

# Update

## Markenrecht

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN

### Zusammenfassung:

#### Der Beitritt von Kroatien zur Europäischen Union

- Was bedeutet der Beitritt von Kroatien zur EU mit Wirkung zum 1. Juli 2013 für den Schutz von Gemeinschaftsmarken?

#### Der Beitritt von Indien zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) zum 8. Juli 2013

- Welche Möglichkeiten haben Markeninhaber und was ist bei einer Schutzerstreckung von IR-Marken auf Indien zu beachten?

#### Strenge Anforderungen an die Markenbenutzung auf den Philippinen

- Was müssen Markeninhaber beachten, um ihren Markenschutz nicht zu verlieren?

#### Überblick über die verschiedenen Systeme des Markenschutzes

- Kleine Markenkunde: Die verschiedenen Markensysteme (nationale Marken, Gemeinschaftsmarken, IR-Marken) im Kurzüberblick

### 1. Der Beitritt von Kroatien zur Europäischen Union

Mit Wirkung zum 1. Juli 2013 ist Kroatien der Europäischen Union beigetreten und damit der 28. Mitgliedsstaat der Staatengemeinschaft geworden. Aus diesem Anlass möchten wir in diesem UPDATE kurz erläutern, welche Auswirkungen die Erweiterung der EU auf den Schutz von Gemeinschaftsmarken hat.

Durch den Beitritt werden zunächst alle bestehenden Gemeinschaftsmarken (EU-Marken) automatisch auf Kroatien erstreckt. Inhaber von Gemeinschaftsmarken müssen daher keine rechtlichen Maßnahmen ergreifen, insbesondere keine Anträge stellen o.ä., damit ihre bestehenden Gemeinschaftsmarken auch in Kroatien Schutz genießen. Es müssen auch keine zusätzlichen Gebühren bezahlt werden.

Allerdings gilt die Schutzerstreckung erst ab dem Beitrittstag, d.h. ab dem 1. Juli 2013. Daher genießen Gemeinschaftsmarken gegenüber nationalen kroatischen Marken, die vor dem 1. Juli 2013 angemeldet wurden, keine Priorität und können diesen auch nicht als ältere Rechte entgegengehalten werden. Werden allerdings nach dem 1. Juli 2013 nationale kroatische Marken angemeldet, die mit zum 1. Juli 2013 erstreckten, bestehenden Gemeinschaftsmarken kollidieren, so können Gemeinschaftsmarkeninhaber gegen solche nationalen Marken vorgehen.

Umgekehrt können Gemeinschaftsmarken, die vor dem 1. Juli 2013 angemeldet oder registriert wurden, nicht mit dem Argument für nichtig erklärt werden, dass diesen mit Blick auf Kroatien absolute Schutzhindernisse entgegenstehen (z.B. weil sie in der kroatischen

Sprache rein beschreibend sind). Die Gemeinschaftsmarken genießen insoweit Bestandsschutz.

Im Regelfall müssen Inhaber von Gemeinschaftsmarken auch nicht befürchten, dass Inhaber älterer kroatischer Marken Widerspruch gegen kollidierende jüngere Gemeinschaftsmarken einlegen könnten: Wurde die Gemeinschaftsmarke vor dem 1. Januar 2013 angemeldet, so genießt diese auch insoweit Bestandsschutz, d.h. Inhaber älterer kroatischer Marken können gegen diese auch im Kollisionsfall keinen Widerspruch einlegen. Gegen Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die ab dem 1. Januar 2013 eingereicht wurden, können Inhaber älterer kroatischer Marken allerdings Widerspruch beim HABM einlegen (Art. 165 Abs. 3 der Gemeinschaftsmarkenverordnung).

Dennoch sind Inhaber älterer kroatischer Marken durch diese Bestandsschutzregelungen zugunsten von Gemeinschaftsmarken nicht schutzlos gestellt: Auch wenn eine Gemeinschaftsmarke als solche nach den oben beschriebenen Regeln nicht unter Berufung auf ältere kroatische Rechte angegriffen werden kann, kann der Inhaber einer prioritätsälteren kroatischen Marke trotzdem beim Handelsgericht in Zagreb auf ein Verbot der Nutzung der kollidierenden (bestandsgeschützten) Gemeinschaftsmarke klagen. Damit können Inhaber älterer kroatischer Rechte zwar die Gemeinschaftsmarke als solche nicht zu Fall bringen, aber jedenfalls deren Benutzung in Kroatien verhindern.

Inhaber kroatischer Marken können außerdem ab sofort die Vorteile der sog. „Seniorität“ nationaler Marken nutzen: Seniorität bedeutet, dass der Inhaber einer nationalen Marke, der eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke hat (gleiche Marke, gleiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, gleicher Inhaber), für die Gemeinschaftsmarke beschränkt auf das jeweilige Land den Zeitrang der – meist älteren – nationalen Marke in Anspruch nehmen kann. Dadurch kann er die nationale Marke auslaufen lassen und nur noch die Gemeinschaftsmarke weiterführen, ohne dabei den nationalen Zeitrang zu verlieren, wodurch z.B. Markenverwaltungs- und Verlängerungskosten gespart werden können. Diese Möglichkeit steht ab dem 1. Juli 2013 auch kroatischen Markeninhabern offen.

Aufgrund der Erweiterung des Schutzbereichs der Gemeinschaftsmarke sollten Markeninhaber außerdem prüfen, ob ihre Markenüberwachung das – nun vom Schutzbereich der Gemeinschaftsmarken umfasste – Territorium von Kroatien mit abdeckt und, falls dies nicht der Fall ist, die Markenüberwachung entsprechend erweitern. Auch kann es sich u. U. lohnen, anlässlich des Beitritts eine Marken- und Unternehmenskennzeichenrecherche für Kroatien durchführen zu lassen, um etwaige problematische ältere kroatische

Kennzeichenrechte Dritter festzustellen und mögliche sich daraus ergebende Risiken zu prüfen.

Außerdem möchten wir vorsorglichen vor möglichen Betrugsversuchen im Zusammenhang mit der Erstreckung des Gemeinschaftsmarkenschutzes auf Kroatien warnen. In den letzten Jahren ist es allgemein vermehrt zu Fällen gekommen, in denen zweifelhafte Unternehmen Markeninhaber unter Vortäuschung einer nicht bestehenden Amtseigenschaft in irreführender Weise zu rechtsgrundlosen Zahlungen veranlasst haben. Es ist nicht auszuschließen, dass in vergleichbarer Weise Markeninhaber nun angeschrieben werden und diesen vorgetäuscht wird, sie müssten Zahlungen leisten, um ihre Marken auf Kroatien zu erstrecken (was nicht der Fall ist, siehe oben). Sollten Sie solche oder ähnliche Schreiben im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt Kroatiens erhalten, empfehlen wir, diese im Zweifel anwaltlich prüfen zu lassen, um etwaige Betrugsversuche aufzudecken.

#### Weiterführende Informationen:

Mitteilung des HABM zum Beitritt Kroatiens:

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/institutional/enlargement/enlargement13.de.do>

Warnung des DPMA vor irreführenden Zahlungsaufforderungen:

<http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/warnung>

## 2. Der Beitritt von Indien zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) zum 8. Juli 2013

Mit Wirkung zum 8. Juli 2013 ist Indien dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) beigetreten. Damit kann bei der Registrierung internationaler Marken (sog. IR-Marken) über das Madrider Markensystem der World Intellectual Property Organization (WIPO) zukünftig auch die Schutzerstreckung auf Indien beantragt werden.

Der Beitritt Indiens zum Madrider Markensystem bietet Markeninhabern viele Vorteile: Konnte man bisher Markenschutz in Indien nur über die Anmeldung und Registrierung nationaler indischer Marken erlangen, wobei regelmäßig die Einschaltung einer indischen Marken- oder Patentanwaltskanzlei vor Ort als Inlandsvertreter erforderlich war, kann Markenschutz zukünftig zentral über die WIPO erlangt werden, indem

bei der Anmeldung einer neuen IR-Marke einfach Indien als (weiteres) Schutzland gewählt wird. Soweit im Rahmen dieser IR-Markenmeldungen keine Beanstandungen („provisional refusal of protection“) des indischen Markenamtes erklärt werden, ist im Regelfall auch keine Beauftragung indischer Marken- oder Patentanwälte erforderlich.

Allerdings gilt die Möglichkeit, den Schutz von IR-Marken auf Indien zu erstrecken, nur für neue IR-Markenmeldungen – d.h. für solche, die ab dem 8. Juli 2013 als Neuanmeldungen bei der WIPO eingereicht werden. Bestehende IR-Marken (d.h. solche, die vor dem 8. Juli 2013 bei der WIPO angemeldet oder registriert wurden), können – anders als bei vielen anderen Mitgliedsstaaten des Madrider Markensystems – nicht nachträglich auf Indien erstreckt werden, weil Indien insoweit von einer Ausnahmeregelung in Art. 14 Abs. 5 PMMA Gebrauch gemacht hat.

Bei der Beantragung der Schutzerstreckung von IR-Marken auf Indien ist außerdem zu beachten, dass die Absicht, die Marke in Indien zu benutzen oder durch Dritte (z.B. Lizenznehmer) benutzen zu lassen, ausdrücklich erklärt werden muss. Diese Erklärung muss auf den entsprechenden Anmeldeformularen der WIPO abgegeben werden.

Indien hat außerdem von einer Reihe weiterer Optionen im PMMA Gebrauch gemacht. So hat Indien z.B. erklärt, individuelle Gebühren für die Schutzerstreckung und Schutzdauerverlängerung von IR-Marken festzusetzen, so dass die günstigen Standardgebühren in Bezug auf Indien nicht zur Anwendung kommen (Art. 8 Abs. 7 (a) PMMA). Außerdem hat Indien von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, vorläufige oder endgültige Schutzversagungen von IR-Marken in Indien bis zu einer Maximalfrist von 18 Monaten nach Weiterleitung des Registrierungsge suchs an das indische Markenamt zu erklären sowie eine Schutzversagung aufgrund eines Widerspruchs Dritter auch noch nach Ablauf dieser 18-Monats-Frist zu erklären (Art. 5 Abs. 2 (b) und (c) PMMA).

Außerdem hat Indien erklärt, dass die zentrale Eintragung von Lizenzen bei der WIPO für Indien keine Wirkung hat. Sollen also für Indien Markenlizenzen im Markenregister eingetragen werden – z.B. aufgrund entsprechender vertraglicher Vereinbarungen im Lizenzvertrag – so muss dies durch einen entsprechenden Antrag direkt beim indischen Markenamt nach den indischen Markenrechtsbestimmungen geschehen. Hierfür wird wiederum im Regelfall ein Inlandsvertreter nötig sein.

#### Weiterführende Informationen:

Aktuelle Informationen der World Intellectual Property Organization (WIPO) über das IR-Markensystem:

<http://www.wipo.int/madrid/en/>

### 3. Strenge Anforderungen an die Markenbenutzung auf den Philippinen

Bei einer Schutzerstreckung von IR-Marken auf die Philippinen sind künftig besondere formale Anforderungen zu beachten. Ähnlich wie bei den USA verlangen die Philippinen die Einreichung von Erklärungen über die tatsächliche Benutzung der Marke („declarations of actual use of the mark“) zusammen mit Nachweisen für die rechterhaltende Benutzung. Diese Erklärung muss zusammen mit den Benutzungsnachweisen direkt beim Markenamt der Philippinen eingereicht werden.

Die erste Benutzungserklärung muss innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der internationalen Registrierung bzw. der nachträglichen Benennung der Philippinen eingereicht werden. Diese Frist kann einmalig um sechs Monate verlängert werden. Die nächste Benutzungserklärung muss innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums eingereicht werden, der fünf Jahre nach der Schutzgewährung für die Philippinen beginnt. Weitere Benutzungserklärungen sind jeweils im 12-Monats-Zeitraum fällig, der fünf Jahre nach jeder Markenverlängerung zu laufen beginnt. Alternativ kann eine Erklärung eingereicht werden, dass die Marke nicht benutzt wird, wobei dann allerdings die Gründe für die Nichtbenutzung dargelegt werden müssen.

Die Erklärungen müssen zwingend durch einen Bevollmächtigten auf den Philippinen (Inlandsvertreter) eingereicht werden. Sie richten sich nach den Rechts- und Gebührenvorschriften der Philippinen.

Werden innerhalb der maßgeblichen Fristen keine ordnungsgemäßen Benutzungserklärungen bzw. keine ausreichenden Benutzungsnachweise vorgelegt oder sind die Gründe für die Nichtbenutzung nicht ausreichend, führt dies automatisch zum Erlöschen des Markenschutzes auf den Philippinen; die entsprechende Löschung wird vom philippinischen Markenamt von Amts wegen vorgenommen. Wir empfehlen daher Inhabern von IR-Marken, bei denen die Philippinen benannt sind, die o.g. Fristen unter Überwachung zu nehmen bzw. – falls noch nicht geschehen – einen Inlandsvertreter auf den Philippinen mit der Überwachung der Fristen und der rechtzeitigen Vorbereitung der nötigen Erklärungen gegenüber dem philippinischen Markenamt zu beauftragen.

**Weiterführende Informationen:**

Detaillierte Informationen zu den Anforderungen des philippinischen Markenrechts veröffentlicht das dortige Markenamt auch im Internet (in Englisch):

<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/trademark>

#### 4. Hintergrund: Überblick über die verschiedenen Systeme des Markenschutzes

Häufig werden wir gefragt, welche Möglichkeiten des nationalen und internationalen Markenschutzes es gibt und wie die unterschiedlichen Systeme des Markenschutzes ineinandergreifen. Wir möchten daher dieses UPDATE nutzen, die Grundlagen der einzelnen, nebeneinander bestehenden Systeme in einem Kurzüberblick zu erläutern.

Markenrechte sind immer territoriale Rechte, d.h. sie gelten immer für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Gruppe von Ländern. Dementsprechend unterhält jedes Land der Welt ein Markenamt, das für den Markenschutz im jeweiligen Land zuständig ist. Bei den nationalen Markenämtern kann nach den jeweiligen Bestimmungen des Landes Markenschutz für das jeweilige Land beantragt werden (z.B. beim Deutschen Patent- und Markenamt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland). Man spricht insoweit von nationalen Marken.

In der EU gibt es neben den nationalen Marken noch die Gemeinschaftsmarke. Das zuständige Markenamt ist hier eine EU-Behörde, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM). Gemeinschaftsmarken genießen Schutz in allen 28 Mitgliedsstaaten der EU. Im Verletzungsfall kann daher z.B. ein Benutzungsverbot für die ganze EU bei Gericht beantragt werden. Im Verhältnis zu den nationalen Marken der EU-Mitgliedsstaaten setzt sich immer das ältere Markenrecht durch. So kann z.B. aus einer älteren nationalen Marke Widerspruch gegen eine kollidierende jüngere Gemeinschaftsmarke erhoben werden und umgekehrt.

Daneben gibt es noch internationale Markenregistrierungen, sog. IR-Marken. Diese werden bei einer UN-Organisation, der World Intellectual Property Organization (WIPO), angemeldet. Voraussetzung ist eine nationale Basismarke in einem Vertragsstaat des Madrider Markenabkommens (MMA) oder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA). Ausgehend von einer solchen Basismarke kann man eine identische IR-Marke bei der WIPO anmelden und über diese Markenschutz in einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig erlangen, soweit diese Mitglied des Madrider Markensystems sind (sog. Schutzerstreckung). Von Vorteil sind dabei vor allem das einheitliche, zentrale Verfahren und die meist geringeren Kosten. In den benannten Zielländern genießen IR-Marken den gleichen Schutz wie nationale Marken. Grundsätzlich können bestehende IR-Marken auch nachträglich noch um weitere Länder ergänzt werden (sog. nachträgliche Schutzerstreckung), was die IR-Marke sehr flexibel macht.

**Ansprechpartner:**

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu einem der Themen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

**Dr. Oliver Stöckel**

**E-Mail:** [ostoeckel@boetticher.com](mailto:ostoeckel@boetticher.com)

**Tel. +49 / 89 / 22 33 11**

oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann.

Dieses Update stellt lediglich eine Auswahl von aktuellen Entscheidungen und Entwicklungen zu den besprochenen Themen dar, dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls eine spezifische Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen zu den hier angesprochenen Rechtsproblemen – oder zu anderen Rechtsgebieten – haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei v. Boetticher Hasse Lohmann oder an die oben unter „Ansprechpartner“ angegebene Person.

Wenn Sie keine weiteren Informationen von v. Boetticher Hasse Lohmann über aktuelle Rechtsentwicklungen erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der oben als Ansprechpartner genannten Personen.

**v. Boetticher Hasse Lohmann**  
Oranienstraße 164  
10969 Berlin

**v. Boetticher Hasse Lohmann**  
Freiherr-vom-Stein-Straße 11  
60323 Frankfurt am Main

**v. Boetticher Hasse Lohmann**  
Widenmayerstraße 6  
80538 München

© 2013 v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten. Alle Rechte vorbehalten.

v. Boetticher Hasse Lohmann – Partnerschaft von Rechtsanwälten ist eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft (AG München PR 516). Sitz: Widenmayerstr. 6, 80538 München. Impressum und weitere Informationen unter <http://www.boetticher.de/impressum.html>.