

## Die Gemeinschaftsmarke im Binnenmarkt

- No. 85 -

*Detlev Oelfke LL.M., Rechtsanwalt, Hannover*

Die Europäische Union hat für den nationalen und grenzüberschreitenden Handelsverkehr im Binnenmarkt ein neues Schutzrecht geschaffen. Es handelt sich dabei um ein europaweit geltendes Kennzeichnungsrecht, die sogenannte "Gemeinschaftsmarke." Etwa vor einem Jahr einigten sich die Staaten der EU auf die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke, die inzwischen in allen Mitgliedsstaaten geltendes Recht ist.

### **Zweck der Verordnung**

Der Sinn der Gemeinschaftsmarke ist die Einführung einer einheitlichen, registrierten Marke mit Geltung im gesamten Binnenmarkt. Dies soll die nationalen Märkte noch enger zusammenwachsen lassen und den ungehinderten Verkehr von Waren und Dienstleistungen weiter fördern. Aus diesem Grund wird der künftige rechtmäßige Inhaber einer Gemeinschaftsmarke das Recht haben, die Marke im gesamten Binnenmarkt zu benutzen und Dritten im gesamten Binnenmarkt die Benutzung zu untersagen. Die Gemeinschaftsmarke ist unteilbar und kann nur einheitlich mit Wirkung für den gesamten Binnenmarkt angemeldet, eingetragen, eingeschränkt, übertragen oder gelöscht werden. Es handelt sich damit erstmals um ein wahrhaft internationales Schutzrecht.

### **Geltung des Gemeinschaftsmarkenrechts**

Im Gegensatz zur bereits seit langem bekannten sogenannten Internationalen Marke (IR-Marke), die lediglich ein gemeinsames Hinterlegungsverfahren für alle benannten Staaten vorsieht, findet auf die Gemeinschaftsmarke nicht das nationale Recht der einzelnen Mitgliedsstaaten, sondern einheitlich das Recht der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke - also europäisches Recht - Anwendung.

Das materielle europäische Gemeinschaftsmarkenrecht betrifft dabei zum einen die Frage der Eintragungsfähigkeit von Marken, also die Schutzvor-

aussetzungen und absoluten Eintragungshindernisse sowie auch die relativen Eintragungshindernisse, also die älteren Rechte, die - etwa aufgrund von Widersprüchen aus älteren Marken - einer Eintragung entgegenstehen können. Zum anderen regelt das Gemeinschaftsmarkenrecht auch die Fragen der Benutzungs- und sonstigen Rechte an der eingetragenen Marke und die Voraussetzungen von Nichtigkeit oder Verfall von Gemeinschaftsmarken ebenso wie die Rechte von Markeninhabern und Lizenznehmern gegenüber Markenverletzern und dergleichen. All dies unterliegt einheitlich europäischem Gemeinschaftsmarkenrecht, auch wenn prozessual nationale Gerichte - etwa für Verletzungsklagen - zuständig sind.

Das gemeinschaftliche Markenrecht soll jedoch nicht die Markenrechte der einzelnen EU-Staaten ersetzen. Es bleibt jedem Unternehmen die Entscheidung darüber überlassen, ob es seine Marken national oder europaweit als Gemeinschaftsmarke registrieren lassen will.

### **Das Harmonisierungsamt**

Die Führung des europäischen Markenregisters sowie das Registrierungsverfahren einschließlich des Verfahrens über mögliche Widersprüche wurden einer neu geschaffenen europäischen Registrierungsbehörde übertragen. Diese trägt den Namen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und hat ihren Sitz in Alicante, Spanien. Das Harmonisierungsamt wird insbesondere im Registrierungsverfahren eng mit den Markenbehörden der EU-Staaten zusammenarbeiten. So werden die nationalen Markenbehörden z.B. Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken weiterleiten und gegebenenfalls Recherchen über ältere nationale Markenrechte in ihrem Zuständigkeitsbereich erstellen.

Daneben ist das Harmonisierungsamt in Alicante primär zuständig für Anträge auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Gemeinschaftsmarken.

Das Amt gibt ein Amtsblatt heraus, in dem Durchfuhrungsverordnungen sowie Bekanntmachungen und Mitteilungen enthalten sind. Daneben gibt das Amt ein Blatt fur Gemeinschaftsmarken mit den amtlichen Veroffentlichungen im Zusammenhang mit Anmeldungen und Registrierungen von Gemeinschaftsmarken heraus.

Das Amt wird zum 1. April 1996 offiziell seine Arbeit aufnehmen. Anmeldungen fur Gemeinschaftsmarken, die vor diesem Tag eingereicht werden, erhalten den Zeitrang 1. April 1996.

### **Amtssprachen**

Von besonderer Bedeutung im Vorfeld war die Regelung der Amtssprachen des Harmonisierungsamts, die moglichst allen nationalen Interessen Rechnung tragen sollte. Aus diesem Grund wurde eine sehr komplexe und aufwendige Sprachenregelung getroffen.

Es wurde festgelegt, da das Amt in funf Amtssprachen arbeitet, namlich Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch und Spanisch. Anmeldungen fur Gemeinschaftsmarken konnen allerdings in jeder beliebigen Amtssprache eines der EU-Staaten eingereicht werden. Hierbei mu jedoch eine der Amtssprachen des Amtes als zweite Sprache angegeben werden, mit der der Anmelder als Verfahrenssprache fur Widerspruche und Nichtigkeitsverfahren einverstanden ware. Dennoch konnen Widerspruche oder Antrage auf Erklarung des Verfalls oder der Nichtigkeit in einer anderen Amtssprache eines EU-Landes eingereicht werden, mussen sodann jedoch in die Verfahrenssprache ubersetzt werden. In mehrseitigen Verfahren konnen sich die Parteien allerdings auf eine beliebige Amtssprache eines EU-Landes einigen, die dann Verfahrenssprache wird.

Eintragungen in das Register und amtliche Veroffentlichungen erfolgen in allen Amtssprachen der Europaischen Gemeinschaft. Erforderliche ubersetzungen werden von einer neu geschaffenen ubersetzungszentrale fur die Einrichtungen der Europaischen Union angefertigt.

### **Vertretung**

Naturliche und juristische Personen konnen sich in Verfahren vor dem Harmonisierungsamt von in der Gemeinschaft ansassigen Rechtsanwalten oder anderen zugelassenen Vertretern (etwa Patentanwalten) vertreten lassen. Fur Personen, die keinen Sitz oder Niederlassung innerhalb der EU haben, ist eine solche Vertretung zwingend vorgeschrieben.

### **Das Recht der Gemeinschaftsmarke**

Das materielle europaische Markenrecht unterscheidet sich nicht wesentlich vom nationalen deutschen Recht, das im Zuge der vor einem Jahr verabschiedeten Reform bereits mit anderen europaischen Staaten harmonisiert wurde.

Die Eintragung einer hinterlegten Marke als Gemeinschaftsmarke wird verweigert, wenn die Marke keine Unterscheidungskraft besitzt oder ihr ein Freihaltungsbedurfnis entgegensteht, etwa weil sie lediglich eine beschreibende Angabe darstellt, deren Benutzung allen Mitbewerbern gestattet bleiben mu. Ebenso sind Marken mit sittenwidrigem oder tauschenden Inhalt von der Eintragung ausgeschlossen.

Wie im deutschen Recht liegt eine Markenkollision oder ein Verletzungsfall vor, wenn aufgrund der Identitat oder ahnlichkeit von kollidierenden Marken sowie der Waren und Dienstleistungen, fur die diese eingetragen sind bzw. benutzt werden, Verwechslungen beider Marken im Verkehr zu befurchten sind. Allerdings ist jedermann die Benutzung seines Namens sowie beschreibender Angaben uber seine Waren und Dienstleistungen gestattet, selbst wenn ahnlichkeit mit einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke vorliegt.

Das Recht des Markeninhabers ist erschopft, wenn er damit gekennzeichnete Waren innerhalb der Gemeinschaft in Verkehr gebracht hat oder das Inverkehrbringen mit seiner Zustimmung erfolgt ist, sofern die Ware nicht spater verandert oder verschlechtert wird. Der Markeninhaber kann damit das Recht an der Gemeinschaftsmarke nicht dafur mibrauchen, den Binnenmarkt aufzuteilen, also etwa Reimporte innerhalb der Gemeinschaft zu untersagen. Allerdings erlaubt die Gemeinschaftsmarkenverordnung, da Lizenzen auch fur nur einzelne Teile des Binnenmarkts vergeben werden; dann kann dem Lizenznehmer untersagt werden, die Marke auerhalb des vereinbarten Lizenzgebiets zu benutzen.

Auch die Gemeinschaftsmarke unterliegt einem Benutzungszwang entsprechend dem deutschen Markenrecht. Der Inhaber verliert also alle Rechte an der eingetragenen Marke, wenn diese länger als fünf Jahre nicht ernsthaft innerhalb der Gemeinschaft benutzt wird. Eine derart unbenutzte Marke wird dann auf Antrag oder aufgrund einer Widerklage im Verletzungsverfahren gelöscht. Auch kann der Beklagte im Verletzungsprozeß den Einwand der Nichtbenutzung geltend machen ohne Widerklage zu erheben. Allerdings wird es ausreichen, daß die Marke in nur einem EU-Land benutzt wird, um den Schutz der Marke im gesamten Binnenmarkt aufrechtzuerhalten.

Wie viele nationale Markengesetze sieht auch die europäische Verordnung gemeinsame Marken für Verbände - sogenannte Gemeinschaftskollektivmarken - vor. Für diese müssen Markensatzungen vorliegen, die die Bedingungen für die Benutzung der Marke einschließlich möglicher Sanktionen regelt und auf deren Einhaltung zu achten ist, da anderenfalls der Verfall wegen Irreführung des Verkehrs droht. Nach Maßgabe der Markensatzung liegen die Benutzungsrechte für die Marke bei den Mitgliedern des Verbandes.

Allgemein verfällt das Recht an der Gemeinschaftsmarke auf Antrag oder Klage Dritter, wenn die Marke länger als 5 Jahre nicht oder nicht ernsthaft innerhalb der Gemeinschaft benutzt wurde, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen geworden ist oder wenn die Benutzung zu einer Irreführung des Verkehrs führen könnte. Die Marke kann als von Anfang an nichtig erklärt werden, wenn sie zu unrecht eingetragen wurde oder der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war (absolute Nichtigkeitsgründe) oder wenn ihr ältere Rechte Dritter entgegenstehen (relative Nichtigkeitsgründe).

#### **Anmeldeverfahren**

Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken können direkt beim Harmonisierungsamt in Alicante oder über die nationale Markenbehörde (z.B. das Deutsche Patentamt) eingereicht werden. Das Harmonisierungsamt führt zunächst ein Prüfungsverfahren über die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke - absolute Eintragungshindernisse - durch.

Bestehen keine Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke, so führt das Amt eine Recherche über ältere Gemeinschaftsmarken oder -anmeldungen durch. Daneben erhalten die nationalen Markenbehörden Gelegenheit, eigene Recherchen zur Ermittlung sonstiger älterer Markenrechte in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich durchzuführen. Das Harmonisierungsamt teilt dem Anmelder die Ergebnisse der Recherchen mit.

Nach Ablauf eines Monats wird sodann die Anmeldung im offiziellen Amtsblatt des Harmonisierungsamtes veröffentlicht. Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung können nun die Inhaber älterer Rechte Widerspruch gegen die Registrierung der prioritätsjüngeren Markenmeldung erheben. Über Widersprüche entscheidet das Harmonisierungsamt nach Anhörung der Parteien. Die Kosten eines Widerspruchsverfahrens werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt werden.

Wird kein Widerspruch erhoben oder ist das Widerspruchsverfahren im Sinne des Anmelders abgeschlossen, so erfolgt die Eintragung der neuen Marke. Die Gemeinschaftsmarke wird zunächst für eine Schutzdauer von zehn Jahren registriert und kann danach unbeschränkt für Perioden von jeweils zehn Jahren verlängert werden.

#### **Rechtsbehelfe**

Entscheidungen der Prüfer, sowie der Widerspruchs- und Nichtigkeitsabteilungen des Harmonisierungsamtes sind mit der Beschwerde anfechtbar, die innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der anzufechtenden Entscheidung zu erheben ist. Über die Beschwerde entscheidet eine innerhalb des Amtes selbst gebildete Beschwerdekammer. Entscheidungen der Beschwerdekammer sind innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung mit einer Klage vor dem europäischen Gerichtshof anfechtbar.

#### **Sonstige Verfahren**

Für Verfahren über Verletzungen von Gemeinschaftsmarken sowie Löschungsklagen oder Widerklagen sind die nationalen Gerichte zuständig. Die einzelnen EU-Staaten haben hierfür eine möglichst geringe Anzahl an sogenannten "Gemeinschaftsmarkengerichten" zu benennen. Das nationale Gericht wendet dabei grundsätzlich das materielle Recht der Gemeinschaftsmarkenverordnung an; lediglich in bezug auf Fragen, die in der Ver-

ordnung nicht geregelt sind, greift das Gericht auf nationales Recht zurück. Hierdurch erhält die Gemeinschaftsmarke einen weitgehend einheitlichen Schutzzumfang im gesamten Binnenmarkt.

### **Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke**

Die Besonderheit der Gemeinschaftsmarke liegt in ihrer einheitlichen, EU-weiten Gültigkeit. Die Gemeinschaftsmarke kann unteilbar nur mit Wirkung für den gesamten Binnenmarkt registriert, gelöscht oder übertragen werden. Auch soll die Benutzung in einem EU-Staat als rechtserhaltend für die gesamte Marke ausreichen. Dies macht sie für ihren Inhaber zu einem wertvollen Besitzstand. Andererseits birgt dies die Gefahr, daß die Marke aufgrund etwa älterer Rechte in nur einem Staat insgesamt ihre Wirkung verliert.

Scheitert aus diesem Grund die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke insgesamt, so hat der Anmelder lediglich die Möglichkeit, die Anmeldung in nationale Anmeldungen umzuwandeln, um doch noch einen Schutz für bestimmte einzelne Länder zu erwerben.

In Zukunft werden Inhaber von (nationalen) Markenrechten nicht nur Neuanmeldungen von deutschen und internationalen Anmeldungen für Deutschland überwachen müssen, sondern ihre laufende Überwachung zur Sicherung ihrer Rechte auch auf die Neuanmeldungen europäischer Gemeinschaftsmarken erstrecken müssen. Zur Vermeidung von kollidierenden Eintragungen muß erforderlichenfalls Widerspruch erhoben werden, was insbesondere für kleine und mittelständische Markeninhaber nicht zuletzt ein Kostenrisiko darstellt, da im Falle der Zurückweisung des Widerspruchs nicht unerhebliche Kosten entstehen.

### **Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke**

Für Inhaber von bereits eingetragenen nationalen Marken besteht die interessante Möglichkeit, den eventuell sehr alten Zeitrang der nationalen Marke mit der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch zu nehmen. Dies wird registriert und erlaubt dem Inhaber später, die nationale Eintragung fallenzulassen, ohne dadurch den alten Zeitrang zu verlieren.

### **Zusammenfassung**

Die Einführung der Gemeinschaftsmarke stellt eine wichtige Ergänzung der bestehenden Markensysteme dar. Sie ermöglicht die kostengünstige einheitliche Anmeldung von Marken für den gesamten Binnenmarkt. Erst die Zukunft kann jedoch zeigen, welche Chancen oder Risiken, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, in der EU-weiten Geltung der Gemeinschaftsmarke liegen. Fest steht, daß die Gemeinschaftsmarke zwar keine wesentliche Änderung des materiellen Markenrechts mit sich bringt, jedoch eine nachhaltige Verschiebung der Verteilung von Markenschutzrechten zur Folge haben wird.

15. Januar 1996

[www.caston.info](http://www.caston.info)

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei [caston.info](http://caston.info). Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

### **IMPRESSUM**

#### *HERAUSGEBER*

HERFURTH & PARTNER, Rechtsanwälte GbR  
Hannover · Göttingen · Brüssel; [www.herfurth.de](http://www.herfurth.de)

#### *REDAKTION (Hannover)*

verantwort.: Klaus J. Soyka, Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt (D)  
Kenneth S. Kilimnik, Véronique Demarne, Claudia Beckert, Beate Seklejschuk, Ildiko Gaal,  
Girana Anuman-Rajadhon, Theodor Kokkalas,  
Guylaine Le Guen, Angela Moreton, Lijun Cao-Teuber

#### *KORRESPONDENTEN (Ausland)*

in Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Istanbul, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Prag, Sofia, Stockholm, Warschau, Wien, Zagreb, Zug, New York, Washington, Toronto; Sao Paulo, Santiago, Dubai, Bombay, Bangkok, Peking, Hongkong, Singapur, Sydney, Tokio, Kairo, Johannesburg.

#### *VERLAG*

CASTON Wirtschaftsdienst GmbH,  
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,  
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60  
eMail [info@caston.info](mailto:info@caston.info); Internet [www.caston.info](http://www.caston.info)

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.

**HERFURTH & PARTNER**

RECHTSANWÄLTE · HANNOVER · GÖTTINGEN · BRÜSSEL · HERAUSGEBER