

RRLEX | RUMPF RECHTSANWÄLTE



Marken und Patente

RUMPF RECHTSANWÄLTE
Lenzhalde 68 – D-70192 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 997 977-0 – Fax +49 (0) 711 997 977-20
e-mail: info@rumpf-legal.com

In Kooperation mit:
RUMPF Consulting Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Meclis-i Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. Karun Çıkmazı No.1 D.10
TR - 34427 Kabataş-Beyoğlu/Istanbul
Tel: +90 (0) 212 243 76 30 - Fax: +90 (0) 212 243 76 35
e-mail: info@rumpf-consult.com

www.rumpf-legal.com

© 2015

Wer sind wir?

RRLEX hat sich auf die Beratung vor allem von ausländischen Unternehmen spezialisiert, die in den türkischen Markt einsteigen oder dort bereits präsent sind. Unseren Kunden bieten wir alle Dienstleistungen, die über das Dienstleistungsangebot von Rechtsanwälten und Steuerberatern hinausgehen.

Wir unterstützen Sie von Stuttgart oder von Istanbul aus effizient und kompetent gerichtlich und außergerichtlich in allen Fragen des geistigen Rechtsschutzes.

Einführung

Hatte die Türkei lange Zeit einen eher schlechten Ruf, was Fragen des Markenschutzes und den Problemkreis um Imitationen und Produktfälschungen anging, so zeichnet sich seit einiger Zeit eine positive Entwicklung ab. Noch immer gibt es viele Vertriebs- oder Geschäftspartner, die sich durch Eintragung der Marken ihrer ausländischen Partner im eigenen Namen oder Missbrauch fremder Marken Vorteile am Markt zu sichern suchen. Konsequente Verfolgung schafft aber immer häufiger Abhilfe. Denn die Türkei ist nicht nur seit langem allen einschlägigen internationalen Abkommen beigetreten (z.B. „Pariser Übereinkommen“, Madrider Abkommen, WIPO), sondern verfügt auch über ein funktionierendes eigenes gesetzliches Instrumentarium, das 1995 im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Zollunion in Kraft getreten ist. Seit 2003 gibt es spezialisierte Gerichte für geistigen Rechtsschutz. Ähnliche Mechanismen und Rechte wie bei Marken und Patenten gibt es auch für **Gebrauchsmuster** und **Geschmacksmuster**.

Marken

Markenschutz genießen – so Art. 6 der einschlägigen **„Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft“ Nr. 556** in der Fassung des Gesetzes Nr. 5833 v. 21.1.2009 – in der Regel solche Marken, die im Markenregister eingetragen sind. Schutz genießen aber auch „anerkannte Marken“, also solche

nicht eingetragene Marken, die sich auf dem Markt in ständiger gewerblicher Praxis etabliert haben. Dazu gehören Marken, die sich von den Namen länger am Markt tätiger Firmen ableiten. Inhaber können private oder juristische Personen sein. Darüber hinaus können von Markenschutzrechten auch solche Personen Gebrauch machen, die nach dem **Pariser Verbandsübereinkommen** zum Schutz der gewerblichen Rechte oder dem **Gründungsabkommen der Welthandelsorganisation** ein Antragsrecht haben oder bei denen das Gegenseitigkeitsprinzip erfüllt ist, d.h., in deren Ländern auch türkischen Marken ebenfalls Markenschutz gewährt wird. Es gilt ferner das **Meistbegünstigungsprinzip**: Internationale Abkommen treten immer dann an die Stelle der nationalen Regelung, wenn sie den besseren Rechtsschutz versprechen. Damit werden allerdings in anderen Ländern eingetragene Marken nicht automatisch geschützt, weil der **Grundsatz der Territorialität** davon ausgeht, dass Marken grundsätzlich nur am Eintragungsort geschützt sind. Die Eintragung im Ausland kann aber ein Indiz für die Bekanntheit sein. Und dies wiederum kann dazu führen, dass die Marke auch ohne Eintragung geschützt wird. Wenn also „Coca Cola“ Anfang der 1960er Jahre bei der Markteinführung in der Türkei auf „Kola Koka“ trifft, dessen Schriftzug identisch mit dem von Coca Cola ist, so hat Coca Cola einen Anspruch auf Löschung. Oder hat sich eine nur in einem bestimmten Marktsegment bekannte Marke bereits durch rege Importtätigkeit im türkischen Markt Bekanntheit verschafft, so darf der türkische Handelsvertreter diese nicht in eigenem Namen eintragen.

Das Pariser Abkommen eröffnet seinen Vertragsstaaten außerdem die Möglichkeit, in jedem Land, in dem eine Eintragung der betreffenden Marke beantragt wird, von einem **Vorrecht** Gebrauch zu machen und in einer Frist von 6 Monaten ab Antragstellung durch Ausübung des Vorrechts zu bewirken, dass alle nach Entstehen des Vorrechts gestellten Anträge zurückgewiesen

werden. Dieses Vorrecht steht auch denjenigen zu, die Markenware in der Türkei in einer nationalen oder internationalen Ausstellung ausgestellt haben. Noch sicherer ist, bei einer internationalen Markenmeldung bei der internationalen Fachorganisation der UNO, der WIPO in Genf (www.wipo.int) die Türkei einzubeziehen, das führt, falls das türkische Patentamt (**Türk Patent Enstitüsü** – www.tpe.gov.tr), nicht widerspricht, zu einer Eintragung in das türkische Markenregister.

Vor dem Hintergrund, dass nach türkischem Markenrecht in der Regel nur eingetragene Marken Markenschutz genießen und die Schutzwirkung, die durch die Eintragung entsteht, nur für Marken innerhalb der Türkei gegeben ist, empfiehlt es sich für Personen bzw. Unternehmen, die in der Türkei durch Vertriebspartner oder über eine eigene Niederlassung oder Gesellschaft tätig werden wollen, zumindest eine **eindeutige und mit Sanktionen bestückte Lizenzvereinbarung** zu treffen, oder besser noch eine Markenregistrierung zu veranlassen.

Vor Antragstellung empfiehlt sich naturgemäß die **Markenrecherche**. Hierzu wendet man sich an das Patentamt, bei dem man gegen eine geringe Gebühr eine Recherche nach einem Wort und einer Klasse vornehmen lassen kann; die Erstreckung auf mehrere Klassen kostet entsprechend mehr. Darüber hinaus gibt es auch im Internet Möglichkeiten, Markennamen frei zu recherchieren (www.patentofisim.com), wobei allerdings bezüglich der Aktualität bei solchen Anbietern Vorsicht geboten ist.

Ergibt die Recherche, dass dieselbe Marke oder eine ihr ähnelnde Marke eingetragen ist, kann der ausländische Markeninhaber in den oben bereits erwähnten Ausnahmefällen eine **Nichtigkeitsklage** gegen die eingetragene Marke erheben. Praktischerweise stellt man dabei in der Regel auch den Antrag auf **Übertragung**. Häufig und von der Rechtsprechung als Markenrechtsverletzung anerkannt sind insbesondere die Fälle, in denen

Importeure oder Vertriebspartner gegen das Prinzip von „Treu und Glauben“ verstoßen, indem sie Markenware, für die ihnen die Verkaufsbefugnis bereits wieder entzogen wurde, in eigenem Namen registrieren lassen oder gar die Marke selbst insgeheim auf sich selbst eintragen lassen – um dann den ursprünglichen Inhaber vom Markt zu verdrängen, indem andere Vertrieber mit Markenverletzungsverfahren, Strafverfahren und wettbewerbsrechtlichen Schadenersatzklagen überzogen werden.

Ist die fragliche Marke frei, kann die **Eintragung beim Patentinstitut in einer oder mehreren Warenklassen** beantragt werden. Die Gebühren belaufen sich pro Klasse auf 130 TL. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird der Antrag in einem Verordnungsblatt veröffentlicht, womit den Wettbewerbern für die Dauer von sechs Monaten die Eingabe von Einsprüchen und Bedenken eröffnet wird. Kommt kein Einspruch, wird eingetragen. Von nun an dauert der Markenschutz zehn Jahre an; er kann durch Antragstellung vor Ablauf verlängert werden. Spezialisierte Patent- und Markenbüros übernehmen die Überwachung der Fristen und beobachten ggf. auch den Markt im Hinblick auf Verletzungen.

Die Markenrechtsverletzung kann **strafrechtlich** erhebliche Freiheits- und Geldstrafen nach sich ziehen. **Zivilrechtlich** hat sie **Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche** zur Folge, die auch den entgangenen Gewinn umfassen. Es steht ferner ein Maßnahmeninstrumentarium zur Verfügung, das u.a. das **gerichtliche Beweissicherungsverfahren**, die **vorläufige Sicherstellung im Zoll** und die **einstweilige Verfügung durch das zuständige Gericht** umfasst. Auch wenn diese Instrumente im Kampf um die Schutzrechte auch gerne seitens des Markenpiraten angewendet werden, der nicht nur die Importe des tatsächlichen Markeninhabers zu stören sucht, sondern auch die neuen Vertriebspartner damit drangsaliiert, bieten sie doch gerade auch Schutz für den tatsächlich Berechtigten.

Die Fristen sind kurz, die Schadensersatzansprüche müssen innerhalb von zwei Jahren nach Kenntnis von der Markenverletzung gerichtlich geltend gemacht werden. Ist mit der Markenverletzung eine Straftat verbunden, gilt die Verjährungsfrist für die Straftat. Die Frist wird durch die o.g. einstweiligen Maßnahmen nicht unterbrochen oder gehemmt.

Strafrechtliche Sanktionen reichen bis zu 40.000 TL und/oder vier Jahre Freiheitsstrafe. Zudem kann es zu Gewerbeuntersagungen kommen. Markenpiraten leben also gefährlich.

Patente

Die derzeit gültige Regelung ist die **Rechtsverordnung mit Gesetzeskraft Nr. 551 über den Schutz der Patentrechte** aus dem Jahre 1995. Auch hier gelten ferner verschiedene internationale Abkommen: **Kooperationsabkommen über Patente** (1970), dem **Abkommen über das Europäische Patent** (1973) und dem **Straßburger Abkommen über die internationale Klassifizierung der Patente** (1971).

Patentinhaber und somit Berechtigte können natürliche oder juristische Personen sein. Auch hier gilt das **Meistbegünstigungsprinzip** der internationalen Abkommen, die der Anwendung vorteilhafter Vorschriften der Abkommen Vorrang vor solchen des nationalen Rechts verleihen. Wie beim Markenschutz beginnt auch der Patentschutz mit dem Antrag auf Eintragung beim türkischen Patentamt. Da hier die genaue Zeit der Antragstellung von großer Bedeutung ist, wird der Zeitpunkt unter Angabe von Datum, Stunde und Minute erfasst. **Patentrecherchen** sollte man nur über das Patentamt machen, weil nur hier die erforderliche Aktualität sichergestellt ist.

Personen, die in einem dem *PARISER ABKOMMEN* vom 1883 beigetretenen Staat ansässig oder gewerblich tätig sind, genießen das **Vorrecht**, innerhalb von zwölf Monaten nach Eintragung im Ausland auch in der Türkei Antrag zu stellen und damit früher gestellte Anträge Anderer zu ver-

drängen. Dieses Vorrecht steht auch denjenigen zu, welche die Ware, auf welche sich das Patent bezieht, in der Türkei in einer nationalen oder internationalen Ausstellung ausgestellt haben.

Der **Rechtsschutz** bei Patentrechtsverletzungen entspricht demjenigen bei Markenverletzungen. Allerdings gibt es Rechtsschutz nur, wenn der Antrag auf Eintragung des Patents öffentlich bekannt gemacht worden ist oder nachgewiesen werden kann, dass der Schädiger von der Antragstellung Kenntnis hatte.

Sonstige Rechte

Ähnliche Regeln gelten auch für **Gebrauchs- und Geschmacksmuster**. Die Bedeutung dieser Schutzmöglichkeiten neben Marken und Patenten sollte nicht unterschätzt werden.

Fragen Sie uns. Wir unterstützen Sie vor Ort.

www.rumpf-legal.com

Mit Partnerbüros in Ankara, Izmir, Bursa und an anderen Standorten.