

## Hinweisblatt

1. Die Durchführung einer Recherche ist vor jeder Anmeldung erforderlich. Das Deutsche Patent- und Markenamt, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, als auch das Internationale Büro (World Intellectual Property Organisation) prüfen nicht nach älteren Schutzrechten.

Nach der Rechtsprechung ist der Anmelder verpflichtet vor Markenmeldung seiner Marke eine umfassende Recherche nach prioritätsälteren Rechten Dritter zu recherchieren. Unterlässt er dies handelt er im Falle einer Verletzung **schuldhaft**.

Mit Ihrem Auftrag bestimmen Sie den Umfang der durchzuführenden Recherche. Für den Fall, dass Sie nur eine Identitätsrecherche (nebst eventueller Markenmeldung) in Auftrag gegeben haben, weisen wir auf folgendes hin:

Wenn die Identitätsrecherche nicht bereits identische Marken nachweist, ist eine Ähnlichkeitsrecherche dringend geboten, Darüberhinaus sollten auch andere Kennzeichenrechte wie Domainnamen, Firmen und ggf. Titel recherchiert werden.

Im Falle einer Verletzung von älteren Kennzeichenrechten Dritter kann Ihnen – unabhängig von einem Widerspruchsverfahren – ein **Verschuldensvorwurf** gemacht werden, sodass Sie – jedenfalls potentiell – neben Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen, Auskunfts- und Vernichtungsansprüchen, auch Schadensersatzansprüchen ausgesetzt sein könnten.

Selbst dann, wenn gegen die Eintragung der Marke kein Widerspruch eingelegt wird oder ein Widerspruch erfolglos bleibt, bietet eine Markeneintragung keineswegs Sicherheit dafür, dass die Marke auch unbeanstandet benutzt werden kann. Auch wenn der Inhaber eines älteren Markenrechts keinen Widerspruch einlegt, kann er immer noch die Löschung der später eingetragenen Marke betreiben.

Sofern wir keinen anders lautenden Auftrag von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass nur die in Auftrag gegebene Recherche durchgeführt werden soll und Sie **die genannten Risiken in Kauf nehmen**.

2. Auch eine Ähnlichkeitsrecherche kann die vorbeschriebenen Risiken nicht völlig ausschließen, wie sich aus folgendem ergibt:

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus unserer Stellungnahme bzw. dem Recherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst deutsche Marken, eingetragene und angemeldete, einschließlich der Marken der ehemaligen DDR, internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland und angemeldete und eingetragene Gemeinschaftsmarken. Nationale Markenrecherchen in ausländischen Registern werden nur bei einer entsprechenden Auftragserteilung nach Angebot durchgeführt. Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister bzw. deren Software, wie z.B. CEDELEX. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. Die Recherche basiert weitgehend auf elektronischen Registern. Zwischen der tatsächlichen Anmeldung der Marke und der Einpflege der Daten in die Register der Markenämter kann Zeit vergehen, innerhalb derer die Marken noch nicht recherchierbar sind. Sofern die Daten noch in die Register der Markenüberwachungsdienstleister übertragen werden müssen, kann weitere Zeit verstreichen. Deshalb entsteht eine Zeitverzögerung zwischen der Anmeldung einer Marke und ihrer Recherchierbarkeit in den jeweiligen

Registern. Dies hat zur Folge, dass ältere Marken bestehen können, die durch die Markenrecherche (noch) nicht nachgewiesen wurden. Ferner können auch Marken unter gewissen Voraussetzungen die ältere Priorität einer ausländischen Marke in Anspruch nehmen. Dies führt dazu, dass Marken, obwohl sie erst nach Durchführung der Markenrecherche angemeldet wurden, eine ältere Priorität haben, als die durch die Markenrecherche nachgewiesenen Marken. Auch solche Marken können selbstverständlich nicht im Zeitpunkt der Recherche nachgewiesen werden.

Die Markenrecherche weist ferner keine nicht eingetragenen Marken nach. Darunter fallen Marken, die Markenschutz durch Benutzung und dadurch erlangte Verkehrsgeltung haben oder die notorisch bekannt sind. Diesen Marken kommt derselbe Schutz zu wie eingetragenen Marken.

Nach deutschem und europäischem Markenrecht können Ansprüche auch aus bekannten Marken geltend gemacht werden, die für nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen Schutz genießen. Auch diese Marken werden durch die Markenrecherche, die in der Regel auf ähnliche oder identische Waren und Dienstleistungen beschränkt ist, nicht nachgewiesen.

Wie unter Ziffer 1 schon erwähnt, können Marken auch mit anderen Kennzeichenrechten kollidieren, wie z.B. Namen, Domainnamen, geschäftlichen Bezeichnungen wie z. B. Firmen, aber auch Buchtiteln, Titeln von Zeitschriften, von Software oder anderen Veröffentlichungen; unter gewissen Voraussetzungen kommt diesen Kennzeichenrechten derselbe Schutz zu wie Marken. Um sich gegen diese Risiken zu sichern, können darauf ausgerichtete Recherchen durchgeführt werden. Die folgenden Recherchen werden nur insoweit durchgeführt, als diese gesondert in Auftrag (kostenpflichtig) gegeben wurden:

- Firmenrecherche für identische Firmen, eingetragen im deutschen Handelsregister
- Firmenrecherche für ähnliche Firmen, eingetragen im deutschen Handelsregister
- Recherche nach identischen Titeln und Bekanntmachung von Titeln im Titelschutzanzeiger im Zusammenhang mit
  - Büchern,
  - Magazinen und Zeitungen,
  - Software,
  - Fernseh- und Radiosendungen und
  - Filmen;
- Domainnamenrecherche,
  - im Hinblick auf Domainnamen mit identischen Second-Level-Domains beschränkt auf die Top-Level-Domain „.de“
  - mit identischen Second-Level-Domains beschränkt auf Top-Level-Domains „.com“, „.org“, „.net“.

Diese Recherchen sind darauf beschränkt, entsprechende Registrierungen nachzuweisen, die im Zusammenhang mit der Benutzung dieser geschäftlichen Bezeichnungen stehen. Es werden keine geschäftlichen Bezeichnungen u. ä. nachgewiesen, die nicht registriert oder bekannt gemacht wurden, wenngleich auch diesen nur benutzten Kennzeichenrechten Schutz zukommen kann. Die Priorität der oben genannten Kennzeichenrechte bemisst sich nach dem Tag der Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr.

Schließlich können auch Geschmacksmuster oder Urheberrechte identische oder ähnliche Wort- oder Bildbestandteile enthalten, die somit eine Kennzeichenkollision mit einer jüngeren Marke begründen können. Allerdings führen wir in der Regel keine Geschmacksmusterrecherchen durch, es sei denn, dass wir dafür explizit einen kostenpflichtigen Auftrag nach vorangegangenem schriftlichem Angebot erhalten. Der Grund dafür ist, dass die Geschmacksmusterrecherchen technisch noch nicht besonders ausgereift sind und damit noch nicht sichergestellt ist, dass alle relevanten Geschmacksmuster

nachgewiesen werden. Ferner werden Geschmacksmuster teilweise auf Antrag der Inhaber erst sehr spät veröffentlicht, so dass selbst bei Durchführung einer Recherche von einer großen Anzahl an älteren, aber noch nicht recherchierbaren Geschmacksmustern auszugehen ist. Urheberrechte sind nicht registrierte Schutzrechte. Urheber bzw. Urheberrechtsrecherchen führen wir nicht durch, es sei denn, dass wir dafür einen kostenpflichtigen Auftrag nach vorangegangenem schriftlichen Angebot erhalten.

Sollten Sie zusätzlich zu den in unserem Markenrecherchebericht genannten Recherchen weitere der in diesem Schreiben genannten Recherchen durchführen wollen, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden Ihnen ein entsprechendes Angebot unterbreiten.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Hucke  
An der Fuchskaul 14  
50259 Pulheim