

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wie, wo, was? - das große 1x1 zur Markenanmeldung

Dass die Marke geschützt sein will, ist klar. Die Frage wie dies am Besten geschehen soll, ist nicht auf Anhieb so schnell zu beantworten. Schließlich gibt es, je nach geographischer Reichweite des eigenen Unternehmens, verschiedene Möglichkeiten der Markenanmeldung. Auf die Hauptfragen der Markenanmeldung, insbesondere auf das „Wo“ und das „Wie“, soll daher im Folgenden etwas Licht geworfen werden.

1. MARKENRECHT Wo kann ich meine Marke überhaupt anmelden?

Wenn ein Unternehmer einen Namen bzw. ein sonstiges Zeichen für geschäftliche Zwecke zur Kennzeichnung seiner Produkte nutzt, kann sich mit der Zeit das Kennzeichen zu einem wichtigen Vermögensgegenstand entwickeln, der den Wert des Unternehmens immens steigert.

Um also zu vermeiden, dass die Konkurrenz sich durch Verwendung des Kennzeichens an dem eigenen Erfolg bereichert, muss die eigene Marke geschützt werden. Dies gelingt durch Eintragung der Marke, womit ein ausschließliches Recht an dem Namen bzw. dem Zeichen, entsteht, welches dem Markeninhaber ermöglicht, gegen andere Marktteilnehmer, die das Markenrecht verletzen, vorzugehen.

a) Die deutsche Marke

Eine rein nationale Marke in den Grenzen der Bundesrepublik kann beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) in München angemeldet werden. Das Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ist zuständig für die nationalen deutschen Markenanmeldungen. Das DPMA nimmt die Anmeldungen entgegen und führt die Prüfung der Eintragungsfähigkeit der Marke im Anmeldeverfahren durch. Es führt im Übrigen auch das deutsche Markenregister.

Eine deutsche Marke kann beim DPMA auch dann angemeldet werden, wenn der Anmelder keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Allerdings ist in dem Fall notwendig, dass man sich durch einen im Inland bestellten Anwalt oder durch einen in der EU niedergelassenen Anwalt vertreten lässt. Im letzteren Fall ist dann allerdings noch ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter erforderlich.

b) Die europäische Marke (Gemeinschaftsmarke oder EU-Marke)

Eine Gemeinschaftsmarke ist eine in der gesamten Europäischen Gemeinschaft gültige Produkt- bzw. eine Dienstleistungskennzeichnung, welche dem Markeninhaber einen monopolistischen Markenschutz in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union („ausschließliches Markenrecht“) ermöglicht. Die Systeme der nationalen Marken und das der Gemeinschaftsmarken stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander. Sie können daher frei wählen, ob Sie eine nationale Marke oder eine Gemeinschaftsmarke, die Deutschland selbstverständlich mit umfasst, anmelden möchten.

Ob Sie von beiden Möglichkeiten parallel Gebrauch machen, ist von der jeweiligen Situation abhängig. Im Hinblick auf drohende Widersprüche von Inhabern älterer Gemeinschaftsmarken oder nationaler Marken kann jedoch eine doppelte Anmeldung sinnvoll sein. Der Grundsatz, dass das ältere Schutzrecht Vorrang vor dem jüngeren hat, gilt gleichermaßen zwischen den nationalen und gemeinschaftlichen Systemen, d.h. aus einer älteren nationalen Marke kann man gegen eine Gemeinschaftsmarke, die die nationale Marke tangiert, vorgehen und umgekehrt.

Bezüglich der Anmeldung selbst, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Gemeinschaftsmarke kann sowohl direkt bei dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante/Spanien angemeldet werden, oder aber bei einer der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz (d.h. den nationalen Patent- und Markenämtern) der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke kann in sämtlichen der 22 Amtssprachen der EU 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 Löschungsverfahren verwendet werden

c) Die internationale Marke (IR-Marke)

Während innerhalb der Europäischen Union die Gemeinschaftsmarke einen umfassenden und einheitlichen Markenschutz bietet, kann außerhalb der Grenzen der Europäischen Union nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) eine internationale Marke bei der „World Intellectual Property Organisation“ (WIPO) in Genf registriert werden. Das MMA findet seine Ergänzung durch das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Insgesamt sind mittlerweile 81 Staaten diesen Abkommen beigetreten.

Auch die Bundesrepublik Deutschland gehört beiden Abkommen an. Selbstverständlich muss die Anmeldung der IR-Marke nicht für sämtliche Vertragsstaaten erfolgen, sondern kann auf einzelne ausgewählte Mitgliedstaaten der Madrider Abkommen beschränkt werden.

Dabei ist es möglich, eine deutsche Stammmarke/Basismarke beim DPMA eintragen zu lassen und dann über Anträge bei der WIPO eine Ausweitung zur IR-Marke zu erreichen. Die internationale Eintragung einer Marke ist von vornherein also nur für den Fall zulässig, dass die Marke im Ursprungsland, also auf nationaler Ebene, bereits registriert ist (Basisanmeldung) oder sich dort zumindest in einem Anmeldeverfahren befindet (Basisgesuch).

Seit dem 01.10.04 ist nun auch möglich, dass mit einer Gemeinschaftsmarke eine IR-Markenanmeldung bei der WIPO vorgenommen wird. Es ist aus diesem Grund nun nicht mehr zwingend notwendig, bei einer IR-Anmeldung zugleich eine deutsche Marke anzumelden. Dies kann sich dennoch aus taktischen Gründen auch weiterhin anbieten, da erfahrungsgemäß das Eintragungsverfahren beim Harmonisierungsamt bei weitem länger andauert als beim deutschen Patent- und Markenamt.

Die Möglichkeit der Registrierung einer internationalen Marke bedeutet daher für die Anmelder, welche auch Waren in außereuropäische Länder und nach Übersee vertreiben, eine große Erleichterung. Ihnen wird dadurch erspart ihre Marke in jedem einzelnen Land ihrer Wahl einzeln anmelden zu müssen. Da die Anmeldung einer IR-Marke gebündelt erfolgt, besteht somit die Möglichkeit mit einer einzigen Anmeldung eine Marke in allen Mitgliedsstaaten des MMA und des PMMA registrieren zu lassen.

Die internationale Anmeldung fasst dabei die durch eine IR-Marke gewonnenen Schutzrechte wie ein Bündel zusammen. Neben dem vereinfachten Verfahren ist daher auch äußerst vorteilhaft, dass in jedem in der Anmeldung benannten Land ein eigenständiges Markenrecht entsteht. Dies hat, anders als bei der EU-Marke, zur Folge, dass eine Markenbeanstandung (oder ein Widerspruch aus einer älteren Marke) in einem Staat nicht gleich die gesamte „IR-Marke“ gefährdet. Vielmehr entfällt für den Fall nur der Schutz für das betroffene Land wobei alle anderen Länder, auf die der Schutz ausgedehnt werden soll, eben nicht von der Zurückweisung betroffen sind.

Zu beachten ist jedoch, dass der Anmelder einer internationalen Marke einen Bezug zu einem Mitgliedstaat der Madrider Abkommen aufweisen muss. Es ist somit nötig, dass dieser entweder Staatsangehöriger eines solchen Staates ist, oder ein Unternehmen oder Ihren Wohnsitz in diesem Staat hat. Dies bedeutet, dass Personen bzw. Unternehmen, die keinen Bezug zu einem Mitgliedstaat des MMA bzw. des PMMA haben, keine internationale Marke anmelden können (das gilt somit z.B. für Andorra, Indien und China). Hier können dann nur einzelne nationale Marken angemeldet werden.

2. ^{PROLOG} Wie unterscheiden sich denn die deutsche, die EU- und die IR- Marke?

a) Schutzzumfang

Der geographische Schutzbereich einer Marke gilt grundsätzlich für das Territorium des Landes, in dem sie in das Markenregister eingetragen wurde. Eine deutsche nationale Marke entfaltet Ihre Schutzwirkung somit nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Existenz gleich lautender Marken in anderen Ländern führen folglich nicht zu Markenkollisionen, sodass gegen solche Marken nicht aus einer deutschen Marke vorgegangen werden kann.

Der Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke umfasst hingegen das Gebiet der Europäischen Union mit derzeit 27 Mitgliedstaaten. Die Schweiz ist demnach nicht Mitglied des Gemeinschaftsmarkensystems. Bei der Erweiterung der Gemeinschaft wurden und werden die Rechte auf die beitretenden Mitgliedstaaten automatisch erstreckt. Eine geographische Beschränkung der Gemeinschaftsmarke auf bestimmte Mitgliedstaaten ist nicht möglich, da der Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Wirkung

zukommt. Meldet man eine Gemeinschaftsmarke an, erstreckt sich folglich die Anmeldung gleichzeitig auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Die Schattenseite dessen ist jedoch, dass die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auch dann verhindert werden kann, wenn sich das Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedsstaat der EG bezieht. In einem solchen Fall müsste das Amt die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke komplett 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.

Das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA), dem mittlerweile die meisten "markenrelevanten" Staaten der Erde beigetreten sind, ermöglichen es, eine nationale Basismarke bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf registrieren zu lassen und für diese die Erstreckung des Schutzes auf beliebige Mitgliedsländer des MMA und des PMMA zu beantragen.

b) Schutzdauer

Der Markenschutz der deutschen Marke tritt ein mit der Eintragung der Marke, wobei die Schutzdauer jedoch schon rückwirkend am Anmeldetag zu laufen beginnt, so dass ab diesem Zeitpunkt Markenschutz besteht. Ist die Marke eingetragen worden, so gewährt sie ihrem Inhaber 10 Jahre lang Schutz. Der Markenschutz kann beliebig oft verlängert werden und kann seinem Inhaber somit unter Umständen ein Ewigkeitsrecht gewähren. Im Falle der Verlängerung ist eine Verlängerungsgebühr zu bezahlen, die betragsmäßig deutlich über der Anmeldegebühr liegt.

Die Verlängerungsfrist ist vom Markeninhaber selbst zu überwachen, da das DPMA von Amts wegen nicht auf den Auslauf des Markenschutzes hinweist. Wird die Marke nicht verlängert, so endet der Schutz und die Marke wird aus dem Register gelöscht.

Das Recht aus einer Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. 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. Die Gültigkeitsdauer der Gemeinschaftsmarke beträgt 10 Jahre, wobei jedoch der Markenschutz unbegrenzt verlängert werden kann.

Die Gültigkeit einer internationalen Marke hängt während eines Zeitraums von fünf Jahren von der nationalen Eintragung der Marke bzw. ihrer Anmeldung ab. Folglich verliert die IR-Marke automatisch ihre Gültigkeit, sobald die nationale Marke gelöscht wird. Die Schutzdauer einer internationalen Markenregistrierung richtet sich weiterhin danach, ob das Madrider Markenabkommen (Schutzdauer = 20 Jahre) oder das Protokoll (Schutzdauer = 10 Jahre) anwendbar ist. Die Verlängerung des Schutz einer IR-Marke kann durch die rechtzeitige Zahlung der entsprechenden Gebühren erreicht werden kann. Recht hilfreich erweist sich hier, dass die WIPO dem Inhaber einer internationalen Marke sechs Monate

vor Ablauf der Schutzfrist ein entsprechendes Erinnerungsschreiben zukommen lässt.

c) Kosten und Verfahrensdauer

Für die Markeneintragung der deutschen Marke, der bis zu drei Klassen zugeordnet werden, betragen die Kosten (amtliche Gebühr) 300,00 Euro (bei elektronischer Anmeldung 290,00 Euro). Jede Klasse, in die die Marke darüber hinaus eingetragen werden soll, kostet zusätzlich 100,00 EUR. Die Kosten für eine nationale Markeneintragung reichen daher von 290,00 bis 4.500,00 Euro.

Bei einer Markenregistrierung der europäischen Gemeinschaftsmarke fallen bei ein bis drei Klassen Kosten von 1.050,00 Euro an. Erfolgt die Anmeldung auf elektronischem Weg, dann kostet die Markeneintragung 900,00 Euro. Die Kosten für jede weitere Klasse betragen jeweils 150,00 Euro. Möchten Sie eine Marke international registrieren lassen (IR-Marke) hängen die Kosten von der Anzahl an Staaten und Klassen ab, für die Sie Ihre Marke registrieren lassen möchten. Es sind mindestens mit Kosten in Höhe von 653,- Schweizer Franken zuzüglich Ländergebühren für den Namensschutz zu rechnen.

Bis die Markeneintragung vom entsprechenden Amt durchgeführt worden ist, vergehen im Schnitt drei Monate (bei EU- und IR-Markeneintragung sechs Monate). Anschließend wird die Markeneintragung veröffentlicht und es beginnt die Zeit der Widerspruchsfrist von weiteren drei Monaten (nicht bei der EU-Marke; hier ist die Widerspruchsfrist bereits inklusive). Die Widerspruchsfrist für eine internationale Marke beträgt zwölf bis 24 Monate für die jeweiligen Länder.

3. Welche Markenmeldung passt zu mir?

Sollte Ihre Geschäftstätigkeit nicht über die Grenzen Deutschlands hinausgehen und ist eine Erweiterung der Geschäftstätigkeit auch nicht in näherer oder fernerer Zukunft beabsichtigt, ist eine deutsche nationale Markenmeldung völlig ausreichend. Ein großer Vorteil der deutschen Markenmeldung sind vor allem die vergleichsweise geringen Kosten.

Da eine deutsche Marke räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt ist, ist im Übrigen auch das Risiko, mit anderen Marken möglicherweise in Konflikt zu geraten, geringer, da nur solche Marken dafür in Betracht kommen, die in Deutschland Geltung haben.

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. Dieser weite Schutzbereich kann aufgrund nur einer Anmeldung in sämtlichen der 27 Mitgliedsstaaten (inklusive der neuen Mitgliedsstaaten) der Europäischen Union (EU) erreicht werden. Nachteilig wirkt sich wiederum aus, dass die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auch dann scheitern kann, wenn sich das Eintragungshindernis nur auf einen Mitgliedsstaat der EG bezieht.

Die Anmeldung einer IR-Marke ist der einer Gemeinschaftsmarke vorzuziehen, soweit der Anmelder genau weiß, in welchen Ländern Markenschutz benötigt wird. Im Gegensatz zur EU-Marke scheitert der

Antrag auf IR-Markenschutz auch nicht insgesamt, wenn nur in einem einzigen einzutragenden Land bereits eine ältere kollidierende Marke eingetragen ist und von diesem Markeninhaber ein Widerspruchsverfahren gegen die prioritätsjüngere Marke erfolgreich durchgeführt wurde. Vorteil der internationalen Anmeldung ist ferner die oben schon angesprochene Bündelung des Registrierungsverfahrens. Dadurch müssen keine einzelnen Anmeldungen bei jedem nationalen Amt der jeweiligen Vertragsstaaten eingereicht werden.

Trotzdem gewährt die internationale Registrierung fortan in den vom Anmelder gewünschten Ländern denselben Schutz, als wäre die Marke unmittelbar bei der jeweiligen nationalen Behörde angemeldet worden. Es kann auch nur Markenschutz für einige wenige ausgewählte Vertragsstaaten oder eine nachträgliche Schutzerstreckung auf weitere Vertragsstaaten zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden. Mit der IR-Marke kann also relativ preiswert mit einer einzigen Anmeldung Markenschutz in über 80 Ländern gleichzeitig erreicht werden.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement