

## Nationale und europäische Marken

|   | Priorität, Seniorität  | Empfehlungen   |
|---|--|--|
| Müssen nationale Marken neben der EU-Marke weiter aufrecht erhalten werden? | <p>Wer eine Marke z.B. in der Schweiz erstmals hinterlegt, begründet damit ein Prioritätsrecht. Er kann innerhalb von sechs Monaten in irgend einem anderen WTO-Land (z.B. in der EU) eine Marke anmelden, ohne dass Tatsachen, die erst nach dem Prioritätsdatum entstanden sind, der Nachanmeldung entgegengehalten werden können. Das Prioritätsrecht verschafft demjenigen, der die Marke zuerst angemeldet hat, das bessere Recht. Es setzt aber voraus, dass die Nachanmeldung innerhalb von sechs Monaten erfolgt.</p> <p>Wer beim Anmelden einer EU-Marke in einzelnen EU-Ländern bereits (ev. Jahrzehnte alte) nationale Marken besitzt, steht vor einer besonderen Situation. Er kann das Prioritätsrecht (wegen Fristablauf) nicht mehr geltend machen.</p> <p>Hier hilft das Senioritätsrecht. Der Anmelder kann in seiner EU-Anmeldung die Seniorität der nationalen Marken beanspruchen und stellt damit sicher, dass die EU-Marke für das betroffene Land die gleichen Rechte verschafft, wie es die Aufrechterhaltung der alten nationalen Marke getan hätte. Die ältere nationale Marke braucht nach Erteilung der EU-Marke nicht mehr verlängert zu werden. In den Ländern ohne Seniorität ist natürlich nur das Anmeldedatum der EU-Marke für den Zeitrang gegenüber Drittmarken massgeblich.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vor der Verlängerung nationaler Marken eine EU-Anmeldung in Betracht ziehen</li> <li>&gt; Bei EU-Marke Seniorität aus nationalen Marken beanspruchen</li> <li>&gt; Seniorität gilt nur für identische Marke und identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis</li> </ul> |



Mit unserem Newsletter möchten wir unseren Klienten und all jenen, die an gewerblichen Schutzrechten (Patente, Marken, Designs) interessiert sind, praxisbezogene und aktuelle Informationen weiter geben. Entsprechend den Interessen unseres Zielpublikums geben wir den immer wieder auftretenden, grundlegenden Fragestellungen breiten Raum. Kurz: Wir wollen praktische Tipps für *griffige IP-*

*Strategien* (grips®) vermitteln.

Die Beiträge sind bewusst kurz gehalten und können daher nie alle relevanten Aspekte der jeweiligen Thematik abdecken. Der Newsletter ersetzt also keine fallbezogene Beratung. Sprechen Sie mit Ihrem Patentanwalt, er wird Ihnen gerne weiterhelfen. Ihre Fragen und Anregungen zu den Beiträgen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Keller & Partner Patentanwälte AG  
Schmiedensplatz 5  
CH-3000 Bern 7  
Telefon/Fax: +41 31 310 80 80/70

Bahnhofplatz 18  
CH-8400 Winterthur  
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: [info@kellerpatent.ch](mailto:info@kellerpatent.ch)  
[www.kellerpatent.ch](http://www.kellerpatent.ch)

# Keller & Partner | grips

Keller &amp; Partner Patentanwälte AG Bern und Winterthur

Nr. 4/4 2009

## Die EU-Marke



### Thema

Die internationale Harmonisierung von gesetzlichen Bestimmungen ist keineswegs ein neues Anliegen. Schon vor 130 Jahren gab es Bestrebungen, ein weltweites Immaterialgüterrechtssystem auf die Beine zu stellen. Der eigentliche Durchbruch gelang aber erst 1994 mit der Annahme des TRIPS Abkommens (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights). Im gleichen Jahr wurde die EG-Verordnung Nr. 40/94 in Kraft gesetzt, welche die EU-Marke schuf.

Das Gemeinschaftsmarkenrecht ist ein Schutzsystem, das neben den nationalen Marken besteht. Die Anmeldung einer EU-Marke wird in einem zentralen Verfahren beim Harmonisierungsamt (HABM) in Alicante geprüft, bevor die Marke eingetragen wird. Auch die Durchsetzung des Rechts erfolgt nach EU-weit gültigen Regeln. Eine einheitliche Rechtsprechung ist dadurch gewährleistet, dass der Instanzenweg stets beim EuGH endet.

Die Anmeldezahlen bezeugen den Erfolg der EU-Marke: Im Rekordjahr 2000 wurden fast 87 000 Marken angemeldet und seit dem konjunkturbedingten Rückfall auf 57 000 im Jahr 2002 haben die Zahlen seit 2005 wieder den Stand von über 70 000 erreicht.

Die EU-Marke hat diverse Vorteile, welche sich auch schon dann auszahlen, wenn ein Markenschutz nur schon in einem einzigen EU-Land benötigt wird. Dieser grips® gibt Ihnen einen Einblick in das System.



«Aus vielen kleinen Teilen kann ein Ganzes entstehen, aus welchem wiederum viele kleine Teile folgen.»

(Dr. Phil Friedrich Prestner, deutscher Dichter und Autor)

Werner A. Roshardt

## Das Eintragungsverfahren

|                                  | Anmeldestrategie  | Anmeldezahlen  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
|----------------------------------|---|--|-------------|-------|------------------------|-------|-----------------------|-------|------------|-----|----------------------|-----|-----------|-----|--------------|-----|-----------|-----|---------------|-----|--------------|-----|
| Wo ist die EU-Markte anzumelden? | <p>Die EU-Markte kann direkt beim HABM oder via internationale Registrierung bei der WIPO angemeldet werden. Es ist nicht erforderlich, dass der Anmelder im eigenen Land eine entsprechende Marke besitzt.</p> <p>Für Schweizer Unternehmen, welche eine Schweizer Basismarke haben, ist der Weg einer internationalen Registrierung vorteilhaft, da er relativ kostengünstig ist und da die Marke in nationale Marken umgewandelt werden kann, wenn die EU-Markte wegen eines Schutzhindernisses in einem einzelnen EU-Land zurückgewiesen werden sollte.</p> | <p>&gt; Die grössten Anmelder sind:</p> <table border="1"> <tr><td>Konami (JP)</td><td>1 313</td></tr> <tr><td>Procter &amp; Gamble (USA)</td><td>1 065</td></tr> <tr><td>Deutsche Telekom (DE)</td><td>1 035</td></tr> <tr><td>Mars (USA)</td><td>897</td></tr> <tr><td>DaimlerChrysler (DE)</td><td>812</td></tr> <tr><td>Rewe (DE)</td><td>621</td></tr> <tr><td>L'Oréal (FR)</td><td>608</td></tr> <tr><td>BASF (DE)</td><td>570</td></tr> <tr><td>Unilever (NL)</td><td>490</td></tr> <tr><td>Lancôme (FR)</td><td>439</td></tr> </table> | Konami (JP) | 1 313 | Procter & Gamble (USA) | 1 065 | Deutsche Telekom (DE) | 1 035 | Mars (USA) | 897 | DaimlerChrysler (DE) | 812 | Rewe (DE) | 621 | L'Oréal (FR) | 608 | BASF (DE) | 570 | Unilever (NL) | 490 | Lancôme (FR) | 439 |
| Konami (JP)                      | 1 313   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Procter & Gamble (USA)           | 1 065   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Deutsche Telekom (DE)            | 1 035   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Mars (USA)                       | 897   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| DaimlerChrysler (DE)             | 812   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Rewe (DE)                        | 621   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| L'Oréal (FR)                     | 608   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| BASF (DE)                        | 570   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Unilever (NL)                    | 490   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |
| Lancôme (FR)                     | 439   |  |             |       |                        |       |                       |       |            |     |                      |     |           |     |              |     |           |     |               |     |              |     |



|                                    | Prüfungsverfahren   | Kennzahlen   |
|------------------------------------|---|--|
| Wie läuft die amtliche Prüfung ab? | <p>Sind die Mindestanforderungen für die Zuordnung eines Anmeldetags erfüllt, führt das HABM eine Recherche nach älteren EU-Marken durch. Zudem leitet es die Anmeldung an die Ämter der EU-Mitgliedsstaaten weiter, welche ihrerseits eine Recherche in den nationalen Registern durchführen können (allerdings führt nur eine Minderheit der Länder eine nationale Recherche durch). Die Ergebnisse dieser Recherchen werden dem Anmelder innerhalb von ca. 4-6 Monaten zugestellt.</p> <p>Gibt es ältere EU-Marken, die nach Ansicht des HABM verwechselbar ähnlich mit der Anmeldung sind, werden die Inhaber dieser älteren Marken von Amtes wegen auf die Anmeldung aufmerksam gemacht.</p> <p>Parallel zur Recherche wird die Anmeldung auf absolute Eintragungshindernisse geprüft. Sofern die Marke beschreibend oder täuschend ist oder aus anderen Gründen nicht schutzfähig erscheint, ergeht ein Prüfungsbescheid.</p> <p>Ist die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse erfolgreich abgeschlossen, wird die Anmeldung veröffentlicht. Sofern kein Widerspruch eingeht, ist die Eintragungsgebühr zu zahlen und die Marke wird eingetragen.</p> | <p>&gt; Dauer des Eintragungsverfahrens ca. acht Monate (ohne Widerspruch)</p> <p>&gt; Kosten einer EU-Markenmeldung via internationale Registrierung für z. B. vier Klassen ca. CHF 4 000</p> <p>&gt; Eintragsquote (geschätzt) 75%</p> |

## Das Widerspruchsverfahren

|   | Relative Eintragungshindernisse  | Kennzahlen   |
|---|--|--|
| Welche älteren Rechte können einer EU-Markte entgegengehalten werden? | <p>Die Eintragungshürde bei der EU-Markte ist insofern höher als bei einer nationalen Marke, als die EU-Markte schon dann zurückgewiesen werden kann, wenn ihr nur schon in einem einzigen EU-Land ein älteres Dritt-recht entgegensteht. Ältere Rechte können nicht nur angemeldete oder eingetragene Marken Dritter sein. Unter bestimmten Umständen können auch andere, durch Benutzung entstandene Rechte entgegenstehen, sofern diese nicht nur von lokaler Bedeutung sind.</p> <p>Diese sog. relativen Eintragungshindernisse werden nicht von Amtes wegen entgegengehalten, sondern nur dann, wenn der Inhaber der älteren Rechte diese im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens geltend macht. Die Widerspruchsfrist beträgt drei Monate ab Veröffentlichung und ist nicht verlängerbar.</p> | <p>&gt; Dauer des Widerspruchsverfahrens ungefähr zwölf Monate</p> <p>&gt; Widerspruchsquote (geschätzt) 20%</p> |



|   | Verfahren  | Instanzen   |
|---|--|---|
| Wie läuft ein Widerspruchsverfahren ab? | <p>Geht ein Widerspruch ein, wird dieser dem Markeninhaber zugestellt. Um den Parteien Gelegenheit zu geben, den Konflikt ausseramtlich beizulegen, ist vor der amtlichen Weiterführung des Verfahrens eine «Cooling-off Period» vorgesehen. Diese beträgt zwei Monate, ist aber auf beidseitigen Antrag wiederholt um zwei Monate verlängerbar.</p> <p>Finden die Parteien keine Einigung, beginnt das Streitverfahren. Stützt sich der Widerspruch auf eine Marke, die älter als fünf Jahre ist, erhebt der Markenmelder in der Regel den Nichtbenutzungseinwand. Der Widersprechende hat dann zu belegen, dass er die Marke rechtserhaltend benutzt hat, sonst wird sein Widerspruch zurückgewiesen.</p> <p>Haben beide Parteien ihre Stellungnahmen eingereicht, entscheidet der Widerspruchsprüfer über die Anträge. Die unterliegende Partei hat die Kosten zu tragen.</p> | <p>&gt; Beschwerde bei der Beschwerdekammer des HABM</p> <p>&gt; Berufung beim EU-Gericht erster Instanz</p> <p>&gt; Revision beim EuGH</p> |