

6.11. Schutz der Marke im Ausland



Hat Ihr Unternehmen Expansionspläne? Möchten Sie Ihre Aktivitäten außerhalb der Benelux-Staaten erweitern? In diesem Fall sollten Sie unbedingt über den Schutz ihrer Marken im Ausland nachdenken.

Leider gibt es auf internationaler Ebene kein System um Ihre Marken weltweit zu schützen. Außerhalb der Benelux-Staaten bitten sich jedoch drei Möglichkeiten an, um einen adäquaten Markenschutz zu erlangen : ein nationaler Eintrag, ein internationaler Eintrag (Madrid System) und den Eintrag als Gemeinschaftsmarke. Die Wahl der Eintragung hängt von den Ländern ab in denen Sie ihre Aktivitäten weiterentwickeln möchten, in die ohne Probleme exportiert werden soll oder in denen jegliche Art von Produktfälschung bekämpft werden soll. Vorzugsweise sollte der internationale Schutz Ihrer Marke innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten ab der Anmeldung Ihrer Benelux-Marke beantragt werden.

Nachstehend werden wir die drei verschiedenen Anmeldesysteme kurz näher beleuchten.

INTERNATIONALE EINTRAGUNG – MADRID SYSTEM

DEFINITION

Dank des Madrid Systems können Sie den Schutz Ihrer Marke mittels eines einzigen Antrags für einige oder alle Staaten des Systems beantragen. Letzteres basiert auf zwei internationalen Verträgen, dem Madrider Markenabkommen (1891) und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (1989) und wird durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf verwaltet. Es umfasst derzeit 84 Mitgliedsstaaten.

GEOGRAFISCHER SCHUTZ

Der Antragsteller wählt unter den 84 Ländern die Länder aus , die ihn interessieren und erhält Markenschutz in den Ländern in denen die Anmeldung angenommen wird. Nach einer Eintragung kann diese auf andere Länder ausgedehnt werden.

EINTRAGUNG

Die Anmeldung einer internationalen Marke muss eine Eintragung oder eine Anmeldung der Marke im Herkunftsland (z.B. Benelux) als Grundlage haben. Nach einer formalen Überprüfung sendet die Welt Organisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine Kopie des Antrags an alle Länder für die ein Schutz beansprucht wird. Das Marken Amt des jeweiligen Landes untersucht den Antrag entsprechend dem nationalen Verfahren. Der Antrag wird also in jedem Land separat behandelt. In den Ländern in denen die internationale Marke eingetragen wird, hat sie den gleichen Wert wie ein nationaler Eintrag.

VORTEILE

- ein einfaches und günstiges Verfahren mittels eines Antrags, in einer Sprache und der Zahlung einer einzigen Gebühr, bei freier Wahl der zu schützenden Länder;
- der Antrag wird in jedem Land einzeln behandelt; wird die Marke in einem Land verweigert, kann sie weiterhin in anderen Ländern geschützt sein;
- besonders geeignet für die Länder außerhalb der Europäischen Union wie die Vereinigten Staaten, Japan, China und Osteuropa;
- jedes Land muss seine Einwände gegen die Eintragung innerhalb einer Frist von 12 bis 18 Monaten bekannt machen.

NACHTEILE

- eine Anmeldung aber ein unterschiedlicher Schutz je nach Land;
- innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren hängt die internationale Marke vollständig von der Basismarke des Herkunftsland ab: sollte diese teilweise oder ganz gestrichen werden so geschieht dies ebenfalls für die internationale Marke. Für die Mitgliedsstaaten des Protokolls in denen kein Problem besteht, kann jedoch eine Abänderung in nationale Marken beantragt werden;
- Verpflichtung die Marke in jedem Land zu nutzen.

GEMEISCHAFTSMARKE - CTM

DEFINITION

Die Gemeinschaftsmarke (Community Trade Mark -CTM) existiert seit 1996. Um einen Schutz für die Marke in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu erhalten, wird ein Antrag beim Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante (Spanien) gestellt. Die Gemeinschaftsmarke koexistiert mit den nationalen Marken Systemen deren Grundlagen vereinheitlicht wurden.

GEOGRAFISCHER SCHUTZ

Die Gemeinschaftsmarke existiert gleichermaßen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sollte die Gemeinschaftsmarke aus dem einen oder anderen Grund verweigert werden, kann man in den meisten Fällen unter Berücksichtigung gewisser Zeiträume und Formalitäten eine Abänderung in nationale Marken beantragen.

EINTRAGUNG

Der Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke kann in allen offiziellen Sprachen der Europäischen Union stattfinden (23). Außerdem muss der Antragsteller eine der fünf offiziellen Sprachen des Amtes auswählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch).

Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke findet in mehreren Etappen statt:

- Einreichen des Antrags (elektronisch);
- fakultative Recherche in Bezug auf ältere Markenrechte, die Dritten gehören und zu einem Konflikt führen könnten;
- Überprüfung der absoluten Eintragungshindernisse, die zu einer Verweigerung der Eintragung führen könnten;
- Veröffentlichung des Antrags;
- mögliches Widerspruchsverfahren (innerhalb einer Frist von drei Monaten ab der Veröffentlichung);
- Eintragung der Gemeinschaftsmarke.

VORTEILE

- ein Schutz in allen Ländern der Europäischen Union, d. h. an die 500 Millionen Konsumenten.
- ein einfaches und günstiges Verfahren mittels eines Antrags, in einer Sprache und eines Verfahrens vor dem HABM.
- im Falle der Erweiterung der Europäischen Union werden die bestehenden Rechte im Prinzip automatisch auf die neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt.
- die Nutzung der Marke innerhalb eines Teils der Europäischen Union ist im Prinzip ausreichend um das Recht in der gesamten Europäischen Union aufrecht zu erhalten.
- bereits bestehende Eintragungen in Ländern der Europäischen Union können (als so genannte „Senioritäten“) in die Gemeinschaftsmarke aufgenommen werden, so dass sie nicht mehr erneuert werden müssen.

NACHTEILE

-eine Gemeinschaftsmarke kann verweigert oder annulliert werden, selbst wenn der Grund der Verweigerung nur in einem Mitgliedsstaat besteht (Widerspruchsverfahren aufgrund einer älteren nationalen Marke oder absolutes Eintragungshindernis). In den meisten Fällen kann die Gemeinschaftsmarke jedoch in eine nationale Marke umgewandelt werden.

DIE NATIONALE MARKE

In jedem Land ist es weiterhin möglich eine nationale Marke eintragen zu lassen. Dies ist vor allem notwendig für die Länder die nicht Mitglied der Europäischen Union sind und in denen das Madrid System nicht anwendbar ist. Die Wahl einer nationalen Markenmeldung ist deshalb immer möglich. Eine professionelle Beratung in Bezug auf die verschiedenen Anmeldesysteme hilft Zeit und Geld zu sparen.

Ein Beitrag von

*Raymond BINDELS, Jurist,
raymond.bindels@gevers.com*

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns : www.gevers.com