

## Überblick zum Markenrecht der VAE

von Ron Kleinheyer veröffentlicht im GEC-Magazin am 08.07.2013

Liebe Clubmitglieder,

wenn auch für Privatpersonen eher von untergeordneter Bedeutung, so ist das Markenrecht der VAE umso wichtiger für Unternehmen, die einen Start ins Geschäftsleben der VAE planen oder bereits mit dem Handel oder der Erbringung von Dienstleistungen in den VAE begonnen haben. Die Schaffung einer Marke ist für ein einheitliches Auftreten am Markt und die Entwicklung einer „Corporate Identity“ unerlässlich. Dabei wird die Bedeutung von Marken und ihrer Schutzfunktion sehr häufig unterschätzt. Im Rahmen dieses Artikels soll daher ein kurzer Überblick über das Markenrecht der VAE gegeben werden.

### 1. Allgemeines

Die VAE hatten lange Zeit den Ruf eines Paradieses für Markenpiraterie. Insbesondere in Al-Karama, das noch immer in vielen Reiseführern als Ausflugsziel angepriesen wird, konnten die „großen Namen“ für kleines Geld erworben werden. Zwischenzeitlich sind einige Gesetzesreformen eingetreten und die Behörden deutlich stärker sensibilisiert, entsprechende Abwehrrechte von Markeninhabern durchzusetzen. Die VAE sind der Welthandelsorganisation (WHO) beigetreten und haben in diesem Zusammenhang auch das sog. TRIPS-Abkommen ratifiziert. Es erfolgte zudem ein Beitritt zu mehreren internationalen Abkommen zum Schutze des geistigen Eigentums (u.a. Nizzaer Abkommen von 1957). Dennoch sind nicht alle einschlägigen internationalen Abkommen ratifiziert worden – bspw. sind die VAE nicht Mitglied des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken –, so dass der Schutz einzelner Rechte nach wie vor unterschiedlich ausgeprägt ist und eine bspw. bereits nach deutschem Recht eingetragene Marke in den VAE erneut registriert werden muss.

Häufig wird bei Auslandsaktivitäten in den VAE über lokale Vertreter oder Geschäftspartner operiert. Der Markt soll zunächst „getestet“ werden. Tritt der gewünschte Erfolg ein, ist es für eine Registrierung der Marke aber vielfach bereits zu spät. Schlimmstenfalls ist die Marke bereits durch einen enttäuschten Geschäftspartner, einen Handelsvertreter oder sonstigen Dritten im eigenen Namen registriert. Diese Situation im Nachhinein zu bereinigen ist – sofern überhaupt noch möglich – mit hohen Kosten und einem erheblichen Zeitaufwand verbunden.

### 2. Rechtsgrundlage

Das Markenrecht ist in den VAE im Federal Trademark Law Nr. 37 aus 1992, welches durch Gesetz Nr. 8 aus 2002 umfassend reformiert und neugefasst wurde, geregelt. Das Trademark Law besteht derzeit aus 50 Artikeln und regelt u.a. das Registrierungsverfahren, den Schutzzumfang und die zivil- und strafrechtlichen Abwehransprüche des Rechtsinhabers.

### **3. Die „Marke“**

Eine Marke und als solche eintragungsfähig ist jedes Zeichen, das geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Anbieters von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden. Eintragungsfähig sind nach ausdrücklicher gesetzlicher Formulierung (Art. 2 des Trademark Law) u.a. Namen, Worte, Symbole, Gravuren oder Bilder. Eine Kombination der Elemente ist ebenfalls möglich.

Nicht eintragungsfähig sind hingegen Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, die gegen die öffentliche Ordnung oder die in den Emiraten herrschenden Wertvorstellungen verstoßen, hoheitliche Embleme oder Zeichen wiedergeben oder die lediglich auf die geographische Herkunft des Produkts oder der Dienstleistung hinweisen (vgl. Art. 3 des Trademark Law).

### **4. Registrierung und Rechtsinhaberschaft**

Zur Erlangung markenrechtlichen Schutzes ist zunächst ein Antrag beim Ministry of Economy zu stellen. Nach Einreichung des Antrags leitet das Ministry of Economy eine Markenrecherche ein, bei der das Markenregister auf bereits bestehende gleiche oder ähnliche Marken durchsucht wird. Eine solche sog. Ähnlichkeitsrecherche kann auf Wunsch des Antragstellers bereits vor Antragsstellung durchgeführt werden, was durchaus empfehlenswert ist, um Antragszurückweisungen und damit verbundene, höhere Kosten zu vermeiden.

Soweit sich keine entgegenstehenden Eintragungen finden lassen, wird der Eintragungsantrag im Trade Mark Bulletin der VAE veröffentlicht und muss zugleich in zwei weiteren arabischen Tageszeitungen publiziert werden. Auf diese Weise wird es Dritten ermöglicht, eine aus ihrer Sicht bestehende Verletzung ihrer Markenrechte innerhalb von 30 Tagen geltend zu machen. Sollte kein Widerspruch erhoben worden sein bzw. konnten etwaige Widersprüche ausgeräumt werden, so wird Markenschutz für die bestimmte Marke in der beantragten Schutzklasse rückwirkend ab Antragsstellung gewährt. Hierbei ist zu beachten, dass Es 45 Schutzklassen gibt, die einheitlich dem Nizzaer Abkommen von 1957 folgen. Bei Antragsstellung muss daher festgelegt werden, für welche bestimmten Waren- oder Dienstleistungsgruppen Schutz beantragt werden soll. Dabei ist für jede Klasse jeweils ein eigener Antrag zu stellen. Der Antragsteller erhält sodann ein die Eintragung bestätigendes Zertifikat.

Die offiziellen Kosten des Ministry of Economy für das Antragsverfahren belaufen sich, jeweils pro Marke und Klasse, auf AED 250,- für die Markenrecherche (optional) und AED 500,- Antragsgebühren. Weiterhin sind mind. AED 1.500,- für die Publikation und AED 5.000,- Registrierungsgebühren an das Ministry of Economy zu entrichten.

### **5. Rechtsposition**

Durch die Eintragung erhält der Markeninhaber umfassende Abwehrrechte. U.a. kann er anderen verbieten, deren Waren oder Dienstleistungen mit identischen oder ähnlichen Zeichen zu versehen. Es ist ein zivilrechtliches (z.B. Begehren von Unterlassung und

Schadensersatz) und strafrechtliches Vorgehen (Erstattung einer Anzeige) gegen den Verletzer möglich.

Um die Rechtsposition des Markeninhabers durchzusetzen, haben die VAE auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Abteilungen der Polizei geschaffen, welche auf gerichtliche Anordnung Razzien durchführen und Geschäfte u.a. bis zu sechs Monate schließen können. Darüber hinaus war und ist das Department of Economic Development (DED) sehr aktiv. Das DED hat eigene Inspektoren, die von Amts wegen die Märkte beobachten und im Auftrag der Markeninhaber Überprüfungen durchführen. Das Trademark Law sieht darüber hinaus Geld- und sogar Freiheitsstrafen für den rechtswidrigen Gebrauch von Markenrechten vor.

Der durch die Markeneintragung gewährte Schutz wird in den VAE für eine Dauer von 10 Jahren gewährt und kann nach deren Ablauf um jeweils 10 weitere Jahre verlängert werden, so dass Markenschutz bei Bedarf auf unbegrenzte Zeit in Anspruch genommen werden kann. Für die Verlängerung des Markenschutzes sind Gebühren in Höhe von AED 5.000,- an das Ministry of Economy zu entrichten.

Das durch die Markeneintragung erlangte Recht wird Gegenstand des Vermögens des Markeninhabers. Er kann folglich nach seinem Belieben darüber verfügen, es also übertragen oder belasten, muss dieses aber im Markenregister bekannt machen.

## **6. Fazit**

Die VAE bieten rechtliche Rahmenbedingungen, die einen umfassenden und effektiven Schutz einer Marke gewährleisten. Die gebotenen Möglichkeiten sollten daher unbedingt frühzeitig genutzt werden, um „böse Überraschungen“ zu verhindern.