



# 5. Jenaer Markenrechtstag



## Die Themen

- DPMA und WIPO: Aktuelle Fragen und Amtspraxis
- HABM: Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
- Entwicklungslinien im deutschen Markenrecht
- Marke und Design: Vorfahrt für das Geschmacksmusterrecht
- Marke und Marketing: Strategisches Naming für Marken von Welt
- Themen-Special: Die bösgläubige Markenmeldung

## Ihre Referenten

Tagungsleitung:

**Prof. Dr.**

**Volker Michael Jänich**

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Eröffnungsreferat:

**Cornelia**

**Rudloff-Schäffer**

Präsidentin des Deutschen  
Patent- und Markenamtes,  
München

Ihre Referenten:

**Ingo Banz**

Deutsches Patent- und  
Markenamt, Jena

**Peter O. Claußen**

Rotkäppchen-Mumm  
Sektellerei GmbH, Freyburg

**Yves Closet**

World Intellectual Property  
Organization (WIPO), Genf

**Marianne Grabrucker**

Bundespatentgericht, München

**Philipp von Kapff, Dess. (Lyon)**

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt  
(HABM), Alicante

**Prof. Christian Klawitter**

KNPZ Rechtsanwälte, Hamburg

**Markus Ortlieb**

Deutsches Patent- und Markenamt,  
Jena

**Peter A. Ströll**

DORENZ & STRÖLL Rechtsanwälte,  
NAMBOS GmbH, Köln

# 5. Jenaer Markenrechtstag

## Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Europäische Union hat 2009 zum „Europäischen Jahr der Kreativität und Innovation“ ernannt. Die herausragende Bedeutung, die den geistigen Eigentumsrechten zukommt, wird damit deutlich unterstrichen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, auf diese hohe Bedeutung hinzuweisen und die Bedeutung eines intensiven sowie offenen Informations- und Gedankenaustauschs hervorzuheben.

Es ist mir daher eine große Freude, Sie gemeinsam mit Herrn Professor Jänich von der Friedrich-Schiller-Universität und dem FORUM Institut in Heidelberg zum nunmehr „5. Jenaer Markenrechtstag“ in die thüringische Universitätsstadt Jena einzuladen. Die Tagung ist nicht nur zur guten Tradition sondern auch zu einer wichtigen Plattform geworden, auf der ausgewiesene Experten zu hoch aktuellen und für die Praxis wichtigen Fragen des Markenrechtes referieren und ihr Wissen weitergeben. Nach der ausgesprochen positiven Resonanz der vergangenen Jahre bin ich sicher, dass sie auch in diesem Jahr ein Erfolg wird.

Der Rahmen, der den „5. Jenaer Markenrechtstag“ umgibt, ist vielversprechend. Wir befinden uns in einem Jahr der Jubiläen. 2009 ist auch das „Internationale Jahr der Astronomie“. Was also liegt da näher als ein Besuch des berühmten Jenaer Zeiss-Planetariums, des dienstältesten Planetariums der Welt? Am Nachmittag des ersten Tages haben Sie die Chance dazu und können das Weltall in Begleitung von Galileo Galilei, der vor 400 Jahren seine ersten Himmelsbeobachtungen machte, entdecken. Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, bei einer Führung durch das DPMA in Jena einen Blick hinter die Kulissen und in das beeindruckende Markenarchiv mit seinen ca. 750.000 Akten zu werfen. Ich lade Sie herzlich dazu ein, die ersten Warenzeichenanmeldungen aus dem Jahre 1894 zu besichtigen und aktuelle und historische Akten zu Ihren eigenen Marken und Geschmacksmustern einzusehen.

Seien Sie also gespannt auf zwei informative Markenrechtstage, spannende Diskussionen und einen ertragreichen Gedankenaustausch!

Mit den besten Grüßen  
Ihr



Markus Ortlieb  
Leiter der Dienststelle Jena,  
Deutsches Patent- und Markenamt

## Ihre Referenten

### Tagungsleitung:



Prof. Dr.  
**Volker Michael Jänich**  
Friedrich-Schiller-Universität Jena

### Eröffnungsreferat:



**Cornelia  
Rudloff-Schäffer**  
Präsidentin des Deutschen  
Patent- und Markenamtes, München



**Yves Closet**  
Head of Information Section,  
World Intellectual Property  
Organization (WIPO), Genf



**Marianne Grabrucker**  
Vorsitzende Richterin am  
Bundespatentgericht, München



**Philipp von Kapff,  
Dess. (Lyon)**  
Mitglied der Ersten Beschwerdekammer,  
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt  
(HABM), Alicante



**Professor  
Christian Klawitter**  
Rechtsanwalt, KNPZ Rechtsanwälte,  
Hamburg



**Markus Ortlieb**  
Leiter der Dienststelle Jena,  
Deutsches Patent- und Markenamt



**Peter A. Ströll**  
Rechtsanwalt, DORENZ & STRÖLL  
Rechtsanwälte, NAMBOS GmbH, Köln

---

## Programm, 18. Juni 2009

9.00 Uhr

### Begrüßung und Eröffnung

*Prof. Dr. Volker Michael Jänich*

9.15 Uhr

### Eröffnungsreferat: Das Schutzrecht Marke – Eine Bestandsaufnahme

*Cornelia Rudloff-Schäffer*

10.00 Uhr

### Aktuelle Amtspraxis von DPMA und WIPO: Einführung in die Workshops

*Markus Ortlieb*

10.05 Uhr

### Workshop I: Markenrechtliches Eintragungsverfahren beim DPMA

*Markus Ortlieb*

- Organisatorischer Ablauf und Steuerung des Eintragungsverfahrens
- Vermeidung von typischen Mängeln bei der Anmeldung
- Abfassung und Klärung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen
- Aktuelle Fragen und Tendenzen aus der Anmeldepraxis des DPMA

11.45 Uhr

### Workshop II: Widerspruchsverfahren beim DPMA

*Ingo Banz*

- Die Zulässigkeit und der Umfang eines Widerspruchs
- Geltung und Grenzen des Amtsermittlungsgrundsatzes
- Prozessuales Verhalten der Beteiligten
- Die Einrede der Nichtbenutzung

13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Turmrestaurant „Scala“

14.00 Uhr

### Workshop III: Internationale Registrierung von Marken

*Yves Closet*

- Das Madrider System: Aktuelle Fragen und Daten
- Zum Verfahrensablauf der Hinterlegung einer IR-Marke
- Besonderheiten ausgewählter Mitgliedstaaten
- Wegfall der Safeguard-Clause und die Auswirkungen

15.30 Uhr Kaffeepause

15.45 Uhr

### Gastvortrag: „Die prickelnde Erfolgsgeschichte der Marke Rotkäppchen“

*Peter O. Claußen*

17.00 Uhr Besuch des Zeiss-Planetariums  
Alternativ: Führung durch das Markenarchiv des DPMA

---

## Gemeinsames Abendessen, 18. Juni 2009, 19.30 Uhr

Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen in das Gasthaus „Zur Noll“ ein. Verbringen Sie einen Abend bei Thüringer Spezialitäten und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit Ihren Kollegen und Referenten in angenehmer Atmosphäre!

## Programm, 19. Juni 2009

9.00 Uhr

### Eröffnung des zweiten Tages

*Prof. Dr. Volker Michael Jänich*

9.05 Uhr

### HABM: Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern

*Philipp von Kapff*

- Insbesondere: Absolute und relative Eintragungshindernisse
- Dienstleistungen des Einzelhandels im Rahmen absoluter und relativer Eintragungshindernisse
- Ausgewählte Verfahrensfragen

10.15 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr

### Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

*Marianne Grabrucker*

- Nichtkonventionelle Markenformen
- Wortmarken, Bildmarken
- Lösungsverfahren und Kollisionsverfahren

11.45 Uhr

### Vorbenutzungsrechte im Markenrecht?

### Aktuelle Entwicklungen im Recht der bösgläubigen Markenmeldung

*Prof. Dr. Volker Michael Jänich*

- Begriff der Bösgläubigkeit im nationalen Recht und im Gemeinschaftsmarkenrecht
- Das Vorabentscheidungsersuchen des österreichischen OGH in der Sache „Goldhase“
- Bösgläubigkeit bei Markenmeldung in Kenntnis einer Vorbenutzung?
- Pflicht zur Recherche vor Anmeldung?

12.30 Uhr

### Diskussion zu den Themen des Vormittags

13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Turmrestaurant „Scala“

14.00 Uhr

### Marke und Design: Vorfahrt für das Geschmacksmusterrecht

*Professor Christian Klawitter*

- Formmarke und Designschutz – Was schützt die Formmarke?
- Form der Ware als Herkunftshinweis?
- Reichweite des Geschmacksmusters

15.15 Uhr Kaffeepause

15.30 Uhr

### Marke und Marketing: Strategisches Naming für Marken von Welt

*Peter A. Ströll*

- Anforderungen an einen international erfolgreichen Markennamen
- Eine geschichtliche Übersicht, Öffnung der weltweiten Märkte
- Globalisierung: Welche Fehler lauern? Wo? Wie vermeidet man sie?
- Erfolgreiche Namensfindung am Beispiel: Der Weg eines einsatzfähigen Markennamens

16.30 Uhr

### Abschlussdiskussion

Ca. 16.45 Uhr Ende des 5. Jenaer Markenrechtstages

# 5. Jenaer Markenrechtstag

## Das können Sie erwarten

In der 29. Etage des städtebildprägenden Jentowers erwartet Sie der „5. Jenaer Markenrechtstag“ als jährliche Fachtagung für alle Praktiker, die im Markenrecht tätig sind. Ausgewiesene Experten bringen Sie an zwei Tagen auf den neuesten Stand und geben Ihnen in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden ihr Wissen weiter.

Während am ersten Tag die aktuelle Amtspraxis im Zentrum steht, widmet sich der zweite Tag aktuellen Fragen des Marken- und Geschmacksmusterrechtes. Drei Kompaktworkshops geben Ihnen zudem die Gelegenheit, sich gezielt über die aktuellen Probleme im Eintragungsverfahren beim DPMA und dem Widerspruchsverfahren sowie den Neuerungen bei der Hinterlegung einer IR-Marke bei der WIPO zu informieren.

Das Sonderthema des diesjährigen Jenaer Markenrechtstages lautet „Marke und Marketing“. Ziel ist es, das Spannungsverhältnis, das sich zwischen diesen beiden Bereichen immer wieder aufbaut, aufzulösen und den erfolgreichen Weg zu zeigen von der Markencreation bis hin zum schutzfähigen Namen.

Ein Gastvortrag zeigt, wie man eine Marke zum Erfolg führt: Freuen Sie sich mit uns auf Herrn Peter O. Claußen, Marketingdirektor der Firma Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei GmbH, Freyburg, der am Nachmittag des ersten Tages die Erfolgsgeschichte der Marke „Rotkäppchen“ präsentieren wird.

## Teilnehmerkreis

Der Jenaer Markenrechtstag lädt alle am Markenrecht Interessierten sehr herzlich ein.

Über die Teilnahme wird eine Fortbildungsbescheinigung gemäß § 15 FAO ausgestellt.



Historisches Prüferzimmer im DPMA, Jena

## Besonderes Rahmenprogramm

In diesem Jahr dürfen Sie gespannt sein auf:

**Eine Führung durch das Deutsche Patent- und Markenamt**  
Bei der Führung erhalten Sie spannende Einblicke in die Archive für Marken und Geschmacksmuster. Das Archiv mit seinen 750.000 Akten auf einer Regallänge von ca. 10 km ist sehr beeindruckend und sehenswert. Sie besichtigen im Rahmen der Führung das Markenregister und die ersten Warenzeichenanmeldungen aus dem Jahre 1894, angemeldet beim Kaiserlichen Patentamt, und erhalten zudem die einmalige Gelegenheit, aktuelle und historische Amtsakten zu eigenen Marken und Geschmacksmustern einzusehen. Nutzen Sie diese besondere Chance!

**Einen Besuch des weltberühmten Zeiss-Planetariums**  
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im Zeiss-Planetarium auf „Forschungsreise“ zu gehen und das Weltall zu entdecken. Vor genau 400 Jahren sah der berühmte Mathematiker und Astronom Galileo Galilei zum ersten Mal durch ein Fernrohr und machte seine ersten Himmelbeobachtungen. Während Ihres Besuchs schauen Sie durch Galileis Teleskop, entdecken Sternbilder und unser Sonnensystem und lauschen Galileis Worten. Den Besuch des Zeiss-Planetariums bieten wir Ihnen aus Anlass des internationalen Jahres der Astronomie unter der Federführung der UNESCO.



## Teilnehmerstimmen

- „Sehr gut!“
- „Gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen!“
- „Vorträge und Unterlagen sehr empfehlenswert!“
- „Perfekte Organisation! Inhaltlich anspruchsvoll!“
- „Sehr zu empfehlen!“
- „Kompakt, sehr interessant, praxisrelevant – in jedem Fall zu empfehlen!“

Anmeldung unter  
anmeldung@forum-institut.de oder  
Fax +49 6221 500-555

### Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil an der Fachtagung

5. Jenaer Markenrechtstag  
18.-19. Juni 2009 in Jena

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel.

Fax

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

### So melden Sie sich an

#### Anmelde-Information:

FORUM · Institut für Management GmbH  
Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg

**Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501**

**Tagungs-Nr. 09 06 124 I**

#### Internet:

Internet: [www.forum-institut.de](http://www.forum-institut.de)

#### Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 18. Juni 2009, 9.00 bis 17.00 Uhr,  
ab 19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen  
Freitag, 19. Juni 2009, 9.00 bis ca. 16.45 Uhr  
Intershop-Tower  
Leutragraben 1 · 07743 Jena  
Tel. +49 3641 356671

#### Gebühr:

€ 1.280,- (+ 19% MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine umfangreiche Dokumentation, zwei Mittagessen, das Abendessen am 18. Juni 2009, Kaffeepausen und Seminargetränke sowie das Rahmenprogramm.

#### Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht ein **begrenztes Zimmerkontingent** im

**Steigenberger Esplanade Hotel**

Carl-Zeiss-Platz 4 · 07743 Jena

Tel. +49 3641 800-0 · Fax +49 3641 800-150

zu Vorzugskonditionen im Tagungshotel zur Verfügung. **Bitte beachten Sie**, dass das Abrufkontingent für Veranstaltungsteilnehmer automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. **Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel vor** unter Berufung auf das FORUM-Kontingent und die Tagungsnummer.

### Rückfragen und Informationen



Für Ihre Fragen zur Fachtagung und unserem gesamten Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

**Sabine Blanke**

Rechtsanwältin, Konferenzmanagerin

Tel. +49 6221 500-670

[s.blanke@forum-institut.de](mailto:s.blanke@forum-institut.de)

### AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 20.11.2008), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

Wir empfehlen den Abschluss einer Seminarrücktrittskostenversicherung. Details finden Sie unter [www.erv.de](http://www.erv.de)