

RECHTSANWÄLTE PROF. DR. EKEY & KOLLEGEN

RECHTSANWALT MANUEL JANSEN

Internationales Markenrecht

Internationales Markenrecht

- 1. Gemeinschaftsmarke (EU-Marke)**
- 2. International registrierte Marke (IR-Marke)**

1. Gemeinschaftsmarke (EU-Marke)

a) Rechtliche Grundlage:

Gemeinschaftsmarkenverordnung

b) Anmeldung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante

- Anmeldung per Internet

- Gebühren für 3 Klassen: 1.050,00 € / 900,00 €

- Benennung von 2 Sprachen (darunter DE/EN/FR/IT/ES)

c) Absolute Schutzhindernisse: Überprüfung durch Amt

d) Relative Schutzhindernisse: Nach Widerspruch

1. Gemeinschaftsmarke (EU-Marke)

c) Absolute Schutzhindernisse: Überprüfung durch Amt

Beispiel:

PASSION FOR BETTER FOOD Klassen 29,30: unterschiedliche Lebensmittel

Keine Unterscheidungskraft, vgl. EuG vom 23.09.2011

1. Gemeinschaftsmarke (EU-Marke)

d) Relative Schutzhindernisse: Nach Widerspruch

Beispiel:



Klasse 6: Rohre, Abwasserrohre



Klasse 6: Baumaterialien aus Metall

Verwechslungsgefahr, Polypipe ist für Rohre in GB, IR und MT beschreibend,
vgl. EuG vom 20.10.2011

1. Gemeinschaftsmarke (EU-Marke)

e) Dauer: 7-9 Monate ab Anmeldung

f) Widerspruchsverfahren

- **Widerspruch drei Monate ab Veröffentlichung**
(!) danach ist noch Nichtigkeitsfeststellung möglich
- **Cooling-Off-Periode: 2-24 Monate, danach starre Fristen;**
70 % aller Verfahren werden gütlich beendet

g) Rechtsmittel:

- **Beschwerde beim HABM**
- **Klage beim Europäischen Gericht I. Instanz**
- **Rechtsmittel zum EuGH**

**2. International registrierte Marke
(IR-Marke)**

- a) Rechtliche Grundlage: Madrider Protokoll, Abkommen**
- b) keine einheitliche Marke, Anerkennung anderer Marken
Voraussetzung: nationale Basismarke (auch EU-Marke)**
- c) Anmeldung über nationales Amt bei WIPO in Genf**
- d) Absolute Schutzhindernisse: von Amts wegen**
- e) Relative Schutzhindernisse: landesspezifisch**
- f) Dauer: bis zu 2 Jahre ab Anmeldung; Schutz bereits ab
Veröffentlichung/Bescheid über Schutzzulassung**
- g) Widerspruchsverfahren: nach nationalem Recht**

**2. International registrierte Marke
(IR-Marke)**

d) Absolute Schutzhindernisse: von Amts wegen

Beispiel:

GerstenWonne

Klasse 30: Backprodukte bzw. Back- oder Speisezutaten

Keine Unterscheidungskraft, vgl. BPatG vom 07.10.2013

**2. International registrierte Marke
(IR-Marke)**

e) Relative Schutzhindernisse: landesspezifisch

Beispiel:



Klassen 24, 25: Textilwaren



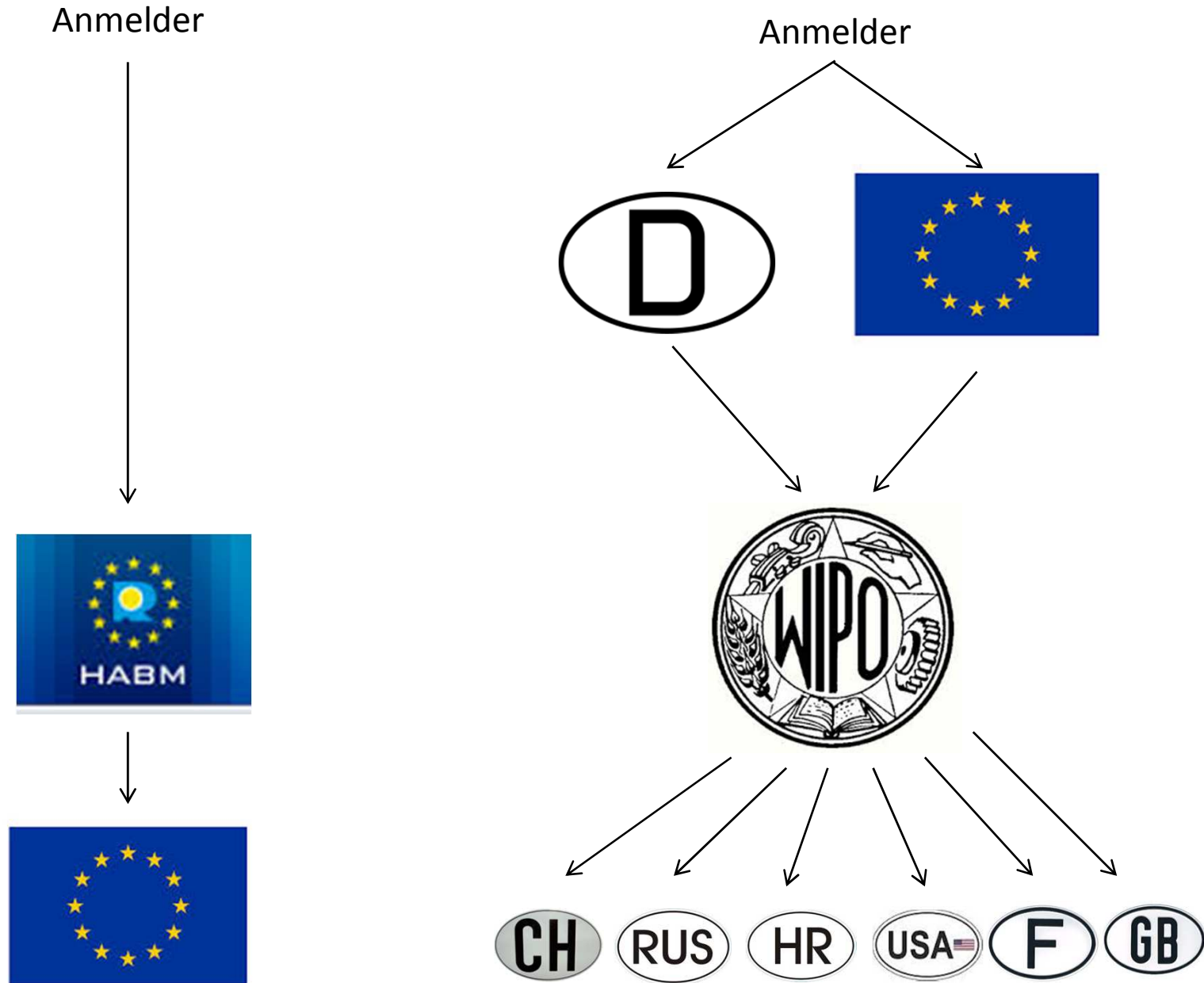
Klassen 24, 25: Einzelhandel mit Textilwaren

Verwechslungsgefahr, da Waren im Ergänzungsverhältnis stehen,
vgl. BPatG vom 12.04.2013

**2. International registrierte Marke
(IR-Marke)**

**Kosten: 653 CHF + 100 CHF pro Schutzland,
dazu können sich landesspezifische Kosten addieren (bei
Vertragsstaaten des Madrider Protokolls):**

**USA: 301 CHF
GB: 262 CHF
EU: 1111 CHF**



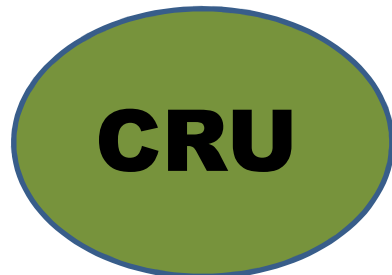
Kruh GmbH seit 1975



Klasse 30: Backwaren
Klasse 32: Getränke

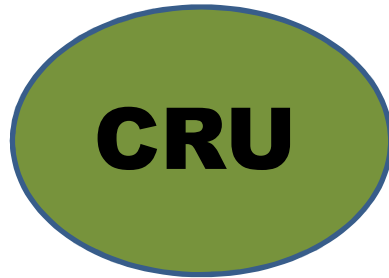


Lehnt Eintragung für
Backwaren ab, da in Slowenien
beschreibend für Brot



Klasse 32: Fruchtsäfte

Gemeinschaftsmarke wird gelöscht,
Anmeldung kann in Einzelanmeldungen auf
alle Länder außer Frankreich zerfallen



Anmeldung Gemeinschaftsmarke
Klasse 32: Fruchtsäfte

Sprachen: FR / IT



Benutzungsmarke möglich;
Verkehrsgeltung muss im Einzelnen nachgewiesen werden;
(-), unterschiedliche Waren

Kruh GmbH

Unternehmenskennzeichen
Branchennähe ist gegeben

Schwierigkeiten: alle Schriftsätze und Unterlagen müssen
auf Französisch oder Italienisch übersetzt werden

Empfehlung 1: Sicherungspositionen schaffen!

a) Geografisch: nicht nur Gemeinschaftsmarke anmelden

b) Waren/Dienstleistungen: nicht nur Oberbegriffe

**c) Zeichen: nicht nur Wortmarke, sondern Wort-
/Bildmarke oder beschreibende
Bestandteile ergänzen**

**Empfehlung 2: Gemeinschaftsmarkenanmeldung im Wege
der Schutzrechtserstreckung**

Deutsche Marke \longrightarrow IR-Marke \longrightarrow Gemeinschaftsmarke

**Vorteil: bei Verletzung in einem Land zerfällt Anmeldung nicht in
Einzelanmeldungen, sondern ein separate Schutzrechtserstreckungen,
was wesentlich kostengünstiger ist.**