

marken

absatzwirtschaft

DIE ZUKUNFT DER WERBUNG

Marken- und Medienexperten
diskutieren beim
absatzwirtschaft-Roundtable
über Konzepte mit hoher
Trefferquote



Mangelhaft: Unternehmer Franz-Peter Falke beklagt die fehlende Faszination der Warenwelten

Management: In Sachen Marke sind die Controller besser als ihr Ruf

Marken-Award: O₂, DWS Investments und Henkel sind die Gewinner 2005



EIN SCHUTZWALL FÜRS PORTFOLIO

Der rechtliche Schutz des Marken-Portfolios wird von manchen Unternehmen nicht mit der notwendigen Akribie betrieben. Vorbildlich dagegen kümmert sich Underberg um die Absicherung.



Tradition verpflichtet: Parallel zur Marke hat Underberg deren Schutz systematisch ausgebaut.

Text: Andreas Bothe, Partner, und Yvonne Draheim, Rechtsanwältin, beide Lovells Hamburg Fotos: Semper Idem Underberg

>Das Management eines Marken-Portfolios wird in den Unternehmen unterschiedlich gewichtet. In einigen Fällen trifft man auf beeindruckende Archive, gar Museen zur Unternehmensgeschichte, die die

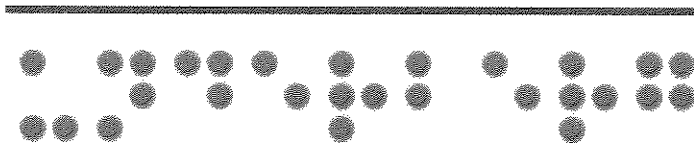
gesamte Marken-Entwicklung des Unternehmens von Beginn an dokumentieren. Ein Beispiel hierfür ist das Haus Underberg. Seit der Gründung im Jahr 1846 vermarktet und verteidigt es erfolgreich die jedermann bekannten Hauptkennzeichen der Marke Underberg: den Schriftzug, die Farbe Grün, das papierumwickelte Fläschchen sowie das so genannte „Underberg-Handzeichen“. Nachahmungen haben keine Chance.

Marken-Portfolios brauchen Rechts-Management

Andere Unternehmen dagegen lassen ihre Marken und das Marken-Recht in einen Dornröschenschlaf versinken. Im Schatten vermeintlich bedeutender Rechtsgebiete schlummern sie dahin und warten auf den erlösenden Kuss. Häufig kommt es aber zu einem bösen Erwachen, beispielsweise dann, wenn ein kurz bevorstehender Börsengang zwar akribisch vorbereitet ist, der neue Firmenname des Unternehmens jedoch vorher nicht umfassend recherchiert und abgesichert wurde. Schickt ein Konkurrent in einer solchen Situation eine Abmahnung, geht es häufig um Geldforderungen in Millionenhöhe.

Deshalb sollten Unternehmen ihr Marken-Portfolio genauso managen wie Produkte, Finanzen oder Personal. Es geht um den Aufbau, die Entwicklung, die Verwaltung, den Erhalt und den Ausbau der Marken-Rechte eines Unternehmens. Manchmal umfassen solche Portfolios mehrere Tausend Marken. Zu unterscheiden sind dabei nationale deutsche Marken, nationale ausländische Marken, internationale Registrierungen und Gemeinschaftsmarken.

Nationale deutsche Marken werden beim Deutschen Patent- und Markenamt ange-



Underberg hat eine rechtliche Schutzmauer um seine Brand errichtet – bis zu einem Schutz von Underberg als Tastmarka. Das Bild zeigt den Schriftzug in der Blindenschrift Braille. Es handelt sich um die erste Markeneintragung dieser Art beim Deutschen Patent- und Markenamt.

meldet und wirken für Deutschland. Nationale ausländische Marken werden über anwaltliche Vertreter vor Ort bei der entsprechenden Registrierungsbehörde im Ausland angemeldet und wirken in dem jeweiligen Land. Für die Schweiz zum Beispiel ist das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum die Registrierungsbehörde. Internationale Registrierungen wirken genauso wie nationale Marken im Ausland und vermitteln Schutz in dem betreffenden Land, werden jedoch von einer Zentralbehörde verwaltet und sind sehr viel preisgünstiger. Gemeinschaftsmarken decken das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft mittels einer einzigen Marke ab. Die strategische Herausforderung ist, aus diesen verschiedenen Schutzmöglichkeiten und deren Kombinationen eine individuelle Lösung für ein Unternehmen zu finden, die umfassenden Marken-Schutz bietet und trotzdem nicht unnötig Geld kostet.

Marken-Portfolio-Management erfordert jedoch nicht nur strategische Planung, sondern ebenso verwaltungstechnische Präzision: Für jede Marken-Anmeldung sollte eine Akte geführt werden, in der verschiedene Fristen zu notieren sind, beispielsweise für die Einzahlung der Anmeldegebühren, den Ablauf der Widerspruchsfrist, das Ende der Benutzungsschonfrist und – besonders wichtig, um den Marken-Schutz nicht unfreiwillig zu verlieren – den Ablauf der Verlängerungsfrist. Legt ein Wettbewerber Widerspruch gegen die eigene Marke oder legt man selbst Widerspruch gegen die Marke eines anderen ein, kommen Stellungnahme- und Rechtsmittelfristen hinzu.

Gerade bei größeren Marken-Portfolios reichen die hausinternen Ressourcen der Marken-Inhaber oft nicht aus, um diese Ver-

waltungsarbeit zu leisten. Gleiches gilt für die Marken-Rechtskenntnisse der oft nur nebenbei auch mit der Marken-Verwaltung betrauten Mitarbeiter. Deshalb legen gerade größere Unternehmen ihr gesamtes nationales und internationales Marken-

Portfolio in die Hände einer spezialisierten Anwaltskanzlei, die zentral sowohl das Marken-Portfolio-Management übernimmt als auch die strategische Beratung. Dabei sind zwei Phasen zu unterscheiden: Was ist vor der Anmeldung zu beachten, was nach der Eintragung?

Was vor der Marken-Anmeldung zu klären ist

Vor der Anmeldung ist zu klären, in welchen Ländern das Unternehmen Schutz für eine bestimmte Bezeichnung benötigt, zumindest mittelfristig. Soll beispielsweise eine neue Produktbezeichnung zunächst in Deutschland eingeführt werden und erst im Jahr darauf EG-weit, empfiehlt es sich, den Marken-Schutz von vornherein auf die EG auszudehnen. Denn anderenfalls könnten Dritte nach Bekanntmachung der neuen Produktbezeichnung in Deutschland selbst Marken-Rechte in anderen EG-Staaten mit besserer Priorität begründen und den Anmelder dort am Vertrieb der entsprechend gekennzeichneten Produkte hindern. Denn die Priorität – die zumeist dem Anmelde-datum der Marke entspricht – entscheidet über den Rang der sich gegenüberstehenden Rechte untereinander: Die jeweils bessere zeitliche Priorität sorgt für das bessere Recht. Aus demselben Grund sollte eine neue Produktbezeichnung generell erst dann publik gemacht werden, wenn die entsprechende Marke zumindest angemeldet worden ist.

Seit dem 1. Oktober 2004 besteht übrigens die Möglichkeit, eine Gemeinschaftsmarke über den Weg einer internationalen Registrierung zu beanspruchen, was für Marken-Anmelder ganz erhebliche (Kosten-)Vorteile mit sich bringt und deshalb stets in die Überlegungen mit einbezogen werden sollte. Vor



Das „Underberg-Handzeichen“ gehört zur unverwechselbaren Marken-Welt von Semper idem Underberg und ist ebenso geschützt wie andere Marken-Elemente.

dem 1. Oktober 2004 musste sich der Anmelder noch zwischen einer internationalen Registrierung mit Schutz in einzelnen Staaten der EG und einer Gemeinschaftsmarke entscheiden. Heute sind die Systeme der internationalen Registrierung und der Gemeinschaftsmarke miteinander „verlinkt“.

Schutzumfang der Marke weit ausdehnen

Des Weiteren sollten Markenverantwortliche vorab genau durchdenken, für welche Waren oder Dienstleistungen eine Marke anzumelden ist. Zum Beispiel sollte Marken-Schutz nicht allein für die hauptsächlich angebotenen Produkte angestrebt werden, sondern auch für Merchandising-Artikel wie mit der Marke bedruckte Firmenkugelschreiber oder sonstige mit der Marke versehene Werbeartikel (T-Shirts, Mützen). Denn der Schutzzumfang der Marke beschränkt sich auf die angemeldeten und diesen – im Rechtssinne – ähnliche Waren und Dienstleistungen. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann im Nachhinein nicht einfach erweitert werden. Hierfür wäre stets eine

der Marke auf die tatsächliche Benutzung an. Benutzt der Inhaber seine Marke nicht, wird sie angreifbar und kann von Dritten zur Löschung gebracht werden. Im Hinblick auf die Benutzungsschonfrist sollte sich der Anmelder, wenn er das Verzeichnis der zu schützenden Waren und Dienstleistungen erstellt, also nicht nur die Frage stellen: Für was will ich die Marke benutzen? Ebenso ist zu fragen: Wofür sollen andere meine Bezeichnung nicht benutzen?

Sobald geklärt ist, in welchen Ländern und für welche Waren oder Dienstleistungen eine neue Produktbezeichnung angemeldet werden soll, muss recherchiert werden, ob die Marke noch frei ist. Gleichzeitig ist es sinnvoll, sich vorsorglich die passenden Internet-Domains für alle in Betracht kommenden Produktbezeichnungen vorab zu sichern, so weit sie noch verfügbar sind. Ein Tipp: Im kommenden Jahr soll die .eu-Domain eingeführt werden.

Da viele Bezeichnungen von Dritten bereits besetzt sind, sollten möglichst mehrere Alternativbezeichnungen vorrätig gehalten werden. Dies gilt umso mehr, als Konkur-

neuanmeldung mit neuer (schlechterer) Priorität und weiteren Kosten erforderlich. Deshalb sollte das Verzeichnis im Regelfall möglichst breit gefasst werden. Alle denkbaren zukünftigen Einsatzbereiche der Marke sollten mit abgedeckt sein. Fünf Jahre lang ab Eintragung der Marke oder Abschluss eines etwaigen Widerspruchsverfahrens genießt der Marken-Inhaber Schutz für alle im Verzeichnis enthaltenen Waren oder Dienstleistungen. Erst nach Ablauf dieser so genannten „Benutzungsschonfrist“ kommt es für den Schutz unter

renten nicht nur ältere Marken-Rechte einwenden können, sondern in gleicher Weise auch ältere Firmennamensrechte, Titelrechte oder sogar Rechte, die sich aus der Benutzung verwechselbarer Internet-Domains ergeben können. Letzteres kommt zum Beispiel bei Benutzung der Domain quasi als Firmenname oder ab einem gewissen Bekanntheitsgrad der Domain im Sinne einer bekannten nicht registrierten Marke in Betracht.

Die Rechte Dritter sorgfältig recherchieren

Recherchen sollten deshalb immer alle denkbaren Rechte Dritter berücksichtigen. Da solche aber auch schon durch bloße Benutzung als Marke ohne formelle Registrierung (ab einer gewissen Bekanntheit) oder durch Benutzung als Firmenname (auch ohne Eintragung im Handelsregister und ohne Bekanntheit) entstehen können, bleiben auch umfassendere Recherchen zwangsläufig lückenhaft. Auch externe Rechercheinstitute, die nach computerisierten Suchkriterien Schutzrechte Dritter aufspüren, können keine hundertprozentige Gewissheit bieten. Dennoch sind gründliche Recherchen unverzichtbar, will man nicht sehenden Auges einen unnötigen Rechtsstreit vom Zaun brechen und damit ein erhebliches Kostenrisiko und das Risiko einer Umstellung der Marke provozieren.

Recherchen sollten immer frühzeitig in Auftrag gegeben werden, um auf negative Rechercheergebnisse konstruktiv reagieren zu können. Leider sieht die Praxis meist anders aus: Häufig wird die Marketingabteilung eines größeren Unternehmens erst kurz vor der geplanten Einführung eines neuen Produkts in der Rechtsabteilung vorgestellt, so dass den Juristen wenig Zeit für Recherchen bleibt. Ist das Ergebnis schlecht, führt dies regelmäßig zu großem Entsetzen. Denn die Produkteinführung mit besagter Marke ist bereits vollständig vorbereitet. Nur unter erheblichen Kosten kann noch innerhalb kurzer Zeit umgestellt werden.

Eine gute Kommunikation im Unternehmen und eine Schärfung des Marken-

CHECKLISTE – KONSEQUENZ ZAHLT SICH AUS

Wer Marken und damit Unternehmenswerte effektiv schützen will, sollte folgende Ratschläge beherzigen:

- Nehmen Sie keine „Verwässerung“ Ihrer Kennzeichen hin, sondern gehen Sie gegen Verletzer konsequent vor.
- Halten Sie insbesondere das Marken-Register und das Handelsregister von schwächenden Drittzeichen frei.
- Legen Sie – auch nur vorsorglich – Widersprüche ein.
- Schließen Sie gegebenenfalls Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarungen, um die Einsatzgebiete der jüngeren Marke einzugrenzen. Hierauf können Sie andere Verletzer später verweisen.
- Erteilen Sie Lizenzen.
- Dokumentieren Sie rechtliche Auseinandersetzungen. Scheuen Sie nicht das Kostenrisiko, denn eine durch Drittnutzung oder Registerstand verwässerte Marke ist nur noch eine schwache Kennzeichnung.
- „Me-too“-Produkte hinzunehmen kostet mehr Marktanteile und mithin Geld, als deren gerichtliche Verfolgung an Aufwand verlangt.

Bewusstseins sind erste Schritte, um solche „Unfälle“ zu vermeiden. Die Anwälte eines Unternehmens können dazu beitragen, indem sie zum Beispiel eine Informationsveranstaltung zum Kennzeichenrecht anbieten und daran die Marketing- und die Rechtsabteilung beteiligen.

Konflikte können gütlich ausgeräumt werden

Ist – beim nächsten Mal – rechtzeitig recherchiert worden, folgt der zweite Schritt: In einigen Fällen können auch an sich negative Rechercheergebnisse überwunden und die geplante Bezeichnung dennoch umgesetzt werden. Beispielsweise lassen sich Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarungen schließen, wenn die tatsächlichen Interessen der Beteiligten keine allzu großen Überschneidungen aufweisen und das Unternehmen mit der jüngeren Marke bereit ist, auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen im Verzeichnis seiner Marke zu verzichten. Unterliegt eine verwechselbare Drittmarke bereits dem Benutzungszwang, das heißt, kann der Inhaber hieraus Rechte nur für tatsächlich unter der Marke vertriebene Produkte geltend machen, sollten Benutzungsrecherchen durchgeführt und gegebenenfalls ein Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung gestellt werden. Auch kann

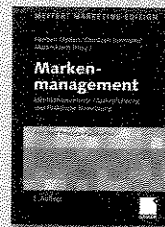
im Einzelfall in Betracht kommen, dass ein Unternehmen die insgesamt älteste der ermittelten identischen Marken eines Dritten erwirbt, um dann selbst über die besten Rechte zu verfügen.

Ist die Marke eingetragen, kommen die Marken-Pflege und insbesondere die Marken-Durchsetzung hinzu. Zur „Marken-Pflege“ gehört die Marken-Führung, so etwa die sorgfältige Kontrolle aller Fristen und die Verlängerung vor Ablauf der Schutzfrist. Vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist kann es Sinn machen, die gleiche Marke erneut anzumelden, um weiter Schutz für ein erweitertes Verzeichnis zu erlangen, der von der tatsächlichen Benutzung der Marke unabhängig ist.

Zur Marken-Durchsetzung ist es erforderlich, eine Kennzeichenüberwachung einzurichten. Für den Erhalt und die kontinuierliche Stärkung der Marken-Rechte ist das essenziell. Externe Institute bieten die Überwachung von Marken, Firmennamen und Domains zu erschwinglichen Jahresgebühren an. Weil die Institute auch den entferntesten Hinweis an ihre Auftraggeber weiterleiten, macht es oft Sinn, den eigenen Marken-Anwalt zwischenschalten. Er sondiert die Hinweise und leitet nur solche weiter, bei denen ein rechtliches Vorgehen in Betracht kommt.



Manfred Bruhn (Hrsg.)
Handbuch Markenführung
Kompendium zum erfolgreichen Markenmanagement
Strategien – Instrumente – Erfahrungen
 2., vollst. überarb. u. erw. Auflage 2004.
 XC, 2.854 S., 3 Bände im Schuber
 Geb. 249,00 EUR
 ISBN 3-409-11968-X



Heribert Meffert / Christoph Burmann / Martin Koers (Hrsg.)
Markenmanagement
Identitätsorientierte Markenführung und Praktische Umsetzung
Mit Best Practice Fallstudien
 2., vollst. überarb. u. erw. Auflage 2005.
 ca. 730 S. Geb.
 ca. 49,00 EUR
 ISBN 3-409-21821-1



Franz-Rudolf Esch (Hrsg.)
Moderne Markenführung
Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen
 4., vollst. überarb. u. erw. Auflage 2005.
 ca. 1450 S. Geb.
 ca. 54,90 EUR
 ISBN 3-409-53642-6

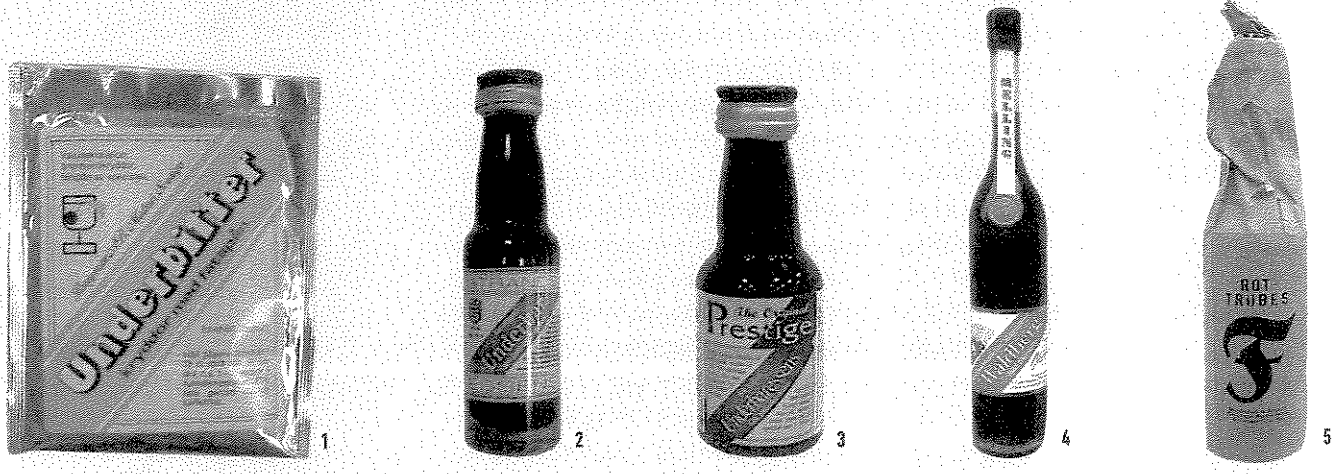
Änderungen vorbehalten.
 Stand: Februar 2005
 Gabler Verlag Abraham-Lincoln-Str. 46
 65189 Wiesbaden · www.gabler.de



EINE GUTE DOKUMENTATION SCHÜTZT DIE MARKE

Die Mitarbeiter der Dokumentation im Stammhaus Underberg können ihren Stolz über die seit 1846 lückenlos belegte Geschichte der Marke nicht verbergen. Noch immer sehen sie das Kopfschütteln der EU-Beamten, als sie eine kleine braune Flasche als EU-Marke anmelden, eingewickelt in braunes Papier, ohne Etikett und ohne Aufdruck. Die Beamten lehnten ab. Für die Rheinberger ein Ansporn mehr, Einträge, Anmeldungen, Registrierungen und Belege aus hundert Jahren und acht EG-Ländern vorzulegen. Die kleine braune Flasche wurde EU-Marke. Und nicht nur die Flasche. Seit jeher dokumentiert das Traditionshaus akribisch die tragenden Elemente seiner Marken-Kommunikation: das Strohpapier, das Etikett mit dem von links unten nach rechts oben verlaufenden grünen Streifen, die Unterschrift, das Siegel, die Farbe Grün, das legendäre Handzeichen beim Präsentieren der Flasche, einmal gezeichnet, einmal in natura, jedes für sich, wie auch die Gesamtanmutung. Am 25. August 1851, lange bevor Staatsbeamte überhaupt an die Einrichtung eines kaiserlichen Patentamtes dachten, meldete Hubert Underberg das Produkt Underberg-Boonekamp beim Amtsgericht Krefeld an. Sein Ansinnen: Nachahmungen zu ahnden. Heute kann sich das Haus Underberg auf die kontinuierliche Arbeit im Dienste des Marken-Schutzes verlassen: Die Marke „Underberg“ ist in mehr als 190 Staaten eingetragenes Warenzeichen. Wenn ein deutscher Konzern sein Mobiltelefon in einer internationalen Anzeigenkampagne mit der für Underberg typischen Haltung zwischen Daumen und Mittelfinger präsentiert, folgt ein freundliches, aber bestimmtes Anschreiben, das den Vorstand um Änderung bittet, weil die Rheinberger Markenwächter das Handzeichen nicht nur im Bereich Spirituosen, sondern für alle Warengruppen schützen. Der verunglimpfende Reim eines populären Comedian-Stars? Auch hier folgt mit dem Warnschuss das Einfordern einer

Erklärung, dies künftig zu unterlassen. Die gefährliche Annäherung einer Handelsmarke für Kräuterlikör an die Gesamtanmutung der eigenen Marke? Eine außergerichtliche Einigung ist oberste Prämisse. Dabei können die Marken-Wächter auch schon einmal sechs Monate mit der bedenklich grünen Packung eines Wettbewerbers leben. Aufbrauchfristen gehören zum Geschäft, wenn Außendienstmitarbeiter und Distributeure aus Südafrika, Schweden, Guatemala oder Botswana Nachahmungen melden und die Rheinberger einmal mehr auf Unterlassung drängen. Es geht ihnen um Glaubwürdigkeit. Manchmal dauert es Wochen und Monate, Lösungen zu erzielen. Aber sie kümmern sich darum. Sie gehen den Dingen nach, und das mit der nötigen Zeit. In den Vitrinen der holzgetäfelten Dokumentationsräume des Stammhauses liegen Hunderte von Flaschen und Packungsvarianten aus. Inmitten der Ausstellung, wenig auffällig und doch die Herzstücke der Sammlung: 16 gebundene Werke, in denen Archivare seit Firmengründung alles, was sie an markenschutzrechtlichen Belangen erlebten, dokumentieren und hinterlegen. Jeder Vorgang trägt eine Archivnummer, die auf die Originaldokumente in den Tresoren verweist. „Gerichten in aller Welt belegen zu können, dass wir seit 150 Jahren mit bestimmten Merkmalen und Kennzeichen auf dem Markt sind, beeindruckt selbst mich noch“, gesteht Frank Barwinski, Bereichsleiter Markenschutz und Dokumentation, und weist jede Anspielung auf ein Museum weit von sich. Das Underberg-Archiv diene eben nicht nur juristischen Belangen, es sei vor allem ein Fundus für die Marketing-Mitarbeiter des Hauses. Sie könnten an Hand der Produkt- und Packungsmuster tradierte Elemente der Produktgestaltung heutigen Bedürfnissen anpassen. Barwinski: „Es ist eine Dokumentation, und es wird täglich deutlich, dass wir mit diesem Material auch arbeiten.“ Irmtrud Munkelt



Nachahmungen des Kräuterbitters verfolgt die Emil Underberg AG weltweit. Bei Wettbewerbern, die den von unten links nach oben rechts verlaufenden grünen Streifen einsetzen, drängen die Markenwächter in Schweden (1 bis 3) genauso auf Unterlassung wie in Südafrika (4). Auch eine Bierflasche, eingewickelt in Strohpapier (5), lassen sie nicht durchgehen.