

49. Ist eine auf mich eingetragene Marke automatisch weltweit geschützt?

Durch eine Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) kann ein Zeichen als Marke geschützt werden. Ein schutzfähiges Zeichen können Wörter, Wortverbindungen, Hörzeichen, die Form einer Ware oder ihrer Verpackung, eine Farbe oder auch ein Bildzeichen wie ein Logo oder Signet sein. Die Marke dient als Herkunftshinweis auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Deshalb sind Marken auch immer nur in Bezug auf bestimmte, vom Anmelder festzulegende Waren oder Dienstleistungen beschränkt¹.

Die Eintragung beim DPMA schafft grundsätzlich nur eine nationale Marke und entfaltet daher nur innerhalb Deutschlands eine Schutzwirkung. Sofern im Ausland ein identisches Zeichen verwendet wird, stellt dies keinen Markenverstoß gegen die deutsche Marke dar und muß hingenommen werden. Sofern ein internationaler Schutz einer Marke benötigt wird, gibt es verschiedene Wege, dies zu erreichen.

Grundsätzlich hat quasi jedes Land ein eigenes Markenamt. Holland, Belgien und Luxemburg sowie die arabischen Golfstaaten betreiben regionale Markenämter. Auch in kleinen und kleinsten Ländern ist ein Schutz über eine staatliche Stelle möglich². Sofern der Schutz einer Marke nur für wenige Länder benötigt wird, ist eine Anmeldung in dem jeweiligen Land direkt möglich. Für Markenregistrierungen unmittelbar im Ausland ist es unbedingt ratsam und nach den meisten Verfahrensordnungen auch zwingend, dass ein örtlicher Rechtsanwalt oder Patentanwalt das Verfahren durchführt. Grundsätzlich sollte vor einer Anmeldung eine Markenrecherche durchgeführt werden um zu ermitteln, ob es in dem jeweiligen Land bereits eine gleiche oder ähnliche Marke gibt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in anderen Kulturkreisen bestimmte Begriffe oder Zeichen eine andere Bedeutung haben und deshalb dort vom Markenamt zurück gewiesen werden können, die in Deutschland problemlos einzutragen wären.

Sofern man in Deutschland eine Marke angemeldet oder eingetragen hat, kann hierauf aufbauend ein Schutz in rund 60 anderen Ländern eine "IR-Marke" erlangt werden. In zwei

internationalen Abkommen haben die meisten wirtschaftlich bedeutsamen Staaten die grundsätzliche Zusammenarbeit im Rahmen der WIPO³ vereinbart⁴. Mit einer einzigen Anmeldung entweder beim DPMA oder direkt bei der WIPO in Genf kann eine internationale Registrierung der nationalen Marke beantragt werden. Beantragt wird jedoch nicht automatisch für sämtliche Länder dieser Abkommen, sondern für einzelne oder einen Teil dieser Staaten, für welche ein Schutz benötigt wird. Denn jede Registrierung kostet für jedes Land zusätzliche Gebühren⁵. Die WIPO nimmt die Eintragung ins internationale Register und die Veröffentlichung in der "Gazette des Marques Internationales" vor mit der Angabe der Länder, für welche der Schutz begehrt wird. Damit ist die Marke aber nur vorläufig geschützt. Die nationalen Ämter, denen der Antrag von der WIPO zugeleitet wird, prüfen dann innerhalb von 12 oder 18 Monaten, ob nach ihren nationalen Gesetzen ein Schutz in ihrem jeweiligen Land gewährt oder verweigert wird. Wird die Marke in dem jeweiligen Land eingetragen, ist sie geschützt wie jede andere Marke in diesem Land. Sofern eine Eintragung abgelehnt wird oder eine andere Marke ältere Rechte geltend macht, und man sich dagegen verteidigen möchte, ist ein nationaler Vertreter für diese Verfahren zu bestellen.

Sofern der Antrag zur IR-Marke innerhalb von sechs Monaten nach dem Antrag zur deutschen Marke gestellt wird, wirkt der internationale Markenschutz rückwirkend auf den Tag der deutschen Anmeldung. Die Schutzdauer der im IR-Verfahren eingetragenen Marken beträgt 10 Jahre und kann jeweils um weitere 10 Jahre verlängert werden.

Der Schutz einer Marke für die gesamte Europäische Union kann mit der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erreicht werden. Diese wird bei dem "Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt" in Alicante/Spanien beantragt und stellt eine gleichrangige und einheitliche Marke zu den nationalen Marken in allen EU-Mitgliedsstaaten dar. Der Antrag kann entweder beim DPMA oder direkt beim Harmonisierungsamt gestellt werden. Der Vorteil der Gemeinschaftsmarke ist, dass es sich nur um ein Verfahren handelt. Dieses ist zudem relativ preisgünstig⁶ und als Verfahrenssprache kann deutsch gewählt werden. Eine Prüfung durch die nationalen Markenämter findet im Gegensatz zu einer IR-Marke nicht mehr statt. Der Nachteil ist jedoch, dass

die Gemeinschaftsmarke nur für das gesamte Gebiet der EU Bestand haben kann. Aus jedem Mitgliedsland der EU kann die Gemeinschaftsmarke von den Inhabern der nationalen Marken angegriffen werden, wenn diese ältere Rechte besitzen. Sofern die Gemeinschaftsmarke zum Beispiel gegen eine französische Marke verstößt und in allen übrigen Ländern kein Widerspruch erhoben wird, ist die Gemeinschaftsmarke komplett zu löschen. Als Trost kann man die gescheiterte Gemeinschaftsmarke in eine nationale Marke umwandeln. Dabei rettet man sich den Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke als den Tag, ab dem rückwirkend der Schutz für die nationale Marke gilt. Dies ist vor allem deswegen bedeutsam, da ein Widerspruchsverfahren vor dem Harmonisierungsamt lange Zeit dauern kann.

Bereits die Anmeldung einer deutschen Marke stellt den Laien in Sachen Markenrecht vor erhebliche Risiken, wenn er sich keinen erfahrenen Markenexperten zu Hilfe nimmt. Völlig unvorhersehbar ist jedoch eine Anmeldung einer ausländischen oder internationalen Marke. Es muss dringend dazu geraten werden, dies nicht ohne einen auf internationales Markenrecht spezialisierten Vertreter anzugehen.

¹ Siehe Frage 48.

² Kontaktdaten siehe unter www.wipo.int/directory/en/

³ WIPO = World Intellectual Property Organization.

⁴ Madrider Markenabkommen und Protokoll zum Madrider Markenabkommen, eine Liste der Ländern finden Sie unter www.wipo.int/treaties/en/

⁵ Zur Gebührenhöhe siehe www.wipo.int/madrid/en/fees/

⁶ Zur Gebührenhöhe siehe <http://oami.eu.int/de/office/marque/taxes.htm>

**aus Designrecht -Die Antworten; Berndorff/Berndorff/Eigler
Copyright PPV-Medien 2006, Bergkirchen
ISBN 3-937841-05-9**