

MARKENRECHT

# Rechtliche Aspekte der Markenführung Ein Leitfaden für Unternehmer

von Dr. jur. Kathrin Gack, LL.M. (IP)  
Rechtsanwältin u. Attorney-at-law  
LIEB.Rechtsanwälte, Erlangen

Stand: 28.03.2014



## Vorwort



Die Bedeutung von Marken wurde in den vergangenen Jahrzehnten von Unternehmern des Mittelstandes weitgehend unterschätzt. In den letzten Jahren hat allerdings ein Umdenken begonnen, einhergehend mit der immer größer werdenden Relevanz von Marken für Unternehmen. Da die Marke als Gütesiegel und bedeutender Informationsträger fungiert, ist es unerlässlich für ein Unternehmen in die Markenbekanntheit und

Markentreue zu investieren.

Während Unternehmenskennzeichen und Werktitel als geschäftliche Bezeichnungen bereits mit der Benutzungsaufnahme entstehen, muss das Logo für ein Produkt im Regelfall erst angemeldet werden. Ab wirksamer Eintragung der Marke hat der Markeninhaber ein formales Recht, auf Basis dessen er die Marke im Verkehr durchsetzen und Konkurrenten untersagen kann, ähnliche Marken für ähnliche Produkte anzumelden.

Dies schützt die Kommunikation mit dem Kunden und damit auch den Ruf des Unternehmens, was wiederum von herausragender Bedeutung für den Absatz ist. Das gilt immer mehr in einer Zeit, in der die Kunden wieder mehr Gewicht darauf legen, was hinter dem von ihnen gekauften Produkt oder der erworbenen Dienstleistung steht.

Wir werden Sie gerne auf rechtlicher Ebene bei der Anmeldung, der Aufrechterhaltung und der Überwachung der Marke begleiten sowie Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte im Verletzungsfall zur Seite stehen. Wie überall ist es auch hier sinnvoll, vorausschauend zu handeln und zu investieren, um spätere höhere Kosten zu vermeiden. Beispielsweise lohnt sich eine umsichtige Anmeldung und eine Markenüberwachung, die hilft, vorzeitig einer Verwässerung Ihres guten Namens vorzubeugen und langwierige Streitigkeiten gar nicht erst entstehen zu lassen.

Mit diesem Leitfaden möchten wir Ihnen einen ersten Überblick darüber geben, was für rechtliche Möglichkeiten Sie haben um Ihre Marke zu schützen.

Auf dem Weg der Anmeldung, der Aufrechterhaltung und der Verteidigung Ihrer Marke begleiten wir Sie gerne.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Haben Sie Fragen zum Markenrecht? Bei uns sind Sie mit diesen gut aufgehoben:

### **LIEB.Rechtsanwälte**

- Büro Erlangen -  
Apothekergasse 2  
91054 Erlangen  
Tel. 09131/63 00 73 (Fax: 09131/63 00 777)  
info@lieb-online.com

Erlangen, im April 2014  
Kathrin Gack

Wer den guten Namen mir entwendet,  
der raubt mir das,  
was ihn nicht reicher macht,  
mich aber bettelarm.

William Shakespeare (1564 - 1616) in: Othello

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Wirtschaftsfaktor Marke</b> .....	<b>7</b>
<b>II. Markenentwicklung und Markenführung</b> .....	<b>8</b>
<b>III. Kennzeichenschutz</b> .....	<b>9</b>
1. Die unterschiedlichen Schutzrechte .....	9
a. Markenrecht.....	9
b. Unternehmenskennzeichen.....	9
c. Werktitel.....	10
d. Geographische Herkunftsangaben.....	10
e. Namensrecht .....	10
f. Urheberrecht.....	10
g. Design .....	10
h. Wettbewerbsrecht.....	11
2. Die Vorteile des Markenschutzes nach dem Markengesetz.....	11
<b>IV. Welche Zeichen können als Marke geschützt werden?</b> .....	<b>13</b>
1. Konventionelle Markenformen .....	13
a. Wortmarken .....	13
b. Bildmarken .....	13
c. Wort-/Bildmarken.....	14
2. Nicht-konventionelle Markenformen .....	14
a. Formmarke .....	14
b. 3D-Gestaltungen mit Schriftzug.....	14
c. Positionsmarke .....	14
d. Farben und Farbzusammenstellungen .....	15
e. Hörmarke.....	15
f. Geruch-/Geschmacksmarke .....	15
g. Tastmarke .....	15
h. Bewegungsmarke .....	15
<b>V. Geographische Breite des Schutzes</b> .....	<b>17</b>
1. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) – nationale Marke .....	17
2. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) – Gemeinschaftsmarke .....	17
3. World Intellectual Property Organization (WIPO) – international registrierte Marke .....	18
4. Priorität.....	18
<b>VI. Entstehung des Markenschutzes</b> .....	<b>19</b>
1. Arten .....	19
2. Anmeldung und Registrierung einer deutschen nationalen Marke.....	19
a. Prüfungsverfahren.....	20
b. Absolute Eintragungshindernisse.....	20
c. Relative Eintragungshindernisse: Ältere Rechte Dritter .....	21

---

3.	Anmeldung und Registrierung einer Gemeinschaftsmarke .....	22
4.	Anmeldung und Registrierung einer IR-Marke.....	22
<b>VII.</b>	<b>Rechte des Markeninhabers: Verteidigung der eigenen Marke</b>	<b>24</b>
1.	Grundsätzliche Schutzwirkung.....	24
2.	Grundlegendes .....	24
a.	Handeln im geschäftlichen Verkehr .....	24
b.	Die markenmäßige Benutzung .....	24
c.	Der markenrechtliche Benutzungszwang .....	25
d.	Verwendung der älteren Marke als beschreibende Angabe .....	25
e.	Erschöpfung .....	25
f.	Verjährung und Verwirkung .....	25
3.	Schutz gegen die Eintragung identischer oder ähnlicher Marken ..	26
a.	Widerspruchsverfahren .....	26
b.	Löschungsklage.....	27
c.	Abgrenzungsvereinbarung .....	27
4.	Schutz gegen die Benutzung identischer oder ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen	27
a.	Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer.....	27
aa.	Beseitigung und Unterlassung .....	27
bb.	Schadensersatz .....	28
cc.	Vernichtung.....	29
dd.	Rückrufanspruch .....	29
ee.	Auskunftsanspruch .....	29
b.	Durchsetzung von Ansprüchen aus Markenverletzungen .....	29
aa.	Abmahnung und Unterlassungserklärung .....	29
bb.	Klage oder einstweiliger Rechtsschutz.....	30
<b>VIII.</b>	<b>Die Marke als Vermögensgegenstand .....</b>	<b>31</b>
1.	Veräußerung .....	31
2.	Lizenzvergabe.....	31
3.	Die Marke als Kreditsicherheit und Haftungsmasse .....	31
4.	Markenwert und Markenbewertung.....	32
5.	Marken und Rechnungslegung .....	32
<b>IX.</b>	<b>Fazit .....</b>	<b>33</b>

---

## I. Wirtschaftsfaktor Marke

Jedes Unternehmen lebt von seinem Ruf, den es direkt oder indirekt erlangt, sei es durch aktive Werbung im Rahmen von Werbeanzeigen, Werbefilme, soziales Engagement oder Product Placement sei es mittelbar durch simple Mundpropaganda, weil die Qualität überzeugt. Der Ruf eines Unternehmens und seiner Produkte jedoch verbleibt nur dann im Gedächtnis der (potentiellen) Kunden, wenn sie auch wissen, wen oder was dieser Ruf überhaupt betrifft. Ein Schraubenzieher allein genügt noch nicht, um Qualität zu suggerieren. Der Schraubenzieher einer bestimmten Marke jedoch verspricht dem Kunden, dass dieser Schraubenzieher gewisse Eigenschaften besitzt, weswegen der Kunde genau dieses Werkzeug einem anderen Schraubenzieher vorzieht. Solch ein Vertrauen aufzubauen kostet viel Zeit und viel Geld. Einerseits muss in die Ware oder Dienstleistung investiert werden, um gute Qualität liefern zu können, andererseits müssen Ausgaben gemacht werden, um die Waren oder Dienstleistungen bekannt zu machen und insbesondere auch neue Kundenkreise zu erschließen.

Damit sich diese Investitionen auszahlen, müssen die Waren und Dienstleistungen eine Identität haben. Sie müssen mit einem Kennzeichen verbunden sein anhand dessen die Kunden Ihr Angebot erkennen – und kaufen wollen. Es bedarf eines Identifikationsmerkmals, das nicht nur im Design innovativ ist, sondern sich vor allem von anderen Kennzeichen unterscheidet. Das Zeichen ist Träger der Information und des Rufs. Es muss sich bei den Zielgruppen so einprägen, dass diese das zugehörige Produkt als etwas Individuelles ansehen und es in bedeutsamer Weise als sich von den Konkurrenzprodukten und -dienstleistungen abhebend wahrnehmen. Aufgrund des schier unbegrenzten Zugangs zu Informationen und Produkten in unserer heutigen Informationsgesellschaft, ist die Marke wichtigster Informationsträger für die zugehörigen Waren und Dienstleistungen.

Der Wert von Marken und Unternehmenskennzeichen äußert sich darin, dass bei der Veräußerung von Unternehmen über die Hälfte des Wertes zumeist gerade nicht aus den materiellen Dingen besteht, die verkauft werden, sondern im „Good Will“, also im immateriellen Wert.

Allerdings ist der Wert jeglicher Art von Kennzeichen von deren Pflege abhängig. Darunter fällt nicht nur die Pflege des Rufs, sondern auch die Pflege dahingehend, dass kein (potentieller) Konkurrent ein ähnliches Logo verwendet, das bei den Kunden zu Verwirrung führen kann, welchem Unternehmen das beworbene Produkt oder die beworbene Dienstleistung zuzuordnen ist. Nur dann ist über lange Zeit gewährleistet, dass der Inhaber eines Kennzeichens auch tatsächlich durch die Kunden mit diesem in Verbindung gebracht wird und dass er den Ruf der Marke beeinflussen kann. Folge ist, dass die Marke Orientierung für die Kunden im Wirrwarr der Angebote bietet.

Sie bemühen sich, Ihren Kunden beste Qualität zu bieten. Sie bieten Service und Können. Lassen Sie diese Bemühungen nicht im Sande verlaufen, indem Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden vernachlässigen.

---

## II. Markenentwicklung und Markenführung

Sofern Sie noch keine Logos für Ihre Waren oder Dienstleistungen verwenden, bietet es sich an, deren Potential für das eigene Unternehmen zu erforschen. Dies kann zum Beispiel gemeinsam mit einer Marketing-Agentur erfolgen. Im Anschluss sind dann Logos zu entwickeln, die eine Markenidentität im wirtschaftlichen Sinne schaffen mit dem Effekt, das eigene Produkt eindeutig zu identifizieren, um damit die Kundenkreise effektiv zu erreichen.

Bei einem neu geschaffenen oder bereits existierenden Identifikationszeichen ist es sodann im Rahmen der sog. Markenführung oder Brand Management notwendig, dieses Zeichen systematisch aufzubauen und konsequent zu führen, beginnend beim Aufbau eines Markenportfolios, über die optimale Markenpositionierung hin zur Markenüberwachung.

Für Sie als Unternehmen gilt es zunächst, folgende Fragen zu klären:

- Welche Zeichen?
- Für welche Waren oder Dienstleistungen?
- Auf welchen Märkten?  
(national/international, e-Commerce oder Offline-Handel)

Von diesen grundlegenden Weichenstellungen ist dann das weitere Vorgehen abhängig. Eine gute Markenstrategie hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen. Auch der Umfang des rechtlichen Schutzes wird durch die Bekanntheit der Marke bestimmt. Je bekannter eine Marke, desto eher kann sie sich gegen Drittmarken durchsetzen.

Sehen Sie Ihre Marke nicht als notwendiges Übel an, sondern als wertvollen Vermögensgegenstand. Nicht umsonst zählt dieses zum sogenannten „Geistigen Eigentum“, dessen Schutz sogar im Grundgesetz verankert ist.



---

## III. Kennzeichenschutz

Das Markenrecht im juristischen Sinn, von dem hier ausschließlich die Rede ist, ist in ein Netz aus Schutzrechten für Kennzeichen eingebettet, die im allgemeinen Sprachgebrauch auch oft als „Marken“, „Markenrechte“ oder „Markenschutz“ bezeichnet werden. Unser juristisches System bietet vielfältige Mechanismen, die die unterschiedlichen Kennzeichen eines Unternehmens auf verschiedenste Art und Weise schützt.

### 1. Die unterschiedlichen Schutzrechte

#### a. Markenrecht

Das, was im vorliegenden Skript als Markenrecht bezeichnet wird, das Markenrecht im juristischen Sinne, ist der wichtigste Mechanismus zum Schutz von Kennzeichen. Gleichzeitig handelt es sich um die schlagkräftigste Rechtsposition für derlei Zeichen. Gemeinsam mit dem Designrecht ist es für den Zeichenschutz das einzige formelle Schutzrecht, also ein Schutzrecht, das man bei einem Markenamt eintragen lassen kann und welches bereits allein auf Grund der Eintragung durchsetzungsfähig ist.

#### b. Unternehmenskennzeichen

Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, Firma oder sonstige Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder Unternehmens benutzt werden. Gegenstand sind also nicht, wie bei Marken, die Waren oder Dienstleistungen, sondern das Unternehmen (oder auch Teile davon) selbst. Da viele Unternehmen nach den Waren oder Dienstleistungen, die sie herstellen oder anbieten, benannt sind, gibt es hier oftmals Überschneidungen, wie bei „Coca-Cola“. Während Markenschutz im Normalfall durch Eintragung und nur in Ausnahmefällen durch Benutzung entsteht, so beginnt der Schutz von Unternehmenskennzeichen generell bereits mit der ersten Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr, sofern das Zeichen unterscheidungskräftig ist. Nur wenn die originäre Unterscheidungskraft fehlt, entsteht der Schutz erst mit Verkehrsgeltung.

Es empfiehlt sich für Unternehmen, sich nicht nur auf den Schutz des Unternehmenskennzeichens zu verlassen, sondern sich parallel auch mit der Möglichkeit des Markenschutzes zu befassen. Beabsichtigt man beispielsweise neue Märkte zu erschließen und Waren oder Dienstleistungen anzubieten, die außerhalb der bisher vom Unternehmen bedienten Palette liegen, so wäre das Unternehmenskennzeichen für diese neuen Märkte erst mit Aufnahme der Tätigkeit auf dem Gebiet geschützt, während Marken hierfür bereits vorher angemeldet werden können. Damit kann kein Konkurrent die „Marke“, in die bereits Geld und Mühen gesteckt wurde, „vor der Nase wegschnappen“. Gleiches gilt insbesondere auch bei einer geplanten geographischen Expansion in andere Länder im Hinblick auf Markenmeldungen für diese fraglichen Länder.

### **c. Werktitel**

Unter Werktiteln versteht man die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, die geeignet sind, diese Werke von anderen zu unterscheiden. Beispiele hierfür sind „Der Spiegel“ oder auch „Expo 2000“. Der Schutz entsteht grundsätzlich mit Aufnahme der Benutzung oder die Fertigstellung des Werkes ohne öffentliche Benutzungsaufnahme.

### **d. Geographische Herkunftsangaben**

Dies sind Namen von Orten, Gegenden, Gebieten oder Ländern sowie sonstige Angaben oder Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden. Sie sind – im Gegensatz zu Marken – nicht für einen einzelnen Inhaber monopolisierbar, sondern den Gewerbetreibenden der jeweiligen Gegend vorbehalten. Beispiele sind „Nürnberger Rostbratwurst“, „Nürnberger Lebkuchen“ oder „Parmaschinken“. Die Wichtigkeit des Schutzes von geographischen Herkunftsangaben aber auch Marken wird dadurch verdeutlicht, dass in den USA, in denen der Champagner im Gegensatz zu Europa bis 2006 gar nicht als geographische Herkunftsangabe geschützt war und jetzt auch nur in geringem Maße geschützt ist, nahezu jeder Sekt (engl. „sparkling wine“) als „champagne“ verkauft werden kann und dementsprechend damit eine Verwässerung der Angabe stattfand und findet. In Ausnahmefällen können geographische Angaben auch als Marke angemeldet werden, entweder weil keinerlei Verbindung zwischen einem Ortsnamen und dem Produkt besteht (Langnese-Eis „Capri“) oder das Zeichen sich bereits für den Anbieter durchgesetzt hat („Warsteiner“ für Bier, auch wenn es vom Unternehmen in Paderborn hergestellt wird).

### **e. Namensrecht**

Wird als Kennzeichen der Name einer natürlichen Person oder eines Unternehmens verwendet, so greift, sofern der Name Unterscheidungskraft besitzt, bereits der Namensschutz nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch und gibt dem Namensinhaber das Recht, gegen Verletzungen vorzugehen. Ähnlich wie bei Unternehmenskennzeichen beginnt der Schutz allerdings erst mit Gebrauch oder Anerkennung im Verkehr. Im geschäftlichen Verkehr ist allerdings in der Regel das Recht aus dem Unternehmenskennzeichen vorrangig.

### **f. Urheberrecht**

Liegt einem Kennzeichen eine gewisse schöpferische, geistige Leistung zugrunde, etwa die einer besonderen graphischen Darstellung oder eines originellen Slogan, so kommt zusätzlich ein Schutz aufgrund Urheberrechts in Betracht. In der Praxis kann das Urheberrecht aber keinen verlässlichen oder ausreichenden Schutz in Bezug auf Kennzeichen gewährleisten.

### **g. Design**

Für die Erscheinungsform eines Erzeugnisses selbst bietet sich ferner das Designrecht (auch: Geschmacksmusterrecht) an, welches dem Urheberrecht

ähnlich ist. Schützbar sind alle zwei- oder dreidimensionalen Elemente, die den optischen Eindruck eines Erzeugnisses vermitteln. Generell können Logos oder dreidimensionale Designs, wie beispielsweise die Coca-Cola-Flasche sowohl als Marke als auch als Design geschützt werden. Da die Praxis sehr zurückhaltend darin ist, dreidimensionale Designs als Marke zu schützen, wäre vorliegend denkbar, solch eine Erscheinungsform hierüber schützen zu lassen. Der Unterschied liegt in den Ansatzpunkten des jeweiligen Schutzes: Die Marke schützt die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen. Sie dient als eines der Identifikationsmerkmale für eine Ware oder Dienstleistung. Das Design hingegen schützt gerade die Designleistung und knüpft, ähnlich dem Urheberrecht, an den Schöpfer eines Werkes an. Während der Markenschutz alle zehn Jahre unbegrenzt verlängerbar ist, ist die maximale Dauer des Designschutzes auf 25 Jahre begrenzt. Allerdings ist der Designschutz unter Umständen leichter und günstiger zu erlangen. Ähnlich sind sich das Markenrecht und das Designrecht darin, dass es sich bei beiden (grundsätzlich) um formelle Rechte handelt, die durch Eintragung entstehen.

#### **h. Wettbewerbsrecht**

Das Wettbewerbsrecht ist an sich kein Kennzeichenrecht, stellt aber einen Auffangtatbestand dar, wenn nicht bereits ein zeichenrechtlicher Sonderchutz besteht. So schützt das Wettbewerbsrecht vor vermeidbarer Herkunftstäuschung, Rufausbeutung und -beeinträchtigung, unredlicher Erlangung der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse und Unterlagen. Man hat allerdings nicht wie bei einem Markenrecht eine Eigentumsposition an etwas und muss darüber hinaus die weiteren Voraussetzungen des Wettbewerbsrechts erfüllen, um zu einer wirksamen Durchsetzung zu gelangen. Dies kann in der Praxis zu Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung führen.

## **2. Die Vorteile des Markenschutzes nach dem Markengesetz**

Allen unter 1. dargestellten Rechten mit Ausnahme des Markenrechts und des Designrechts ist gemeinsam, dass sie grundsätzlich mit Benutzung des Zeichens von selbst entstehen, d.h. für Sie als Unternehmer ist insofern kein Tätigwerden erforderlich. Sie können sich auf diesen gesetzlichen Schutz berufen, sofern die Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen. Hingegen bedarf es für den Schutz einer Marke im rechtlichen Sinne im Regelfall der Anmeldung und Eintragung im Markenregister. Dies ist mit Aufwand und Kosten für Anmeldegebühren, Gebühren für rechtliche Beratung und Vertretung sowie für etwaige Recherchearbeiten verbunden.

Diese Investitionen lohnen sich jedoch und die Anmeldung einer Marke ist fraglos anzuraten. So hat solch eine Anmeldung zahlreiche Vorteile, die die **Durchsetzungsfähigkeit der Rechte gewährleisten** und **langfristig Kosten sparen** können:

- Eine Marke dient dazu, zu verhindern, dass andere Personen eine identische oder verwechslungsfähige Form der Kennzeichnung für identische,

---

ähnliche oder unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen registrieren und benutzen oder auch nur benutzen. Dies bedeutet umgekehrt auch für den Fall, dass Sie ihre Marke nicht eintragen, dass unter Umständen jemand, der eine Marke einträgt, die dem von Ihnen benutzten Logo ähnelt, gegen Sie einen Anspruch haben kann, selbst wenn Sie das Logo schon seit Langem nutzen.

- Die Ausgestaltung als formelles Registerrecht bringt für Sie den Vorteil einer erleichterten Beweisbarkeit mit sich, insbesondere bezüglich der zeitlichen Priorität. Dementsprechend ist es wichtig, die Marke so früh wie möglich anzumelden, um zu verhindern, dass ein Dritter die angestrebte Marke vorher registrieren lässt.
- Nach dem Markengesetz wird vermutet, dass eine Marke auch tatsächlich demjenigen zusteht, für den sie eingetragen ist.
- Das Markenrecht wirkt bei nationalen Marken bundesweit und bei der Gemeinschaftsmarke innerhalb der gesamten Europäischen Union. Dies ist unabhängig davon, wie weit Ihr Geschäftsfeld räumlich reicht. Hingegen ist der Schutz von Namen und Unternehmenskennzeichen geographisch auf den Bereich beschränkt, in welchem man den Namen tatsächlich als Kennzeichen des Unternehmens kennt. Damit ist es zusätzlich empfehlenswert, den Unternehmensnamen als Marke für die jeweiligen Produktbereiche schützen zu lassen. Dies macht auch die Geltendmachung verletzter Rechte leichter, da der Schutzzumfang einer eigenen Marke durch Eintragung im Markenregister feststeht. Hingegen muss der Schutzzumfang eines Unternehmenskennzeichens durch Benutzung nachgewiesen werden.
- Das Markenrecht ist vom Gesetz als Vermögensgegenstand ausgestaltet und als solcher lizenzierbar, übertragbar und belastbar – im Hinblick auf die oft enorme wirtschaftliche Bedeutung von Marken ein wesentlicher Faktor.
- Schließlich stellt das Markengesetz gerade für die Bekämpfung von Markenmissbrauch wirksame Mittel zur Verfügung (z.B. Strafbewehrung, Vernichtungsanspruch).
- Gegen die Eintragung von Drittmarken kann innerhalb eines bestimmten Zeitraumes relativ kostengünstig durch Einlegung eines Widerspruchs vorgegangen werden.

Die Marke stellt für Unternehmen ein sehr schlagkräftiges Mittel dar, wenn es darum geht, die eigenen Rechte zu behaupten und zu verteidigen. Ein Mittel, wie es keines der anderen Rechte in vergleichbarer Intensität bieten kann.

---

## IV. Welche Zeichen können als Marke geschützt werden?

Als Marke schutzfähig sind im Grunde alle Zeichen (= jedes durch die fünf Sinne wahrnehmbare Symbol), die in Bezug auf die ihnen zugeordneten Waren oder Dienstleistungen, Unterscheidungskraft im Vergleich zu den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen haben und an denen kein Freihaltebedürfnis besteht.

Der Phantasie sind damit im Grundsatz wenige Grenzen gesetzt. So können nicht nur Wörter und bildliche Darstellungen, sondern auch Buchstabenfolgen, Zahlen, Werbeslogans, dreidimensionale Gestaltungen, Tonfolgen, Farben und theoretisch Gerüche sowie Kombinationen davon geschützt werden. Ausgenommen sind jedoch Zeichen, welche rein beschreibend oder bestimmend für die durch sie gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sind. Man kann also beispielsweise nicht die Staubsaugermarke „Staubsauger“ wählen, da auch andere Staubsaugerhersteller in der Lage sein müssen, ihr Produkt als solches bezeichnen zu dürfen. Anders hingegen sieht es aus, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung aus einer vollkommen anderen Kategorie stammt. Dann kann der Begriff, der für andere Dinge beschreibend wäre, für dieses Produkt oder diese Dienstleistung Unterscheidungskraft besitzen. Berühmtestes Beispiel ist „Apple“ für Computerprodukte.

Nach Art der Darstellbarkeit sind im Einzelnen folgende Markenformen zu unterscheiden:

### 1. Konventionelle Markenformen

#### a. Wortmarken

Bei Wortmarken, also alle Marken, die in einer Standardschrift unmittelbar wiedergegeben werden können, handelt es sich um die am häufigsten angemeldeten Marken. Hierunter fallen Phantasiebezeichnungen („adidas“, „Coca-Cola“), Personennamen („Hugo Boss“, „Boris Becker“) oder Firmennamen, einzelne Buchstaben und Zahlen sowie Kombinationen hiervon („4711“, „BMW“), Internet-Domains oder Wortfolgen (Werbeslogans) („Mit dem Zweiten sieht man besser.“).

#### b. Bildmarken

Als Bildmarken werden zweidimensionale Abbildungen aller Art erfasst, egal ob sie schwarz/weiß, ein- oder mehrfarbig, gegenständlich oder abstrakt sind. Insbesondere fallen hierunter die typischen Logos von Unternehmen, wie der Kranich von Lufthansa oder der Puma der gleichnamigen Marke.

---

### **c. Wort-/Bildmarken**

Um einen Unterfall der Bildmarke handelt es sich bei den sogenannten Wort-/Bildmarken. Dies sind Marken, die eine Abbildung mit Wortbestandteilen oder graphisch gestaltete Schriftzüge beinhalten. Dabei ist im Unterschied zur Wortmarke nicht das Wort an sich, sondern nur der Schriftzug in seiner konkreten graphischen Ausgestaltung geschützt, möglicherweise in Kombination mit bestimmten bildlichen Elementen. Beispiel hierfür ist das „dm“-Zeichen. Besonders interessant ist diese Art des Schutzes, wenn ein Schutz als reine Wortmarke nicht in Betracht kommt.

## **2. Nicht-konventionelle Markenformen**

Bei den sogenannten nicht-konventionellen Markenformen handelt es sich um solche, die (noch) nicht unter den klassischen Begriff der Marke nach unserem bisherigen Verständnis fallen und deren Eintragungsfähigkeit erst in jüngster Zeit anerkannt wurde bzw. derzeit diskutiert wird.

### **a. Formmarke**

Soweit sie eine gewisse Originalität aufweisen, können auch dreidimensionale Formen einer Ware oder Verpackung direkt geschützt werden, d.h. nicht nur über den Umweg der zweidimensionalen Abbildung. Markenschutz besteht etwa für die „Granini-Flasche“, die Toblerone-Verpackung oder für die quadratische Form der Ritter Sport-Schokolade. Allerdings ist eine solche Markeneintragung nur dann möglich, wenn die Form nicht durch die Ware selbst bedingt ist, also dann, wenn lediglich Gestaltungsmerkmale vorliegen, die jedes Produkt dieser Art aufweist (z.B. die Form eines üblichen Deo-Rollers) oder wenn die Form zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist, wie beispielsweise das Erscheinungsbild von Legosteinen, die aufgrund der Notwendigkeit des Aufeinandersteckens entsprechend gestaltet sind. Auch kann eine Formmarke nicht eingetragen werden, wenn gerade die Form der Ware einen wesentlichen ästhetischen Wert verleiht. Dann wäre eher das Urheber- und Geschmacksmusterrecht einschlägig.

### **b. 3D-Gestaltungen mit Schriftzug**

Hierbei handelt es sich um eine eintragungsfähige Kombination entsprechend der Wort-/Bildmarke.

### **c. Positionsmarke**

Dies ist eine Markenform, die eine immer gleichbleibende Platzierung auf der jeweils markierten Ware beansprucht, wobei allerdings die Unterscheidungskraft nicht lediglich aus der Platzierung herrühren kann, d.h. das Kennzeichen muss an sich schon Unterscheidungskraft besitzen.

#### **d. Farben und Farbzusammenstellungen**

Auch Farben oder Farbzusammenstellungen sind als Marke schützbar, wobei es sich hierdurch aber um Ausnahmefälle handelt. In der Regel fehlt einer einzelnen Farbe die Kennzeichnungskraft. Als unterscheidungskräftig und damit eintragungsfähig wurde die Farbe lila für Schokolade gesehen und das Magenta der Telekom.

Etwas einfacher ist es, sich eine konkrete Farbzusammensetzung schützen zu lassen, wie das „Blau-weiß-orange“ des Kreditkartenunternehmens VISA.

#### **e. Hörmarke**

Als schutzfähig werden auch Melodien oder Tonfolgen angesehen. Ein Beispiel ist hierfür der Jingle des Automobilherstellers Toyota („Nichts ist unmöglich – Toyota“). Das Hörzeichen muss aber nicht zwingend musikalischer Art sein – auch ein gesprochener Slogan kommt grundsätzlich als Marke in Betracht.

#### **f. Geruch-/Geschmacksmarke**

Nach gesetzlicher Vorgabe können sogar Gerüche geschützt werden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der Geruch „von frisch geschnittenem Gras“, der als Marke für Tennisbälle geschützt wurde. Der Schutz von Gerüchen erfordert allerdings, dass sie graphisch darstellbar sind. Dieses Erfordernis wurde durch die europäische Rechtsprechung so streng gefasst, dass ein Geruch derzeit praktisch nicht als Marke in Frage kommt.

#### **g. Tastmarke**

Auch Tastmarken sind grundsätzlich schutzfähig, da sie mit einem der fünf Sinne wahrgenommen werden können, allerdings ist die graphische Darstellbarkeit als Voraussetzung für die Eintragung schwierig.

#### **h. Bewegungsmarke**

Theoretisch möglich ist der Schutz von Bewegungsabläufen – beispielsweise die Geste des ZDF zum Werbespruch: „Mit dem Zweiten sieht man besser.“, bei der sich eine Person mit zwei Fingern das rechte Auge abdeckt. Bisher scheinen derartige Eintragungen aber noch nicht stattgefunden zu haben.

Um glänzen zu können,  
muss man seinen Ruf polieren.

Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbruck (\*1929)



---

## V. Geographische Breite des Schutzes

Wo Sie Ihre Marke anmelden sollten, hängt davon ab, in welchem Land bzw. in welchen Ländern Sie mit dem Vertrieb der dazugehörigen Ware oder Dienstleistung aktiv werden möchten, da sich der Schutz nur auf das Land erstreckt, in dem die Marke angemeldet wurde.

### 1. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) – nationale Marke

Das DPMA ist für nationale Marken in der Bundesrepublik Deutschland zuständig, welche ihre Schutzwirkung in Deutschland entfalten – und zwar in der ganzen Bundesrepublik, selbst wenn die Marke nur in einer Teilregion von Deutschland verwendet wird. Die Gebühr des Markenamtes für solch eine Marke beginnt bei 300,00 €.

Sind Sie international tätig, können Sie in den meisten Ländern der Welt bei den jeweiligen Markenämtern Marken für die dort von Ihnen angebotenen Waren und Dienstleistungen anmelden. Nachteil sind der damit verbundene administrative Aufwand und die Kosten. Beispielsweise ist oftmals hinderlich, dass die jeweiligen Ämter in der Regel eine Anmeldung in ihrer Landessprache fordern. Alternativ bieten sich jedoch folgende Möglichkeiten an:

### 2. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) – Gemeinschaftsmarke

Mit Sitz in Alicante, Spanien, ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die richtige Adresse zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die Wirkung in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat. Hierbei handelt es sich um eine Marke separat von den nationalen Marken, deren Schutzbereiche sich teilweise überschneiden. Die Gemeinschaftsmarke bietet einige Vorteile gegenüber zahlreichen Einzelanmeldungen in den unterschiedlichen Ländern der Europäischen Union. So bedarf es nur eines einzigen Eintragungsverfahrens bei nur einem Amt, um mit nur einer zentralen Marke den Markenschutz für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft zu erlangen. Nachteil wiederum ist, dass dadurch, dass das ganze Gebiet erfasst ist, einzelne Länder nicht ausgenommen werden können und dementsprechend im Anmeldeverfahren auch aus allen Ländern Widersprüche auf Basis der dortigen nationalen Marken erhoben werden können, die sich auf die gesamte Marke auswirken – selbst wenn der Widerspruch „nur“ auf Grundlage einer nationalen Marke erfolgt. Dem kann durch eine Markenrecherche vorgebeugt werden. Wiederum hat man nach der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke den Vorteil, dass sie für alle Länder geschützt ist, jedoch nur in einem Land benutzen muss. Das stellt insbesondere bei Expansionsplänen langfristig eine gute und günstige Möglichkeit dar, um auf potentiellen Märkten Markenschutz zu erlangen.

Auch spart man die Übersetzungskosten für die Anmeldungen in den verschiedenen Staaten, da man beim Europäischen Markenamt die Marke unter anderem auf Deutsch anmelden kann. Die Anmeldegebühr des Markenamtes beginnt derzeit bei 900,00 €.

### **3. World Intellectual Property Organization (WIPO) – international registrierte Marke**

Letztlich gibt es zudem die international registrierte Marke (IR-Marke), deren Anmeldung bei der WIPO, der World Intellectual Property Organization bzw. Weltorganisation für Geistiges Eigentum, vorzunehmen ist. Dafür muss man bereits die Anmeldung für eine nationale Marke oder eine Gemeinschaftsmarke eingereicht haben. Diese kann man dann auf einen oder mehrere von bis zu über 80 Staaten, die der WIPO unterstehen, ausdehnen. Die Gebühren richten sich dabei nach den jeweiligen Ländern, auf die die nationale Marke oder die Gemeinschaftsmarke erweitert werden soll. Da es sich bei der IR-Marke nicht, wie bei der Gemeinschaftsmarke, um eine Zentralmarke handelt, sondern nur um ein „Bündelrecht“ aus verschiedenen Marken, sind die Erweiterungen auf die jeweiligen Länder voneinander unabhängig, d.h. wenn die Erweiterung auf Großbritannien an einem dortigen Widerspruch scheitert, beeinträchtigt das die Erweiterung auf Frankreich nicht. Innerhalb der ersten fünf Jahre nach Registrierung ist die IR-Marke von der Basismarke abhängig. Das bedeutet, wenn der Schutz für die Basismarke innerhalb dieser Zeit wegen Beschränkung oder Löschung o.ä. erlischt, erlischt auch der Schutz für die IR-Marke. Vorteil der IR-Marke ist, dass mühsamere und teurere Parallelanmeldungen von vielen nationalen Marken vermieden werden können samt möglicher Sondervoraussetzungen wie Staatsangehörigkeit oder Vertreter vor Ort, die unter Umständen für die nationalen Marken, nicht aber für die IR-Marke, von den jeweiligen Markenämtern verlangt werden.

### **4. Priorität**

Wichtig für Markenmeldungen im In- und Ausland ist die Möglichkeit der Sicherung des früheren Zeitranges, d.h. dass ab dem Moment der Eintragung keine andere Markenmeldung in einem anderen Land erfolgen kann, die der eigenen ähnelt. Im Rahmen einer internationalen Vereinbarung wird Markeninhabern das Recht eingeräumt, innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag die Marke im Ausland, sofern der Vereinbarung angehörend, als nationale Marke, als Gemeinschaftsmarke oder als IR-Marke anzumelden und dabei die Priorität in Anspruch nehmen zu können. Innerhalb dieser sechs Monate können in keinem Mitgliedstaat der Vereinbarung ältere Rechte entstanden sein, die einer dortigen Registrierung entgegenstehen können – anders natürlich für dort bereits vorher entstandene Rechte.

---

## VI. Entstehung des Markenschutzes

### 1. Arten

Nach deutschem Markenrecht können Marken auf dreierlei Arten entstehen: Im Regelfall durch Anmeldung und Eintragung der Marke in das Markenregister. Daneben besteht die Möglichkeit, Markenschutz durch Verkehrsgeltung ohne Eintragung zu erlangen. Allerdings setzt das voraus, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise (ab ca. 20 – 25 %) das Zeichen als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft versteht. Daher kommt dieser Art des Markenschutzes im Normalfall nur für große und alteingesessene Unternehmen Bedeutung zu. Letztlich gibt auch noch die Notorietätsmarke, die ihren Schutz durch ihre notorische Bekanntheit erlangt. Hierbei handelt es sich um im Ausland eingetragene Marken, die im Inland zwar nicht eingetragen sind, aber einen Bekanntheitsgrad von mindestens 70% haben. Wäre beispielsweise Coca-Cola keine eingetragene Marke, so würde sie in Deutschland allein aufgrund ihrer Bekanntheit dennoch Schutz als Notorietätsmarke genießen.

Ferner kann man Markenschutz auch durch den Erwerb von Markenrechten Dritter erlangen. Man kann eine Marke „kaufen“ und „verkaufen“. Sie kann, im Gegensatz zum Urheberrecht, vollständig auf einen Rechtsnachfolger übertragen werden. Im Unterschied zur Lizenz findet bei einem Inhaberwechsel der vollkommene Verlust der markenrechtlichen Position durch den Veräußerer statt. Bei einer Lizenz behält dieser das Recht an der Marke an sich und gewährt dem Lizenznehmer lediglich ein Benutzungsrecht.

### 2. Anmeldung und Registrierung einer deutschen nationalen Marke

Die Markenmeldung erfolgt stets für bestimmte Waren bzw. Dienstleistungen. Es ist dabei ein Verzeichnis für Waren und Dienstleistungen einzureichen, für welche die Marke geschützt werden soll. Dieses hat der amtlichen Klasseneinteilung nach der sog. Nizzaer Klassifikation zu entsprechen, d.h. die eigenen Produkte müssen in eine oder mehrere der insgesamt 45 vorgegebenen Produktklassen eingeordnet werden.

Bei der Formulierung des Produktverzeichnisses ist sehr sorgfältig auf die tatsächlichen Gegebenheiten und Ziele des Anmelders zu achten. Der Schutz der Marke bezieht sich in der überwiegenden Zahl der Fälle (mit der Ausnahme sehr bekannter Marken) nur auf Produkte, für welche die Marke registriert ist oder zumindest Ähnlichkeit aufweist. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein daher möglichst umfassendes Verzeichnis zu erstellen. Andererseits besteht aufgrund gesetzlicher Vorgabe ein Benutzungszwang der Marke für die eingetragenen Produkte. Danach verfällt die Marke, soweit sie nicht tatsächlich zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. In Deutschland gibt es allerdings zunächst eine fünfjährige Benutzungsschonfrist. Der Benutzungszwang beginnt erst nach deren Ende. Diese Schonfrist ist allerdings innerhalb der jeweiligen Länder unterschiedlich.

---

Dies bedeutet, dass man grundsätzlich Marken „auf Vorrat“ anmelden kann, sofern man innerhalb der fünf Jahre beginnt, diese zu benutzen. Dann stehen diese sofort bei Bedarf zur Verfügung.

Der Markenschutz besteht grundsätzlich für 10 Jahre, kann aber, sofern nichts dagegen spricht, „unendlich“ immer wieder um weitere 10 Jahre verlängert werden, unter Zahlung der Verlängerungsgebühr.

### **a. Prüfungsverfahren**

Vor der Eintragung einer Marke in das Warenregister durchläuft die Marke ein Prüfungsverfahren, währenddessen sogenannte Eintragungshindernisse bzw. Schutzhindernisse geprüft werden. Das Markenamt selbst prüft nur absolute Eintragungshindernisse von Amts wegen. Relative (= zwischen den individuellen Personen wirkend) Eintragungshindernisse müssen die jeweiligen Betroffenen selbst gelten machen.

### **b. Absolute Eintragungshindernisse**

Liegen absolute Schutzhindernisse vor, so muss das Markenamt den Markenschutz versagen. Ob solche vorliegen, kann oftmals jedoch bereits vor der Markenmeldung geklärt werden. Manchmal bedarf es zur Vermeidung nur einer kleinen Änderung.

In der Praxis kommen folgenden absoluten Schutzhindernissen besondere Bedeutung zu:

- **Fehlende Unterscheidungskraft**  
Das DPMA überprüft, ob dem Kennzeichen gerade für die Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet wurde, Unterscheidungskraft zukommt. Die Marke muss geeignet sein, diese Waren oder Dienstleistungen von vergleichbaren Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Unterscheidungskraft fehlt insbesondere, wenn die Marke die jeweiligen Produkte unmittelbar beschreibt, z.B. die Marke „Banane“ für Banane.
- **Freihaltebedürfnis**  
Ein weiteres wichtiges absolutes Schutzhindernis ist das sog. Freihaltebedürfnis. Dieses deckt sich in seinem Anwendungsbereich in weiten Teilen mit dem der fehlenden Unterscheidungskraft. Als Freihaltebedürftig werden im Allgemeinen alle Zeichen angesehen, bei denen ein erhebliches Interesse des Wirtschaftsverkehrs an freiem Gebrauch besteht. In solchen Fällen würde die Monopolisierung durch eine Marke die übrigen Marktteilnehmer zu stark einschränken. Zu denken ist hier z.B. an Begriffe wie „mega“, „bonus“ oder „Euro“. Das Freihaltebedürfnis greift auch häufig bei Anmeldungen einzelner Buchstaben oder Zahlen.

Weitere zu prüfende Voraussetzungen sind

- die **Markenfähigkeit**,
- dass das zu schützende Zeichen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen **nicht üblich** geworden ist,

- dass es **keine täuschende Wirkung** hat,
- nicht gegen die **öffentliche Ordnung** und die **guten Sitten** verstößt, bzw.
- kein **Hoheitszeichen** oder sonstiges **amtliches Prüf- und Gewährzeichen** darstellt.
- Ferner muss, um eintragungsfähig zu sein, die Marke **graphisch darstellbar** sein.

### c. Relative Eintragungshindernisse: Ältere Rechte Dritter

Relative Schutzhindernisse ergeben sich aus den, der angemeldeten Marke entgegenstehenden, Rechten Dritter. Im Gegensatz zu den absoluten Schutzhindernissen werden relative Schutzhindernisse vom DPMA nicht von Amts wegen geprüft. Es obliegt vielmehr dem Inhaber des älteren Rechtes, diese Schutzhindernisse entweder innerhalb von drei Monaten ab Veröffentlichung der Eintragung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens oder nach Ablauf dieser Frist seine Rechte durch eine sog. Löschungsklage geltend zu machen.

Dies bedeutet für Sie zweierlei: Zum einen sollten Sie vor Anmeldung einer Marke durch diverse Recherchen im Markenregister, aber auch im Internet, die Gefahr des Entstehens älterer Rechte minimieren. Zum anderen erfordert effektiver Schutz der eigenen Marke eine Überwachung des Marktes auf Anmeldungen durch Dritte.

Ältere Rechte, welche der Marke entgegenstehen, können vor allem andere Markenrechte, aber z.B. auch Rechte aus Unternehmenskennzeichen, Namensrechte, das Recht am eigenen Bild, Urheberrechte oder Geschmacksmusterrechte sein.

Das ältere Recht kann der neuen Marke jedoch nur im Kollisionsfall entgegen gesetzt werden. Dies setzt voraus, dass entweder

- sowohl die beiden Kennzeichen als auch die dadurch gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen **identisch** sind, oder
- zumindest **Verwechslungsgefahr** zwischen den beiden Kennzeichen besteht, weil die Kennzeichen identisch oder ähnlich sind und identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen kennzeichnen, oder
- es sich bei der älteren Marke um eine sog. „**bekannte Marke**“ handelt, die erheblichen Teilen des Abnehmerkreises (ab etwa 30%) in wesentlichen Teilen Deutschlands bekannt ist und durch die Anmeldung der jüngeren Marke die ältere ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Letzteres ist jedoch eher selten.

Ob Verwechslungsgefahr zwischen alten und neuen Zeichen besteht, ist durch eine Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles zu ermitteln. Es gilt: Je größer die Zeichenähnlichkeit, desto größer der nötige Abstand der Produkte und umgekehrt. Als Grenze wird darauf abgestellt, ob die maßgeblichen Verkehrskreise davon ausgehen würden, dass zwischen den beiden Marken bzw. den beiden Unternehmen eine Verbindung besteht, so dass es zu einer sog. Zuordnungsverwirrung kommen kann.

---

### 3. Anmeldung und Registrierung einer Gemeinschaftsmarke

Grundsätzlich ähnelt das Verfahren dem der deutschen nationalen Marke. Eine Gemeinschaftsmarke kann jedoch exklusiv nur durch Eintragung begründet werden, nicht durch Benutzung, wie die deutsche.

Ein großer Unterschied zur deutschen nationalen Marke ist die Tatsache, dass das Widerspruchsverfahren nicht im Anschluss an die Registrierung stattfindet, sondern bereits vor der Registrierung durchgeführt wird, sodass eine Marke nur dann tatsächlich eingetragen wird, wenn kein Dritter erfolgreich Widerspruch eingelegt hat.

Teil des Charakteristikums der Gemeinschaftsmarke ist es, dass es für die Ablehnung vor deren Eintragung bereits genügt, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt. Deshalb ist hierbei beispielsweise darauf zu achten, dass man nicht versucht, eine Marke, die in einer der relevanten Sprachen beschreibend für das Produkt ist, zu wählen. Beispielsweise wäre das Wort „plátano“ in Spanien beschreibend für Bananen. Dementsprechend könnte es insgesamt nicht für Bananen als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, auch wenn das Wort „plátano“ in den anderen EU-Ländern nicht diese Bedeutung hat. Eine Ausnahme kann hier nur gemacht werden, wenn die Marke bereits vorher benutzt wurde und dadurch Unterscheidungskraft erlangt hat.

Bei der Erweiterung der EU erstreckt sich der Schutz der Gemeinschaftsmarken grundsätzlich auch auf die Beitrittsländer. Im Allgemeinen gilt, dass absolute Eintragungshindernisse, die erst durch die Erweiterung entstanden sind, keinen Lösungsgrund darstellen. Hinsichtlich relativer Eintragungshindernisse gilt eine Gemeinschaftsmarke weiter, außer in dem neuen Staat, in dem es eine Kollision gab, sofern die Gemeinschaftsmarke älter als sechs Monate ist. Ist die Anmeldung weniger als sechs Monate her, dann kann der Inhaber der nationalen Marke des Beitrittslandes ein Widerspruchsverfahren durchführen.

### 4. Anmeldung und Registrierung einer IR-Marke

Diese Art der Markenmeldung ist für Unternehmen, die im Ausland tätig sind, sehr vorteilhaft: Der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit Anmeldung, Eintragung und Erhaltung der Marke wird erheblich verringert und die Kosten sind dementsprechend gegenüber den einzelnen nationalen Anmeldungen geringer. Auch fallen gewisse Erfordernisse weg: Beispielsweise bedarf es für eine nationale Markenmeldung in der Schweiz der Angabe einer Schweizer Adresse, während diese Voraussetzung bei einer Erstreckung des Markenschutzes auf die Schweiz über die internationale Registrierung bei der WIPO entfällt.

Grundlage für eine internationale Marke ist eine bereits bestehende Basis-marke. Dies kann eine Gemeinschaftsmarke, aber auch eine nationale Marke sein. Man reicht dann beim jeweiligen Markenamt das Gesuch ein, die Marke auf die ausgewählten Länder zu erstrecken. Wie bereits erwähnt richten sich

die dann anfallenden Gebühren nach der Anzahl der Länder. Die jeweiligen Länder führen nach der Weiterleitung Prüfungen durch, ob die Marke in dem jeweiligen Land geschützt werden kann. Innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten müssen die jeweiligen Landesbehörden der WIPO mitteilen, ob der Marke in ihrem Land der Schutz gewährt wird. Im Gegensatz zur Gemeinschaftsmarke gilt, dass, wenn der Schutz in einem Land nicht gewährt wird, dies keinerlei Auswirkungen auf den Schutz in den anderen benannten Ländern hat.

Die Schutzdauer beträgt in manchen Ländern zunächst 20 Jahre, in anderen 10. In beiden Fällen kann die Schutzdauer danach immer um weitere 10 Jahre ohne Begrenzung verlängert werden, sofern die Schutzvoraussetzungen weiter vorliegen.

Wie bereits erwähnt, ist die IR-Marke in den ersten fünf Jahren ab Anmeldung von der Basismarke im Ursprungsland abhängig: „Stirbt“ die Basismarke in dieser Zeit, so „stirbt“ auch die IR-Marke. Nach Ablauf der 5-Jahres-Frist kann die IR-Marke auch bestehen, wenn die Basismarke gelöscht wird.

## VII. Rechte des Markeninhabers: Verteidigung der eigenen Marke

### 1. Grundsätzliche Schutzwirkung

Das Markenrecht verleiht seinem Inhaber einerseits ein **Benutzungsrecht** und andererseits ein **Verbotungsrecht**. Nur der Markeninhaber ist berechtigt Waren der angemeldeten Art oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit der Marke zu versehen, die so gekennzeichneten Waren zu vertreiben sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen das Zeichen anzubringen. Umgekehrt kann er jedem Dritten die Benutzung verbieten. Damit hat der Markeninhaber ein Monopol auf die Marke.

Die Marke vermittelt Schutz vor

- der Nutzung identischer Marken für identische Waren oder Dienstleistungen (**Identitätsschutz**),
- der Nutzung ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen durch Dritte (**Verwechslungsgefahr**) sowie
- im Ausnahmefall eventuell Schutz für Waren oder Dienstleistungen, die nicht mit denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist (**erweiterter Bekanntheitsschutz**).

Insoweit gelten die gleichen Grundsätze, die oben bei den relativen Schutzhindernissen bereits ausgeführt wurden.

### 2. Grundlegendes

Die Ausführungen unter diesem Punkt gelten für die deutsche nationale Marke sowie die Gemeinschaftsmarke ebenso wie für die in Deutschland registrierte IR-Marke. Anderes kann in anderen Ländern gelten.

#### a. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Für die formellen Verfahren wie Widerspruch und Klage ist stets Voraussetzung, dass die Benutzung durch den Dritten **im geschäftlichen Verkehr** erfolgt.

#### b. Die markenmäßige Benutzung

Überdies muss die Benutzung der Marke durch den Dritten in einer Art und Weise geschehen, die beim Verkehr zumindest den Eindruck entstehen lässt, der Markeninhaber habe der Benutzung durch Dritte zugestimmt. Im Regelfall muss es sich also um einen **kennzeichenmäßigen Gebrauch** der Marke handeln. Daran fehlt es etwa bei der rein dekorativen Benutzung fremder Kennzeichen, bei vergleichender Werbung oder redaktioneller Benennung.



---

### **c. Der markenrechtliche Benutzungszwang**

Der Inhaber einer eingetragenen deutschen nationalen Marke kann gegen Dritte Ansprüche nicht geltend machen, wenn er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs nicht in Deutschland für die Waren oder Dienstleistungen benutzt hat, für welche die Marke eingetragen ist. Voraussetzung ist, dass die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist und der Dritte sich darauf beruft. Im Ergebnis bedeutet dies, dass spätestens fünf Jahre nach der Eintragung die Marke tatsächlich im Geschäftsverkehr kennzeichenmäßig benutzt werden muss, da sonst der markenrechtliche Schutz verfällt. Wird eine Marke nicht spätestens nach dieser Schonfrist benutzt, so kann sie auf Antrag eines Dritten wegen Verfalls gelöscht werden. Umgekehrt kann der Markeninhaber aus einer verfallenen Marke keine Rechte mehr gegenüber Dritten geltend machen.

### **d. Verwendung der älteren Marke als beschreibende Angabe**

Hat ein Dritter ein überwiegendes Interesse an der Nutzung einer Marke, sei es, weil er Ersatzteile oder Zubehör für ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft oder weil es sich um eine notwendige Beschreibung von Eigenschaften oder um seinen Namen oder seine Adresse handelt, dann kann der Markeninhaber diesem in der Regel die Nutzung nicht untersagen. Teilweise scheidet in solchen Fällen aber bereits die Eintragung der Marke wegen des absoluten Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft. Die Regelung schafft unter anderem ein Regulativ für die Fälle, in denen die Marke kraft Verkehrsgeltung (d.h. ohne Eintragung) erworben oder schlicht zu Unrecht eingetragen wurde. Auch muss es gerade Reparaturbetrieben möglich sein, mit der Reparatur bestimmter Markenprodukte zu werben, wie Kfz-Betriebe, die BMW's reparieren oder Handyreparaturservicebetriebe, die iPhones richten.

### **e. Erschöpfung**

Ist eine Ware einmal in den Verkehr gebracht worden, dann kann grundsätzlich dem Wiederverkäufer nicht untersagt werden, die Ware unter dieser Marke zu vertreiben. Adidas kann somit nicht einfach von Verkäufern verlangen, die drei Streifen von den rechtmäßig erworbenen Schuhen zu nehmen. Anderes gilt nur, wenn der Markeninhaber berechnigte Gründe vorweisen kann, vor allem, wenn die Waren nach Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wurden.

### **f. Verjährung und Verwirkung**

Die markenrechtlichen Ansprüche verjähren in drei Jahren ab Kenntnis der entscheidenden Tatsachen. Allerdings gibt es auch Verletzungshandlungen, die immer wieder durchgeführt werden, z.B. indem ständig neue unerlaubt gekennzeichnete Waren auf den Markt gebracht werden. Daher kann es praktisch nie zu einer Verjährung von Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen in solchen Fällen kommen. Aus diesem Grund sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass der Inhaber einer Marke nicht das Recht hat, die Be-

nutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet hat.

### **3. Schutz gegen die Eintragung identischer oder ähnlicher Marken**

#### **a. Widerspruchsverfahren**

Frühzeitig kann, sofern der Inhaber einer bereits angemeldeten oder eingetragenen Marke von der Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke rechtzeitig Kenntnis erhält, innerhalb von 3 Monaten ab Veröffentlichung Widerspruch eingelegt werden – je nach anzugreifender Marke – beim deutschen oder europäischen Markenamt. Gewinnt der Markeninhaber das Widerspruchsverfahren, so wird eine deutsche Marke gelöscht bzw. eine Gemeinschaftsmarke wird nicht eingetragen, da hier das Widerspruchsverfahren ja bereits vor Eintragung durchgeführt wird. Vorteil des Widerspruchsverfahrens ist, dass es an sich einfach und relativ kostengünstig ist, allerdings kann es sich als sehr langwierig entpuppen. Im Rahmen eines Widerspruchs gegen eine Gemeinschaftsmarke ist herauszustellen, dass ein Widerspruch, der innerhalb der sogenannten Cooling-Off-Periode zurückgenommen wird, für die Parteien ohne zusätzliche Gebühren an das Amt endet. Diese Cooling-Off-Periode dauert grundsätzlich zwei Monate an, kann aber von den Parteien auf 12 Monate verlängert werden. Erst danach beginnt das eigentliche Widerspruchsverfahren. Es soll den Parteien die Möglichkeit gegeben werden, sich außergerichtlich zu einigen. Dies geschieht in der Regel im Rahmen einer sogenannten Abgrenzungsvereinbarung, bei der die Inhaber der älteren und Anmelder der jüngeren Marke übereinkommen, inwieweit die Anmeldung der jüngeren Marke nur einschränkend vorgenommen wird, ob Zahlungen geleistet werden, etc. spricht unter welchen Voraussetzungen der Widerspruch zurückgenommen wird.

Widerspruchsentscheidungen sind bei der nationalen deutschen Marke mit der Erinnerung bzw. der Beschwerde beim Bundespatentgericht mit weiterer Revision beim Bundesgerichtshof angreifbar. Widerspruchsentscheidungen bezüglich einer Gemeinschaftsmarke können mit der Beschwerde angefochten werden, wogegen wiederum gegebenenfalls Klage beim Europäischen Gericht 1. Instanz erhoben werden kann.

Auch gegen eine IR-Marke kann Widerspruch eingelegt werden. Dies erfolgt dann für Marken, die sich auf Deutschland erstrecken, beim DPMA nach den Vorschriften für die deutsche Marke bzw. nach denen des jeweiligen Landes für das ein Widerspruch erfolgt. Die dreimonatige Widerspruchsfrist beginnt hier mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Ausgabemonat der Gazette erfolgt, in der die WIPO die internationale Registrierung veröffentlicht hat. Geht man auf Grundlage einer Gemeinschaftsmarke vor, muss sich dieser Widerspruch an das HABM richten und das Verfahren läuft nach den dortigen Regeln ab.

---

## **b. Löschungsklage**

Alternativ kann der Markeninhaber, sofern die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen ist, Löschungsklage beim zuständigen Landgericht auf Grundlage älterer Rechte erheben. Dies ist zwar teurer, kann je nach Bedeutung der eigenen Marke aber schneller und zielführender sein. Hervorzuheben hierbei ist, dass im Gegensatz zum Widerspruch, der nur auf Marken gestützt werden kann, eine solche Klage aufgrund sämtlicher Kennzeichenrechte anhängig gemacht werden kann, also beispielsweise auch aufgrund von Namensrechten.

Abgesehen hiervon gibt es zudem die Möglichkeit, beim Deutschen Patent- und Markenamt Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung einer Marke innerhalb eines zusammenhängenden fünfjährigen Zeitraums oder wegen des Vorliegens von absoluten Schutzhindernissen einzuleiten. Ähnliches gilt für die Gemeinschaftsmarke. Hingegen gibt es für die IR-Marke kein Lösungsverfahren per se. Die Regelung der Aufrechterhaltung des Schutzes bzw. die nachträgliche Schutzentziehung obliegt den Mitgliedstaaten. Es kommt also darauf an, in welchen Ländern man gegen eine Marke vorgehen möchte.

## **c. Abgrenzungsvereinbarung**

Eine Abgrenzungsvereinbarung kann in jedem Verfahrensstadium getroffen werden.

## **4. Schutz gegen die Benutzung identischer oder ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen**

### **a. Ansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer**

Ist eine Verletzung festgestellt, so kann der Markeninhaber vor allem die folgenden Ansprüche – auch nebeneinander – geltend machen:

#### **aa. Beseitigung und Unterlassung**

Primäres Ziel im Markenverletzungsverfahren wird regelmäßig die Beseitigung gegenwärtiger Beeinträchtigungen sowie die Abwehr künftiger Verletzungen durch Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches sein.

Beseitigung bedeutet dabei nur das Abstellen der Beeinträchtigung an sich.

Ein Unterlassungsanspruch für die Zukunft, der in der Regel darauf abzielt, dass die Benutzung einer verletzenden Drittmarke zukünftig unterlassen wird, kommen zwei Gefährdungssituationen in Betracht:

- **Erstbegehungsgefahr**

Aufgrund konkreter Anhaltspunkte ist eine erstmalige Beeinträchtigung zu befürchten. Dies muss im Einzelnen begründet werden.

- **Wiederholungsgefahr**

Es wurde bereits eine Verletzungshandlung begangen, die sich zu wiederholen droht. Dies wird zumindest im Unternehmensbereich oftmals vermutet.

Einem Unterlassungsanspruch geht in der Regel eine Abmahnung voraus.

## **bb. Schadensersatz**

Ein möglicher Schadensersatzanspruch kann sich gründen auf Vermögensschäden, welche direkt durch die Schwächung bzw. die Verwässerung der eigenen Marke, also durch Senkung des Markenwertes entstehen oder auch entgangene Gewinne, z.B. in den typischen Fällen der Produkt- und Markenpiraterie, in denen Billigprodukte, die mit der Marke gekennzeichnet sind, zu Lasten des Absatzes der Markenware selbst auf den Markt geworfen werden. Allerdings sieht man sich in der Praxis enormen Schwierigkeiten bei der Bezifferung der Schäden aus der Markenverletzung ausgesetzt. Auf den Wert der Marke haben nur schwer nachweisbare ideelle Faktoren wie Image, Bekanntheit oder Kundenvertrauen einen ausschlaggebenden Einfluss. Da diese Faktoren aber, wenn überhaupt, nur sehr ungenau und unter großem Aufwand zu beziffern sind, würde ein alleiniges Festhalten daran zu einer faktischen Undurchsetzbarkeit vieler Schadensersatzansprüche führen. Um dies zu umgehen, kann im Immaterialgüterrecht der Schadensersatz nach Wahl des Berechtigten auf dreierlei Arten berechnet werden:

- **Konkrete Schadensberechnung**

(s.o.)

- **Lizenzanalogie**

Dies bedeutet, dass der Verletzer den Betrag im Wege des Schadensersatzes zu leisten hat, den er bei redlichem Vorgehen als Lizenzgebühr für die Benutzung hätte bezahlen müssen. Dies ist oftmals die praktikabelste Lösung.

- **Verletzergewinn**

Dies gibt dem Markeninhaber die Möglichkeit den Gewinn einzufordern, den der Verletzer durch seine unberechtigte Handlung eingenommen hat. Hierbei handelt es sich meist um die lukrativste Berechnungsart für den Markeninhaber.

Des Weiteren können die **Kosten der (außergerichtlichen) Rechtsdurchsetzung**, insbesondere Auslagen und Anwaltskosten, als Schadensersatz gefordert werden.

Voraussetzung für die Möglichkeit, Schadensersatz zu verlangen, ist aber in allen der oben genannten Fälle, dass der Verletzer zumindest fahrlässig gehandelt hat, er also bei Einhaltung der ordnungsgemäßen Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Verhalten die Rechte eines Dritten verletzt.

---

### **cc. Vernichtung**

Eine Besonderheit des deutschen Markengesetzes stellt der Vernichtungsanspruch dar. Der Berechtigte kann verlangen, dass die im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren vernichtet werden. Darüber hinaus besteht ein solcher Anspruch auch für im Eigentum des Verletzers stehende Materialien und Geräte, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben. Voraussetzung für die Vernichtungsansprüche ist aber, dass sie nicht unverhältnismäßig sind, wobei nicht nur die Interessen des Verletzers, sondern auch die Interessen Dritter zu berücksichtigen sind.

Die Vernichtungsansprüche stellen in den einschlägigen Fällen ein sehr wirksames Instrument dar, nicht zuletzt wegen der damit verbundenen, möglicherweise erheblichen finanziellen Schäden des Verletzers.

### **dd. Rückrufanspruch**

Auch kann der Markeninhaber den Verletzer auf Rückruf der widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen. Auch hier gilt wieder, dass dies verhältnismäßig sein muss, wobei auch Interessen Dritter zu beachten sind.

### **ee. Auskunftsanspruch**

Als Hilfsanspruch zur Durchsetzung der dargestellten Ansprüche sieht das Markengesetz einen Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Gegenständen vor. Bei hinreichender Wahrscheinlichkeit einer Verletzungshandlung kann sich dies unter Umständen auch auf die Vorlage von Urkunden oder die Besichtigung einer Sache bzw. in bestimmten Fällen sogar auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen erstrecken.

## **b. Durchsetzung von Ansprüchen aus Markenverletzungen**

Die Durchsetzung von Ansprüchen aus Markenverletzungen wird vor die „regulären“ Gerichte, die Zivilgerichte, gebracht. Bei nationalen deutschen Marken, Gemeinschaftsmarken und IR-Marken, die sich auf Deutschland erstrecken, sind grundsätzlich auch die deutschen Gerichte zuständig.

### **aa. Abmahnung und Unterlassungserklärung**

Vor einem Beschreiten des Rechtswegs sollte der Verletzer der Marke aber im Regelfall zunächst außergerichtlich abgemahnt werden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Eine Abmahnung enthält die Schilderung des Sachverhaltes aus Sicht des Markeninhabers, die ernsthafte und unbedingte Aufforderung zu den begehrten Schritten (also z.B. Unterlassung der Weiterbenutzung, Leistung von Schadensersatz inklusive der Anwaltskosten) sowie die Androhung gerichtlicher Schritte, falls der Abmahnung nicht nachgekommen wird. Sie dient der Vermeidung eines Rechtsstreites sowie der Sicherstellung, dass der Gegner die Kosten im Fall seines Unterliegens vor Gericht zu tragen hat.

In der Abmahnung wird der Gegner meist zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Mit Abgabe einer solchen Unterlassungserklärung erkennt er den geltend gemachten Anspruch verbindlich an und verpflichtet sich dazu, eine Vertragsstrafe zu bezahlen, in dem Fall, dass er gegen die Erklärung verstößt.

#### **bb. Klage oder einstweiliger Rechtsschutz**

Schadensersatz wird generell im Rahmen der Klage geltend gemacht. Sofern für Ansprüche aber eine gewisse Dringlichkeit gegeben ist, wie das insbesondere im Rahmen der Unterlassungs- oder Auskunftsansprüche oftmals der Fall ist, kann einstweiliger Rechtsschutz begehrt werden, da es durch fortgesetzte verletzende Benutzung der Marke zu einer ständigen Verschlimmerung der Lage kommt. Im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens kann sehr schnell ein vollstreckbarer Titel erwirkt werden.

---

## VIII. Die Marke als Vermögensgegenstand

Bei Markenrechten handelt es sich um handelbare Güter. Sie sind nicht an einzelne Geschäftsbetriebe gebunden, sondern können Sachen gleich veräußert und übertragen werden. Ferner können lediglich die Nutzungsrechte an der Marke an Dritte übertragen werden, beispielsweise durch eine Lizenzvereinbarung. Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Beleihung von Marken sowie deren Bewertung.

### 1. Veräußerung

Der Markeninhaber kann das Recht an seiner Marke jederzeit frei auf einen Dritten übertragen. Der Dritte tritt in die Rechtsstellung des bisherigen Markeninhabers ein. Dies bedeutet einerseits, dass es z.B. für die Priorität der Marke gegenüber anderen Marken auf die ursprüngliche Anmeldung ankommt. Andererseits muss der Erwerber beispielsweise auch Lizenz- und Abgrenzungsvereinbarungen des bisherigen Inhabers gegen sich gelten lassen. Beachtet werden sollte weiterhin, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist bei Übertragung nicht erneut zu laufen beginnt, so dass die Lösungsreife wegen Verfalls vor Erwerb vom Erwerber ausgeschlossen werden muss. Eine Umschreibung des Registers ist bei Übertragung der Marke nicht nötig, aber ratsam, da für den Eingetragenen die Vermutung spricht, dass er tatsächlich Inhaber der Marke ist.

### 2. Lizenzvergabe

Ein praktisch sehr wichtiger Bereich ist die Lizenzvergabe, wobei das Gesetz dem Markeninhaber weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich von Art und Umfang der Lizenzen gibt. Diese kann beispielsweise

- zeitlich befristet oder unbefristet,
- ausschließlich oder einfach,
- gegen Lizenzgebühr oder unentgeltlich

erteilt werden. Es ist damit eine genaue Ermittlung des Willens der Beteiligten erforderlich, um optimale vertragliche Lösungen erzielen zu können. Die Verträge sollten auf jeden Fall schriftlich geschlossen werden, da sie großes Konfliktpotential bieten, wobei wir hierbei die Einholung anwaltlichen Rates sehr ans Herz legen.

### 3. Die Marke als Kreditsicherheit und Haftungsmasse

Die Marke kann als Vermögensgegenstand durch Rechtsgeschäft zur Sicherheit verpfändet werden. Praktisch bedeutsamer ist allerdings die Siche-

---

rungsübereignung, welche im Grundsatz wie bei jeder beweglichen Sache funktioniert, d.h. dass z.B. dem darlehensgebenden Kreditinstitut die Marke zur Sicherheit bis zur vollständigen Zahlung übereignet wird, allerdings weiterhin vom sicherungsgebenden Markeninhaber weiter benutzt werden darf.

Die Marke kann auch Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein und stellt im Insolvenzfall ein selbständiges Vermögensrecht dar.

#### **4. Markenwert und Markenbewertung**

Allen Verfügungen über Marken gemeinsam ist das Bedürfnis nach einer verlässlichen Grundlage für die unternehmerische Entscheidung. Erwerber bzw. Veräußerer müssen sich auf den Kaufpreis, Lizenznehmer und Lizenzgeber auf die Lizenzgebühr verständigen. Darlehensgeber bedürfen einer Festlegung des Sicherungswertes der Marke. Aber auch im Rahmen der Übertragung von Unternehmen oder Unternehmensteilen können die bestehenden Marken von zentraler Bedeutung für den Kaufpreis sein.

Es stellt sich damit entscheidend die Frage des Markenwertes, die sich einer klaren Antwort jedoch leider entzieht. Zwar wurden zur Ermittlung des Markenwertes unterschiedlichste Bewertungsverfahren entwickelt, denen gemeinsam ist, dass sie sowohl unmittelbar monetäre Faktoren, wie Umsatz und Gewinn des Unternehmens, als auch rein immaterielle Aspekte wie Image, Kundentreue, etc berücksichtigen. Letztlich können alle Verfahren jedoch nur einen Anhaltspunkt bieten und sind zudem meist äußerlich aufwendig, da sie zu einem großen Teil auf individuellen Marktanalysen beruhen. Der Wert einer Marke hängt entscheidend vor allem vom jeweiligen Betrachter ab: Während etwa ein Lizenznehmer auf die Erlöse abstellen wird, die er sich von der Marke verspricht, kommt es dem Darlehensgeber darauf an, was er bei Verwertung der Marke, also durch Verkauf, erzielen kann. Die Bewertung bleibt, allen Versuchen der Ökonomie zur Schaffung allgemeingültiger Verfahren zum Trotz, letztlich doch der Verhandlung und den Vorstellungen der beteiligten Parteien überlassen.

#### **5. Marken und Rechnungslegung**

Als selbst erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens finden Marken grundsätzlich keinen Eingang in den Jahresabschluss eines Unternehmens. Andererseits können erworbene Marken mit den Anschaffungskosten bilanziert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden, wobei die Bestimmung der Nutzungsdauer häufig Schwierigkeiten bereitet. Lizenzgebühren sind unproblematisch als laufende Betriebsausgaben ergebnisrelevant geltend zu machen.

Wegen dieser sehr unterschiedlichen Behandlung macht es in jedem Fall Sinn, sich intensive Gedanken darüber zu machen, inwieweit es unter anderem vorteilhaft sein kann, dass Marken von Unternehmensinhabern oder Gesellschaftern selbst, nicht von dem Unternehmen oder der Gesellschaft, angemeldet werden bzw. wie bestehende Marken auf Mutter- oder Tochterunternehmen übertragen oder lizenziert werden können.



## IX. Fazit

Wir leben in einer Zeit, in der es nicht nur wichtig ist, durch die Produkte zu überzeugen, sondern vor allem auch, sich innerhalb der Masse von Konkurrenten abzuheben und die Produktqualität an die Kunden zu kommunizieren. Hierfür bietet das Markenrecht mit der Marke das ideale Instrument. Die durch sie anfallenden Kosten werden in der Regeln durch ihren Wert um ein Vielfaches wieder wett gemacht bzw. können Kosten verhindern, die durch die Nutzung eines ungeschützten Kennzeichens dadurch entstehen können, dass sich andere das Markenrecht zu nutze machen.

Nutzen Sie die Ressourcen, die der Gesetzgeber Ihnen zur Verfügung stellt. Setzen Sie den von Ihnen in mühsamer Arbeit aufgebauten Ruf nicht leichtsinnig aufs Spiel.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung.

Schwer ist's, einen guten Ruf zu gewinnen,  
noch schwerer ihn zu verdienen,  
und am schwersten, ihn zu bewahren.

Friedrich Martin von Bodenstedt (1819 - 1892)



# LIEB ■ RECHTSANWÄLTE

## ■ ERLANGEN

Apothekergasse 2  
91054 Erlangen  
Fon +49 (0)9131 6300-73  
Fax +49 (0)9131 6300-777

## ■ NÜRNBERG

Bucher Straße 21  
90419 Nürnberg  
Fon +49 (0)911 217909-0  
Fax +49 (0)911 217909-99

## ■ WWW

[info@lieb-online.com](mailto:info@lieb-online.com)  
[www.lieb-online.com](http://www.lieb-online.com)

© 2014