

Dr. iur. Frank Weihrauch
Rechtsanwalt

Christoph K. Engel
Patentanwalt Dipl.-Ing.
European Patent Attorney
European Trademark
and Design Attorney

Marktplatz 6
D-98527 Suhl/Thür.

Fon: +49 (3681) 79 77-0
Fax: +49 (3681) 79 77-99
office@EngelWeihrauch.de
www.EngelWeihrauch.de

04 0056 004



Engel & Weihrauch
Patent- und Rechtsanwälte

NEWSLETTER 03/2004

03. September 2004

Thema: Neue Möglichkeiten des Internationalen Markenschutzes

Die Europäische Gemeinschaft tritt dem Madrider Protokoll (PMMA) bei. Dadurch wird für den Anmelder die Erlangung von Markenschutz in Europa und dem nicht europäischen Ausland weiter erleichtert.

Der Schutz von Marken erlangt nicht nur national sondern durch den weltweiten Warenverkehr auch zunehmend im internationalen Maßstab zunehmende Bedeutung. Seit 1996 steht den Unternehmen die Gemeinschaftsmarke zur Verfügung, um die Kennzeichen ihrer Produkte gegen Nachahmungen und Verwechslungen mit nur einer einzigen Anmeldung in allen Ländern der Europäischen Union zu sichern. Unterdessen machen von dieser im Vergleich zu mehreren nationalen Anmeldungen preiswerten Möglichkeit auch viele kleinere und mittlere Unternehmen Gebrauch, da auch sie im grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht auf die Absicherung oft wertvoller Wortmarken und Logos verzichten wollen. Dabei ist zu bedenken, dass sich beispielsweise die in Marketing und Werbung getätigten Investitionen zu einem erheblichen Anteil auf die beworbene Marke projizieren – also nicht unmittelbar auf das Produkt selbst, welches sich ja häufig gegenüber zumindest oberflächlich betrachteten gleichartigen Wettbewerbsprodukten behaupten muss.

Häufig besteht aber auch der Wunsch, in Ländern außerhalb der EU Markenschutz zu erhalten. Die Anmeldeprozeduren sind in verschiedenen Ländern oft sehr unterschiedlich und zumeist besteht ein Vertreterzwang vor den ausländischen Patentämtern. Dies macht es bei der Behandlung ausländischer nationaler Marken erforderlich, dass neben den Patent- oder Rechtsanwälten vor Ort, die der Anmelder mit der Betreuung der Verfahren beauftragt, auch ausländische Kollegen involviert werden. Die Kosten ausländischer Markenmeldungen übersteigen aus diesem Grund und wegen der zumeist höheren amtlichen Gebühren die Kosten einer deutschen Markenmeldung deutlich. Gerade am Beginn einer Produkteinführung im Ausland sind solche Kosten eine unerwünschte zusätzliche Belastung.

In der Vergangenheit konnte für die Anmeldung in bestimmten Ländern bereits das Verfahren nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) genutzt werden. Dabei wird aufbauend auf einer nationalen Basismarke eine Internationale Registrierung hinterlegt, mit welcher in den Mitgliedsländern des MMA dieselben Wirkungen wie mit einer nationalen Markenmeldung

erzielt werden können. Seitdem durch das zum MMA geschaffene Protokoll (PMMA) auf diesem Wege auch wichtige Industrieländer wie die USA und Japan erreicht werden können, hat das Madrider System deutlich an Attraktivität gewonnen (vgl. NEWSLETTER 05/2003).

Bislang bestand aber keine Verknüpfung zwischen diesen beiden supranationalen Systemen. Ein um Markenschutz nachsuchendes Unternehmen, das bereits eine angemeldete oder eingetragene EU Gemeinschaftsmarke besitzt, war somit gezwungen, eine weitere nationale deutsche Marke anzumelden, wenn es über MMA und/oder PMMA Markenschutz in Nicht-EU-Ländern anstrebte. Damit stiegen nicht nur die Verfahrenskosten sondern auch der Überwachungsaufwand und die Verfahrensdauer bis zur gewünschten Absicherung der eigenen Kennzeichen.

Durch den Beitritt der Europäischen Union zum PMMA ist zwischen diesen Systemen nun eine Brücke geschlagen. Ab dem Wirksamwerden des Beitritts am 01. Oktober 2004 kann eine EU Gemeinschaftsmarke oder eine entsprechende Anmeldung als Basis für die Hinterlegung einer Internationalen Anmeldung (IR-Marke) dienen. Für Inhaber eine Gemeinschaftsmarke entfällt damit die Notwendigkeit der Anmeldung einer weiteren nationalen Marke im Heimatland, wenn der Markenschutz beispielsweise in die USA, die Schweiz, auf Russland, Japan oder andere nicht EU-Mitgliedsländer ausgedehnt werden soll.

Gleichzeitig ist es aber auch für ausländische Unternehmen leichter geworden, Markenschutz in der EU zu erhalten, da der Beitritt der EU zum PMMA ebenso den Umkehrweg eröffnet. Ein Unternehmen aus den USA kann beispielsweise gestützt auf eine angemeldete US-Marke eine Internationale Registrierte Marke hinterlegen und als Schutzbereiche sowohl einzelne Länder wie Australien oder Deutschland benennen, als auch die Eintragung einer EU Gemeinschaftsmarke beantragen, um Markenschutz in allen EU Mitgliedsländern zu erhalten. Man muss daher auch mit einem weiteren Zuwachs von Marken rechnen, die für ausländische Unternehmen als EU Gemeinschaftsmarken eingetragen sind und damit unmittelbare Schutzwirkungen auch in Deutschland entfalten. Dies kann u.a. zu Kollisionen mit den Namen eigener Produkte, Firmenbezeichnungen oder auch Domainnamen führen. Dabei ist stets zu bedenken, dass mit einer eingetragenen Marke Dritten die Benutzung identischer oder verwechslungsfähig ähnlicher Kennzeichen für identische oder stark ähnliche Produkte untersagt werden kann.

Wir empfehlen Ihnen daher, sowohl die Namen Ihrer Produkte durch eigene Markenregistrierungen in den für Sie wichtigen Märkten absichern zu lassen, als auch bei der Verwendung kennzeichnungskräftiger Bezeichnungen verstärkt auf das Bestehen fremder Rechte zu achten, um die Inanspruchnahme wegen einer Markenverletzung zu vermeiden. Für eine detaillierte Beratung über die in Ihrer Situation nötigen und hilfreichen Schritte im Bereich der Kennzeichenrechte (Marken, Domains, Firmennamen, Logos, Softwaretitel u.ä.) stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.