

*Kann ich meinen Spa-Namen oder meine Signature Massage schützen lassen? Wie verhindere ich, dass meine Mitbewerber von meiner Namensgebung profitieren? Beim Markenrecht im Spa gibt es einiges zu beachten*

## Markenrecht im Spa

# Unterscheidungskraft zählt

Man könnte versucht sein, eine Bezeichnung wie z.B. „Schwarzwaldtherme“ als Namen für einen öffentlichen Wellness-Tempel schützen zu lassen. Wenn das zugehörige Unternehmen z.B. erfolgreich eine Badeanstalt diesen Namens betreibt, möchte es verhindern, dass andere Unternehmen gleiche oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, um womöglich vom Erfolg des anderen zu profitieren.

**Nicht jeder Name kann geschützt werden.** Doch wie ein aktuelles Urteil des Bundespatentgerichts (Aktenzeichen 32 W (pat) 64/07) zeigt, kann diese Bezeichnung nicht als Marke eingetragen werden. Die Richter des Gerichts argumentieren, dass eine Therme heutzutage eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für eine Thermalquelle oder Badeanlage mit Thermalwasser ist. Der Schwarzwald hingegen ist allgemein als geographische Bezeichnung bekannt. Die typische Bedeutung solch einer zusammengesetz-

ten Form „Schwarzwaldtherme“ entspricht einer Thermalbadeanlage im Schwarzwald und bezeichnet so Art und Ort eines Angebots, das nicht genauer bestimmt ist.

Das Beispiel zeigt, dass sich nicht jede Bezeichnung im Sinne des Markenrechts als Marke registrieren lässt. Bei der Namensfindung für ein neues Produkt, eine Behandlung, ein Spa oder eine neue Firma sind daher ein paar Punkte zu berücksichtigen, wenn man diesen Namen auch als Marke in ein offizielles Markenregister eintragen lassen möchte.

**Was zeichnet „Marken-fähige“ Namen aus?** Für die Eintragung eines Brands gibt es einige Vorgaben. So darf eine Bezeichnung, die als Marke geschützt werden soll, nicht beschreibend sein. Darunter wird im Allgemeinen verstanden, dass die zu

schützende Ware oder Dienstleistung nur mit einem allgemein üblichen Begriff benannt wird. „Stift“ für neuartige Schreibgeräte beschreibt entsprechend nur die allgemein bekannte Funktion, „Schreibgerät“ wäre selbst nur eine allgemeinere Bezeichnung und ist gleichermaßen beschreibend.

Solche Bezeichnungen sind nicht Markenfähig, weil sie die Ware oder Dienstleistung ungenügend von anderen, ähnlichen unterscheiden. Dies wird im Fachjargon als „Unterscheidungskraft“ bezeichnet. Geringe oder fehlende Unterscheidungskraft führt zur Ablehnung der Marke. Dies gilt auch für zusammengesetzte Begriffe, deren Bestandteile jeweils geringe oder fehlende Unterscheidungskraft besitzen. Ein Marken-fähiger Name ist also eine Bezeichnung, die nicht oder nicht nur die Ware oder Dienstleistung beschreibt.

*Schutzrechte sichern Ideen und Investitionen*

**Welchen Schutz bietet eine eigene eingetragene Marke?** Mit der Registrierung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erhält der Markeninhaber ein Schutzrecht zur Nutzung eines Namens. Der Inhaber hat damit die Möglichkeit, seinen Namen (als Bezeichnung für eine Firma, ein Produkt oder eine Dienstleistung) vor der Verwechslung mit Wettbewerbsprodukten zu schützen. Anderen Marktteilnehmern kann die Nutzung eines identischen oder ähnlichen Namens untersagt werden.

Laut Markenrecht kann eine Verwechslungsgefahr bestehen, auch wenn ähnliche Namen für ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Das Gesetz unterscheidet dabei vier Arten der Ähnlichkeit:

- Schriftbildähnlichkeit (Korma – Koma)
- Klangähnlichkeit (Klicks – Clix)
- Ähnlichkeit in der Bedeutung (Steinway – Stoneweg) und
- Gleichheit von Namensbestandteilen (Tulex – Tulexis)

Für jeden Unternehmer ist ein Schutzrecht in Form einer eigenen Marke somit auch eine Absicherung wichtiger Ideen und Investitionen. Dies zeigt die Studie „Praxis von Markenbewertung und Markenmanagement in deutschen Unternehmen“ aus dem Jahr 2005. Sie hat u.a. ergeben, dass der Anteil des Markenwerts am Gesamtunternehmenswert von den Befragten auf durchschnittlich 67 % beziffert wurde. Bei der Namensfindung sollten folgende Punkte beachtet werden:

**Ist der Name Marken-fähig?** Dazu wurde eingangs bereits auf den Aspekt der Unterscheidungskraft des Namens hingewiesen. Hier geht es vor allem darum, dass der gewählte Name nicht einfach das Produkt oder die Dienstleistung beschreiben darf. Ein weiterer Punkt, der zu einer Ablehnung einer Marken Anmeldung führen kann, ist der Aspekt des so genannten Freihaltebedürfnisses. Zum Beispiel kann ein Bäcker die Bezeichnung „Brot“ nicht als Marke eintragen lassen, da dieser Begriff zur freien Nutzung für alle Bäcker freigehalten werden muss.

**Bestehen bereits Marken- oder Namensrechte?** In der Phase der Namensfindung, wenn die ersten Begriffskandidaten feststehen, ist die Überprüfung auf bestehende Rechte zu empfehlen. Im ersten Schritt sollte eine Markenrecherche durchgeführt werden. Hierbei sind allerdings Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherchen zu unterscheiden. Zudem müssen alle relevanten Markendaten berücksichtigt werden. Reine Identitätsrecherchen können bei den jeweiligen Markenämtern durchgeführt werden. Leider finden diese Recherchen nur das, was als Suchname eingegeben wird (sucht man beispielsweise nach „Pharmakontor“, würde die Marke „Pharma-Kontor“ nicht angezeigt werden). Zudem gibt es drei Organisationen, bei denen für Deutschland relevante Marken registriert sein können:

- **Deutsche Marken:** Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
- **EU-Gemeinschaftsmarken:** Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
- **Internationale Marken:** World-Intellectual-Property-Organisation (WIPO)

Um ein umfassendes Bild bestehender Markenrechte zu erhalten, sollte grundsätzlich eine Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt werden. Oft ist es notwendig, die Ergebnisse durch einen Anwalt auf potenzielle Risiken hin zu überprüfen. Es können auch andere Namensrechte existieren, z.B. wenn eine Firma einen Namen schon lange Zeit nutzt. Das offizielle Unternehmensregister ([www.unternehmensregister.de](http://www.unternehmensregister.de)) kann kostenlos für eine erste Prüfung von Firmennamen genutzt werden.

**Können eigene Schutzrechte durch die Anmeldung einer Marke aufgebaut werden?** Die Eintragung einer Marke hat sich in den letzten Jahren als die beste Form der Namenssicherung bewährt. Gerade in der Gründungssituation kann mit einer Marke eine starke Rechtsposition für eine sichere Namensnutzung geschaffen werden. Bestehen bereits identische oder sehr ähnliche Marken, sollte ein Markenanwalt mit der Anmeldung beauftragt werden, da dieser über das Know-how verfügt, Waren-

## Was sollte bei der Namensfindung berücksichtigt werden?

Wenn ein Name für eine neue Firma, ein neues Produkt oder auch nur eine Domain genutzt werden soll, muss von rechtlicher Seite bei der Namensfindung Folgendes beachtet werden:

- Ist der Name „Marken-fähig“ im Sinne des Markenrechts?
- Bestehen bereits Marken- oder Namensrechte am neuen Namen?
- Können eigene Schutzrechte durch die Anmeldung einer Marke aufgebaut werden?



Foto: Manfred Ament/Fotolia.com

und Dienstleistungsverzeichnisse entsprechend zu anderen Marken abzugrenzen. Die Markenmeldung auf Basis einer Ähnlichkeitsrecherche durch einen Anwalt ausführen zu lassen, ist der sicherste Weg zu einer erfolgreichen Registrierung. Die Kosten für die Registrierung sind immer im Verhältnis zu den wesentlich höheren Kosten zu betrachten, die durch einen Rechtsstreit oder sogar den späteren Verlust eines in den Markt eingeführten Namens entstehen können.

**Was ist bei Domain-Namen zu beachten?** Eine Domainanmeldung führt nicht unmittelbar zu einem Schutzrecht. Die Domain ist vorrangig als Adresszuordnung zu verstehen. Erst wenn sie längere Zeit genutzt wird und der Inhaber eine Bekanntheit der Internetadresse nachweisen kann, lassen sich daraus Rechte an der weiteren Namensnutzung ableiten. Gerade in der Gründungsphase, in der dieser Sachverhalt oft nicht gegeben ist, ist eine Recherche nach bestehenden Marken und Firmennamen sowie eventuell die Anmeldung einer eigenen Marke eine wichtige Aufgabe. □

**Gregor Krey** ist Geschäftsführer der tulex GmbH. Das Düsseldorfer Unternehmen bietet online professionelle Markenrecherchen an. In Kooperation mit einem Fachanwalt für Markenrecht können auch Gutachten und Markenmeldungen zu Fixpreisen beauftragt werden. Kontakt: [www.tulex.de](http://www.tulex.de)

