

Top-Kanzleien 2010

Die Zahl der deutschen Markenmeldungen stagnierte 2010 – selbst bei den Kanzleien, die die meisten Anmeldungen tätigen. Insgesamt ist ein Trend zur Gemeinschaftsmarke zu verzeichnen. Trotzdem bleibt die deutsche Marke wichtig, insbesondere um sie als Basis für eine internationale Registrierung zu nutzen.

IDEENREICHTUM, FORSCHERDRANG UND KREATIVITÄT sind auch weiterhin wichtige Wirtschaftsfaktoren in Deutschland. Daher meldeten deutsche Anwaltskanzleien auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Marken beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) an, um die Ideen ihrer Mandanten zu schützen. Allerdings stagnierte die Zahl im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 69.072 Marken angemeldet, 2009 waren es 69.069. Die Anmeldeaktivität hat nach der Wirtschaftskrise scheinbar noch nicht zur alten Stärke zurückgefunden. Verstärkt setzen Unternehmen wie Kanzleien auch auf den europäischen Markenschutz.

Trend zur EU-Markenmeldung

So ist die Zahl der EU-Markenmeldungen beim Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt (HABM) in Alicante im Jahre 2010 um fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen – von 69.678 auf 80.064. Mit der Anmeldung einer sogenannten Gemeinschafts-Marke beim HABM wird Schutz für alle 27 Länder der Europäischen Union gleichzeitig beantragt.

Dr. Holger Gauss, Rechtsanwalt bei Grünecker Kinkeldey Stockmair & Schwanhäusser, erklärt die zunehmende Popularität der EU-Marke unter anderem mit den vergleichsweise höheren Kosten nationaler Marken, wenn Schutz in mehreren Ländern gewünscht ist: »Gemeinschaftsmarken bieten ebenso wie Gemeinschaftsgeschmacksmuster die Möglichkeit, mit einem relativ geringen Kostenaufwand europaweiten Schutz zu erlangen. Die Kosten einer Gemeinschaftsmarke liegen bekanntermaßen deutlich niedriger als die Gesamtkosten einiger weniger nationaler Markenmeldungen.«

Dr. Nils Weber, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei der Jonas Rechtsanwalts-Gesellschaft, bestätigt, dass oft schon bei einem Schutzbedürfnis in nur zwei Staaten der Gemeinschaft die EU-Marke effektiver und kostengünstiger ist als entsprechend viele na-

tionale Marken. Während eine Eintragung als Gemeinschaftsmarke nach der Gebührensenkung im Jahr 2009 nur noch 900 Euro kostet, wird allein für den Schutz in Deutschland eine Amtsgebühr von 300 Euro fällig. Dies ist ein entscheidender Aspekt vor dem Hintergrund, dass die EU-Staaten gemessen am Warenwert auch 2010 die wichtigsten Absatzmärkte für Waren »Made in Germany« waren. Insbesondere beschränkt sich durch die Liberalisierung der Märkte auch der Tätigkeitsbereich vieler mittelständischer Unternehmen heute nicht mehr ausschließlich auf Deutschland, sondern erstreckt sich zunehmend auf Europa. Daher wächst auch bei kleinen und mittelständischen Markenmeldern, die traditionell eher zur nationalen deutschen Marke tendierten, das Interesse an einem kostengünstigen EU-weiten Markenschutz.

Ein weiteres Argument für die Gemeinschaftsmarke ist die anmeldefreundliche Amtspraxis des europäischen Markenamtes. Weber bestätigt: »Speziell für Deutschland lässt sich feststellen, dass die Eintragungsmaßstäbe für bestimmte Marken beim Harmonisierungsamt nach wie vor etwas großzügiger sind als beim DPMA«. Jochen Maxton, Patentanwalt bei Maxton Langmaack & Partner, meint, dass in »Grenzfällen der Schutzfähigkeit grundsätzlich empfohlen werden kann, beim Harmonisierungsamt statt beim DPMA anzumelden«.

DE-Marken bleiben wichtige Basis

Trotzdem haben deutsche Marken insbesondere für deutsche Unternehmen immer noch einen hohen Stellenwert. »Sie können die Basis für internationale Registrierungen darstellen. Zwar sind diese inzwischen auch auf Basis einer EU-Marke möglich. Da eine internationale Registrierung jedoch deutlich mehr Angriffszonen bietet als eine DE-Marke, greift man hier in der Regel auf die DE-Anmeldungen zurück«, erklärt Susanne Karow, Partnerin und Markenrechtlerin der Kanzlei Hogan Lovells International am Standort

DIE 50 KANZLEIEN MIT DEN MEISTEN MARKENANMELDUNGEN IN DEUTSCHLAND

Rang	Name, Ort	DE-Anmel- dungen 2010	davon einge- tragen (Stand 6/2011)	DE-Anmel- dungen 2009	Veränderung An- meldungen in % (2010 ggü. 2009)
1	BEUKENBERG, Hannover	818	449	616	32,79
2	BOEHMERT & BOEHMERT, Bremen	412	340	433	-4,85
3	PREHM UND KLARE, Kiel	403	348	384	4,95
4	ZIMMER, Berlin	352	127	785	-55,16
5	LOVELLS, Hamburg	283	200	451	-37,25
6	F200 A/S/G GMBH, Berlin	266	202	269	-1,12
7	EISENFÜHR, SPEISER UND PARTNER, Bremen	252	200	165	52,73
8	MEISSNER BOLTE, München	247	196	237	4,22
9	CMS HASCHE SIGLE, Köln/Hamburg	239	189	197	21,32
10	GRÜNECKER, KINKELDEY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER, München	200	156	189	5,82
11	IHR ANWALT 24 ZIERHUT & GRAF AG, München	193	153	189	2,12
12	MAXTON LANGMAACK & PARTNER, Köln	181	144	35	417,14
13	FPS FRITZE WICKE SEELIG, Hamburg	180	143	97	85,57
14	WEICKMANN & WEICKMANN, München	173	137	135	28,15
15	GRAMM, LINS & PARTNER GBR, Braunschweig	167	130	168	-0,60
16	LORENZ SEIDLER GOSSEL, München	158	134	112	41,07
17	SCHNEIDERS & BEHRENDT, Bochum	156	122	170	-8,24
18	HARMSEN & UTESCHER, Hamburg	151	124	214	-29,44
19	TAYLOR WESSING, München/Frankfurt/Düsseldorf/Hamburg	137	105	139	-1,44
20	JONAS MBH, Köln	119	98	106	12,26
20	VON KREISLER, SELTING, WERNER, Köln	119	83	108	10,19
22	HUCKE, STEPHAN, Pulheim	118	77	73	61,64
23	UEXKÜLL & STOLBERG, Hamburg	116	94	90	28,89
24	MEISSNER & MEISSNER, Berlin	114	99	105	8,57
25	JABBUSCH SIEKMANN & WASILJEFF, Oldenburg	112	89	114	-1,75
26	SKW SCHWARZ, München/Hamburg	110	87	164	-32,93
27	WEBER & SAUBERSCHWARZ, Düsseldorf	109	89	72	51,39
28	FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN, Freiburg	107	78	83	28,92
29	COHAUSZ & FLORACK, Düsseldorf	106	82	116	-8,62
30	MAUCHER & PARTNER, Freiburg	105	94	68	54,41
31	BREUER UND KOLLEGEN, München	104	74	13	700,00
32	BIRD & BIRD LLP, München/Düsseldorf	101	72	119	-15,13
32	WHITE & CASE LLP, Hamburg	101	87	108	-6,48
34	HABEL & HABEL, Münster	99	59	131	-24,43
35	BUSSE & BUSSE PARTNERSCHAFT, Osnabrück	98	64	114	-14,04
35	LUTHER MBH, Köln	98	82	102	-3,92
35	MÜLLER SCHUPFNER & PARTNER, München	98	78	44	122,73
38	ADVOTEC, Würzburg	97	78	71	36,62
38	LÜBECK GBR, Frankfurt	97	86	115	-15,65
40	RECHTSANW. KRAUSE, BETTINA, Tutzing	96	75	86	11,63
41	MÜLLER FOTTNER STEINECKE, München	95	82	81	17,28
42	HANSMANN & VOGESER, München	94	74	89	5,62
43	CHARRIER RAPP & LIEBAU, Augsburg	90	80	78	15,38
43	GÖRG, Köln	90	71	54	66,67
45	MITSCHERLICH & PARTNER, München	89	74	127	-29,92
46	BRP RENAUD & PARTNER, Stuttgart	87	72	70	24,29
46	LICHTENSTEIN, KÖRNER & PARTNER, Stuttgart	87	66	122	-28,69
46	LINDNER BLAUMEIER, Nürnberg	87	71	92	-5,43
46	SIEBEKE LANGE WILBERT, Düsseldorf	87	71	58	50,00
50	NESSELHAUF, Hamburg	86	62	132	-34,85

MARKENANMELDUNGEN UND -EINTRAGUNGEN BEIM DPMA

Jahr	Anmeldungen gesamt	darunter aus dem Inland	darunter Dienstleistungen	Eintragungen gemäß § 41 Markengesetz
2002	57.416	53.817	23.923	51.730
2003	62.041	58.731	25.728	51.295
2004	65.918	62.576	27.650	48.401
2005	70.926	67.208	30.181	50.798
2006	72.321	68.810	33.164	51.124
2007	76.165	72.788	36.082	54.534
2008	73.903	70.074	35.349	50.259
2009	69.069	65.714	34.071	49.817
2010	69.072	65.505	32.441	48.794

Quelle: DPMA



Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 69.072 Marken beim DPMA angemeldet, 2009 waren es 69.069. Die Anmeldeaktivität hat nach der Wirtschaftskrise scheinbar noch nicht zur alten Stärke zurückgefunden. Verstärkt setzen Unternehmen auf den europäischen Markenschutz. Die Zahl der EU-Markenmeldungen beim Harmonisierungsamt für den europäischen Binnenmarkt (HABM) stieg 2010 von 69.678 auf 80.064.

Hamburg. Das bestätigt Prof. Dr. Jan Bernd Nordemann, Boehmert & Boehmert: »Deutsche Marken sind im Wesentlichen dann noch von Interesse, wenn sich der Markt für ein spezifisches Produkt ausschließlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begrenzen lässt. Des Weiteren werden auch bei einer internationalen Verwendung eines Zeichens deutsche Marken durch deutsche Mandanten angemeldet, nämlich um diese als sogenannte Basismarke für eine internationale Registrierung zu benutzen.«

Rechtsanwalt Karsten Prehm, Kanzlei Prehm & Klare, meint, die deutsche Marke werde auch weiterhin ihren Status gegenüber der EU-Marke behalten – nicht zuletzt deshalb, weil die EU-Markeneintragung im Vergleich zur deutschen Marke immer noch erheblich länger dauere. Denn in Alicante sei das Widerspruchsverfahren

(Widerspruchsfrist von 3 Monaten) in dem Anmeldeverfahren integriert, während es bei deutschen Markeneintragungen nachgeschaltet ist.

Eine Kanzlei, die die Anmeldezahlen beim DPMA im vergangenen Jahr um über 40 Prozent steigern konnte, ist die Sozietät Lorenz Seidler Gossel, deren DE-Anmeldungen 2009 noch zurückgegangen waren. Dr. Dieter Laufhütte erklärt, man habe den damaligen Rückgang mehr als kompensiert. Da ein Großteil der Mandanten aus dem Investitionsgüterbereich komme und deshalb stark auslandsorientiert arbeite, hätten diese nach Ende der Krise wieder verstärkt Marken angemeldet. Aber auch die Mandanten aus dem Konsumgüterbereich seien wieder aktiver geworden. Auch bei der Sozietät Eisenführ, Speiser & Partner konnte die Zahl der DE-Markenmeldungen um über 50 Prozent gesteigert

METHODIK

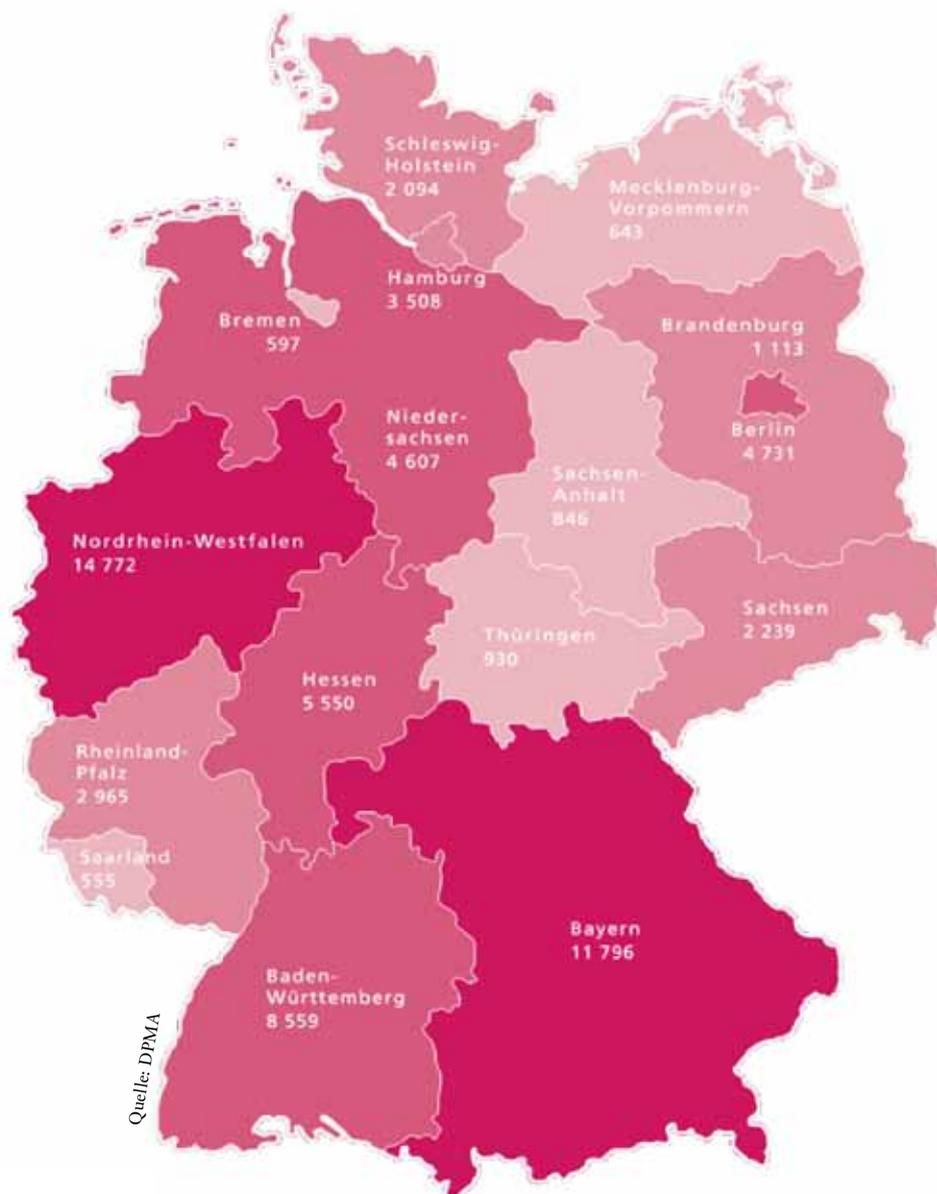
Die Betrachtung bezieht sich auf die 2010 getätigten Anmeldungen von DE-Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unabhängig von deren Verfahrensstand. Die Daten wurden im Juli 2011 recherchiert. Aufgrund von Vertreterwechsel, unterschiedlichen Schreibweisen etc. können die aktuellen Zahlen von historischen Daten abweichen. Bei Kanzleien mit mehreren Standorten wurde der Standort mit den meisten Anmeldungen im Ranking aufgeführt und diesem wurde die Gesamtzahl der Anmeldungen zugerechnet.

Die Eintragsrate beantwortet die Frage, wie viel Prozent der Marken, die in dem betreffenden Jahr angemeldet wurden, inzwischen zur Eintragung gelangt sind, unabhängig vom aktuellen Status der Marke. Es geht also nur darum, ob grundsätzlich eine Eintragung bis zum Zeitpunkt unserer Recherche stattgefunden hat, auch wenn die Marke inzwischen nicht mehr eingetragen ist (z.B. aufgrund von Löschung).

Bei der Eintragsrate des Jahres 2010 muss eine gewisse Unschärfe in Kauf genommen werden: Es kommt aufgrund der Verfahrensdauer von bis zu eineinhalb Jahren zu Abweichungen nach unten. Insbesondere Anmeldungen, die Ende 2010 getätigt wurden, können zum Teil noch im Anmeldeverfahren sein. Da die Vertreter nicht mit einer Identifizierungsnummer wiedergegeben werden, sondern mit dem in der Anmeldung tatsächlich eingetragenen Namen, können sich aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen Abweichungen gegenüber den hier wiedergegebenen Zahlen ergeben, die die Positionierung der jeweiligen Kanzlei verändern. Aus dem gleichen Grund werden auch Namensänderungen sowie Zusammenschlüsse und Trennungen im Laufe des Jahres 2010 nicht berücksichtigt. Bei der zeitlichen Aufteilung der Anmeldungen wurde nach Anmeldedatum vorgegangen. Übernahmen von früher angemeldeten Marken blieben unberücksichtigt.

Es handelt sich um eine Teilbetrachtung der Aktivitäten der aufgeführten Kandidaten, die keine Aussage über deren wirtschaftliche oder rechtliche Ordnung darstellt. Die Daten wurden recherchiert unter Verwendung von www.markenfacts.de und CEDELEX, einer Software der Schutz Marken Dienst GmbH zur Recherche von Marken.

MARKENANMELDUNGEN NACH BUNDESLÄNDERN 2010



165

werden. Rechtsanwalt Christian Spintig führt dies zum einen auf die verbesserte Wirtschaftslage zurück, aber auch darauf, dass seine Kanzlei neue Mandanten und größere Markenportfolios akquiriert habe.

Hohe Eintragungsraten durch gute Recherche

Schaut man sich an, wie viele der von Eisenführ, Speiser & Partner angemeldeten Marken auch eingetragen wurden, kommt man auf eine Eintragsrate von über 80 Prozent. Christian Spintig erklärt den Erfolg so: »Gute Beratung beginnt damit, dass man sich über den genauen Gegenstand der Anmeldung vorher Gedanken macht und diesen mit dem Mandanten diskutiert – und nicht damit, dass der Anmeldeauftrag unbedacht ausgeführt wird.«

Auch Boehmert & Boehmert kommt auf eine Eintragsrate von über 80 Prozent. Dr. Nordemann betont, dass das jeweilige Zeichen im Vorfeld der Anmeldung umfassend auf seine Eintragungsfähigkeit geprüft werden muss – insbesondere müsse die notwendige Unter-

scheidungskraft vorliegen. Darüber hinaus prüfe die Kanzlei im Vorfeld einer Anmeldung, ob Marken anderer Unternehmen der Eintragung entgegenstehen. Weber bestätigt: »Grundlage für den Erfolg einer Markenmeldung ist eine qualifizierte Einschätzung der Eintragungschancen.« Es werde stets auch eine Recherche nach der Verfügbarkeit der Marke durchgeführt. Nur wenn tatsächlich ausreichende Eintragungschancen bestünden, werde die Anmeldung mit einem individuell gefertigten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis empfohlen.

Die Bedeutung einer eingehenden Rechtsberatung im Vorwege einer Markenmeldung betont auch Dr. Laufhütte, Lorenz Seidler Gossel. Anmelder, die an der Rechtsberatung sparten, müssten oft hinterher »die schmerzliche Erfahrung machen, dass die Kosten für die Umstellung des Produktnamens wesentlich teurer sind als die Kosten, die sie für eine entsprechende vorherige Beratung vor Hinterlegung der Marke aufwenden müssten.«

TOP 10-KANZLEIEN BEI EU-REGISTRIERUNGEN

Rang	Name	Registrierungen
1	BUREAU GEVERS	549
2	MARKS & CLERK LLP	496
3	NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.	480
4	CLARKE, MODET Y CIA., S.L.	371
5	PERANI & PARTNERS SPA	360
6	BUGNION S.P.A.	347
7	ELZABURU, S.L.P.	327
8	JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.	303
9	HOGAN LOVELLS	294
10	FRKELLY	264

Um eine gute Eintragungsrage zu erzielen, muss das Zeichen im Vorfeld der Anmeldung umfassend auf seine Eintragungsfähigkeit geprüft werden – insbesondere muss die notwendige Unterscheidungskraft vorliegen.

Markenanmeldungen scheitern offenbar überwiegend daran, dass die angemeldeten Begriffe und Logos aufgrund absoluter Schutzhindernisse ablehnungsgefährdet sind. Insbesondere Großmandanten melden solche Begriffe teilweise aber trotzdem an. Das bestätigt Maxton: »Die Eintragungsrage von nur 80 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass einige Marken – vor allem von Großmandanten –, die sich am Rande der Schutzfähigkeit befanden, bewusst angemeldet wurden, um festzustellen, ob die jeweilige Marke nach Ansicht des DPMA schutzfähig ist.«

Die These unterstreicht auch Karow von Hogan Lovells International. Der verbleibende Prozentsatz an Zurückweisungen betreffe in der Regel Fälle, in denen Mandanten Produktbezeichnungen im Grenzbe- reich der Schutzfähigkeit wünschen. Sie dienen häufig einer Absicherung gegenüber möglichen Drittrechten durch ausdrückliche Feststellung der mangelnden Ein- tragungsfähigkeit durch das DPMA.

Verliert die IR-Marke an Bedeutung?

Interessant ist auch, dass von den deutschen Top-Kanz- leien deutlich weniger IR- als EU-Marken angemeldet werden. Die sogenannten IR-Marken – nach dem Ma- dridsystem für den Markenschutz – ermöglichen einem Markenhalter, seine Rechte auf Basis einer nationalen Marke mit einer Anmeldung in bis zu 85 Mitgliedslän- dern schützen zu lassen.

Dr. Laufhütte erinnert sich, dass viele Anmelder gera- de in der Anfangszeit des EU-Markensystems der Ein- tragungspraxis des Harmonisierungamtes misstraut und Widersprüche aus nationalen Marken der anderen EU- Mitgliedsstaaten gefürchtet hätten. Damals sei selbst für eine Schutzerweiterung ins europäische Ausland nur teilweise die EU-Marke gewählt worden. Eine gan-

TOP 10-KANZLEIEN BEI IR-REGISTRIERUNGEN

Rang	Name	Registrierungen
1	Novagraaf Nederland B.V.	306
2	JACOBACCI & PARTNERS S.P.A.	221
3	DESTEK PATENT ANONIM SIRKETI	210
4	Bureau Gevers S.A.	182
5	Dr. MODIANO & ASSOCIATI S.P.A.	165
6	Cabinet GERMAIN & MAUREAU	156
7	Zacco Netherlands B.V.	147
8	NOVAGRAAF FRANCE	119
9	Società Italiana Brevetti S.P.A.	108
10	INLEX IP EXPERTISE	106

Grundlage für den Erfolg einer Markenmeldung ist eine qualifizierte Ein- schätzung der Eintragungschancen, denn später können die Kosten für die Umstellung des Produktnamens sehr hoch sein.

ze Zahl deutscher Anmelder habe zu der Zeit die IR- Marke der EU-Marke vorgezogen. Inzwischen sei die EU-Marke aber »angekommen«. Jochen Maxton weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kosten einer Gemeinschaftsmarkenmeldung geringer seien als die Anmeldung einer IR-Marke für wenige Staaten der EU. Außerdem liege der Vorteil der Gemeinschafts- marke darin, dass die Schutzfähigkeit ausschließlich vom Harmonisierungsamt geprüft wird. Auch Wider- spruchsverfahren gegen Gemeinschaftsmarken würden ausschließlich dort geführt und nicht vor mehreren na- tionalen Ämtern. Dies führe zu einer einheitlicheren Entscheidungspraxis.

Keine generelle Zurückhaltung

Bei der IR-Marke trägt dagegen die zuständige Weltor- ganisation zum Schutz geistigen Eigentums (WIPO) zu- nächst die IR-Marke ein. Danach erfolgt innerhalb von sechs bis 18 Monaten auf nationaler Ebene die Umset- zung beziehungsweise Ablehnung in den Staaten, für die Schutz beansprucht wird. Im Gegensatz zur EU- Marke muss eine IR-Marke zum Rechterhalt nach fünf Jahren auch in jedem beanspruchten Land benutzt wer- den. Für eine EU-Marke ist demgegenüber die Benut- zung nicht in allen Staaten erforderlich.

Während die EU-Marke derzeit scheinbar teilweise als Ersatz für deutsche Markenmeldungen dient, wird die IR-Marke bei deutschen Mandanten eher dann ein- gesetzt, wenn diese tatsächlich in außereuropäischen Staaten des Madrider Systems, wie beispielsweise Chi- na, Japan oder den Vereinigten Staaten von Ameri- ka tätig sind. Eine generelle Zurückhaltung gegenüber IR-Marken gibt es bei den Deutschen offenbar nicht.

Miriam Hölscher, S.M.D. Markeur,
Vanessa Göbel

Quelle: S.M.D. Markeur