Von der Gemeinschaftsmarke zur Unionsmarke

Die Gemeinschaftsmarke ist seit ihren Anfängen im Jahr 1996 ein von den Wirtschaftstreibenden stark nachgefragtes und bewährtes Schutzinstrument. Neue Regelungen bieten nun noch wirksameren Schutz. Ist damit das Ende der nationalen Marke eingeläutet?

Ein wesentlicher Bestandteil für den zweifelsohne ein Erfolgsmodell darstellenden freien Binnenmarkt der Europäischen Union ist das Vorliegen von gleichwertigem Markenschutz in allen EU-Mitgliedsstaaten. Zu diesem Zweck wurde im Jahr 1988 zunächst die Markenrichtlinie zur Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften über Marken erlassen. Im Jahr 1996 ist dann das Gemeinschaftsmarkensystem in Kraft getreten, womit es möglich wurde, mit einer einzigen Marke EU-weiten Schutz zu erlangen. Dieses System hat sich innerhalb kürzester Zeit bewährt und etabliert. Bislang wurden mehr als 1,5 Millionen Gemeinschaftsmarken angemeldet, im Jahr 2015 allein rund 130.000. Während das wirtschaftliche und vor allem auch das technische Umfeld in dieser Zeit massiven Änderungen unterworfen waren, blieben die rechtlichen Grundlagen für den Markenschutz im Wesentlichen unverändert. Zur Behebung des angestauten Reformbedarfs wurde das Gemeinschaftsmarkensystem mit der am 23. März 2016 in Kraft getretenen Verordnung VO (EU) 2015/2424 neu geregelt.

Neue Namen

Besonders auffällig, wenn auch ohne praktische Relevanz, ist die Umbenennung der Gemeinschaftsmarke in Unionsmarke und des in Alicante ansässigen Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt in den nicht weniger sperrigen Begriff „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum" (kurz: EUIPO).

Erweiterter Schutz

Eine Marke dient dazu, anderen die Verwendung eines Zeichens zu untersagen, um Verwechslungen mit der eigenen Firma oder den eigenen Produkten zu vermeiden. Zur Verbesserung dieser Schutzwirkung kann künftig auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung sowie unter Umständen in der vergleichenden Werbung verboten werden. Darüber hinaus sehen die neuen Bestimmungen im Sinne eines wirksameren Schutzes gegen Produktpiraterie vor, dass die Einfuhr, Durchfuhr, Umladung oder Lagerung von Waren verhindert werden kann, und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in der EU in Verkehr gebracht zu werden („Transitverkehr").

Schutz gegen Fälschungen

Es ist leider keine Seltenheit, dass gefälschte Markenprodukte in der EU aufgegriffen werden. Die Fälschungen stammen dabei meist aus dem asiatischen Raum, vor allem aus China. Dies ist nicht nur ein wirtschaftliches Ärgernis für den Markeninhaber, sondern kann auch Haftungsfragen nach sich ziehen, beispielsweise wenn sicherheitsrelevante Waren betroffen sind. Zwar sind sowohl die chinesischen als auch die europäischen Zollbehörden bemüht, Produktfälschungen aus dem Verkehr zu ziehen. Die Behörden sind aber machtlos, wenn die Fälschungen ohne Label und mit neutraler Verpackung eingeführt und erst vor Ort mit den gesondert eingeführten Labels versehen und verpackt werden. Um gegen diese durchaus gängige Praxis besser vorzugehen, können nun auch das Anbringen einer rechtsverletzenden Marke auf Waren sowie bestimmte weitere Vorbereitungshandlungen untersagt werden.

Neue Regelungen für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Für die Praxis relevant sind die Änderungen hinsichtlich des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Marke. Während der Schutzumfang einer Unionsmarke, in der alle Oberbegriffe einer Klassenüberschrift angeführt waren, bis vor kurzem die jeweilige Klasse zur Gänze erfasst hat, erstreckt sich der Schutzumfang einer solchen Marke – wie in fast allen anderen Markensystemen auch – nunmehr auf jene Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind.

Neue Gebührenordnung

Während bei der Anmeldegebühr für eine Unionsmarke bislang drei Klassen inkludiert waren, muss künftig bereits ab der zweiten Klasse für jede weitere Klasse eine Zusatzgebühr entrichtet werden. Dabei sind die Anmeldekosten bei nur einer Klasse etwas günstiger als bisher, bei zwei Klassen gleich hoch und ab drei Klassen etwas teurer. Ziel dieser Regelung ist eine Entschlackung des Markenregisters. Anmelder von Unionsmarken sollen künftig angehalten werden, nur jene Waren oder Dienstleistungen zu beanspruchen, für die tatsächlich Schutz benötigt wird, und nicht bloß deshalb drei Klassen anzuführen, weil diese in der Anmeldegebühr inkludiert sind bzw. waren. Deutlich reduziert wurden hingegen die Gebühren für die nach 10 Jahren fällige Verlängerung von Unionsmarken, die sich künftig mit den Anmeldegebühren decken.

Zukunft der nationalen Marken

In den neuen Bestimmungen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das duale System aus Unionsmarken und nationalen Marken aufrechterhalten werden soll. Aus diesem Grund wurde auch eine vollständig neue Markenrichtlinie (RL (EU) 2015/2436) erlassen, die bis spätestens Anfang 2019 von den einzelnen Mitgliedsstaaten umgesetzt sein muss.
Wie allein die stetig ansteigende Zahl der Anmeldungen belegt, handelt es sich bei der Unionsmarke um ein höchst erfolgreiches und von der Wirtschaft massiv nachgefragtes Instrument, dessen Vorteile klar auf der Hand liegen. Im Vergleich zu einer österreichischen Marke erhält man bei etwas weniger als der dreifachen Anmeldegebühr Schutz in 28 Staaten mit einem Markt von über 500 Mio. Teilnehmern. Zudem ist die Rechtsdurchsetzung innerhalb der EU relativ einfach und für Verletzungen von Unionsmarken gibt es in jedem Mitgliedsstaat eigens dafür vorgesehene Gerichte (in Österreich: HG Wien). Es stellt sich daher die Frage, ob nationale Marken noch zeitgemäß sind. Diese Frage ist zu bejahen.

Die Unionsmarke ist nicht immer vorteilhaft

Nicht in jedem Fall ist eine Unionsmarke einer nationalen Marke vorzuziehen. Für eine Unionsmarke kommt nämlich eine viel größere Anzahl sowohl absoluter als auch relativer Eintragungshindernisse in Frage. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Begriff etwa in der französischen Sprache einen beschreibenden Charakter aufweist und daher nicht als Unionsmarke eingetragen werden kann. Dies gilt auch für ältere Marken. So kann beispielsweise mit einer spanischen Marke eine Unionsmarke erfolgreich angefochten werden. Es sollte daher im Vorfeld abgeklärt werden, ob ein gewählter Begriff überhaupt als Unionsmarke eingetragen werden kann und ob gegebenenfalls ältere Marken existieren, die der Eintragung im Wege stehen könnten.
Eine Alternative liegt darin, zunächst eine nationale österreichische Marke anzumelden und dann auf deren Basis eine internationale Marke zu beantragen, in der jene Staaten ausgewählt sind, in welchen der gewählte Begriff als Marke eintragungsfähig ist. Diese Variante sollte insbesondere dann in Betracht gezogen werden, wenn Markenschutz „nur" in den deutschsprachigen Ländern benötigt wird. Während eine Unionsmarke in der Schweiz keinen Schutz bietet und daher zusätzlich eine relativ teure nationale schweizerische Marke angemeldet werden muss, kann die Schweiz in einer internationalen Marke einfach als Bestimmungsstaat ausgewählt werden.

© BIRGIT KOELL

Patentanwalt MMag. Dr. Christoph Maschler

PATENTANWÄLTE
TORGGLER & HOFINGER
Wilhelm-Greil-Straße 16
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/58 34 02
E-Mail: office@th-patent.at
www.th-patent.at