

von **Bodo Matthias Wedell**

Das 1x1 zur Gemeinschaftsmarke

1. Warum sollte man eine europäische Gemeinschaftsmarke anmelden? Was spricht dagegen?

a) Vorteile der Gemeinschaftsmarke

Der Hauptvorteil der Gemeinschaftsmarke ist der weit reichende Geltungsbereich. Er bietet einer eingetragenen Marke oder Dienstleistung einen Schutz in allen, aktuell 28 Mitgliedsstaaten. Gerade für ein im europäischen Binnenmarkt tätiges Unternehmen, speziell im "Exportland Deutschland", kann es wichtig sein, dass seine Marke auch im Ausland ausreichend Schutz erfährt. Dieser Vorteil wird durch die Tatsache untermauert, dass die Gemeinschaftsmarke gerade bei deutschen Unternehmern eine hohe Akzeptanz erfährt. Wie beim nationalen Markenschutz, gewährt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber ein ausschließliches Nutzungsrecht an seiner Marke. Schließlich kann er sie auch gegen die unberechtigte Nutzung von Seiten Dritter verteidigen.

b) Nachteile der Gemeinschaftsmarke

Den Vorteilen einer Gemeinschaftsmarke stehen natürlich auch Nachteile gegenüber. Diese können gerade bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt (HABM) schlagend werden. Das Problem dabei ist letztlich das gleiche wie im nationalen Markenrecht. Hiernach hat eine ältere Marke einen Löschungsanspruch gegenüber einer gleich oder ähnlich klingenden jüngeren Marke (Prioritätsgrundsatz). Die Gefahr von Ähnlichkeiten "multipliziert" sich im Geltungsbereich der Gemeinschaftsmarke "mal 28"! Zum einen kann bei der Markenmeldung eine ältere Gemeinschaftsmarke mit gleichem oder ähnlichem Namen existieren, die der Anmeldung widerspricht und Rechtsmittel dagegen in Anspruch nimmt. Des Weiteren kann einer Eintragung jede ältere nationale Marke entgegengehalten werden. Diesbezüglich ist im Vorfeld eine erhöhte Sorgfalt an die Informationsbeschaffung anzuwenden, ob der gewünschte Markenname bereits so oder in ähnlicher Form vergeben ist.

2. Welche Zeichen können als Gemeinschaftsmarke angemeldet werden?

Grundsätzlich sind folgende als Marken eintragungsfähig:

- ? Wortmarken, sofern sie nicht zur Beschreibung des Produktes oder der Dienstleistung dienen.
- ? Bildmarken
- ? Wort- Bildmarken
- ? Dreidimensionale Gestaltungen, insbesondere auch die Form einer Ware
- ? Hörmarken
- ? Farben sowie Farbkombinationen

Was im Einzelfall tatsächlich eintragungsfähig ist, unterliegt einer recht kasuistischen Rechtsprechung. Eine pauschale Aussage ist dabei schwierig. Vielmehr ist eine Einzelfallprüfung unabdingbar. In allen Fällen ist es jedoch zwingend notwendig, dass sich die Marke grafisch darstellen lässt!

3. Wie weit reicht das Schutzgebiet einer Gemeinschaftsmarke?

a) Der Schutzzumfang

Die Gemeinschaftsmarke besitzt die gleiche Schutzwirkung und gewährt dem Markeninhaber die gleichen Abwehrrechte wie eine nationale Marke. Dem Markeninhaber stehen an seiner Gemeinschaftsmarke die alleinigen Nutzungsrechte zu. Des Weiteren gewährt sie ihm das Recht, Dritten die Nutzung desselben oder eines ähnlichen Markennamens zu verbieten. Art. 9 der Gemeinschaftsmarken-Verordnung statuiert dazu folgendes:

"Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

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

b) 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;

c) 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."

b) Der territoriale Schutz

Die Gemeinschaftsmarke ist letztlich wie der "große Bruder" der nationalen Marke zu sehen. Das Schutzgebiet ist das gesamte Territorium der Europäischen Union, (exklusive der Schweiz). Sofern neue Länder der EU beitreten, so wie am 1. Juni 2013 Kroatien, werden diese in das bestehende Marken-Schutzgebiet aufgenommen. In besonderen Verträgen werden mit den neu hinzukommenden Staaten Kollisionsfälle geregelt. Diese betreffen etwa den Fall, wenn eine Marke bis zum Beitritt des neuen Mitgliedsstaates in sowohl in diesem als auch durch ein anderen Inhaber in der EU angemeldet und benutzt wird. Eine Gemeinschaftsmarke entfaltet seine Schutzwirkung also für das gesamte Unionsgebiet. Eine "partielle" Anmeldung, nur für bestimmte Länder der EU, ist nicht möglich. Sofern dieses aus bestimmten Gründen gewünscht ist, bleibt nur die gesonderte nationale Anmeldung bei den zuständigen Marken- und Patenämtern der jeweiligen einzelnen Staaten.

c) Der zeitliche Schutz

Die zeitliche Schutzwirkung der Gemeinschaftsmarke beträgt zehn Jahre. Sofern vom Markeninhaber gewünscht ist, kann er in jeweils zehn- Jahres Intervallen verlängert werden.

4. Wie wird eine Gemeinschaftsmarke angemeldet? Wie lange dauert das?

Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ist das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mit Sitz in Alicante/ Spanien zuständig. Anträge sind an dieses direkt zu richten. Allerdings besteht die Möglichkeit der Antragseinreichung bei den nationalen Behörden, die für die Annahme von nationalen Marken zuständig sind. Für Deutschland etwa das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München. Sofern ein Antrag bei einem nationalen Amt eingereicht wird, wird der Anmeldetag auf den gleichen Tag zuerkannt, als wenn die Anmeldung beim HABM getätigt wurde.

Eine Anmeldung beim Harmonisierungsamt kann auf mehrere Arten erfolgen.

- ? e-filing: Elektronische Anmeldung mittels der auf der Homepage zur Verfügung gestellten Vorlagen;
- ? Versand auf normalem Postweg,
- ? Versand per Kurierdienst,
- ? Übermittlung per Fax (+34 965 131 344).
- ? Eine Anmeldung per e-mail ist nicht möglich;

Für den Fall, dass eine Eintragung in Farbe beantragt wurde, ist im Falle des Antrages per Fax das farbige Original innerhalb eines Monats nach Anmeldung postalisch nachzureichen.

Es bestehen grundsätzlich keine besonderen Formvorschriften für die Anmeldung. Allerdings wird empfohlen, die vom Amt bereitgestellten Musteranträge zu verwenden. Dieser sind unter folgendem Link abrufbar:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/allForms.de.do>

Für den Anmelder mag es wichtig sein, frühest möglich über den Erfolg der Eintragung seiner Marke informiert zu sein. Schließlich erfährt seine Marke erst durch eine Eintragung den vollen Schutz. Das Harmonisierungsamt gibt als selbst gestecktes Ziel an, dass eine Eintragung momentan etwa 26 Wochen in Anspruch nehmen sollte. Durch Verfahrenserleichterungen konnte diese Prüfungszeit in den letzten Jahren erheblich gekürzt werden. Allerdings ist dieses nur dann der Fall, sofern gegen die Eintragung keine Widersprüche angemeldet werden. In einem solchen Fall verlängert sich die Eintragung im Falle eines erfolglosen Widerspruchs um die entsprechende Prüfungszeit

5. Wie und wo kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke seine Rechte gegenüber Dritten durchsetzen?

Wie bereits dargestellt (Punkt 1), gewährt eine wirksam angemeldete Gemeinschaftsmarke dem Inhaber, gleich einer nationalen Marke, die alleinige Nutzungsberechtigung an dieser. Dritte Personen sind also nicht befugt, ohne dessen Zustimmung eine wirksam eingetragene Gemeinschaftsmarke in irgendeiner Weise zu benutzen oder abzubilden. Sollte doch die Gemeinschaftsmarke unberechtigter Weise von Dritten benutzt werden, stehen dem rechtmäßigem Inhaber verschiedene Abwehrrechte zu. Diese sind ähnlich den Rechten ausgestaltet, die in Deutschland etwa das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Bundespatentgericht (BPatG) zugesteht.

? Zum einen kann durch eine Anmeldung beim Harmonisierungsamt ein Prüfungsverfahren beantragt werden.

? Des Weiteren besteht die Möglichkeit, bei den mitgliedersstaatlich eingerichteten Gemeinschaftsmarkengerichten eine Klage einzureichen. Eine Liste der Gemeinschaftsmarkengerichte findet sich unter: <http://oami.europa.eu/pdf/mark/ctmcourts.pdf>

? Sofern der Gemeinschaftsmarkeninhaber den konkreten Verdacht hat, dass unberechtigterweise unter seiner Marke von Dritten Waren in den Geschäftsverkehr eingebracht worden sind, kann er mit einem Antrag an die EU- Zollbehörde diese auffordern, besagte Waren zu beschlagnahmen.

6. Wie hoch ist die Gefahr dass die Gemeinschaftsmarke bereits existiert und daher die Marke nicht zur Anmeldung gebracht werden kann?

Wie bereits dargestellt, besteht die Gefahr, dass etwa eine Gemeinschaftsmarke nicht eingetragen werden kann, weil bereits eine gleich oder ähnlich klingende Marke existiert. In diesem Fall besteht ein absolutes Schutzhindernis und eine Eintragung ist nicht möglich. Um diesem vorzubeugen, ist es ratsam, im Vorfeld entsprechende Recherchen durchzuführen. Vor einem Eintragungseintrag wird diese Prüfung vom Harmonisierungsamt nicht angeboten. Derartige Leistungen werden in dieser Phase etwa von privaten Unternehmen (z.B. Kanzleien) angeboten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Eigenrecherche auf folgenden kostenlosen Datenbanken.

? <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.de.do>

? <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchEU.de.do>

Der erste Link ist die Online Datenbank des HABM (CTM-ONLINE). Diese wird täglich aktualisiert. Eine Gewähr auf Richtigkeit wird allerdings nicht übernommen!

Beim zweiten Link handelt es sich um die Online Datenbank (TMview), der einen umfassenden Einblick in

bestehende Marken nationaler als auch europäischer Markenämter gibt, die an diesem Projekt beteiligt sind, mithin also nicht alle Mitgliedsstaaten.

Nach der Beantragung einer Gemeinschaftsmarke, also während des Prüfverfahrens besteht ein wesentlicher Unterschied zu einem Verfahren beim DPMA. Das HABM prüft von Amts wegen anhand eines sog. Gemeinschaftsrechercheberichts, ob gleiche oder ähnlich klingende ältere Gemeinschaftsmarken vorhanden sind. Des Weiteren besteht die Option, dass das Amt zusätzlich nationale Rechercheberichte in das Prüfverfahren mit aufnimmt. Dieses muss allerdings gesondert beantragt werden. Seit dem 1. Januar 2013 nehmen acht nationale Ämter an diesem optionalen Recherchesystem teil. Dieses sind: Dänemark, Finnland, Griechenland, Litauen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn.

Das HABM informiert beim Verdacht einer Ähnlichkeit die beteiligten Parteien über die Möglichkeit einer Konfliktlage. Ob ein Konfliktfall dann tatsächlich Vorliegt kann jedoch nur in einem Widerspruchs- oder Lösungsverfahren geklärt werden. Das genannte Schreiben dient lediglich der Information der Beteiligten und der Entscheidungsgrundlage, ob irgendwelche rechtlichen Schritte eingeleitet werden sollen.

7. Wieviel kostet die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke?

Für die Anmeldung einer Gemeinschafts(individual)marke ist nur eine einzige Gebühr zu entrichten. Diese beläuft sich auf

- ? 900 ? bei elektronischer Antragseinreichung (sog. "e-filing");
- ? 1050 ? bei Antragseinreichung in Papierform;

Bei der Anmeldung für mehr als drei Klassen von Waren oder Dienstleistungen sind für jede weitere Klasse 150? zu entrichten. Die Anmeldegebühr für eine Gemeinschaftskollektivmarke beträgt 1800?, für jede weitere Klasse hier sind weitere 300? zu entrichten. Einen "Preisnachlass" beim sog. e-filing gibt es bei der Kollektivmarke nicht (Zur Individualmarke und Kollektivmarke vgl. Punkt 9).

Zusammenfassend betrachtet ist die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke recht kostengünstig, gerade wenn man bedenkt, dass sie mittlerweile für 28 Mitgliedsstaaten gilt. Der Markenschutz erstreckt sich automatisch auf jeden dazukommenden Mitgliedstaat. Kollisionsfälle werden in besonderen Abkommen geregelt, (siehe oben).

8. Wie muss eine Ware/Dienstleistung klassifiziert sein? Was bedeutet das?

Damit eine Gemeinschaftsmarke wirksam beim HABM registriert werden kann, muss sich, ähnlich einer Anmeldung beim DPMA, die Ware oder Dienstleistung, einer gewissen Kategorie einordnen lassen. Dieses ist notwendig, um dem Grundsatz der Bestimmtheit genüge zu tun und einzelne Waren bzw. Dienstleistungen voneinander abgrenzen zu können. Hierbei bedienen sich beide Ämter der sog. "Nizza-Klassifikation". Diese listet aktuell 45 Waren- und Dienstleistungsklassen auf. Sie wird alle fünf Jahre an die technischen Weiterentwicklungen angepasst. Die aktuelle Fassung wird bis Ende 2016 Gültigkeit behalten. In der letzten Aktualisierung wurden beispielsweise die Klasse "Musikdateien zum Herunterladen" (Klasse 9), "Stammzellen" (Klasse 1) oder "Windturbinen" (Klasse 7) in das Register aufgenommen. Bei Neuanmeldungen ist darauf zu achten, dass diese jeweils in der aktuellen Fassung der Nizzaer Klassifikation erfolgt, da ansonsten das HABM dieses beanstanden wird.

Unter folgendem Link finden sich Hinweise auf die aktuellen Waren- und Dienstleistungsklassen:
<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>

9. Was für Gemeinschaftsmarken gibt es überhaupt?

Grundsätzlich unterscheidet das HABM zwischen Gemeinschaftsindividualmarken und Gemeinschaftskollektivmarken.

a) Individualmarke

Der Wortbestandteil "Kollektiv" darf nicht fehl interpretiert werden; als dass es sich etwa um mehrere Anmelder handelt. Unabhängig von der Anzahl der Personen, die eine Gemeinschaftsmarke zur Anmeldung bringen, wird jeder Einzelne als Anmelder bezeichnet. Somit können also mehrere juristische oder natürliche Personen eine Individualmarke zur Anmeldung anbringen. Die Abgrenzung erfolgt in negativer Form zur Kollektivmarke (dazu sogleich).

b) Kollektivmarke

Der Schutzbereich der Kollektivmarke umfasst den gleichen Bereich wie der einer Individualmarke. Der Unterschied ist in der juristischen Klassifikation der Anmelder zu verorten. Eine Kollektivmarke kann nur von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, sowie von Herstellerverbänden, sowie von Erzeugern und Dienstleistungserbringern zur Anmeldung gebracht werden. Ein wesentlicher Unterschied zur Individualmarke ist auch, dass bei der Kollektivmarke Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen dienen, eintragungsfähig sind.

c) Vorteile einer Kombination aus Individual- und Kollektivmarke

Eine Kollektivmarke kann also für Waren und Dienstleistungen eingetragen werden, die typischerweise aus einer bestimmten Region sind. Diesen wird in der Regel ein besonderes Vertrauen von Verbrauchern entgegengebracht. In Verbindung mit einer Gemeinschaftsindividualmarke können Unternehmer somit durch eine Markenkombination ihre eigene Ware vom Angebot der Mitwettbewerber abheben.

10. Was passiert wenn ich eine GM nicht nutze?

Die Frage was mit einer Gemeinschaftsmarke passiert, wenn diese überhaupt nicht genutzt wird, mag auf den ersten Blick etwas irritierend erscheinen. Denn wozu sollte man sich eine Marke mit viel Aufwand schützen lassen, um sie dann im Anschluss doch nicht zu nutzen? Mag eine Registrierung "auf Vorrat" Gründe haben, wie etwa der Markenschutz für ein Produkt, das sich noch in der Entwicklung befindet o.ä.. In der Praxis ist die Nicht-Nutzung, bzw. die daraufhin eingebrachte Löschungsklage, einer der am häufigsten vorliegenden Löschungsgründe für eine Gemeinschaftsmarke. Dies ist vor dem Hintergrund eines wachsenden Marktes an Waren- und Dienstleistungen grundsätzlich nicht verwunderlich, da eine starke Marke "Goldwert" ist! Art. 15 der Gemeinschaftsmarken-Verordnung normiert dazu, dass eine Marke "ernsthaft" in der Gemeinschaft benutzt werden muss, um sie aufrecht zu erhalten. Eine "ernsthafte Nutzung" liegt jedoch schon dann vor, wenn eine Marke auch nur in Teilen der EU tatsächlich genutzt wird. Letztlich genügt sogar die Nutzung in einem Mitgliedsstaat.

Ein Markenschutz wird durch eine "Nutzung" innerhalb von fünf Jahren aufrecht erhalten. In sonstigen Fällen einer nicht-Nutzung, etwa bei einer länger andauernden Entwicklungszeit, sind diese Gründe dem HABM mitzuteilen. Dieses beurteilt dann, ob diese Gründe einen Aufschub "rechtfertigen" oder die Gemeinschaftsmarke gelöscht wird.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)