

## 1.1 Nationaler Markenschutz im Ausland

Aufgrund des Territorialitätsprinzips muss man normalerweise in jedem Land, in dem man im Ausland Schutz haben möchte, national eine Markenmeldung vornehmen, einen Vertreter bestellen, der in der Regel eine Vollmacht einreichen muss und man muss das Waren-/ Dienstleistungsverzeichnis in die Landessprache übersetzen lassen.

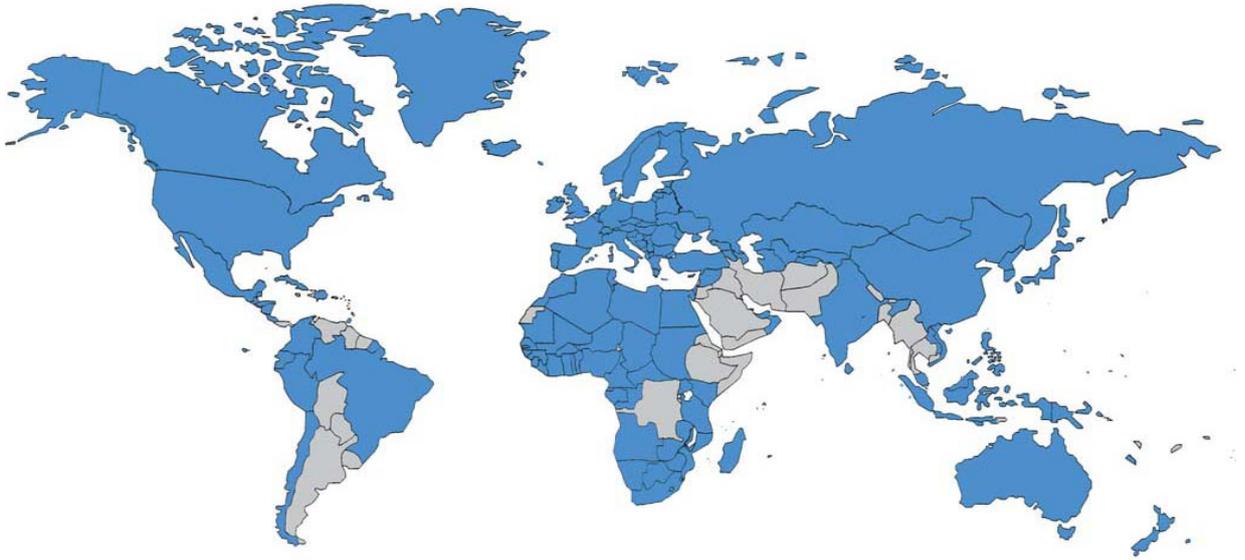
Dies war bis in 90er Jahre weitgehend der Standard, bevor durch die Einführung des PMMA als Erweiterung bei den internationalen Markenmeldungen und die Eröffnung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) zur Eintragung von Gemeinschaftsmarken preislich konkurrenzfähige regionale Markensysteme geschaffen worden sind.

Soweit die nationale deutsche Markenmeldung im Ausland innerhalb von 6 Monaten nach der Erstanmeldung vorgenommen wird, kann nach den Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), der 173 Staaten angehören, auch der Zeitrang der Erstanmeldung in Anspruch genommen werden.

Auch aus einer Erstanmeldung beim HABM kann innerhalb von 6 Monaten für Anmeldungen im Ausland der Zeitrang der Erstanmeldung in Anspruch genommen werden, wenn auch der ausländische Staat dem Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) angehört, der 153 Staaten angehören.

## 1.2 IR-Marken

Mit einer Internationalen Markenregistrierung kann bei einer Behörde, der WIPO in Genf, der Schutz für bis zu 85 Länder der Welt erreicht werden, die sich nach dem MMA oder PMMA zusammengeschlossen haben. 2008 wurden 40.985 IR-Marken eingetragen und 12.070 IR-Marken um Mitgliedstaaten erweitert. Die Mitgliedesstaaten des MMA / PMMA sind in nachfolgender Graphik in blau wiedergegeben.



Zu den europäischen Mitgliedsstaaten gehören Albanien, die Benelux-Staaten, Bosnien-Herzegowina, Botswana, *Bulgarien*, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, *Kroatien*, Lettland, Liechtenstein, Litauen, *Mazedonien*, Monaco, Montenegro, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, *Rumänien*, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechei, Ungarn, das Vereinigte Königreich, Zypern und Europäische Union. In Asien sind dies Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bhutan, China, Georgien, Iran, Japan, *Kasachstan*, Kirgisistan, Korea (Volksrepublik), Korea (Republik), Moldawien, Mongolei, Russische Föderation, Singapur, Syrien, *Tadschikistan*, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, *Weißrussland*. Außerhalb Europas und Asiens gehören dem Abkommen noch Ägypten, Australien, Cuba, Ghana, Liberia, Madagascar, Namibia, Sao Tome und Principe, Sudan und die USA an. Bei den o. g. Mitgliedsstaaten gehören die kursiv wiedergegebenen Staaten nur dem MMA und die unterstrichenen Staaten nur dem PMMA, der Rest beiden Abkommen an.

Voraussetzung für die Eintragung einer internationalen Anmeldung nach dem MMA, dem Deutschland seit 1922 angehört, (mit inzwischen 56 Mitgliedsstaaten)

ist eine **eingetragene** Marke aus dem **MMA**-Mitgliedsstaat (Heimatmarke),

- wo der Markeninhaber wohnt,
- seinen Geschäftssitz hat oder
- dessen Staatsbürgerschaft er besitzt.

Soweit die Markeneintragung innerhalb von 6 Monaten erfolgt ist, hat auch die IR-Marke den Zeitrang der nationalen Erstanmeldung. Deshalb bieten eine Reihe von Markenämtern eine beschleunigte Eintragung an. Die Anmeldung der IR-Marke muss auf **Französisch** über das nationale Patentamt (Ursprungsbehörde) erfolgen. Jeder Staat erhält von der WIPO für bis zu 3 Klassen eine Standardgebühr von 73 SFR. Die IR-Marke ist 5 Jahre von der Heimatmarke abhängig, wird möglicherweise während dieser Zeit als Ergebnis eines Widerspruchs, Lösungsverfahrens gegen die Heimatmarke (teil)gelöscht.

Eine Beanstandung zur Schutzfähigkeit durch die Mitgliedsländer kann nur innerhalb von **12 Monaten** nach Eintragung der IR-Marke erfolgen.

Diese Beanstandung kann sich, soweit das Recht des Landes dies vorsieht,

- auf einen Widerspruch oder auf eine ältere Marke oder
- auf formale Gründe, z.B. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthält unbestimmte Ausdrücke oder die Markenform ist nach nationalem Recht nicht eintragbar, ebenso beziehen, wie auf
- die häufiger anzutreffende Beanstandung der fehlenden Unterscheidungskraft, der Beschreibendheit oder der Täuschungsgefahr.

Gegen die Beanstandung kann unter Bestellung eines nationalen Patent- oder Rechtsanwaltes Gegenvorstellung erhoben werden und in vielen Ländern dieses Abkommens durch Vorlage eines Letter of Consent, unterzeichnet durch den älteren Markeninhaber, der die Einwilligung in die Eintragung der jüngeren Marke in das Markenregister gegenüber dem nationalen Patentamt erklärt, Beanstandungen wegen älterer ähnlicher Marken in der gleichen Klasse ausgeräumt werden. Auch argumentativ können Argumente für eine fehlende Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken und der Waren / Dienstleistungen vorgetragen werden.

Nachdem die Frist von 12 Monaten für auf ältere Marken im Register prüfende Markenämter zu kurz ist, um die Eintragbarkeit der Marke beurteilen zu können, wurde 1989 ein Zusatzabkommen zum MMA, das **Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)** geschaffen. Dies verursachte, dass sich die Anzahl der Mitgliedsstaaten von 29 im Jahre 1990 auf 51 im Jahre 1996 und auf schließlich 84 Anfang 2010 entwickelt hat.

Voraussetzung für die Eintragung einer internationalen Anmeldung nach dem PMMA, dem Deutschland seit 1996 angehört,

ist eine **angemeldete** Marke aus dem MMA-Mitgliedsstaat (Heimatmarkenanmeldung) (mit inzwischen 81 Mitgliedsstaaten)

- wo der Markenanmelder wohnt,
- seinen Geschäftssitz hat oder
- dessen Staatsbürgerschaft er besitzt.

Die Anmeldung der IR-Marke muss auf Französisch, Englisch oder Spanisch über das nationale Patentamt (Ursprungsbehörde) erfolgen.

Eine Beanstandung zur Schutzfähigkeit durch die Mitgliedsländer kann nur innerhalb von 18 Monaten nach Eintragung der IR-Marke erfolgen, die Beanstandungsgründe entsprechen den unter MMA beschriebenen Gründen. Jeder Staat erhält von der WIPO je Klasse eine Individualgebühr, die zwischen 94 und 2.855 SFR liegt.

Die IR-Marke ist 5 Jahre von der Heimatmarke abhängig, wird als Ergebnis eines Widerspruchs, Lösungsverfahrens gegen die Heimatmarke (teil)gelöscht.

### 1.3 Gemeinschaftsmarken

Seit April 1995 ist es möglich, durch eine beim HABM in Alicante getätigte Markenmeldung Schutz in allen Staaten der EU, also neben Deutschland auch in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechei, Ungarn, Zypern zu erhalten, vgl. nachfolgende Graphik in gelb. Erfolgt die Nachanmeldung innerhalb von 6 Monaten nach der Erstanmeldung, kann der Anmeldetag der Erstanmeldung beansprucht werden. 2010 kommt möglicherweise kostenlos eine Ausdehnung auf Kroatien hinzu.



Die Amtsgebühren betragen seit Mai 2009 1.050 € für bis zu drei Klassen und für jede weitere Klasse nochmals 150 €. Bei elektronischer Übermittlung der Anmeldung wird ein Rabatt von 150 € gewährt. Die frühere Registrierungsgebühr ist entfallen.

Das Eintragungsverfahren beinhaltet neben der Prüfung auf formale und absolute Schutzhinderungsgründe innerhalb der EU, eine kostenlose Recherche nach älteren Gemeinschaftsmarken und gegen eine Kostenerstattung nach nationalen Marken in den EU-Staaten außer Deutschland, Estland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen und Zypern, gefolgt von einer Bekanntmachung zu Zwecken des Widerspruchs und, sofern kein Widerspruch eingelegt wird, die Registrierung der Marke für die gesamte Europäische Union.

Das Eintragungsverfahren dauert bei nicht vom HABM beanstandeten Markenmeldungen, die nicht mit einem Widerspruch angegriffen werden, weniger als ein Jahr.

Man kann auch die Eintragung der Seniorität älteren nationaler Markeneintragungen beantragen, die für den Anmelder bei identischem Zeichen und gleichen Waren- / Dienstleistungsklassen bestehen.

Im Extremfall kann sich das Eintragungsverfahren über Jahrzehnte hinziehen, da die Entscheidungen des HABM durch die Beschwerdekammern des HABM, gefolgt durch eine Klage beim Europäischen Gericht erster Instanz in Luxemburg und ggf. durch eine Revision zum Europäischen Gerichtshof überprüft werden können.

### Beispiel

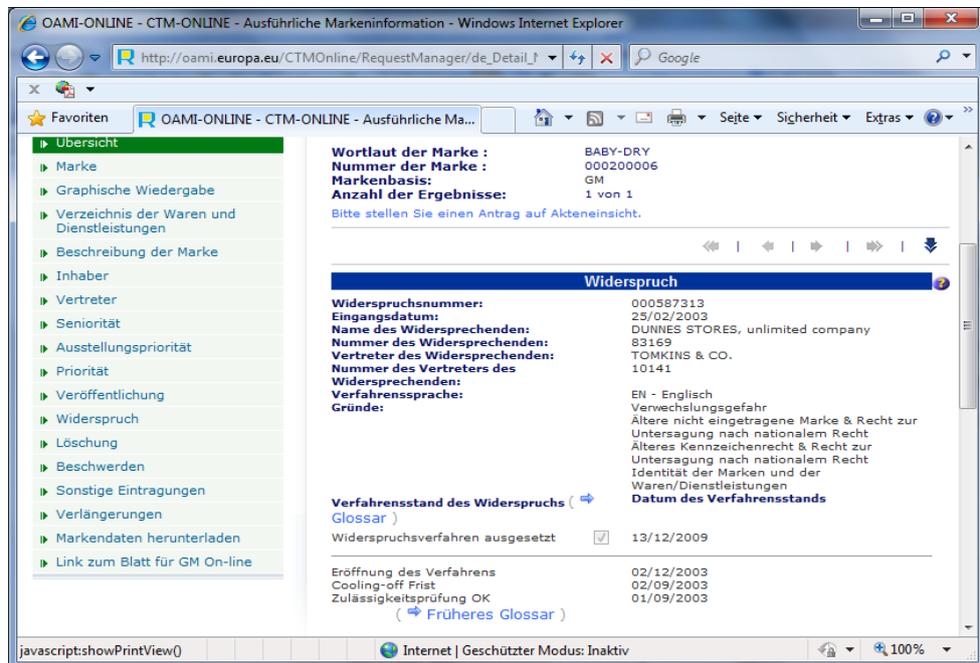


Die EU-Wortmarkenanmeldung Nr. 200.006 BABY-DRY von Procter & Gamble wurde im **April 1996 angemeldet**, der EuGH stellte abweichend von den Vorinstanzen 2001 die Eintragbarkeit des Zeichens **fest** [der Anmelder habe sein Zeichen für Windeln ja baby dry und nicht beschreibend dry baby benannt, wie der EuGH ausführte]



[sic!]

die **Anmeldung** wurde **Ende 2002 bekannt gemacht** und befindet sich **noch Anfang 2010 im Widerspruchsverfahren** vor dem HABM,



deren Entscheidung wiederum durch eine Beschwerde, Klage beim EuG und ggf. Revision beim EuGH überprüft werden kann.

Wettbewerber können ihre Rechte gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung durch einen Widerspruch innerhalb von 3 Monaten nach der Bekanntmachung und Zahlung einer Gebühr von 350 € beim HABM geltend machen. Neben älteren nationalen, Gemeinschafts- und IR-Marken können auch Rechte aus Firmennamen, Werktiteln und sonstigen benutzten Zeichen innerhalb der EU geltend gemacht werden.

In der Zwischenzeit sind mehr als **160000** Widersprüche gegen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen eingereicht worden und über **32000** Widerspruchsentscheidungen ergangen.

Nach Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kann ein Wettbewerber durch einen Nichtigkeitsantrag seine älteren Rechte und zusätzlich auch noch seine identischen /

ähnlichen Namens- oder Copyrightrechte geltend machen oder nachweisen, dass die Gemeinschaftsmarke bösgläubig eingetragen worden ist.

Jedermann kann durch einen Nichtigkeitsantrag geltend machen, die Marke habe aus absoluten Gründen nicht eingetragen werden dürfen. 5 Jahre nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke kann im Nichtigkeitsverfahren überprüft werden, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke in der EU erfolgt ist. Die amtliche Gebühr beträgt jeweils 700 €

In der Zwischenzeit sind mehr als 3700 Nichtigkeitsanträge gegen Gemeinschaftsmarken eingereicht worden und über 1400 Entscheidungen gefällt worden.

Im Jahre 2008 wurden beim HABM 87.416 Marken angemeldet, davon 14.388 über das PMMA-Verfahren. Es wurden 2008 63.648 Marken eingetragen.

### ***Basisliteratur:***

**Giefers H.-W., May, W.,** Markenschutz, Freiburg, 2002 (DE, EM)

### ***Vertiefende Literatur:***

(BENELUX (BX), China (CN), Deutschland (DE), Gemeinschaftsmarke (EM), Frankreich (FR), Großbritannien (GB), International (WO), Österreich (AT), Schweiz (CH), USA (US))

**Arden, T. P.,** Protection of Nontraditional Marks INTA New York NY 2000 (US)

**Bender, in Fezer, K.-H.,** Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 587 - 694, 814 - 870 (EM)

**David, L.,** Kommentar zum ... Markenschutzgesetz, Basel 1999 (CH)

**Eisenführ, G., Schennen, D.,** Gemeinschaftsmarkenverordnung, Köln, 2007 (EM)

**Ekey, F. L., Klippel, D. Bender, A.,** Markenrecht, Band I, Heidelberg 2008 (DE, BX, CH, CN, FR, GB, US) S. 1 – 996, 1001 - 1242

**Ekey, F. L., Klippel, D. Bender, A.,** Gemeinschaftsmarkenverordnung, Band II, Heidelberg 2010 (EM).

**Fink**, in **Fezer, K.-H.**, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 50 - 209 (DE)

**Gaedertz, Grundmann**, in **Fezer, K.-H.**, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 9 - 1088 (WO)

**Grabrucker**, in **Fezer, K.-H.**, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 210 - 432 (DE, Bundespatentgericht)

**Hirsch**, in **Fezer, K.-H.**, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 1089 – 1350 (DE)

**Ingerl R., Rohnke, Chr.**, Markengesetz Kommentar München 2003 (DE)

**Kucsko, G.**, marken.schutz, Wien 2006 (AT)

**Marbach, E.**, Schweizerisches Immaterialgüterrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996 (CH)

**Richter, B., Stoppel, W.**, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, Köln 2008 (AT, CH, DE, EM)

**Sandri S., Rizzo, S.**, Non-Conventional Trade Marks and Community Law, Marques Thuraston 2003 (EM)

**Sieckmann, R.**, Sound Trade and Service Marks – Legal aspects in Bronner, K und Hirt, R, Audio-Branding, München, 2009, 167 (DE, EM, AU, US)

**Sieckmann, R.**, Lektion 4: Gemeinschaftsmarken nach der Bekanntmachung, in SL Internationales Markenrecht, Eschborn, 2007, 2008 (EM)

**Sieckmann, R.** Lektion 7: Das Madrider Markenabkommen und Protokoll, in SL Internationales Markenrecht, Eschborn, 2007, 2008 (WO)

**Sowade, K.**, Markenschutz in den USA aus der Sicht des deutschen Anmelders, Berlin 2003 (DE, US)

**Ströbele, P. Hacker, F.**, MarkenG, Köln 2009 (DE) [auch auf CD-ROM]

**Ubber, T. Jung-Weiser, G. Bousonville, R. M.**, Markenrecht im Internet, Heidelberg 2002 (DE)

**Von Kapff**, in **Fezer, K.-H.**, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, Markenverfahrensrecht 2007, S. 695 – 790 (EM)

**Willi, Chr.**, Markenschutzgesetz Zürich 2002 (CH, EM)

Schriftlicher Managementlehrgang Internationales Markenrecht, Eschborn, 2te Aufl. 2008 (BX, CN, FR, DE; EM, US) mit DVD