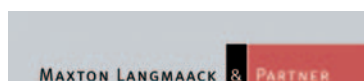


# White Paper Markenrecht

- Auszug -

in Kooperation mit:



Wir danken der Geschäftsführung bzw. den Markenabteilungen der folgenden Unternehmen für die freundliche Unterstützung durch Erteilung einer Abdruckgenehmigung für die jeweiligen Marken:

adidas-Salomon AG, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Allgäuer Alpenmilch GmbH, AOL Deutschland GmbH & Co. KG, Beiersdorf AG, BMW AG, British American Tobacco Germany GmbH, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Charité Universitätsmedizin Berlin, Coca-Cola GmbH, Deutsche BP AG, Epson Deutschland GmbH, Heineken Deutschland GmbH, Henkel KGaA, Honda Motor Europe GmbH, Kawasaki Motors Europe N.V., MasterCard Europe sprl, Melitta GmbH & Co. KG, Microsoft Deutschland GmbH, Miele & Cie. KG, Reebok Deutschland GmbH, tesa AG, Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG

# Inhalt

<b>I. Einleitung</b>	Seite 4
<b>II. Rahmenbedingungen und Risiken</b>	Seite 6
<b>III. Die 33 häufigsten Fragen zum Markenrecht</b>	Seite 9
<b>IV. Die wichtigsten Regelungen auf einen Blick</b> mit Erläuterungen und Beispielen	Seite 31
<b>V. Fallbeispiele</b> 1. Ablauf der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 2. Komplikationen während des Anmeldeverfahrens 3. Durchführung eines Widerspruchsverfahrens	Seite 32
<b>VI. Beispielhafte Strategien der Markenmeldung</b> 1. Geographische Anmeldestrategie 2. Feststellung der Schutzfähigkeit 3. Erzielung eines weiten Schutzzumfanges	Seite 36
<b>VII. Herausgeber und Impressum</b>	Seite 40
<b>VIII. Die Reihe der „White Papers“</b>	Seite 43

Bitte beachten Sie:

Die vorliegende Datei enthält nicht den kompletten Inhalt des White Papers Markenrecht, sondern lediglich einen Auszug der Veröffentlichung.

# I. Einleitung

Neben den Unternehmenskennzeichen stellen Marken, die ein Produkt oder eine Dienstleistung kennzeichnen, einen nicht zu unterschätzenden Vermögenswert eines Unternehmens dar. So wird der Wert der Marke „Coca-Cola“ auf ca. 54 Mrd. Euro geschätzt und damit als wertvollste Marke weltweit eingestuft.

Wird eine Marke erfolgreich eingesetzt, ruft sie ebenso wie ein Unternehmenskennzeichen bei den angesprochenen Verbrauchern bestimmte Vorstellungen hervor, beispielsweise eine besonders hohe Qualität der angebotenen Leistungen, die die Kaufentscheidung oder die Entscheidung der Verbraucher für einen bestimmten Dienstleister erheblich beeinflussen können.

Es entspricht daher den Interessen des jeweiligen Anbieters, eine Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnung möglichst schon vor ihrer Markteinführung so umfassend wie möglich schützen zu lassen. Ein umfassender Schutz des verwendeten Zeichens ist insbesondere dann von wesentlicher Bedeutung, wenn in die Entwicklung dieses Zeichens bereits erhebliche Kosten und Mühen investiert wurden.

Der markenrechtliche Schutz eines Zeichens verhindert eine ausbeutende Nachahmung durch Wettbewerber, beispielsweise durch den Vertrieb von Piraterieprodukten, die zu erheblichen Umsatzeinbußen führen können. Durch eine Lizenzierung der geschützten Marke können zusätzliche Einnahmen erzielt werden.

Der Vorteil einer Marke liegt unter anderem darin, dass der Schutz grundsätzlich bereits durch deren Eintragung entsteht und Dritten gegenüber somit durch Vorlage eines Auszugs des Markenregisters regelmäßig schnell und unkompliziert nachgewiesen werden kann. Im Gegensatz hierzu entsteht der Schutz eines Firmennamens, der nicht als Marke geschützt ist, mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Erfolgt die geschäftliche Nutzung ausschließlich oder überwiegend in einem begrenzten geographischen Gebiet, entsteht hierdurch möglicherweise nur ein örtlich begrenzter Schutz des Firmennamens. Selbst wenn der Firmenname eines Unternehmens bereits

firmenrechtlich geschützt ist, kann es ratsam sein, diesen Schutz durch die Eintragung einer Marke auszuweiten.

Mit der Herausgabe dieses „White Paper“ beschreiten wir in der Kooperation von Kommunikationsagentur und Patentanwaltskanzlei einen neuen Weg, um unser gemeinsames Know-how in Kreation, Schutz und Pflege von Marken zu dokumentieren.

Köln, im Juli 2005



Stephan Rotthaus  
Geschäftsführender Gesellschafter  
rotthaus.com  
agentur für strategische Kommunikation



Dr. Christoph Geskes  
Patentanwalt  
MAXTON LANGMAACK & PARTNER

# II. Rahmenbedingungen und Risiken

## Inhalt des Kennzeichenschutzes

Dem Kennzeichenrecht unterliegen neben den Marken insbesondere auch geschäftliche Bezeichnungen wie z. B. Werktitel, etwa der Titel einer Fernsehserie beziehungsweise eines Buches, oder Unternehmenskennzeichen, insbesondere Firmennamen. Der Schutzzumfang des Unternehmenskennzeichens eines Unternehmens ist allerdings abhängig von dem Umfang der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens, so dass eine Ausdehnung des Schutzes durch die Anmeldung desselben als Marke sinnvoll sein kann.

Der Namensschutz des Bürgerlichen Gesetzbuches erfasst grundsätzlich nicht nur Personennamen, sondern auch Firmennamen. Der Inhaber eines Firmennamens kann aus diesem daher möglicherweise sowohl firmenrechtliche als auch namensrechtliche Ansprüche herleiten. Ist der Firmenname zusätzlich als Marke geschützt, bestehen bei einer markenmäßigen Benutzung darüber hinaus markenrechtliche Ansprüche.

## Bedeutung des Markenschutzes

Während in die Entwicklung von repräsentativen und innovativen Firmenlogos und Produktbezeichnungen vielfach hohe Kosten und Mühen investiert werden, werden die markenrechtlichen Aspekte, die die Entwicklung eines neuen Firmenlogos mit sich bringen können, leider oft vernachlässigt.

Hierdurch besteht zum einen die Gefahr, dass Erfolg und Bekanntheit eines Logos, die nicht zuletzt durch hohen Entwicklungs- und Werbeaufwand erzielt wurden, von Wettbewerbern ausgenutzt werden. Wurde das eigene Logo nicht ausreichend geschützt, kann es schwierig oder gar ausgeschlossen sein, einem Wettbewerber die Nutzung zu untersagen. Eine Koexistenz der jeweiligen Marken ist die Folge, welche oft zu einer Verwirrung bei den Verbrauchern führt.

Zudem muss gar eine Verwässerung der eigenen Marke in Kauf genommen werden, insbesondere kann aber auch eine zukünftige Ausdehnung auf neue Geschäftsfelder ausgeschlossen sein.

Andererseits sind bei der Markteinführung eines neuen Firmenlogos oder einer neuen Produktbezeichnung entgegenstehende Rechte Dritter zu berücksichtigen. So wird oftmals übersehen, dass bestehende Rechte Dritter verletzt werden können, ohne dass diese dem Verletzer bekannt sein müssen. Eine solche Verletzung von insbesondere Marken-, Firmen- oder Namensrechten kann erhebliche Nachteile mit sich bringen. Neben den Kosten, die für das Ersetzen der beanstandeten Bezeichnung begründet werden, können Auskunfts- und Schadensersatzansprüche entstehen. Sofern der Rechteinhaber seine Ansprüche gerichtlich geltend macht, hat der Verletzer im Falle des Unterliegens zudem die Verfahrenskosten sowie die Anwaltskosten zu tragen. Da die Streitwerte in marken- bzw. kennzeichenrechtlichen Verfahren vergleichsweise hoch sind, können gerichtliche Auseinandersetzungen beträchtliche Kosten nach sich ziehen.

## Geographische Grenzen des Markenschutzes

Neben einer nationalen Marke, die Schutz für den jeweiligen Staat gewährt, besteht die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke oder eine Internationale Marke anzumelden, um den Schutzbereich entsprechend dem wirtschaftlichen Tätigkeitsbereich eines Unternehmens auszuweiten.

In Deutschland werden nationale Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt in München angemeldet. Der Schutzbereich einer deutschen Marke erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Ein erweiterter geographischer Schutz kann durch die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bei dem hierfür zuständigen Harmonisierungsamt in Alicante, Spanien, erzielt werden. Eine Gemeinschaftsmarke ist in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geschützt.

Soll der Schutz einer deutschen Marke lediglich auf einzelne Staaten, möglicherweise auch außerhalb der Europäischen Union, erweitert werden, kann

dies für die meisten Länder durch eine Internationale Registrierung erreicht werden. Obwohl für Internationale Registrierungen die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf zuständig ist, erfolgt die Anmeldung jeweils bei den nationalen Markenämtern, in Deutschland also beim Deutschen Patent- und Markenamt. Der Anmelder der Internationalen Registrierung muss bereits Inhaber einer nationalen oder einer Gemeinschaftsmarkenmeldung bzw. eines -eintrags sein und kann dann bestimmen, in welchen weiteren Ländern der Markenschutz bestehen soll.

Der Schutz einer Marke für einzelne Staaten kann darüber hinaus durch die Anmeldung einzelner nationaler Marken bei den jeweiligen nationalen Markenämtern erreicht werden. Hierfür müssen regelmäßig nationale Vertreter bestimmt werden, die die Markenmeldung durchführen, wodurch zusätzliche Kosten entstehen.

# III. Die 33 häufigsten Fragen zum Markenrecht

Bei näherer Beschäftigung mit dem Thema Markenrecht tauchen einige Fragen immer wieder auf. Auf den folgenden Seiten haben wir die wichtigsten Antworten zusammengestellt.

## **Allgemein**

1. Warum sollte eine Marke registriert werden? Welche Vorteile bietet eine Markenmeldung?
2. Welche Rechte hat der Markeninhaber?
3. Wie kann man Markenschutz erhalten?
4. Welche Voraussetzungen für Markenmeldungen gibt es in Deutschland?
5. Unter welchen Umständen macht die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Sinn? Was sind die Voraussetzungen?
6. Was ist im Schutzzumfang einer eingetragenen Marke enthalten?
7. Wie wird ein möglichst breiter Schutz erzielt?
8. Was sind die Unterschiede zwischen Wortmarken, Bildmarken und Wort-/Bildmarken?
9. Wo kann man nach Marken recherchieren? Was wird bei einer Markenrecherche geprüft?
10. Was ist der Unterschied zwischen einer Marke und einem Unternehmenskennzeichen?

## **Die Anmeldung einer Marke**

11. Wie trägt man in Deutschland eine Marke ein?
12. Was ist als Marke eintragungsfähig?
13. Aus welchen Gründen werden Marken zurückgewiesen?
14. Wann sollte man einen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellen?
15. Was kostet eine Markeneintragung?
16. In welchen Ländern sollte man eine Marke schützen?
17. Wie lange dauert das Eintragungsverfahren?

### ***Nach Eintragung einer Marke***

18. Wie lange ist eine Marke geschützt? Wie kann man die Schutzdauer der eigenen Marke verlängern?
19. Hat die Eintragung einer Marke in jedem Fall zehn Jahre Bestand?
20. Kann eine Marke nachträglich geändert werden?
21. Welche Vorteile bietet eine Markenüberwachung?
22. Was versteht man unter Benutzungszwang?
23. Wie kann man Markenrechtsverletzungen feststellen?
24. Wie kann man seine Markenrechte durchsetzen?
25. Was kann man tun, wenn das neue Logo der Konkurrenz dem eigenen zu sehr ähnelt?
26. Wie kann man erreichen, dass eine unberechtigt eingetragene Marke wieder aus dem Register entfernt wird?
27. Können durch die Benutzung einer Marke die Rechte Dritter verletzt werden?
28. Wie kann eine solche Verletzung vermieden werden?

### ***Abmahnung und Widerspruch***

29. Was regelt das Widerspruchsverfahren?
30. Wie kann man der Eintragung einer Marke widersprechen?
31. Was ist bei einer Abmahnung zu tun?
32. Wie kann man einen Konkurrenten abmahnen?
33. Was ist unter der Teilung einer Marke zu verstehen?

# Kapitel III – VI

Die Seiten 11-39 sind nur in der kompletten Fassung des White Papers enthalten.

Dieses können Sie gegen eine Schutzgebühr von 29 EUR (zzgl. MwSt. und Versand) bestellen bei

rotthaus.com  
Rückertstr. 10  
D-50935 Köln

Telefon (02 21) 43 09 19-0  
Telefax (02 21) 43 09 19-10  
E-Mail [whitepapers@rotthaus.com](mailto:whitepapers@rotthaus.com)  
Internet [www.rotthaus.com](http://www.rotthaus.com)

# VII. Herausgeber und Impressum

Dieses White Paper „Markenrecht“ wird herausgegeben von der Kommunikationsagentur rotthaus.com in Kooperation mit den Patentanwälten Maxton Langmaack & Partner.

Die beiden Partner arbeiten im Bereich der Markenkreierung und des Markenschutzes zusammen. In der Kombination von Anwaltssozietät und Kommunikationsagentur können so professionelle und rechtssicher konzipierte Kommunikationslösungen angeboten werden.

rotthaus.com

agentur für strategische Kommunikation

rotthaus.com ist eine inhabergeführte Agentur für strategische Kommunikation in Köln. Die Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und Umsetzung komplexer Kommunikationskonzepte in Public Relations, Marketing und Werbung.

Die Arbeitsschwerpunkte der Agentur liegen in den Bereichen Finanzkommunikation/Investor Relations, Gesundheit/Klinikmarketing, Ökologie/Sustainability sowie Non-Profit/Stiftungen.

Die Agentur rotthaus.com wurde im Jahre 1999 von Stephan Rotthaus nach langjähriger Tätigkeit als Pressesprecher und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit einer Bank gegründet. Als geschäftsführender Gesellschafter verfügt Stephan Rotthaus über 20 Jahre Know-how in Marketing und Public Relations.

Mit insgesamt zwölf Mitarbeitern ist die Agentur rotthaus.com klein genug, um mit Leidenschaft und persönlichem Engagement bei der Sache zu sein. Und groß genug, um als Full-Service-Agentur ein breites Leistungsspektrum anbieten zu können. Hierzu gehört auch die Entwicklung und Implementierung von Corporate Design- und Markenkonzepten.

Über 50 Arbeitsbeispiele finden Sie unter  
[www.rotthaus.com/beispiele](http://www.rotthaus.com/beispiele).

Ansprechpartner:

Stephan Rotthaus, Geschäftsführender Gesellschafter

D-50935 Köln, Rückertstr. 10

Telefon (02 21) 43 09 19-0

Telefax (02 21) 43 09 19-10

E-Mail [geschaefsfuehrung@rotthaus.com](mailto:geschaefsfuehrung@rotthaus.com)

Internet [www.rotthaus.com](http://www.rotthaus.com)

## Patentanwälte Maxton Langmaack & Partner

Die Patentanwaltskanzlei Maxton Langmaack & Partner wurde im Jahre 1895 gegründet durch den „Civilingenieur“ Robert Brede als „Patentbureau Brede & Cie.“. Erst fünf Jahre nach der Gründung wurde der Beruf des Patentanwalts durch Gesetz geschaffen. Maxton Langmaack & Partner ist damit die älteste Patentanwaltskanzlei Kölns. Die heutige Partnerschaft berät und vertritt in- und ausländische Mandanten im gesamten Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes und stellt ihre rechtliche und technische Erfahrung zur Verfügung, damit Mandanten im Wettbewerb erfolgreich bestehen. Dabei werden sowohl patentrechtliche als auch marken- und designrechtliche Fragen behandelt, Innovationen geschützt und bei auftretenden vertraglichen Fragen Hilfestellung geleistet.

Dr. Christoph Geskes ist Partner der Kanzlei Maxton Langmaack & Partner. Nach dem Studium der Chemie an den Universitäten Köln und Freiburg begann er seine patentanwaltliche Laufbahn 1996 bei der Sozietät Hoeger Stellrecht & Partner, Stuttgart. Nachfolgend ging er nach München und schloss die Ausbildung zum Patentanwalt am Deutschen Patent- und Markenamt sowie am Bundespatentgericht ab. Neben der patentanwaltlichen Vertretung von Mandanten in Anmeldeverfahren sowie in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wie auch vor dem Europäischen Patentamt, vertritt Dr. Geskes auch Mandanten in Klage- und Vorlageverfahren

vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen Gericht Erster Instanz sowie in Verfahren vor den ordentlichen Gerichten.

Ansprechpartner:

Dr. Christoph Geskes, Patentanwalt

D-50968 Köln, Mathiaskirchplatz 5

Telefon (02 21) 38 02 38

Telefax (02 21) 38 02 30

E-Mail [c.geskes@maxton.info](mailto:c.geskes@maxton.info)

Internet [www.maxton.info](http://www.maxton.info)

## Impressum

Redaktion: Die Zusammenstellung der Inhalte erfolgte durch Maxton Langmaack & Partner. Die Informationen aus dem White Paper ersetzen nicht die anwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall. Für die Anwendung im konkreten Fall kann aus diesem White Paper eine Haftung nicht übernommen werden.

Konzept und Gestaltung: [rotthaus.com](http://rotthaus.com)

Die gedruckte Fassung des White Papers „Markenrecht“ ist gegen eine Schutzgebühr von 29 Euro (zzgl. Versand und MwSt.) bei beiden Herausgebern erhältlich.

Stand: 1. Juli 2005

# VIII. Die Reihe der „White Papers“

Die „White Papers“ dokumentieren den hohen fachlichen Standard von rotthaus.com und über 20 Jahre Know-how in Marketing und Public Relations. Wir werden die Reihe kontinuierlich ausbauen mit Fallstudien, Dossiers, Checklisten und Forschungsstudien zu zentralen Kommunikationsthemen.

In der Reihe der White Papers sind bisher erschienen:

- **Rechtsdossier: „Klinikwerberecht“**  
Wie weit dürfen Sie bei der Werbung für Ihr Krankenhaus gehen? Welche Abbildungen sind erlaubt, welche nicht? Wie erweitert die aktuelle Rechtsprechung Ihren Handlungsspielraum. Ein Rechtsdossier von rotthaus.com in Zusammenarbeit mit der auf Medizinrecht spezialisierten Anwaltssozietät Leinen & Derichs. Schutzgebühr 29 Euro.
- **Rechtsdossier: „Markenrecht“**  
Warum der Schutz Ihres Namens und Logos unabdingbar ist. Wie Sie diese effektiv schützen. Verschiedene Anmeldestrategien. Sind die Aufwendungen für einen Markenanwalt gerechtfertigt? Ein Rechtsdossier von rotthaus.com in Zusammenarbeit mit den Patentanwälten Maxton Langmaack & Partner. Schutzgebühr 29 Euro.

Folgende weitere Themen sind geplant:

- **Dossier: „Patientenbefragungen“**  
Was müssen Sie bei Konzeption und Durchführung beachten? Warum der Fragebogen so wichtig ist. Wie Sie die Kosten reduzieren und die Ergebnisse optimal nutzen. Ein Überblick für die Krankenhauspraxis mit verschiedenen Checklisten.

- **Fallstudie: „Der Königsweg in der Pressearbeit“**  
Wie Sie die Resonanz auf Presseausendungen verdoppeln können. Eine Kurzstudie zur Effektivität verschiedener Medien in der Pressearbeit am Beispiel einer Pressekampagne für den BWE.
- **Forschungsstudie: „Krankenhausmarketing“**  
Eine Zusammenstellung der wichtigsten Forschungsergebnisse zum Thema Krankenhausmarketing.
- **Checkliste: „Der Budgetplaner“**  
Hilfreiche Informationen für die Planung Ihres Marketingetats. Was kostet eine Logoentwicklung? Wie können Sie die Druckpreise optimieren? Wie viel müssen Sie für eine kontinuierliche Pressearbeit einplanen – und viele Angaben mehr.
- **Dossier: „Corporate Design“**  
Wann müssen Sie Ihr Erscheinungsbild modernisieren? Wie gehen Sie systematisch vor? Wie behalten Sie die Kosten im Griff? Das Dossier stellt drei verschiedene Strategien vor.
- **Dossier: „Kapitalbeschaffung“**  
Das Dossier gibt Ihnen einen Überblick über verschiedene Formen der Kapitalbeschaffung jenseits klassischer Bankfinanzierungen – von Kommanditbeteiligungen über Schuldverschreibungen bis zur Aktienemission. Dabei werden sowohl grundlegende Rechtsfragen als auch Anforderungen an Ihr Marketing beschrieben.
- **Rechtsdossier: „Risiko Fotobeschaffung“**  
Welche Risiken gehen Sie bei der Verwendung von Personenfotos in Ihren Broschüren und im Internet ein? Was ist mit Abbildungen Ihrer Mitarbeiter? Warum auch gekaufte Bilder teuer werden können. Wann lohnt sich ein eigenes Fotoarchiv? Typische Fotografenhonorare. Mit Vertragsmustern für den korrekten Umgang mit Persönlichkeitsrechten und Copyrights.

- **Dossier: „Krisen-Kommunikation“**

Was tun bei negativer Presse? Die wichtigsten Kommunikationsregeln.  
Warum jedes Unternehmen einen individuellen Krisenplan braucht.  
Checklisten für das Verhalten in der Krise.

Wir notieren gern Ihr Interesse an einzelnen Themen und informieren Sie unverbindlich bei Erscheinen. Bitte senden Sie eine E-Mail an [whitepapers@rotthaus.com](mailto:whitepapers@rotthaus.com).

### Die Reihe der „White Papers“

Die „White Papers“ dokumentieren den hohen fachlichen Standard von rotthaus.com und über 20 Jahre Know-how in Marketing und Public Relations. Die Reihe wird kontinuierlich ausgebaut mit Fallstudien, Dossiers, Checklisten und Forschungsstudien zu zentralen Kommunikationsthemen.