

mand anderen geschützt sein. Um das festzustellen oder zumindest das Risiko zu minimieren, ältere Rechte zu verletzen, ist es erforderlich, zuallererst eine professionelle Markenrecherche für den geplanten eigenen Produktnamen durchzuführen. Das gleiche trifft für das geplante Logo zu.

Leider zeigt die Praxis, dass dieser Rechteschritt häufig unterbleibt. Wenn dann eine gleiche oder ähnliche ältere geschützte Marke zu einem Zeitpunkt auftaucht, zu dem schon Prospekte und Etiketten gedruckt sind und eine Werbekampagne gestartet ist, dann wird es richtig teuer, den Namen oder das Logo noch einmal ändern zu müssen.

■ EIGENER MARKENSCHUTZ

Die positive Erfahrung des Verbrauchers mit dem Produkt darf nicht einmalig sein, sondern sie muss wiederholbar sein. Der Verbraucher benötigt eine Orientierung, die ihm eine Qualitätsgarantie vermittelt. Er muss sich sicher sein können, dass das angebotene Produkt aus derselben Herkunftsstätte stammt wie das, mit dem er schon einmal eine gute Erfahrung gemacht hat. Die Einmaligkeit des Namens und auch des Logos muss folglich gewährleistet sein.

Der Doyen des deutschen Marketings, Hans Domizlaff, sprach bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vom „Markenartikel mit Markengesicht“ und gelangte zu der Erkenntnis „Das Vorrecht auf einen Markenartikel muss durch eine Bezeichnung geschützt werden, die nicht nachgeahmt werden kann“. Es ist folglich wichtig, den neu geschaffenen Produktnamen und das zugehörige Logo jeweils unter eigenen Markenschutz zu stellen. Das bedeutet, dass sowohl der neu geschaffene Produktname als auch das Logo markenrechtlich schützbar sein müssen. Sie dürfen also zum Beispiel für die zu schützenden Produkte nicht beschreibend sein.

Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit, eigenen Markenschutz anzustreben, beruht auf dem Umstand, dass es in Deutschland kein allgemeines Vorbenut-

zungsrecht für Marken gibt. Das heißt, dass jemand, der für ein Zeichen, beispielsweise einen Namen, eine eingetragene Marke besitzt, einem Benutzer dieses Zeichens die weitere Benutzung untersagen kann, auch wenn dieser das Zeichen schon vor der Anmeldung der jüngeren Marke benutzt hat, ohne dadurch eigene Kennzeichnungsrechte erworben zu haben.

■ FREMDE SPRACHEN UND KULTUREN

Doch nicht nur die rechtlichen Aspekte sind bei der Markenschöpfung zu berücksichtigen. Wird das Produkt zum Beispiel auf mehreren Märkten angeboten, sind auch sprachliche und kulturelle Aspekte zu beachten. Der Name darf in einer relevanten Sprache nicht unaussprechbar sein und darf in dieser Sprache keine negative Bedeutung oder Konnotation haben und im Kulturkreis der geplanten Markenbenutzung keine negative Assoziation hervorrufen (zum Beispiel durch farbliche Gestaltung oder bildliche Zusätze). Er muss in dieser Sprache im entsprechenden Staat frei und ebenfalls als Marke schützbar sein.

Soll beispielsweise ein Elektroauto in Frankreich unter dem Namen „e-tron“ vermarktet werden, so muss sich der Markenschöpfer bewusst sein, dass ein Franzose unter einem „étron“ einen Hundehaufen versteht. Einen Whisky-Likör in Deutschland unter dem im englischen Sprachraum eingeführten Namen „Irish Mist“ („irischer Nebel“) vermarkten zu wollen, dürfte ebenfalls flopverdächtig sein. Bei einem Herrenparfum mit dem Namen „Bleu de Chanel“ ist wahrscheinlich nur der Kunde blöde, der des Französischen nicht mächtig ist. Es finden sich viele ähnliche Beispiele kurioser und zum Teil kontraproduktiver Namensschöpfungen.

Auch bei der Gestaltung von Bildzeichen gilt es, einige markenrechtliche Grundsätze zu berücksichtigen, damit das Zeichen in den relevanten Staaten erfolgreich einsetzbar ist. So ist darauf zu achten, dass das Bildzeichen kulturell akzeptiert wird und keine unerwünschten Assoziationen beim Betrachter hervorruft. Selbst die Farbe eines grafischen Zeichens kann für

den Markenerfolg dieses Zeichens als Bildmarke in einem Kulturkreis entscheidend sein.

■ UNTERSCHIEDBARKEIT DURCH KREATIVITÄT

Ein immer wieder beliebter klassischer Fehler bei der Bildung eines neuen Markennamens ist die Wahl von beschreibenden Angaben, denn diese sind nicht als Marke schützenswert. Bei dem Namen „Schnellfracht“ für Speditionsdienstleistungen mag das ja noch einleuchtend sein, aber wenn der Name „Buongusto“ für Nudelsoßen als europäische Unionsmarke geschützt werden soll, so ist zu bedenken, dass bei dem dafür zuständigen Amt für Geistiges Eigentum der EU auch Italienisch eine der Prüfungssprachen ist und „buon gusto“ im Italienischen „guter Geschmack“

bedeutet. Ein solcher beschreibender Name wird nicht als Marke eingetragen. Das Geld für die Einreichung einer solchen Markenmeldung wurde dann wohl vergeblich ausgegeben.

Schließlich ist ein beschreibender Name auch weniger geeignet, ein Produkt zu individualisieren und gegen Wettbewerbsprodukte abzugrenzen, als dies ein phantasievoller Name vermag.



Dr. Wolfram Schlimme (Patentanwaltskanzlei WSPatent) berät und vertritt Unternehmen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrecht, Markenrecht, Designrecht) vor nationalen und internationalen Behörden.

Fazit

Neben den vielen – hier nicht erwähnten – marketingtechnischen Auswahlkriterien für einen Produktnamen muss sich der Markenschöpfer also drei wesentliche Fragen stellen:

- Verletzt mein neuer Produktname oder mein neues Logo ältere Rechte Dritter ?
- Ist mein neuer Produktname bzw. mein neues Logo selbst als Marke schützenswert ?
- Besitzt mein neuer Produktname in einer relevanten Sprache eine negative Bedeutung oder führt er zu einer negativen Assoziation ?

Die ersten beiden Fragen sind markenrechtlicher Natur, wobei die Beantwortung der ersten Frage mit „ja“ schon zu einem zwingenden Ausschluss eines Namens- oder Logoentwurfs von der weiteren Berücksichtigung führt. Die Beantwortung der zweiten Frage sollte positiv sein, weil es ansonsten nicht möglich ist, den eigenen Markennamen bzw. das eigene Logo markenrechtlich zu schützen und gegen unerlaubte Nachahmung zu verteidigen. Die dritte Frage sollte ebenfalls ein strenges Prüfungskriterium sein, um eine negative Sinnbeladung des künftigen Markennamens möglichst zu verhindern.

Diese Fragen stellen somit rechtlich zwingende oder gebotene oder faktisch sinnvolle Ausschlusskriterien bei der Wahl eines Markennamens dar. Daher muss die Beantwortung dieser Fragen sehr früh im Prozess der Markenschöpfung erfolgen und zwar unmittelbar bei der Aufbereitung und der Bewertung der Ergebnisse einer Kreativitätssitzung. Die Praxis zeigt jedoch, dass in vielen Fällen die Begeisterung der Beteiligten über die eigenen Ideen so groß ist, dass diese Fragen „wegignoriert“ werden.

Die Marketingfachleute, die Namen und auch Bildzeichen für Produkte oder Dienstleistungen oder auch als Firmenbezeichnung entwerfen, sollten dabei stets diese Fragen vor Augen haben und rechtzeitig einen Patentanwalt oder einen anderen erfahrenen Markenjuristen einschalten. In gemeinsamer Arbeit kann es dann gelingen, Wortzeichen und Bildzeichen zu entwickeln, die so prägnant sind, dass sie sich von anderen am Markt befindlichen Zeichen deutlich abheben, und die selbst auch markenrechtlich schützenswert sind, denn

starke Marken benötigen starke Zeichen !