

von Rechtsanwalt **Max-Lion Keller**, LL.M. (IT-Recht)

Die großen FAQ zur Gemeinschaftsmarke

Die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken wird immer beliebter. Das erstaunt nicht, schließlich fallen dadurch erheblich geringere Kosten an, als wenn in allen oder mehreren der Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Kosten für den Markenerwerb aufzubringen wären. Die IT-Recht Kanzlei geht im nachfolgenden Beitrag auf die Fragen ein, die ihr in der letzten Zeit im Zusammenhang mit der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken am häufigsten gestellt wurden.

Dabei handelt es sich um die 19 folgenden Fragen:

- Was versteht man unter einer Gemeinschaftsmarke?
- Gibt es auch eine europäische Benutzungsmarke?
- Was ist der Vorteil einer Gemeinschaftsmarke?
- Welche Zeichen können als Gemeinschaftsmarke angemeldet werden?
- Weshalb sollten Sie sich Ihre Marke schützen lassen?
- Welche Rechte bringt eine Gemeinschaftsmarke mit sich bzw. welchen Schutz bietet sie?
- Ab welchem Zeitpunkt kann das Recht aus einer Gemeinschaftsmarke Dritten entgegengehalten werden?
- Kann die Gemeinschaftsmarke auf bestimmte Mitgliedsstaaten beschränkt werden?
- Wie geht man aber nun vor, wenn der Schutz der Marke tatsächlich nur in einzelnen EU-Staaten beansprucht wird?
- Wie lange beträgt die Gültigkeitsdauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke?
- Ist man verpflichtet eine Gemeinschaftsmarke auch zu nutzen?
- Wenn eine Marke zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht ist – ab wann gilt der Markenschutz?
- Genießt die Gemeinschaftsmarke Vorrang gegenüber nationalen Marken?
- Ist es zwingend erforderlich an eine Gemeinschaftsmarke das Symbol ® anzufügen?
- Wo und wie kann ich eine Gemeinschaftsmarke anmelden?
- Wer kann überhaupt eine Gemeinschaftsmarke erwerben?
- Was ist der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke?
- Auf welche Weise hat man Marken im Rahmen der Markenmeldung wiederzugeben?
- Kann die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auch dann verhindert werden, wenn sich das Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedsstaat der EG bezieht?

Frage: Was versteht man unter einer Gemeinschaftsmarke?

Eine Gemeinschaftsmarke ist eine in der gesamten Europäischen Gemeinschaft gültige Produkt- bzw. eine Dienstleistungskennzeichnung, die sich dazu eignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von einem anderen zu unterscheiden und dem Markeninhaber einen monopolistischen Markenschutz in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union („ausschließliches Markenrecht“) ermöglicht.

Für die Festlegung des Schutzzumfangs der Marken dient dabei die Internationale (NIZZAER) Markenklassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

Frage: Gibt es auch eine europäische Benutzungsmarke?

In manchen nationalen Rechtsordnungen der EG (wie etwa auch in Deutschland) kann der Markenschutz auch ohne Anmeldung und Eintragung durch die sog. Verkehrsgeltung entstehen. Die Erlangung der Verkehrsgeltung erfolgt dabei durch eine länger andauernde und umfangreiche Benutzung der Marke. Einen solchen Erwerb des Schutzrechts durch Benutzung ist in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht vorgesehen. Es bleibt also allein den Mitgliedsstaaten überlassen, die Möglichkeit des Schutzes nicht eingetragener Kennzeichenrechte vorzusehen.

Frage: Was ist der Vorteil einer Gemeinschaftsmarke?

Vorteil einer Gemeinschaftsmarke ist, dass sie dem jeweiligen Inhaber ein EU-weites Schutzrecht („monopolistisches Recht“) einräumt. Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke wird damit in die Lage versetzt, gegen die Verwendung oder Nachahmung seiner Marke auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union vorzugehen.

Dieses ausschließliche Recht kann wiederum aufgrund nur einer Anmeldung in sämtlichen der 27 Mitgliedsstaaten (inklusive der neuen Mitgliedsstaaten) der Europäischen Union (EU) erlangt werden.

Um folgende Staaten handelt es sich dabei:

Frage: Welche Zeichen können als Gemeinschaftsmarke angemeldet werden?

Folgende Zeichen lassen sich als Gemeinschaftsmarke anmelden:

- Marken, die aus Wörtern bestehen, darunter Buchstaben, Zahlen oder Kombinationen aus beiden. Keine Rolle spielt hierbei, ob die Wörter einer fiktiven oder einer Fremdsprache entnommen worden sind. Entscheidend nur ist, dass das Wort in der jeweiligen Sprache nicht zur Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen dienen darf, für die die Marke angemeldet ist.
- Bildmarken mit oder ohne Wörter,
- Logos

- Slogans
- Bildmarken in Farbe,
- Farben oder Farbkombinationen,
- dreidimensionale Marken,
- Hörmarken, insbesondere Tonfolgen

Hinweis: Die Anmeldung muss eine graphische Darstellung der Marke enthalten.

Frage: Weshalb sollten Sie sich Ihre Marke schützen lassen?

Was die Marke so bedeutsam macht ist ihre Eignung, Waren oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (und dies oftmals auf „den ersten Blick“). Es ist die Marke, die

- in hohem Maße Kaufentscheidungen beeinflusst,
- Emotionen Ihrer Kunden weckt,
- ein „Image“ bzw. den guten Ruf Ihres Unternehmens schafft und festigt,
- das Vertrauen in die Qualität der Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens begründet,
- umfangreichen Schutz vor Nachahmungen und Missbräuchen (Stichwort: Markenpiraterie) bietet und nicht zuletzt
- effektive Verteidigungsmittel im Wettbewerb gewährleistet.

Dementsprechend sind Marken immens wichtige und vor allem werthaltige Vermögensgegenstände, deren Pflege mitunter ein enormer Aufwand, sowie in finanzieller sowie in zeitlicher Hinsicht, zukommt. Kein Wunder, dass Marken auch Begehrlichkeiten Dritter wecken, die von Ihren Investitionen profitieren wollen. Hier gilt es mittels einer Eintragung der Marke vorzusorgen, da auf diese Weise wirkungsvoll und effektiv Dritten untersagt werden kann, im geschäftlichen Verkehr ein mit der geschützten Marke identisches oder verwechselbares Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, für die Ihre eingetragene Marke Schutz genießt.

Frage: Welche Rechte bringt eine Gemeinschaftsmarke mit sich bzw. welchen Schutz bietet sie?

Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, gewährt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber wiederum, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

- ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

- ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;
- ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;
- unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
- das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

Frage: Ab welchem Zeitpunkt kann das Recht aus einer Gemeinschaftsmarke Dritten entgegengehalten werden?

Dies ist erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke möglich. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.

Frage: Kann die Gemeinschaftsmarke auf bestimmte Mitgliedsstaaten beschränkt werden?

Nein, eine geographische Ausdehnung des Schutzes einer Gemeinschaftsmarke auf bestimmte Mitgliedsstaaten ist nicht möglich, da der Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Wirkung zukommt. Meldet man eine Gemeinschaftsmarke an, erstreckt sich folglich die Anmeldung als auch die nachfolgende Eintragung gleichzeitig auf alle der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Frage: Wie geht man aber nun vor, wenn der Schutz der Marke tatsächlich nur in einzelnen EU-Staaten beansprucht wird?

Hier bleibt einem nur die Möglichkeit, seine Marke einzeln in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten anzumelden („nationale Anmeldung“). Nur, sollte bereits zuvor das HABM den Antrag auf Eintragung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen haben, ist in der Regel davon auszugehen, dass auch dem Versuch der Eintragung in den Mitgliedsstaaten kein Erfolg für den Fall beschieden sein wird, dass die Gemeinschaftsmarke als nicht eintragungsfähig erachtet wurde.

Frage: Wie lange beträgt die Gültigkeitsdauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke?

Die Gültigkeitsdauer beträgt 10 Jahre, wobei jedoch der Markenschutz unbegrenzt verlängert werden kann.

Frage: Ist man verpflichtet eine Gemeinschaftsmarke auch zu nutzen?

Natürlich wird keiner gezwungen eine eingetragene Gemeinschaftsmarke auch zu nutzen. Nur, wird eine Gemeinschaftsmarke für die Dauer von fünf Jahren ab Eintragung nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, läuft man Gefahr, dass die (unter Umständen mühsam erworbene Marke) im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens oder auch einer Widerklage angegriffen wird. Der Lösungsgrund aufgrund Verfalls wegen Nichtbenutzung stellt übrigens den in der Praxis am häufigsten anzutreffenden Lösungsgrund dar. Er wird bei Gemeinschaftsmarken direkt vor dem Harmonisierungsamt nach Art. 55 Abs. 1a, 56 Abs. 1, 50 Abs. 1a, 15 GMVO geltend gemacht.

Frage: Wenn eine Marke zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung eingereicht ist – ab wann gilt der Markenschutz?

Während eine Gemeinschaftsmarke erst durch die Eintragung erworben werden kann, räumt jedoch bereits die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke dem Anmeldeur einige Rechte ein:

- So ist dieser berechtigt Widerspruch gegen spätere Markenmeldungen einzulegen, die mit seiner Marke identisch oder ähnlich sind und sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.

- Darüber hinaus kann auch bereits die Gemeinschaftsmarkenmeldung Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines dinglichen Rechts, Gegenstand von Zwangsvollstreckungen, von Insolvenzverfahren sowie von Lizenzen sein.

Frage: Genießt die Gemeinschaftsmarke Vorrang gegenüber nationalen Marken?

Immer wieder führt die Erstreckung der Gemeinschaftsmarke auch zu Konfliktsituationen mit nationalen Marken der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Solcherlei Konflikte löst man in der Regel nach dem Prinzip des Vorrangs des „älteren“ Rechts wobei der Vorrang eines älteren nationalen oder gemeinschaftlichen Schutzrechts gleichermaßen für nationale und Gemeinschaftsmarken gilt. Dies gilt allerdings wiederum nur, soweit das jeweils „ältere“ Recht auch tatsächlich schutzfähig und nicht etwa böswillig erlangt wurde (sog. „bad faith“ Anmeldung).

Das Harmonisierungsamt prüft solche älteren Rechte nicht aus eigener Initiative. Diese kann nur vom Inhaber eines älteren Rechts ausgehen, indem er innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke Widerspruch einlegt oder nach der Eintragung der Gemeinschaftsmarke einen Antrag auf Nichtigerklärung aufgrund relativer Nichtigkeitsgründe stellt.

Frage: Ist es zwingend erforderlich an eine Gemeinschaftsmarke das Symbol ® anzufügen?

Nein, zwar mit dem „R im Kreis“ darauf hingewiesen, dass die Eintragung der Marke bereits vorgenommen wurde. Es gibt jedoch keine gesetzliche Regelungen, die den Markeninhaber verpflichten würden, dieses Zeichen zu nutzen. Übrigens: Die Benutzung des Symbols ® ist tatsächlich erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist ab rechtskräftiger Eintragung möglich. Nutzt man das Zeichen dennoch schon zu einem früheren Stadium der Markenmeldung, kann dies wettbewerbsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Frage: Wo und wie kann ich eine Gemeinschaftsmarke anmelden?

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Gemeinschaftsmarke anzumelden, nämlich

- die direkte Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bei dem HABM oder
- bei einer der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz (d.h. den nationalen Patent- und Markenämtern) der 27 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.

Entschließt man sich für die direkte Anmeldung beim HABM, so erfolgt diese durch einen vom Harmonisierungsamt zur Verfügung gestellten amtlichen Vordruck. Zwar ist die Verwendung dieses offiziellen Anmeldeformulars nicht zwingend vorgegeben, wird jedoch empfohlen. Dieses

Antragsformular kann im Wege des e-filings (elektronische Anmeldung) eingereicht werden. Natürlich ist es auch möglich, das Antragsformular persönlich (Öffnungszeiten (8.30 Uhr bis 17.00 Uhr)) beim HAB einzureichen oder dieses auf den Versandweg bzw. via Fax (+34 965 131 344) zu übermitteln.

Anmerkung: Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann in sämtlichen der 22 Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaften eingereicht werden (sog. „erste Sprache“). Es ist jedoch zu beachten, dass darüber hinaus auch eine „zweite Sprache“ angegeben werden muss, die wiederum aus einer der fünf Sprachen des Harmonisierungsamts (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch) zu wählen ist. Die zweite Sprache kann für die Widerspruchs- und Lösungsverfahren verwendet werden.

Frage: Wer kann überhaupt eine Gemeinschaftsmarke erwerben?

Nur rechtsfähige Personen können Inhaber von Gemeinschaftsmarken sein, also etwa alle natürlichen Personen und rechtsfähige juristische Personen (auch des öffentlich Rechts). Nicht erforderlich ist, dass

- der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke selbst in der Lage ist, die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen anzubieten oder etwa herzustellen.
- schon zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Benutzungsabsicht erforderlich ist.

Erforderlich wiederum ist aber, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke

- zu einem der in Artikel 5 GMVO aufgeführten Staaten angehört
- oder sich von einem in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union zugelassenen Vertreter oder Rechtsanwalt vertreten lässt.

Frage: Was ist der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke?

Der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke ist der Tag, an dem die Anmeldung beim Amt (bzw. bei den nationalen Markenämtern) eingegangen ist. Voraussetzung ist jedoch, dass die Anmeldung

- einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke enthält;
- Angaben enthält, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthält, für die die Eintragung begehrt wird;
- eine Wiedergabe der Marke enthält.

Außerdem ist die Anmeldegebühr sowie gegebenenfalls eine oder mehrere Klassengebühren innerhalb der Frist von einem Monat nach Eingang der Anmeldung beim HABM oder einem nationalen Amt beim HABM zu zahlen.

Hinweis: Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, wird der Anmeldetag insgesamt zurückgewiesen oder auf ein späteres Datum als den Tag des Eingangs der Anmeldung beim Amt gelegt.

Der Anmelder erhält in der Regel eine Aufforderung, den noch fehlenden Bedingungen innerhalb einer 2-monatigen Frist nachzukommen. Erfüllt der Anmelder dies, so wird als Anmeldetag der Tag zuerkannt, an dem die letzte Bedingung erfüllt worden ist.

Frage: Auf welche Weise hat man Marken im Rahmen der Markenmeldung wiederzugeben?

Das hängt davon ab:

- Wortmarke: Diese können im Anmeldeformular einfach selbst angegeben werden.
- Bildmarke: Hier reicht eine bloße Angabe im Anmeldeformular nicht aus. Vielmehr ist es erforderlich, der Anmeldung eine Darstellung der anzumeldenden Marke beizulegen. Diese Marke hat auf einem gesonderten DIN A4-Blatt dargestellt zu werden und ist in vierfacher Form einzureichen. Sollte es sich um eine dreidimensionale Marke handeln, ist zu beachten, dass die Wiedergabe eine photographische und eine graphische Ansicht der Marke enthalten muss – hier können wiederum bis zu sechs unterschiedliche Ansichten eingereicht werden.
- Hörmarke: Hier ist eine detaillierte und umfassende Notenschrift oder ein Sonogramm einzureichen.
- Farbmarke: Der Farbton ist in dem Anmeldeformular anzugeben wobei dies durch Angabe eines international anerkannten Kennzeichnungscode (etwa die RAL-Nummer, Pantone) zu erfolgen hat. Darüber hinaus ist die anzumeldende Farbe in einer Anlage farbig wiederzugeben.

Frage: Kann die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auch dann verhindert werden, wenn sich das Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedsstaat der EG bezieht?

Ja, in einem solchen Fall müsste das Amt die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke zurückweisen. Eine solche verweigerte Gemeinschaftsmarke kann dann jedoch in allen Mitgliedsstaaten der EG, in welchen es kein Eintragungshindernis gibt, in eine nationale Markenmeldung umgewandelt werden.

Folge: Es gilt dann bezüglich der nachfolgenden Anmeldungen der Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke.

(Auszüge des Textes wurden auch veröffentlicht im IT-Rechts-Lexikon 2010)

Autor:

RA Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

Rechtsanwalt