Brand und Marke – am Anfang stand das Wort

Das Los der Namenlosen „An die Stelle der kurzfristig wirksamen Reklametechnik tritt die dauerwirksame Markentechnik."

Mit diesem Satz fasste Hans Domizlaff[1] den Unterschied zwischen dem auf einmaligen Verkaufserfolg ausgerichteten Stil des Jahrmarktverkäufers und dem einen nachhaltigen Absatz anstrebenden Stil des Kaufherrn, wie er ihn nannte, also des seriösen Kaufmanns oder der seriösen Kauffrau, zusammen. Hier das Augenblicksgeschäft mit seiner Kurzfristigkeit der Geschäftsabwicklung und unwiederholbarer schneller Gewinnabschöpfung und dort das Dauergeschäft mit einem Fundament aus auf Produktqualität beruhenden langjährigen guten Kundenerfahrungen, aus denen sich ein Vertrauen der Verbraucher entwickeln kann.[2]

Aus diesem Vertrauen in die verlässliche, gleichbleibende Produktqualität entwickelt sich der Markenartikel. Domizlaff nannte dies die natürliche Markenbildung.[3] Dazu gehört allerdings auch die Beobachtung, dass der Kunde sich zwar an den Laden erinnern kann, in dem er das qualitativ hochwertige und namenlose Produkt gekauft hat, aber nicht in der Lage ist, das gleiche Produkt woanders wiederzufinden; seine Möglichkeiten zur Produktidentifikation beschränken sich also auf den erstmaligen Kaufort. Daraus leitet sich die Erkenntnis ab, dass das Produkt eine eigenständige, einmalige Bezeichnung erhalten muss, die vom Kaufort unabhängig ist, nämlich den Produktnamen des Markenartikels.

Ein Produkt braucht einen Produktnamen als eigenständige, einmalige Bezeichnung.

Dieser historische Ausflug zu den wissenschaftlichen Anfängen der Markentechnik zeigt den Ursprung des Marketingbegriffs der Marke auf. Domizlaff definierte Marke an keiner Stelle, sondern er leitete diesen Begriff aus der praktischen Beobachtung und analytischen Betrachtung heraus ab, indem er ein Produkt, das sich gemäß seinen Grundsätzen der Markenbildung entwickelt hat, als markiertes Produkt ansah und dieses als Markenartikel bezeichnete. Das Produkt wird somit nach dem Erfüllen der Grundsätze der Markenbildung quasi mit einem Brandzeichen markiert oder auf Neudeutsch: gebranded. Im englischen Sprachraum spricht man deswegen auch von einem brand und anstatt markieren heißt es dort branding.

Die Polysemie des Wortes „Marke"

Im Unterschied zu dem vorstehend erläuterten Marketingbegriff der Marke steht der juristische Begriff der Marke, zu deren Erwerb in § 3 Absatz 1 des deutschen Markengesetzes (DE-MarkenG) die Voraussetzungen genannt sind und die als Begriff in § 4 legaldefiniert ist:

§ 3 (1): Als Marke können alle Zeichen, insbesondere ..., geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

1 Domizlaff, Hans: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, Neuauflage, Hamburg 1992, S. 17 (1. Auflage 1939; 2. überarbeitete und ergänzte Auflage 1951)
2 Domizlaff, Hans, ebd. S. 22
3 Domizlaff, Hans, ebd. S. 33 ff.

Fotos: © Mercedes-Benz Group, © Adobe Stock, © Shutterstock, © WSPatent

Hiermit wird die sogenannte Unterscheidungskraft eines Zeichens gefordert, also die Eignung des Zeichens, als konkreter Herkunftshinweis dienen zu können.

Nach § 4 DE-MarkenG entsteht der Markenschutz

1. *durch die **Eintragung eines Zeichens als Marke** in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,*
2. *durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke **Verkehrsgeltung** erworben hat, oder*
3. *durch die im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) **notorische Bekanntheit einer Marke.***

Nach rechtlicher Definition ist ein Zeichen in Deutschland also nur dann eine bundesweit Schutz entfaltende Marke, wenn es in das Markenregister eingetragen ist oder einen der selten zutreffenden Benutzungs- oder Bekanntheits-Tatbestände erfüllt. Wir müssen im Deutschen also damit leben, dass dasselbe Wort Marke im Marketing eine andere Bedeutung hat als im Markenrecht.

Diese Mehrdeutigkeit des Wortes Marke – im Marketing als Ausprägung der Produktidentität im Sinne eines Markenartikels und im Markenrecht als rechtlich geschützte Produktbezeichnung – kann schnell dazu führen, dass Marketingleute und Markenjuristen aneinander vorbeireden. Es ist daher bei der Benutzung des deutschen Wortes Marke stets der semantische Kontext mit zu beachten.

Im Englischen ist es dagegen einfacher. Die Marketingszene spricht von brand und die Unionsmarkenverordnung der Euro-

DAS ERSTE AUTOMOBIL mit dem Namen Mercedes, benannt nach der Tochter des südfranzösischen Autoimporteurs Emil Jellinek.

päischen Union[4] verwendet in ihrem englischen Text des Artikels 4 den Begriff trade mark:

An EU trade mark may consist of any signs, in particular ..., provided that such signs are capable of:
a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, and ...

Im Englischen steht also der Marketingbegriff brand dem juristischen Begriff trade mark (amerikanisch: trademark) gegenüber, was zu mehr Klarheit führt. In beiden vorstehend genannten Gesetzestexten wird übrigens unterschieden zwischen dem allgemeinen Begriff eines Zeichens (sign) und dem Begriff der Marke (trade mark) für ein markenrechtlich geschütztes Zeichen.

Vielleicht wäre es auch im Deutschen hilfreich, die Begriffe Brand (Bedeutung im Marketing) und Marke (rechtliche Bedeutung) nebeneinander zu verwenden.

Das Kind braucht einen eigenen Namen

Wie oben bereits festgestellt wurde, braucht ein Produkt einen Produktnamen als eigenständige, einmalige Bezeichnung. Domizlaff hatte diesbezüglich bereits erkannt: Das Vorrecht auf einen Markenartikel muss durch eine Bezeichnung geschützt werden, die nicht nachgeahmt werden kann.[5] Um eine Nachahmung verhindern oder zumindest unterbinden zu können, bedarf es somit rechtlicher Mittel zur Monopolisierung des Zeichens, welches das Produkt beispielsweise in Form eines Wortzeichens bezeichnet, wobei das probate Mittel der Markenschutz als eingetragene Marke ist. Eine im Markenregister eingetragene Marke verleiht dem Markeninhaber mit der Eintragung ein ausschließliches Verbietungsrecht.[6]

Um als Marke in das Markenregister eingetragen werden zu können, muss ein Zeichen grundsätzlich geeignet sein, auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen, es muss also unterscheidungskräftig sein.

Nachstehend werden die wichtigsten rechtlichen Voraussetzungen aufgeführt, die ein Zeichen erfüllen muss, um zum Beispiel als Wortmarke in das Markenregister eingetragen werden zu können. Dabei sei zunächst darauf hingewiesen, dass das Markenrecht international so weit harmonisiert ist, dass die nachstehenden Ausführungen für das Rechtsterritorium der Europäischen Union und auch von deren jeweiligen Nationalstaaten gelten und im Wesentlichen auch für den Rest der Welt zutreffen.

Die aus dem Marketing übernommene Kerneigenschaft einer Marke im Marketingsinn (Brand), nämlich die Identifizierbarkeit der Herkunft des Produkts, bestimmt auch die Leitlinien des Rechtsschutzes einer Marke, nämlich deren Herkunftsfunktion. Zudem darf die Monopolfunktion einer rechtlich geschützten Marke Dritte, also im Wesentlichen Mitbewerber, nicht ungerechtfertigt benachteiligen. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

Bei der Prüfung einer angemeldeten Marke auf Eintragbarkeit wird unterschieden zwischen vor der Eintragung vom Patentamt geprüften absoluten Schutzhindernissen und in einem nachgeordneten Widerspruchsverfahren geprüften relativen Schutzhindernissen, wobei es sich bei Letzteren um ältere Rechte Dritter handelt.

Um als Marke in das Markenregister eingetragen werden zu können, muss ein Zeichen grundsätzlich geeignet sein, auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuweisen, es muss also **unterscheidungskräftig** sein.[7] Hier spiegelt sich die Herkunftshinweisfunktion einer Marke im Markenrecht wider. Beispielsweise das Wortzeichen ***Unternehmerfreiheit*** (DE 30 2021 234 558.8), angemeldet unter anderem für die Dienstleistungen Verleih und Vermietung von Telekommunikationsanlagen, wurde vom Bundespatentgericht als nicht unterscheidungskräftig angesehen[8], da „der Verkehr, insbesondere der Fachverkehr, dessen Auffassung auch allein entscheidend ist, da-

4 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke
5 Domizlaff, Hans: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, Neuauflage, Hamburg 1992, S. 61

Schließlich gibt es noch einige weitere absolute Schutzhindernisse, die in § 8 DE-MarkenG aufgeführt sind. Auch andere Gesetze und Verordnungen wie beispielsweise das Olympiaschutzgesetz oder gesetzlich geschützte

Eine eingetragene Marke kann nur für bestimmte, bei der Anmeldung angegebene Waren und/oder Dienstleistungen Markenschutz entfalten.

rin lediglich einen rechtlichen bzw. wirtschaftlichen Fachbegriff als solchen und keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen“ sehe (BPatG 29 W (pat) 037/22).

Ein weiteres wichtiges Kriterium als Eintragungshindernis stellt das sogenannte **Freihaltungsbedürfnis** dar. Hierdurch soll verhindert werden, dass Begriffe, die der Wettbewerb frei verwenden können muss, für eine einzelne Person monopolisiert werden. So wäre es zum Beispiel unmöglich, sich den Namen Brötchen für Backwaren markenrechtlich schützen zu lassen.

Die Anwendung der Kriterien der Unterscheidungskraft und des Freihaltungsbedürfnisses ist im Übrigen nicht auf die Prüfung von Wortzeichen beschränkt, sondern erfolgt bei allen Zeichen, die zu einer registrierten Marke werden sollen, beispielsweise auch bei Bildzeichen, Wort-Bild-Zeichen oder Slogans.

Herkunftsbezeichnungen und Weinlagen sind bei der Prüfung einer Markenanmeldung zu berücksichtigen.

Eine eingetragene Marke kann nur für bestimmte, bei der Anmeldung angegebene Waren und/oder Dienstleistungen Markenschutz entfalten. Auch das beruht auf der Herkunftshinweisfunktion einer Marke. So kann zum Beispiel auch heute noch eine bereits im Jahr 1909 von einer ehemaligen Schuhfab-

6 § 14 DE-MarkenG
7 § 8 DE-MarkenG
8 BPatG, 29W(pat)037/22 vom 02.04.2025

Merksätze

- Die Bedeutung des Wortes Marke ist in der deutschen Sprache im Marketing und im Markenrecht unterschiedlich.
- Ein Zeichen kann nur für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen als rechtlich geschützte Marke eingetragen werden, die bereits bei der Markenanmeldung anzugeben sind.
- Zu einem späteren Zeitpunkt kann es erforderlich werden, die tatsächliche Benutzung der Marke für diese Waren/Dienstleistungen darzulegen.
- Ein Zeichen muss unterscheidungskräftig sein, also geeignet sein, als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb zu dienen, um als rechtlich geschützte Marke eingetragen werden zu können.
- Ein Zeichen darf nicht für Dritte freihaltungsbedürftig sein, um als rechtlich geschützte Marke eingetragen werden zu können.
- Eine obligatorische amtliche Prüfung eines zum Markenschutz angemeldeten Zeichens erfolgt nur hinsichtlich absoluter Schutzhindernisse.
- Eine Prüfung relativer Schutzhindernisse, also älterer Rechte Dritter, erfolgt nur auf Antrag der älteren Rechteinhaber in einem späteren Widerspruchs- oder Löschungsverfahren.
- Eine Marke ist der Name für eine Ware oder Dienstleistung – eine Firma hingegen ist der Name für eine Person, zum Beispiel für ein Unternehmen.
- Neben der bundesweit geschützten eingetragenen Marke gibt es auch durch Benutzung erworbenen lokalen Markenschutz, beispielsweise für geschäftliche Bezeichnungen.

Der hier wiedergegebene Inhalt stellt keine Rechtsberatung dar, sondern dient der allgemeinen Information über Grundzüge des Markenrechts. Er kann keine individuelle Rechtsberatung ersetzen. Für etwaige Handlungen, die aufgrund der hier vermittelten Information vorgenommen werden, übernehmen weder der Autor noch der Verlag oder der Herausgeber irgendeine Haftung.

rik in Balingen angemeldete Marke MERCEDES® (DE 119 661) für die Waren Stiefel, Schuhe und Gamaschen aus Leder und Stoff, Schuh- und Stiefelleisten neben einer im Jahr 1903 angemeldeten Marke Mercédès® (DE 82 546) eines damals noch jungen Fahrzeugherstellers bestehen, die Markenschutz unter anderem für die Waren Gasmotoren, Explosionsmotoren, Verbrennungsmotoren, Motorwagen, Fahrräder, Draisinen, Motorschlitten, Wasserfahrzeuge, Luftschiffe aber auch für Fußschützer, Fußsäcke, Fußwärmer entfaltet. Erst im Jahr 1916 meldete dieser Fahrzeughersteller seine Marke dann ebenfalls in Großbuchstaben als MERCEDES® (DE 297 235) ohne die Akzente an.

Von der Marke als Produktname für eine Ware oder Dienstleistung streng zu unterscheiden ist die Firma als Name eines Unternehmens. Während die Marke nach dem Markenrecht geschützt ist, ist die Firma nach namens- oder handelsrechtlichen Vorschriften geschützt. Häufig, insbesondere bei Dienstleistungsunternehmen, wird aber auch die Firma als Marke zur Bezeichnung der erbrachten Dienstleistung verwendet, sodass es erforderlich sein kann, auch die Firma zusätzlich als Marke zum Markenschutz anzumelden. Eine von der Firma abweichende geschäftliche Bezeichnung, zum Beispiel „Kurpark-Apotheke“ oder „Gasthaus zum wilden Jäger“, kann sich durch Benutzung ebenfalls zu einer lokal geschützten Marke entwickeln, ohne dass es dazu einer Markeneintragung bedarf. Allerdings ist eine eingetragene Marke stärker, weil sie per se bundesweit durchsetzbar ist.

Die Eignung eines Zeichens als Herkunftshinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb und die Notwendigkeit der Freihaltung beschreibender Begriffe für Wettbewerber sollten im Marketing bei der Markenentwicklung stets präsent sein, ebenso wie die anderen gesetzlichen Eintragungshindernisse.

Während die Marke nach dem Markenrecht geschützt ist, ist die Firma nach namens- oder handelsrechtlichen Vorschriften geschützt.

Daher wird sich das nächste Kapitel, das im kommenden Heft des Marketingmagazins *marke41* erscheinen wird, mit den markenrechtlichen Implikationen bei der Entwicklung einer Wortmarke befassen.

DR. WOLFRAM SCHLIMME,
Patentanwalt
www.brandeur.de