

Prozess zur Anmeldung und Verwaltung von Marken innerhalb der LP Gruppe und der internationalen PAYBACK Gesellschaften

version	DOCUMENT STATUS
1.0	draft
CREATED ON	RESPONSIBLE
2018-04-18	Anna Popiel
UPDATED ON	

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Definition	4
1.2	Markenarten	4
1.3	Schutzumfang	4
1.4	Waren- und Dienstleistungsklassen	5
1.5	Schutzdauer von eingetragenen Marken	6
2	Namensfindung	6
2.1	Findungsprozess	6
2.2	Auf Expansionskurs – Der X-Faktor	7
2.3	Schon besetzt? Marken- und Domainrecherche	7
3	Marken Anmeldung	8
4	Widerspruch	10
5	Markenüberwachung	10
6	Markenlöschung	11
7	Verlängerung der Schutzdauer	11
8	Nachträgliche Änderungen	11
9	Übersicht der LP Gruppe Marken	12

1 Einführung

1.1 Definition

Die **Marke** (englisch „*trademark*“) gehört wie Patente oder Gebrauchsmuster zu den gewerblichen Schutzrechten. Was eine Marke ist, beschreibt das deutsche Markengesetz wie folgt: eine Marke umfasst alle Zeichen, die geeignet sein können, „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

Wenn es hingegen eher um das Design des Produkts geht, ist nicht die Markenmeldung von Bedeutung - stattdessen sollte ein Design eingetragen werden (früher als Geschmacksmuster bezeichnet).

1.2 Markenarten

Man unterscheidet zwischen folgenden Markenformen:

- Eine **Wortmarke** schützt ein Wortzeichen in allen verkehrsüblichen Wiedergabeformen d.h. die Großschreibung (Payback), die Kleinschreibung (payback), die einheitliche Großschreibung (PAYBACK), die einheitliche Kleinschreibung (payback) und die gebräuchlichen Schrifttypen.
- Eine **Wort-/Bildmarke** schützt ein Wortzeichen, also einen Namen oder einen Begriff nur in Verbindung mit einer Grafik oder grafischen Elementen. Es wird letztlich ein Wort-/Bildlogo geschützt.
- Eine **Bildmarke** schützt eine konkrete oder abstrakte grafische Darstellung. Es dürfen keine erkennbaren Buchstaben oder Ziffern vorhanden sein. Ansonsten wäre es nämlich eine Wort-/Bildmarke.
- Nicht so häufig vorkommende Markenformen sind die **Geruchsmarke**, die **Postionsmarke**, die **Hörmarke**, die **Bewegungsmarke** oder die **3D-Marke**.

1.3 Schutzzumfang

Die Fachabteilung sollte zusammen mit dem jeweiligen Brandmanager genau eruieren, in welchem Bereich sie derzeit und in naher Zukunft plant, ihr Produkt und ihre Dienstleistungen zu nutzen. Erforderlich ist eine Festlegung örtlich (z.B. deutschland- oder EU-weit) sowie eine Eingrenzung von deren Anwendungsbereich. Jede Marke muss für bestimmte Waren und Dienstleistungsklassen eingetragen werden, daher ist es wichtig, diese sorgfältig zu definieren.

Ist die Eintragung zu eng (d.h. zu wenige Klassen) ist die Marke ggf. für bestimmte wichtige Bereiche nicht geschützt, so dass Wettbewerber eine gleiche oder ähnliche Marke eintragen können. Ist sie zu weit (d.h. zu viele Klassen oder eine zu weitgehende Definition innerhalb einer Klasse), füllt die anschließende tatsächliche Nutzung den eingetragenen Schutzbereich nicht aus, so dass das Risiko besteht, dass eine Marke aufgrund mangelnder Nutzung verfällt, d.h. gelöscht wird.

- **Nationale Marke (z.B. Deutsche Marke)** - Marke für ein einzelnes Land

Die nationale Marke wird beim lokalen Markenregister eingetragen, in Deutschland beispielsweise beim Deutschen Patent- und Markenamt. Der Schutzbereich der Marke ist dementsprechend auf das Land, z.B. Deutschland, beschränkt.

- **Gemeinschaftsmarke**

Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke bietet den Vorteil eines einheitlichen Schutzes in allen Ländern der Europäischen Union (EU). Erforderlich hierfür ist lediglich ein Eintragungsverfahren bei Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). Dies ist ein zeitlicher und auch ein finanzieller Vorteil.

- **Internationale Marke / IR-Marke**

Für den Fall, dass eine Marke nicht nur lokal und auch außerhalb der EU eingetragen werden soll, kann ein Antrag auf Internationale Registrierung (IR) bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) gestellt werden. Hier können (fast) beliebig viele Länder der Welt angegeben werden. Zu beachten ist, dass in diesem Fall die Markeneintragung nicht wie bei der Gemeinschaftsmarke zentral, sondern in jedem einzelnen Land geprüft wird.

1.4 Waren- und Dienstleistungsklassen

Grundlage für die Einteilung in Waren- und Dienstleistungsklassen ist regelmäßig die entsprechende Internationale Klassifikation für die Eintragung von Marken (Nizzaer Klassifikationsabkommen - KA). Diese unterteilt 34 Warenklassen (Klasse 1-34), für die die Markeninhaber ihre Waren anmelden können, und 11 Dienstleistungsklassen (Klasse 35-42) für die anzumeldenden Dienstleistungen. https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html

1.5 Schutzdauer von eingetragenen Marken

Die Schutzdauer einer Registermarke beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 MarkenG) und endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt (§ 47 MarkenG). Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Die Schutzdauer kann immer wieder um jeweils 10 Jahre durch Entrichtung der Verlängerungsgebühr erweitert werden. Die Eintragung und die Verlängerung der Marke werden nach Zahlungseingang schriftlich bestätigt.

2 Namensfindung

2.1 Findungsprozess

Die „Namensfindung“ sollte grundsätzlich in Abstimmung mit Brandmanagement erfolgen.

In einer Warenwelt, in der die Produkte immer austauschbarer sind, wird es zunehmend wichtig für Unternehmen, sich durch den Aufbau einer Marke von der Konkurrenz zu unterscheiden. Eine Marke soll Emotionen auslösen, Vertrauen erwecken und so Kundenbindung erzeugen. Besonders wichtig ist auch ein hoher Wiedererkennungswert.

Je besser ein Name, umso höher ist der Wiedererkennungswert und erfolgreicher die Abgrenzungsmöglichkeit zu Wettbewerbern. Die stärksten Marken sind unverwechselbar, prägnant, merkfähig und juristisch wasserdicht. Ein schlecht gewählter Name kann dagegen nicht nur Marktchancen kosten, sondern auch richtig teuer werden.

Bei der Namensfindung sollten auch alternative Vorschläge berücksichtigt werden für den Fall, dass die gewünschte Marke bereits vergeben bzw. nicht eintragungsfähig ist. Nicht eintragungsfähig sind im Wesentlichen solche Marken, die das Produkt lediglich beschreiben; dies gilt auch dann, wenn die Marke in ausländischer Sprache, besonders aber Englisch angemeldet wird (plaktives Beispiel: Markenmeldung „Chair“ für einen Stuhl).

Wenn man nicht weiß, wo man hin will, wird man dort auch nicht ankommen. Deshalb gilt es am Anfang der Namensfindung gilt es, die eigene Positionierung exakt zu definieren: Wofür stehen die Produkte und die Dienstleistung, was ist die Zielgruppe?

Dann ist Kreativität gefragt. Es geht darum, möglichst viele Vorschläge für Markennamen zu sammeln. Zeit für ein Brainstorming: Jeder darf mitmachen. Man lässt sich von Fremdsprachen inspirieren, bildet Kunstworte, kreiert Buchstabenfolgen oder Analogien zu bekannten Wörtern. Markenagenturen nutzen zur Namensfindung oft Computerprogramme, die die Wortkreationen überprüfen, Buchstaben anhängen und so interessante Kombinationen schaffen.

Was am Ende einer guten Ideensammlung herauskommt, ist oft vor allem eines: zu viel. Deshalb folgt dann das Kürzen der Liste. Ein guter Markenname sollte möglichst originell sein, einfach zu merken und leicht auszusprechen sein und nicht an andere Produkte oder Dienstleistungen, vor allem aber nicht an andere, bereits eingetragene Marken erinnern.

Der so gefundene Namensmix muss dann noch zum Geschmackstest: Der perfekte Markenname soll positive Assoziationen wecken und sich schnell durchsetzen. An dieser Stelle werden häufig Verbraucherbefragungen eingesetzt.

2.2 Auf Expansionskurs – Der X-Faktor

Ein wichtiger Schritt, der oft übersehen wird: Soll die Marke im Ausland benutzt werden, sind Sprachbarrieren zu überwinden und kulturelle Hintergründe zu beachten. Und zwar in allen Ländern, in denen das Produkt verkauft werden soll. Falsche Assoziationen oder ungewünschte Doppelbedeutungen können so vermieden werden.

Aus der Serie „Schlechte Markennamen“:

PET die Milchprodukte der gleichnamigen Firma sind in den USA ein großer Erfolg, im (Milchprodukte) französischsprachigen Teil von Kanada demgegenüber nicht. Denn "Pet" heißt im Französischen "Furz". Das können Kühe auch ganz gut, aber beim Verzehr von Milch ist dieser Gedanke nicht wirklich duftend.

2.3 Schon besetzt? Marken- und Domainrecherche

Um als Marke schutzfähig zu sein, muss ein Name verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Vom Schutz ausgeschlossen sind zum Beispiel Zeichen, die sich nicht graphisch darstellen lassen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (d.h. denen ein beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wird oder bei denen es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt), sowie bei

- ersichtlicher Irreführungsgefahr
- in der Marke enthaltenen Hoheitszeichen
- Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung.

Vor der Entscheidung für den besten Namen steht unbedingt eine Marken-, Firmen-, Domain- und wettbewerbsrechtliche Recherche, um Konflikte mit bestehenden Marken- und Kennzeichenrechten zu vermeiden. Dabei sollten sowohl identische als auch ähnliche Markennamen mit in die Markenrecherche einbezogen werden.

Neben Recherchen bei allen erforderlichen Markenbehörden bzgl. schon eingetragener Marken, sollten in verfügbaren Handelsregistern nach Unternehmen ebenso wie Namensrecherchen in Internet-Suchmaschinen, Telefonverzeichnissen, Titelschutzanzeigern und/oder sonstigen Produktverzeichnissen durchgeführt werden.

Eine erste **kostenlose Markenrecherche** bietet z.B. die Seite markenchk.de. Diese Recherche ist von der Fachabteilung durchzuführen.

3 Marken Anmeldung

Die Anmeldung der Marken erfolgt über GCO (Rechtsabteilung) und betrifft alle Gesellschaften der LP Gruppe sowie die internationalen PAYBACK Gesellschaften (bitte beachten: die PAYBACK Marken werden üblicherweise ausschließlich von / für die PAYBACK GmbH eingetragen).

Marken Anmeldeprozess:

Die Fachabteilung leitet die Anfrage zur Anmeldung einer neuen Marke an den Verteiler

trademark@loyaltypartner.com (Ansprechpartner GCO / Brand Management)

Für die Anmeldung werden folgende Angaben benötigt:

- gewünschte Marke
- Art der Marke (Wortmarke, Bildmarke oder Wort-/Bildmarke)
- Geographische Reichweite (Deutsche Marke (DE), Gemeinschaftsmarke (EU), Internationale Marke (IR)),
- Art des Produkts / Dienstleistung für die die Marke eingetragen werden soll
- Wozu die Marke benötigt wird

GCO beauftragt dann eine externe Kanzlei, die Markenrecherche und die Auswertung durchzuführen.

Die Kanzlei prüft, ob die Marke schutzfähig ist, erstellt eine rechtliche Risikoeinschätzung über die Eintragungswahrscheinlichkeit und die Widerspruchswahrscheinlichkeit. So kann das Risiko

einer Zurückweisung der Markenmeldung bzw. eines möglichen Einspruchverfahrens oder einer Klage minimiert werden.

Im Falle einer positiven Auswertung holt GCO ein Angebot für die Anmeldung der Marke ein und leitet dieses an die Fachabteilung weiter.

Die Kosten trägt die jeweilige Gesellschaft der LP Gruppe (Markeninhaberin)

Trademark owner (Markeninhaber)	Cost center (Kostenstelle)	Cost unit (Kostenträger)
LP GmbH	13000	710000771
PAYBACK GmbH	30100	110000990
emnos GmbH	20000	399900990
LPS GmbH	11000	990000999

Die Kosten für die Recherche und die Anmeldung müssen vorab via BANF genehmigt werden. Zu diesem Zwecke leitet GCO alle relevanten Informationen an die jeweilige Team-Assistentin der Fachabteilung weiter, die den Fachansprechpartner sowie GCO informiert, sobald die BANF genehmigt ist.

Nach der Genehmigung der Kosten wird die externe Kanzlei durch GCO mit der Anmeldung der Marke beauftragt.

Sobald die Anmeldung der Marke erfolgt ist, informiert GCO die Fachabteilung und den Verteiler trademark@loyaltypartner.com. Entspricht die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen und liegt kein Schutzhindernis vor, trägt das zuständige Amt die Marke in das Register ein. Die Eintragung wird im elektronischen Markenblatt veröffentlicht. Der Inhaber erhält eine Urkunde über die Eintragung.

Im Durchschnitt benötigt eine Markenmeldung für Deutschland bis zur Markeneintragung mind. 3 Monate. Bei einer EU-Markenmeldung beträgt die Dauer bis zu 6 Monate, da bei einer EU-Markenmeldung die Widerspruchsfrist im Eintragungsprozess integriert ist, während bei der deutschen Markenmeldung die Widerspruchsfrist nach der Eintragung bzw. Veröffentlichung der Markeneintragung liegt. Bei einer IR-Markenmeldung dauert es bis zur Markeneintragung in der Regel bis zu 6 Monate. Danach schließt sich noch eine Widerspruchsfrist für die jeweiligen beanspruchten Länder von 12 bis zu 24 Monaten (länderspezifisch geregelt) an.

Alle Original-Markenzertifikate werden bei GCO aufbewahrt.

4 Widerspruch

Nach Veröffentlichung einer neu eingetragenen Marke haben Inhaber von älteren Marken die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen. Widerspruch kann grundsätzlich erhoben werden, wenn befürchtet wird, dass Verwechslungsgefahr mit der eigenen angemeldeten oder eingetragenen Marke besteht. Dies gilt auch für eine EU Marke oder eine international registrierte Marke (IR-Marke). Über den Widerspruch wird im Widerspruchsverfahren entschieden. Die neu eingetragene Marke wird möglicherweise wieder gelöscht.

Ein Widerspruchsverfahren wird durch GCO betreut.

5 Markenüberwachung

Auch nach der Eintragung der Marke sollten regelmäßig Recherchen durchgeführt werden, denn nur so können die eingetragenen Marken wirkungsvoll überwacht und gegen andere Markeneintragungen verteidigt werden. Eine solche Überwachung erfolgt nicht durch die Markenämter, sondern hierfür ist der Markeninhaber selbst verantwortlich. Bei einer fachlichen Markenüberwachung wird der Markeninhaber auf neu registrierte Marken hingewiesen, die identisch oder der eigenen Marke ähnlich sind. Durch die Überwachung von neu eingetragenen Marken und die entsprechende Auswertung kann beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr mit der eigenen Marke besteht. So können dann zum Beispiel rechtzeitig ein Widerspruchs- oder Lösungsverfahren eingeleitet werden.

Andernfalls, wenn also eine identische oder ähnliche Marke eingetragen wird, besteht die große Gefahr, dass die Unterscheidungskraft der eigenen Marke leidet („Verwässerung“) oder sogar der Verlust des Markenrechts droht.

Um die Verwässerung zu vermeiden, sollten unbedingt auch die Wettbewerber im Markt beobachtet werden, die oftmals nachgeahmte Bezeichnungen nicht eintragen lassen.

Die Markenüberwachung aller für die LP Gruppe eingetragenen Marken wird grundstätzlich durch AMEX durchgeführt. Sollten die Mitarbeiter der LP Gruppe selbst auf eine solche Bezeichnungsnutzung durch Dritte aufmerksam werden, ist diese Information an den Verteiler trademark@loyaltypartner.com weiter zu leiten.

6 Markenlöschung

Eine erfolgreich in das Markenregister eingetragene Marke kann aus diversen Gründen wieder gelöscht werden. Ob die Löschung beim Markenregister selbst geltend gemacht, oder bei Gericht eingeklagt werden muss, richtet sich nach dem Lösungsgrund.

Als Lösungsgründe sind insbesondere zu nennen:

- 1) Verfall, d.h. wegen nicht markenmäßiger Benutzung (§ 49 MarkenG)
- 2) Bestehen von absoluten Schutzhindernissen (§ 54 MarkenG)
- 3) Verletzung älterer Rechte (§ 55 MarkenG)

Ein Lösungsverfahren wird durch GCO betreut.

7 Verlängerung der Schutzdauer

Der Verlängerungsprozess wird über AMEX abgewickelt. Die Marken der LP Gruppe werden automatisch verlängert und die Gebühren über TRS HQ Cost Center in den USA abgerechnet.

Anschließend sendet AMEX eine Mitteilung über die erfolgreiche Verlängerung an GCO.

Spätestens im Oktober jedes Jahres lässt AMEX GCO eine Liste der Marken zu kommen, die im folgenden Jahr verlängert werden müssen. GCO markiert nach vorheriger interner Abstimmung mit der jeweiligen Fachabteilung diejenigen Marken, die nicht verlängert werden sollen und leitet die Liste an AMEX weiter.

8 Nachträgliche Änderungen

Die Änderung des Schutzzumfanges kann gleichzeitig mit der Verlängerung der Schutzdauer der Marke beantragt werden.

Die Eintragung von Änderungen von Namen oder Anschriften sowie eines Rechtsübergangs (Änderung des Markeninhabers) für alle Waren und Dienstleistungen muss gesondert beantragt werden.

Das Änderungsverfahren wird von GCO betreut.

9 Übersicht der LP Gruppe Marken

Die Liste der Marken der LP Gruppe wird von GCO geführt und kann auf Anfrage dem jeweiligen Fachansprechpartner zur Verfügung gestellt werden.