

### 3. Das Markenrecht in England und Wales

von  
Volker Ekey  
Rechtsanwalt, Köln

<b>Übersicht</b>		
	Rn	Rn
I. Einführung	1	
II. Eintragungsfähigkeit, Anmeldung und Widerspruch	6	
1. Eintragungsfähigkeit	6	
a) Absolute Eintragungshindernisse	10	
b) Relative Eintragungshindernisse	13	
2. Anmelde- und Widerspruchsverfahren	25	
a) Anmeldung und Prüfungskompetenz des Amtes für Geistiges Eigentum	25	
aa) Anmeldung	25	
bb) Prüfungskompetenz	30	
b) Beschleunigte Anmeldeverfahren	34	
c) Widerspruch	39	
III. Sonstiges	44	
		IV. Markenverletzung nach dem „Law of Passing off“/„Benutzungs“-Marke und Unternehmenskennzeichen
		1. Schutzgut
		2. Verletzungshandlung
		3. Schaden
		V. Markenverletzung nach dem Trade Marks Act 1994
		VI. Rechtsfolge
		1. „Law of Passing off“
		a) Allgemeines
		b) Einstweilige Verfügung
		c) Durchsuchungsbefehl
		d) Dinglicher Arrest
		e) Vorläufige Zahlung
		f) Sonstiges
		2. Trade Marks Act 1994
		3. Strafbare Kennzeichenverletzung
		4. Kosten
		VII. Zusammenfassung

**Literatur:** *Alexander* Heidelberger Kommentar zum Wettbewerbsrecht, III. Großbritannien, 2. Aufl 2004; *Anand & Norman* Blackstones, Guide to the Trade Marks Act, 1994; *Bainbridge* Intellectual Property, 2006; *Böckenholt* Die Benutzungsmarke in England-Tatbestand und Rechtsfolge von Passing off, MarkenR 2002, 6; *Clark* Großbritannien-Änderungen im Markenrecht, GRURInt 2007, 1053; *dies* Großbritannien-Einführung eines beschleunigten Anmeldeverfahrens im Markenrecht, GRURInt 2008, 267; *Cornish* Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2003, 622, 666; *Kerly* Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 2001, 18, 163; *Körber/Rehaag* Bekämpfung von Produktpiraterie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Die strafbare Kennzeichenverletzung in England, GRURInt 2006, 658, 663; *Krienke* Änderungen des Markeneintragungsverfahrens in Großbritannien und Nordirland, Konsequenzen für Inhaber von Gemeinschaftsmarken, MarkenR 2008, 111, 113; *Kroher* Die neuere Entwicklung der Passing off-Klage im englischen Recht, GRURInt 1982, 92,102; *Lange* Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 2009; *Lord Hailsham of St Marylebone* § 176 Halsbury's, Law of England, 1995, Bd 48; *Mountstephens* Das Markenrecht in Großbritannien und Nordirland, Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, 2003, Bd 123; *Ohly* Darstellung und Anmerkung zu *Hodgkinson & Corby Ltd et al v Wards Mobility Services Ltd*, GRURInt 1996, 954, 959; *Pfeiffer* Abenteuer Markenrecht-Durchsetzung von markenrechtlichen Ansprüchen in Großbritannien, WRP 2001, 1152, 1160; *ders* Markenmeldung in Großbritannien- ein praktischer Leitfaden, WRP 2000, S 1379, 1388; *Schumann* Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland, Dissertation, Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Hamburg, 2000.

### I. Einführung

- 1 Das Markenrecht wird in England und Wales überwiegend durch den „Trade Marks Act 1994“ (im Folgenden TMA) geregelt, durch welchen die RL 89/194/EG umgesetzt und der „Trade Marks Act 1938“ ersetzt wurde. Der TMA schützt unmittelbar nur die registrierte Marke gem § 2 Abs 2 TMA. Nicht eingetragene Kennzeichen werden durch das „Law of Passing off“ geschützt, welches „Common Law“, auf Präzedenzurteilen beruhende richterliche Rechtsfortbildung ist.
- 2 Der TMA enthält Regelungen ua zum Schutz notorisch bekannter Marke gem §§ 55, 56, 6 TMA (Art 6<sup>bis</sup> PVÜ), der Gemeinschaftsmarke gem §§ 51, 52, 6 TMA, der International Registrierten Marke gem §§ 53, 54, 6 TMA (Madrider Protokoll zum Madrider Markenabkommen), der Kollektivmarke gem §§ 49, 2 Abs 2, 6 TMA iVm Anh 1 des TMA und der Gütemarke gem §§ 50, 2 Abs 2 TMA iVm Anh 2 des TMA.
- 3 Der Text des TMA ist abrufbar unter [www.ipo.gov.uk/tm/legal/tmact94.pdf](http://www.ipo.gov.uk/tm/legal/tmact94.pdf), die deutsche Übersetzung befindet sich in BIPMZ 1997, 286ff). Daneben gilt die Ausführungsverordnung „The Trade Marks Rules“ (im Folgenden TMR), die im Wesentlichen mit der deutschen VO zur Ausführung des MarkenG (MarkenVO bzw der DV zur GMV) verglichen werden kann und welche im Internet unter [www.legislation.gov.uk/all?title=Trade%20Marks%20Rules](http://www.legislation.gov.uk/all?title=Trade%20Marks%20Rules) abrufbar ist. Der Trade Description Act 1968 ist unter [www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?ActiveTextDocId=1198370](http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?ActiveTextDocId=1198370) abrufbar.
- 4 Die von dem britischen Amt für Geistiges Eigentum/ „UK Intellectual Property Office“ (Concept House, Cardiff Road, Newport, South Wales NP 10 8QQ) herausgegebenen Formulare, zB das (elektronische) Anmeldeformular TM3 etc, finden sich unter [www.ipo.gov.uk/t-formsfees](http://www.ipo.gov.uk/t-formsfees). Das Patent-Markenamt hat Informationen zur Anmeldung, zB Ausfüllen der Anmeldeformulare, und zum Anmeldeverfahren auf seiner Internetseite zur Verfügung gestellt unter [www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying.htm](http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying.htm) („Trade Marks: Application Guide“) und [www.ipo.gov.uk/tm-basicfacts.pdf](http://www.ipo.gov.uk/tm-basicfacts.pdf) („Trade Marks: Essential Reading“). Eine Markenrecherche lässt sich unter [www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm](http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm) vornehmen. Das elektronische Markenblatt, auf dem jeden Freitag die akzeptierten Anmeldungen für eine Eintragung veröffentlicht werden, findet sich unter [www.ipo.gov.uk/t-tmj.htm](http://www.ipo.gov.uk/t-tmj.htm).
- 5 Zwar gilt der TMA gem § 108 TMA für England und Wales, Schottland und Nordirland sowie die Isle of Man. Da sich Großbritannien allerdings in die drei Gerichtsbarkeiten England und Wales, Schottland sowie Nordirland aufteilt, unterscheidet sich die Rechtslage und das gerichtliche Verfahren zT, so dass dieser Beitrag einen Überblick lediglich über die Rechtslage in England und Wales verschafft.

### II. Eintragungsfähigkeit, Anmeldung und Widerspruch

- 6 **1. Eintragungsfähigkeit.** § 1 Abs 1 S 1 TMA definiert ein Zeichen als eintragungsfähige Marke, welches graphisch darstellbar und geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. In § 1 Abs 1 S 2 TMA wird aufgeführt, dass eine Marke insb aus Wörtern (einschließlich Personennamen), Mustern, Buchstaben, Zahlen oder aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung bestehen kann.
- 7 Die Regelungen zur Kollektivmarke entsprechen größtenteils den Regelungen in den §§ 97 ff MarkenG. Damit ist sie im Gegensatz zur herkömmlichen Marke trotz Enthaltens geographischer Herkunftszeichen eintragbar gem Anh 2 § 3 Abs 1 TMA. Der Inhaber der Kollektivmarke kann nach § 49 TMA nur eine Vereinigung von Mitgliedern und keine Einzelperson sowie kein Einzelunternehmen sein. Weiterhin ist die Gütemarke eintragbar, wel-

che im Gegensatz zur Kollektivmarke nicht die Herkunft, sondern die Qualität oder eine bestimmte Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen anzeigen soll. Sie kann jedoch gem Anh 2 § 4 TMA nicht für eine Rechtspersönlichkeit eingetragen werden, die gleichzeitig Waren herstellt oder Dienstleistungen anbietet, für die die Gütemarke erteilt werden soll.

Hervorzuheben ist der britische Sonderfall der sog Serienanmeldung von Marken. Diese 8 kommt in Betracht, wenn sich die einzelnen Marken in wesentlichen Teilen gleichen und nur in unwesentlichen Bestandteilen unterscheiden, welche nicht die Identität der Marke beeinflussen gem § 41 Abs 2 TMA und Art 21 TMR. Die Serienanmeldung ist zB empfehlenswert bei der Anmeldung desselben Wortes in unterschiedlicher Schreibweise bzw Typographie (*Pfeiffer* WRP 2000, 1379, 1381).

Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, sind alle Kennzeichen eintragbar, solange keine 9 absoluten oder relativen Eintragungshindernisse (zu der gesetzlichen Änderung der Kompetenz des Amtes für Geistiges Eigentum siehe unter B. II. 1. b) vorliegen, welche in den §§ 3, 4 TMA und §§ 5 TMA, § 6 TMA jeweils iVm § 37 TMA geregelt sind.

**a) Absolute Eintragungshindernisse.** Die Regelungen des TMA zu den absoluten Eintragungshindernissen nach §§ 3 und 4 TMA entsprechen im Wesentlichen der Regelung des deutschen Markengesetzes in § 8 MarkenG. 10

Nach § 3 Abs 1 S 1 (a) TMA ist ein Zeichen dann nicht eintragbar, wenn es den Anforderungen des § 1 Abs 1 TMA (s unter I. Eintragungsfähigkeit) nicht entspricht. Hinsichtlich des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit kann diese Regelung mit der deutschen Regelung in § 8 Abs 1 MarkenG verglichen werden. Nach § 3 Abs 1 S 1 (b) TMA sind Marken ohne jede Unterscheidungskraft nicht eintragbar und mit § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vergleichbar. § 3 Abs 1 S 1 (c) TMA entspricht im Wesentlichen § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. § 3 Abs 1 S 1 (d) TMA gleicht § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG. Nach § 3 Abs 1 S 2 TMA gilt, dass eine Marke entgegen den Regelungen in § 3 Abs 1 S 1 (b), (c), (d) TMA doch eingetragen werden kann, sofern sie zum Zeitpunkt der Anmeldung durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Dies ist mit § 8 Abs 3 MarkenG vergleichbar. § 3 Abs 2 (a) – (c) TMA entspricht der deutschen Regelung in § 3 Abs 2 MarkenG. § 3 Abs 3 (a) und (b) TMA entsprechen den Regelungen in § 8 Abs 2 Nr 5 und Abs 4 MarkenG. § 3 Abs 4 TMA gleicht § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG. Die nach §§ 3 Abs 5, 4 TMA aufgeführten speziell geschützten Hoheitszeichen sind nicht eintragungsfähig (eine ähnliche Regelung findet sich in § 8 Abs 2 Nr 6 und Nr 8 MarkenG). 11

§ 3 Abs 6 TMA regelt, dass eine Marke nicht oder insoweit nicht eintragbar ist, sofern die 12 Anmeldung auf Eintragung böswillig erfolgt. Das liegt ua auch dann vor, wenn die Benutzung der Marke entgegen der abzugebenden Erklärung in der Anmeldung weder erfolgt noch beabsichtigt ist (*Pfeiffer* WRP 2000, 1383).

**b) Relative Eintragungshindernisse.** Zum Verständnis der Regelungssystematik des TMA 13 gilt es zu beachten, dass nicht wie im deutschen Recht relative Schutzhindernisse bzw Lösungsgründe (§§ 9 Abs 1, 10 mit Einschränkungen, 12, 13 MarkenG), sondern schon im Eintragungsverfahren zu beachtende relative Eintragungshindernisse gem §§ 5, 6 TMA bestehen.

Nach § 5 Abs 1 TMA wird eine Marke nicht eingetragen, wenn sie identisch mit einer früheren 14 Marke ist und für Waren oder Dienstleistungen vorgesehen ist, die mit denen identisch sind, für die die frühere Marke Schutz genießt. § 6 TMA definiert den Begriff der früheren Marke. Darunter fallen vor allem die angemeldeten oder registrierten nationalen Marken, internationalen Marken mit Schutzrechterstreckung auf die UK bzw auf die EU, Gemein-

schaftsmarken und notorisch bekannten Marken nach Art 6<sup>bis</sup> PVÜ oder der WTO Vereinbarung mit älterem Zeitrang.

- 15 Identität der Kennzeichen liegt dann vor, wenn sämtliche Elemente der Zeichen dieselben sind, oder die Unterschiede bei einer Gesamtwürdigung so gering sind, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der Durchschnittsverbraucher diese wahrnimmt. Dabei muss beachtet werden, dass der Verbraucher sich nur unvollständig an Marken erinnert und dass die Marken nicht immer nebeneinander gesehen werden (vgl die Äußerung des Amtes für Geistiges Eigentum, [www.ipo.gov.uk/t-law-pan-pan1106.htm](http://www.ipo.gov.uk/t-law-pan-pan1106.htm), unter Hinweis auf *EuGH GRURInt* 2003, 533, 536 – *LTJDiffusionSA./SadasVerbandetSA*). Bei der Beurteilung der Identität von Dienstleistungen ist auf den Kernbereich der jeweiligen Dienstleistung abzustellen (*Reed v Reed* [2004] *EWCA* (Civ), 159).
- 16 § 5 Abs 2 TMA kann als mit § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vergleichbar angesehen werden.
- 17 Zur Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen werden diese in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht verglichen. Die Feststellung der Ähnlichkeit erfolgt unter der Gesamtwürdigung der Ähnlichkeiten und Unterschiede. Auch hier wird das jeweilige Zeichen einheitlich betrachtet, da dies der Sichtweise der Verbraucher entspricht (so). Dabei spielt auch die Durchsetzung der Marke im Verkehr, ihr Schutzzumfang sowie die Differenzierung zwischen starken und schwachen Markenkomponenten eine in die Beurteilung einzubeziehende Rolle. Bei mehrgliedrigen Zeichen kommt es darauf an, welcher Bestandteil prägend wirkt. Zudem findet keine isolierte Betrachtung der Zeichen statt, vielmehr wird auch einbezogen, inwiefern eine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Zeichen und ihren Waren/Dienstleistungen besteht, die zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt (*Pfeiffer WRP* 2000, 1384 mWN).
- 18 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu zählen die Beschaffenheit, der vorgesehene Zweck sowie die Art der Benutzung der Waren/Dienstleistungen. Vor allem wird berücksichtigt, ob die Waren/Dienstleistungen miteinander im Wettbewerb stehen oder sich ergänzen (*Amt für Geistiges Eigentum*, ebenda, unter Hinweis auf *EuGH GRURInt* 1998, 56 – *Sabel*; *EuGH GRURInt* 1998, 875 – *Canon*).
- 19 Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr müssen alle in Betracht kommenden Faktoren des Einzelfalls berücksichtigt werden. Dabei sind die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen, der Grad der Unterscheidungskraft der früheren Marke und das Maß der Ähnlichkeit zwischen den Waren/Dienstleistungen zu beachten. Ein geringeres Maß an Ähnlichkeit zwischen den Zeichen kann durch ein größeres Maß an Ähnlichkeit zwischen den Waren/Dienstleistungen aufgewogen werden und umgekehrt (*Amt für Geistiges Eigentum*, ebenda, unter Hinweis auf *EuGH, GRURInt* 1998, 56 – *Sabel/Puma*). Je stärker die Unterscheidungskraft der früheren Marke, desto größer die Verwechslungsgefahr (*Amt für Geistiges Eigentum*, ebenda, unter Hinweis auf *EuGH GRURInt* 1998, 875 – *Canon*). Eine gedankliche Verbindung, bei der der Verkehr einen Zusammenhang zwischen den Kennzeichen sieht, sie jedoch nicht verwechselt, genügt nicht (*Amt für Geistiges Eigentum*, ebenda, unter Hinweis auf *EuGH GRURInt* 1998, 56 – *Sabel*).
- 20 § 5 Abs 3 TMA kann als mit § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG vergleichbar angesehen werden. Danach wird ein mit der früheren Marke identisches oder ähnliches Zeichen nicht eingetragen, wenn die frühere Marke einen guten Ruf/Reputation in Großbritannien (bzw innerhalb der EU für die Gemeinschaftsmarken und Internationalen Marke mit Schutzrechtserstreckung auf die EU) genießt und eine Benutzung des angemeldeten Kennzeichens zweifelsfrei die Unterscheidungskraft oder den guten Ruf ausnutzt oder beeinträchtigt.

Während gem § 42 MarkenG ein Widerspruch gegen eine Eintragung nur aufgrund einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang zulässig ist und Rechte aus Benutzungsmarken mit älterem Zeitrang gem § 12 MarkenG gegen die Eintragung nur im Wege der Löschungsklage nach §§ 51 Abs 1, 55 Abs 1 MarkenG geltend zu machen sind, gilt im Gegensatz dazu in England und Wales schon als relatives Eintragungshindernis nach § 5 Abs 4a) TMA, wenn die Benutzung der einzutragenden Marke insb zu einer den Tatbestand des „Law of Passing off“ verwirklichenden Verletzung der „Benutzungsmarke“ oder des Unternehmenskennzeichens mit älterem Zeitrang (s dazu unter IV.) führen würde. 21

Der Eintragung entgegenstehende Rechte können sich dabei auch aus Urheber- oder Geschmacksmusterrechten ergeben gem § 5 Abs 4 (b) TMA. 22

Schließlich ist § 5 Abs 5 TMA zu beachten, wonach sämtliche relative Eintragungshindernisse nach § 5 TMA nicht gelten, sofern der Inhaber der früheren Marke der Eintragung zugestimmt hat. 23

Weiterhin kann nach § 7 TMA unter Hinweis auf § 12 Abs 2 „Trade Marks Act 1938“ der Anmeldende im Anmeldeverfahren dem Einwendenden die redliche, nebeneinander bestehende Benutzung der Marke entgehenhalten, sofern die beiden Zeichen fünf Jahre nebeneinander benutzt wurden. 24

**2. Anmelde- und Widerspruchsverfahren. – a) Anmeldung und Prüfungskompetenz des Amtes für Geistiges Eigentum. – aa) Anmeldung.** Die Markenmeldung hat nach § 32 Abs 2 TMA zu enthalten: den Antrag eine Marke anzumelden, den Namen und die Adresse des Anmeldenden, die Angabe über die Waren und Dienstleistungen sowie die Angabe der entspr Klassen (Klassifizierung nach dem Abkommen von Nizza gem § 34 TMA und Art 7 TMR) und die Wiedergabe der Marke. Außerdem ist nach § 32 Abs 3 TMA anzugeben, dass der Anmeldende bzw mit seiner Einwilligung ein Dritter das Zeichen für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen schon benutzt oder die redliche Absicht der Nutzung besteht. 25

Nach Anh 2 § 6 bzw Anh 1 § 5 TMA muss die Anmeldung einer Gütemarke oder einer Kollektivmarke eine Satzung enthalten, die die Einzelheiten der Benutzung regelt. 26

Art 10 der TMR verlangt, dass in der Anmeldung eine Zustellungsadresse in Großbritannien angegeben wird. Es bedarf jedoch keiner Vertretung durch einen RA oder PatAnw. 27

Die Anmeldung ist gebührenpflichtig und erfolgt auf dem Formular TM3. Für den Antrag auf Eintragung einer Marke in nur einer Klasse wird eine Gebühr in Höhe von £ 200 berechnet, für jede weitere Klasse werden jeweils £ 50 erhoben. Die Anmeldegebühr bei einer Serienanmeldung beträgt £ 200 in einer und jeweils £ 50 für jede weitere Klasse. IF der Anmeldung einer Güter- oder Kollektivmarke erfolgt die Einreichung der Satzung auf dem Formular TM35. Dafür fallen jeweils weitere £ 200 an. Die Gebühren werden innerhalb der üblichen Frist von zwei Monaten ab Antragsstellung fällig. 28

Wenn nicht alle erforderlichen Angaben vorliegen, setzt der Registrar gem § 37 Abs 3 TMA dem Antragsteller eine Frist zur Stellungnahme, Ergänzung bzw Berichtigung. Falls dem nicht ausreichend entsprochen wird, wird der Antrag abgelehnt gem § 37 Abs 4 TMA. Für den Fall, dass alle nach § 32 Abs 2 TMA erforderlichen Angaben vorliegen, erhält die Anmeldung ein Anmeldedatum gem § 33 Abs 1 TMA. Für den Fall einer Registrierung nach Abschluss des Anmelde- bzw Widerspruchsverfahren ist das Anmeldedatum der Tag, ab welchem der Inhaber der Marke rückwirkend sein Ausschließlichkeitsrecht erlangt hat gem §§ 9 Abs 3, 40 Abs 3 TMA. 29

**bb) Prüfungskompetenz.** Der Registrar prüft nach § 37 TMA nicht nur das Vorliegen von absoluten, sondern auch von relativen Eintragungshindernissen von Amts wegen. Aller- 30

dings gilt seit Änderung des englischen Markenrechts durch die „Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007 und Trade Marks (Amendment) Rules 2007“, dass die Eintragung der Marke wegen eines relativen Eintragungshindernisses nach §§ 5, 6 TMA nur noch dann zurückgewiesen wird, wenn der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang dies im Widerspruchsverfahren geltend gemacht hatte. Denn sofern der Registrar einen Konflikt mit prioritätsälteren Marken festgestellt hat, muss er deren Inhaber gem § 37 TMA über die Neuanmeldung benachrichtigen. Dies ähnelt dem Prüfungsverfahren des HABM nach Art 7, 8, 39 GMV.

- 31 Hervorzuheben ist, dass die Inhaber von älteren nationalen und internationalen Marken mit Schutzrechtswirkung für das Vereinigte Königreich immer von der Neuanmeldung benachrichtigt werden, im Gegensatz zu den Inhabern von Gemeinschaftsmarken und älteren internationalen Registrierungen mit Schutzrechtserstreckung auf die EU (*Krienke* MarkenR 2008, S 111, 112).
- 32 Das ehemalige „opt-in“ System für die Benachrichtigung von Inhabern von Gemeinschaftsmarken und älteren internationalen Registrierungen mit Schutzrechtserstreckungen auf die EU wurde zum 1.10.2012 abgeschafft.
- 33 Wenn die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen zur Eintragung entspricht, veröffentlicht der Registrar die Anmeldung im Markenblatt gem § 38 Abs 1 TMA.
- 34 **b) Beschleunigte Anmeldeverfahren.** Seit dem 7.4.2008 ist es möglich, sämtliche Markenmeldungen mit Ausnahme der sog Serienanmeldung nach § 41 Abs 2 TMA im beschleunigten Verfahren vorzunehmen. Der Antrag auf dieses Verfahren erfolgt auf dem elektronischen Formblatt TM3. Dabei muss der Antrag auf das beschleunigte Verfahren für jede einzelne Marke gesondert (Sammelanträge werden nicht zugelassen) und gemeinsam mit dem Anmeldeantrag gestellt werden. Neben der normalen Anmeldegebühr iHv £ 200 pro Kennzeichen fällt eine zusätzliche Gebühr iHv £ 300 pro Kennzeichen in einer Klasse an. Für weitere Klassen kommen jeweils £ 50 hinzu. Damit sind für die Anmeldung einer Marke in zwei Klassen im beschleunigten Verfahren £ 550 zu entrichten ([www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-notice/t-notice-old/t-notice-fasttrack/t-notice-fasttrack-guidance.htm](http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-tm/t-law/t-notice/t-notice-old/t-notice-fasttrack/t-notice-fasttrack-guidance.htm)).
- 35 Die Gebühren werden zum Zeitpunkt der Anmeldung fällig wird. Das beschleunigte Verfahren wird nicht rückwirkend auf Marken mit einem Anmeldedatum vor dem 7.4.2008 angewendet. Im Zuge des beschleunigten Verfahrens prüft das Amt für Geistiges Eigentum den Antrag auf formelle und materielle Hindernisse und sendet innerhalb einer Frist von zehn Tagen (ab dem ersten Werktag nach Antragsstellung) einen Prüfungsbericht an den Antragssteller.
- 36 Für den Fall der Nichteinhaltung der Frist wird dem Antragssteller die Sondergebühr erstattet gem § 6 Trade Marks (Fees) Rules. Ist die Anmeldung formell fehlerhaft, wird dies in einem Bescheid mitgeteilt und die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb einer Frist Stellung zu nehmen bzw die Mängel zu beheben. Es besteht die Möglichkeit, die Anmeldung trotz der Verzögerung im beschleunigten Verfahren aufrechtzuerhalten oder in eine normale Anmeldung umzuwandeln, wobei ihm dann die Sondergebühr erstattet wird. Hält er das beschleunigte Verfahren aufrecht, beginnt die zehn Tagesfrist am ersten Werktag nach Behebung des formellen Mangels gem § 3 Trade Marks (Fees) Rules.
- 37 Sollten der Eintragung keine Mängel entgegenstehen, wird die Anmeldung im Markenblatt veröffentlicht und die Widerspruchsfrist von drei Monaten beginnt mit den unter II.2.c.) aufgeführten Folgen.
- 38 Da die Bearbeitung einer Anmeldung im normalen Verfahren ca 1 Monat dauert und auch im beschleunigten Verfahren die dreimonatige Widerspruchsfrist gilt, ist der zeitliche Vor-

teil des beschleunigten Verfahrens gerade auch im Hinblick auf die zusätzliche Gebühr im Einzelfall zu überprüfen (*Clark GRUR* 2008, 267, 268). Sollte es jedoch auf ein sehr schnelles Vorgehen gegen die Benutzung des Kennzeichens durch Dritte ankommen, empfiehlt sich das beschleunigte Verfahren uU, da nach britischem Recht ein Markenverletzungsverfahren nach den §§ 10 ff TMA erst nach der Eintragung der Marke angestrengt werden kann gem § 9 TMA. Hinzugefügt werden muss allerdings, dass ein Markenverletzungsverfahren auch ohne Eintragung der Marke möglich ist, jedoch nur unter dem Rechtsinstitut des „Law of Passing off“, dessen tatbestandlichen Voraussetzungen zum Teil schwieriger nachzuweisen sind (so der Nachweis des „Goodwill“, su), als die nach §§ 10 ff TMA.

**c) Widerspruch.** Neben einer Benachrichtigung ermöglicht die Veröffentlichung der Anmeldung im Markenblatt Dritten, gegen die Eintragung gem § 38 Abs 2 TMA Widerspruch einzulegen, der zu begründen ist. Die Begr kann sich auf absolute sowie auf relative Eintragungshindernissen stützen. Dabei muss der Widerspruch innerhalb von drei Monaten seit der Veröffentlichung gem der RL 13 der TMR auf dem Formular TM7 eingelegt werden. Die Widerspruchsgebühr beträgt £ 200. Über einen Widerspruch wird der Anmeldende informiert und ihm wird eine Frist von weiteren drei Monaten zur Erwidmung gesetzt, welche auf dem Formular TM8 erfolgt. **39**

Vor dem Ablauf dieser Frist, können die Parteien einvernehmlich bei dem Registrar eine sog „cooling off phase“ gem RL 13 Abs 4 der TMR auf dem Formular TM9c beantragen, welche wiederum drei Monate beträgt und eine außeramtliche Einigung ermöglichen soll. Diese Frist kann einmalig verlängert werden. Nach Ablauf der Frist muss der Anmeldende seine Erwidmung auf dem Formular TM8 innerhalb eines Monats einreichen. Für diesen Fall erhält der Widerspruchsführer eine weitere Frist von drei Monaten, bis zu der er die Beweise anzugeben hat, die seinen Widerspruch stützen. **40**

Diese Frist kann durch einen Antrag auf dem Formular TM9 verlängert werden, wobei eine Gebühr von £ 50 fällig wird. Als Beweismittel kommen die eidesstattliche Versicherung, die eidliche Erklärung und der Zeugenbeweis in Betracht gem § 69a) TMA und den Art 55 und 56 TMR. Andere Beweismittel lässt der Registrar nach seinem Ermessen zu (*Pfeiffer WRP* 2000, 1379 ff). **41**

Sofern nach einer akzeptierten Anmeldung gem § 37 Abs 5 TMA und Veröffentlichung gem § 38 Abs 1 TMA kein Widerspruch innerhalb der drei Monatsfrist erhoben wurde oder das Verfahren anderweitig abgeschlossen worden ist, wird die Marke eingetragen gem § 40 TMA. Die Schutzdauer der Marke beträgt 10 Jahre und wird auf Antrag gegen eine Gebühr von £ 200 jeweils um zehn Jahre verlängert gem §§ 42, 43 TMA, Art 27-29 TMR. **42**

Gegen die Entsch des Registrar ist die Berufung statthaft gem § 76 Abs 1 TMA. Zuständig ist entweder der „High Court“ oder eine hierzu ernannte Person, „appointed person“ (ein Anwalt der Krone, der vom „Lord Chancellor“, vergleichbar mit dem deutschen Justizminister, ernannt worden ist) gem § 76 Abs 2 TMA. **43**

### III. Sonstiges

Die freie Übertragbarkeit und die Lizenzierung werden in den §§ 24, 28–31 TMA geregelt. Diese müssen schriftlich gefasst sein gem §§ 24 Abs 3, 28 Abs 2 TMA. **44**

Die Regelungen zur Übertragbarkeit in § 24 TMA gelten jedoch nicht für die nicht registrierte Marke gem § 24 Abs 6 TMA. Somit begründet der translative Erwerb keine Rechte, solange kein Herkunftshinweis zugunsten des Erwerbers entstanden ist (*Böckenholt MarkenR* 2002, S 9). **45**