen zugelassen wurden.

## **Widerspruchsfrist – die ideale Ausgangsbasis**

Das Markenrecht bietet dem Markt die Möglichkeit, gegen eine neue Marke innerhalb der drei Monate währenden Widerspruchsfrist einen Widerspruch einzulegen. Innerhalb dieser Phase trägt jede Seite die eigenen Kosten. Das finanzielle Risiko ist für den Widersprechenden überschaubarer und vor allem geringer.

## **Löschungsverfahren – weitaus kostenintensiver**

Ist eine Marke erst einmal eingetragen und die Widerspruchsfrist abgelaufen, kann nur über das Löschungsverfahren gegen eine Marke angegangen werden. Dies ist weitaus kostenintensiver und führt unter Umständen zu längeren Laufzeiten des Verfahrens. Bei einer Niederlage bleibt es nicht bei den eigenen Kosten.

## **Verhärtete Fronten nach der Eintragung**

Wer wird wohl mehr um den Erhalt einer Marke kämpfen? Ein Markeninhaber, dessen Marke bereits seit mehreren Monaten eingetragen ist oder ein Anmelder der noch in der Vorbereitung für den Markenaufbau steht? Die Psychologie des Gegners und dessen Kampfgeist sollte nicht unterschätzt werden.

## **Neue Herausforderung: Die Öffentlichkeitswirkung im Social Media Zeitalter**

Das Internet und Social Media schaffen völlig neue Verhältnisse auch bei Markenstreitigkeiten. Ein rechtliche Auseinandersetzung in einem Markenstreit, bei dem eine Marke erst sehr spät angegangen wird, kann schnell zu Sympathien auf einer Seite führen. Frühzeitige Aktivitäten lassen sich deutlich einfacher im Markt kommunizieren.

## **Auf den Punkt gebracht**

Je früher eine gegnerische oder konkurrierende Markeneintragung angegangen wird desto besser. Auf diese Weise kann auch das Gegenüber noch ohne hohe Kosten eine neue Marke aufbauen. Wird eine kollidierende Marke zu spät (beispielsweise über einen Zufallstreffer per Suchmaschine) erkannt, so ist der Aufwand enorm hoch diese Marke einzugrenzen. Eine Entfernung der gegnerischen Marke ist dann ebenfalls recht schwer bis fast unmöglich. Eine Markenüberwachung wirkt dabei wie ein Wettersatellit der vor Stürmen und Unwettern warnt.

## **Was Sie bei der Beauftragung eines Dienstleisters beachten sollten**

Wichtig für eine optimale Markenüberwachung – prüfen Sie das Leistungsspektrum des Dienstleisters.

## **Welche Daten benötigt der Dienstleister für eine Markenüberwachung**

Für einen professionellen Rechercheur ist die Markenüberwachung ein Vorgang der durch viele Standards automatisiert ist. Hier reicht in der Regel die Mitteilung welche Marke überwacht werden soll. Der Verweis auf das Aktenzeichen und Amt ist hier in der Regel ausreichend.

Dennoch sind die Leistungsmerkmale von Recherchedienstleistern unterschiedlich und es gilt einzelne Aspekte zu beachten. Mit dem Blick nur auf die Kosten ist es hier nicht getan.

## **Grundwissen**

Folgendes sollten Sie wissen, wenn Sie darüber nachdenken Ihre Markenrechte überwachen zu lassen.

## **Markeneintragung als Basis**

Für die Schaltung einer Markenüberwachung werden die Markendaten der jeweiligen Marke benötigt. Hierzu reicht in der Regel das Aktenzeichen und das zugehörige Amt (Deutsche Marke, EU-Gemeinschaftsmarke, IR-Marke usw.) aus. Der jeweilige Dienstleister nimmt die Schaltung basierend auf diese Angaben (Markenbegriff, Abbildung und Klassen) vor.

## **Wort- / Bild-Marken**

Bei Wort- / Bildmarken müssen zwei Schaltungen erfolgen. Die eine Schaltung konzentriert sich auf den Bildbestandteil und die andere auf Wortbestandteile. Dies der Grund, warum Wort- / Bildmarkenüberwachungen kostenintensiver sind.

## **Es kann auch mehr sein – Strategische Überwachungen**

Je nach Geschäftsausrichtung kann auch eine Überwachung anderer Wirtschaftsräume für die zwar kein Markenschutz vorliegt sinnvoll sein. So kann die EU-Markenüberwachung für eine deutsche Marke geschaltet werden, um den europäischen Raum zu überwachen und um Verletzungen bei Auslandsgeschäften (Export und Messen) zu verhindern und ggf. die eigene Marke mit einer EU-Markenmeldung später zu erweitern.

## **Automatisches Monitoring in professionellen Datenbanksystemen**

Die Schaltung überwacht durch einen Algorithmus und die jeweiligen Eingrenzungen die Aktualisierungen der jeweiligen Datenbanken. Sobald das System durch Identität und Ähnlichkeit Treffer generiert, werden diese als Meldung an den Auftraggeber übermittelt.

## **Kostenfaktoren einer Markenüberwachung**

Die Kosten einer Markenüberwachung basieren auf verschiedenen Faktoren und Positionen. Je nach Anbieter oder Berater können variable Kosten hinzukommen.

### **Art der Marke**

Hier kann es zu Unterschieden bei den Kosten kommen, ob es bei der Markenüberwachung um eine reine Wortmarke oder eine Wort-Bildmarke geht.

### **Überwachungsbereich (Länder, Datenbanken)**

Je mehr Datenbanken überwacht werden müssen, desto höher werden die Kosten für eine Überwachung.

### **Anzahl der Klassen**

Je mehr Klassen überwacht werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Treffern. Daher steigen hier auch die Schaltungsgebühren.

### **Kosten für Mitteilungen und Beurteilungen**

Denkbar bei Überwachung durch einen Rechtsberater. Hier fallen unter Umständen Kosten für die Beurteilung jedes Treffers und der Zusendung der Ergebnisse an.

### **Kalkulationssicherheit durch Pauschalen**

Vereinbaren Sie eine Pauschale pro Jahr und achten Sie darauf, dass keine variablen Kosten hinzukommen. Diese sind im Vorfeld nicht abschätzbar.

## **Auf den Punkt gebracht – Checkliste – Auswahl des passenden Dienstleisters**

### **Wichtige Überwachungsmodi**

Eine Markenüberwachung sollte technisch alle wesentlichen Aspekte einer Markenrecherche erfüllen. Hierzu gehören eine Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherche. Zudem sollte die Recherche identische Treffer auch außerhalb der belegten Klassifikation melden.

### **Leistungstransparenz – Zusatzkosten**

Das Dicke Ende kommt zumeist am Schluss. Die Kosten einer Markenüberwachung sollten nicht an der Variable der Benachrichtigungen hängen. Im Vorfeld sollten alle Gesamtkosten pro Jahr für die Überwachung klar ersichtlich sein.

### **Zeitnahe Benachrichtigung – Zusammenfassungsmeldungen als Option**

Treffermeldungen sollten zeitnah erfolgen. Nur eine Zusammenfassungsmeldung pro Monat frisst wertvolle Zeit. In der Regel stehen nur 3 Monate für den Widerspruch zur Verfügung. Damit stünden im ungünstigsten Fall nur 2 Monate für die Vorbereitung zur Verfügung. Noch dramatischer wären Benachrichtigungen nur einmal pro Quartal. Eine Zusatzoption kann eine Monatszusammenfassung sein, die alles nochmals was bereits übermittelt wurde als Überblick zusammenfasst.

### **Rechtsanwalt im Vorfeld notwendig?**

Der beratende Anwalt tritt im Grunde erst dann auf, sobald eine Marke als wirklich verletzend als Begriff und dem Warenbereich empfunden wird. Diese Beurteilung kann in der Regel auch der Markeninhaber treffen. Im weiteren Verlauf kann die Rechtsberatung hinzu genommen werden. Entscheiden Sie selbst, ab wann eine rechtliche Beurteilung einer Markenkollision vorzunehmen ist.

### **Laufzeit und Kündigung**

Tappen Sie nicht in eine Abofalle. Die Laufzeit der Überwachung sollte 12 Monate betragen und sich nicht automatisch verlängern. Der Dienstleister sollte vor dem Ablauf die Kosten für weitere 12 Monate mitteilen. Dann entscheiden Sie, ob das Monitoring fortgesetzt wird.

## Populäre Irrtümer Markenüberwachung

Rund um die Markenüberwachung kursieren verschiedenste Fehlannahmen.

### Das Amt überwacht neue Marken

Die Patent- und Markenämter prüfen immer nur die Eintragungsfähigkeit einer Marke nach dem Markengesetz. Selbst bei einer Markenmeldung einer überaus bekannten Marke (beispielsweise – Getränk- oder Sportschuh-Marke), die jeder Konsument kennt, würde keine Mitteilung an den Anmelder gehen, ob er seiner Sache ganz sicher sei. Das Amt überwacht bereits bestehende Markeneintragungen oder Anmeldungen nicht auf Kollisionen zu anderen Marken.

### Eine Eigenüberwachung manuell reicht aus

Ganz sicher? Manuell müsste immer zu einem festen Zeitpunkt und das am besten an jedem Tag eine Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden. Für eine deutsche Marke würde dies bedeuten: Täglich die Meldungen des DPMA, des Harmonisierungsamtes und der IR Marken auf Ähnlichkeiten zu untersuchen. Sieht man einmal von den technischen Unzulänglichkeiten der Amtsdatenbanken zu Ähnlichkeitsabfragen ab, so steht der zeitliche Aufwand einem professionellen Monitoring in einem gigantischen Verhältnis gegenüber. Geht man von 30 Minuten pro Woche aus, so kommt man auf satte 26 Stunden pro Jahr. Dies bei nur einer Marke die geprüft werden muß.

### Nur ein Anwalt kann überwachen

Das ist nicht richtig. Anwälte bieten die Leistung der Markenüberwachung innerhalb der anwaltlichen Beratung rund um die Marke an. Sie können sich aber auch ohne Anwalt an einen Recherchedienstleister wenden und eine Markenüberwachung in Auftrag geben. Die Überwachung einer Marke ist keine Rechtsberatung.

### Es wird keiner eine gleiche Marke eintragen – denn es wird immer vorab recherchiert

Täglich gibt es neue Löschungs- und Widerspruchsverfahren. Würde vorab sauber recherchiert, dann müsste es keine kollidierenden Markeneintragungen mehr geben. Sind Sie sicher das wirklich alle Anmelder vorab recherchieren? Viele Markenmelder führen sicherlich vor der Anmeldung eine Markenrecherche durch. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob die Recherche auf Ähnlichkeit durchgeführt und auch Ihre Marke dabei aufgefunden wurde. Zum guten Schluss mag der potenzielle Gegner seine eigene Markencreation noch lange nicht ähnlich zu Ihrer Marke sehen.

### Eine Markenüberwachung ist sehr kostenintensiv

Innerhalb des infobroker.de Leistungsangebotes beträgt die Jahrespauschale für eine deutsche Markenüberwachung innerhalb von 3 Klassen inkl. MwSt. 125,- EUR. Rechnet man diesen Betrag netto auf den Tag herunter kommt man auf 28 cent.

Dieser geringe Betrag meldet Ihnen umgehend ähnliche Markentreffer, die mit Ihrer Marke kollidieren. Die Kosten für die Verteidigung der eigenen Markenrechte gegen eine bereits eingetragene Marke sind dabei weitaus höher. Dies ist dann der Fall, wenn recht spät erst von einer gegnerischen Marke erfahren wird. Hier kann nur noch rechtlich aufwendig über ein Lösungsverfahren gegen eine kollidierende Marke vorgegangen werden. Hier sollte man immer in Betracht ziehen, dass eine starke Gegenwehr erfolgt. Diese Lösungsverfahren sind zeitlich langwierig. Die Kosten übersteigen schnell das Budget der Markenüberwachung von mehreren Jahren.

## Auf den Punkt gebracht

Eine Markenüberwachung wird nicht automatisch vom Anwalt durchgeführt. Ebenfalls ist mit der Gebühr für das Markenamt keine Überwachung enthalten.

Überlassen Sie diese Arbeiten einem Datenbank-Experten. Achten Sie darauf, dass neben einer Identitäts- auch eine Ähnlichkeitsüberwachung durchgeführt wird.

## Über den Autor



**Michael Klems** ist Experte für die Recherche in professionellen Datenbanken und effiziente Suchstrategien in Online-Quellen. Seit 1991 ist der erfahrene Online-Profi für namhafte Entscheider und Top-Unternehmen in der Informationsbeschaffung tätig. Mit der Seminarreihe "Effiziente Internet-Recherche" ist der gebürtige Kölner gefragter Referent für Seminare und Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen. Michael Klems ist der Kopf hinter dem Online-Dienst infobroker.de.

## Über infobroker.de

Der Recherchedienst infobroker.de (Datenbank-Informationsdienst Michael Klems) arbeitet im Kundenauftrag in der Ermittlung von Fachinformationen aus Datenbanken. Das Unternehmen ist neben weiteren Geschäftsfeldern auf das Monitoring von Marken und Wettbewerbsdaten spezialisiert.

Über die Online-Plattform infobroker.de stehen zahlreiche Recherchedienste direkt bestellbar zu Festpreisen zur Verfügung. Die angebotenen Diensten umfassen u.a. Firmenauskünfte, Handelsregisterdaten, Markenrecherchen, Marktdaten und Monitoring-Dienste.

### Urheberrechtliche Hinweise:

Erstellung am 10.07.2013 – Eine Weitergabe ist ohne Veränderung erlaubt. Ebenfalls das Einlesen in interne Intranet-Systeme. Eine gewerbliche Weiterverwertung ist nicht zulässig