

Internationalisierung

Finanzen

Digitalisierung

Arbeit

Kateryna Zviagina

# Beitragsserie: Markteinstieg in der Ukraine

## Markenschutz in der Ukraine

11. Februar 2019

Diese Beitragsserie erscheint in Kooperation mit:



**Kontakt zur Redaktion:**  
Deutscher Mittelstands-Bund (DMB) e.V.  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf

[www.mittelstandsbund.de](http://www.mittelstandsbund.de)  
Tel. +49 (0) 203 / 2005 25-0  
Fax +49 (0) 203 / 2005 25-99  
Mail: [info@mittelstandsbund.de](mailto:info@mittelstandsbund.de)

**Herausgeber (V.i.S.d.P.):**  
Marc S. Tenbieg  
Geschäftsführender Vorstand  
[meinung@mittelstandsbund.de](mailto:meinung@mittelstandsbund.de)

## Beitragsserie: Markteinstieg in der Ukraine

### Markenschutz in der Ukraine

Es ist fast eine Binsenweisheit, dass die Kaufentscheidungen der Verbraucher durch Schutzmarken und den Ruf dieser Schutzmarken beeinflusst werden. Schutzmarken sorgen für Wiedererkennungseffekte bei Kunden und setzen klare Unterscheidungsmerkmale gegenüber den Waren und Dienstleistungen von anderen Unternehmen. Schutzmarken verleihen den Unternehmen wichtige Wettbewerbsvorteile gegenüber No-Name-Produkten.

Ein gesetzlicher Schutz der eigenen Marke ist deshalb unerlässlich. Es kann aber vorkommen, dass nicht alle erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen korrekt durchgeführt werden – gerade in fremden Märkten. Ganz gemäß dem Sprichwort: "Wer in kleinen Dingen nicht sorgfältig ist, bringt die großen Vorhaben zum Scheitern!" Der Teufel steckt im Detail, und deswegen sollte man alle gesetzlichen Stolpersteine kennen, um Schritt für Schritt sein eigenes Geschäft zu schützen und zu erweitern. Dies gilt auch für den Markenschutz in der Ukraine.

#### **Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen**

Die Grundprinzipien und die allgemeine Regulierung von Schutzmarken werden im ukrainischen Gesetz "Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen" (im Folgenden bezeichnet als "MarkenG") festgelegt. Neben den Bestimmungen des MarkenG sind einige andere Aspekte zu Schutzmarken zu beachten: Dies sind hauptsächlich verfahrenstechnische Aspekte der Schutzmarkenregistrierung, Regeln über die Ausarbeitung, Einreichung und Prüfung eines Schutzmarkenantrags sowie die Bescheinigung der Ukraine über eine Marke für Waren und Dienstleistungen.

Am 16. Mai 2008 trat die Ukraine der Welthandelsorganisation (WTO) bei und ist seitdem Vertragspartei des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPs-Übereinkommen). Die Ukraine hat wichtige, internationale Abkommen im Bereich geistiges Eigentum ratifiziert, die nun in der Ukraine gelten, darunter das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, oder das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken. In den letzten Jahren wurden dank des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine zudem viele Reformen, die auf den Schutz des geistigen Eigentums abzielen, durchgeführt.

Deutsche Unternehmer sollten beachten, dass gemäß ukrainischer Gesetzgebung jede Person die Schutzmarke in ausländischen Gerichtsbarkeiten registrieren kann. Nach dem Madrider Abkommen ist der Antrag auf internationale Registrierung einer Marke über den IP-Dienst

---

<sup>1</sup> Mag. Kateryna Zviagina (Juristin der [Kanzlei DLF Rechtsanwälte](#), 6 Jahre Berufserfahrung) berät mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum zu allen Fragen des Gesellschafts-, Arbeits- und Vertragsrechts. Ferner besitzt sie eine umfangreiche Expertise im Aufbau von Vertriebsstrukturen sowie hinsichtlich des Schutzes von Investitionen in der Ukraine.

(ukrainischen Institut für gewerbliches Eigentum (Ukrpatent)) einzureichen. Interessanter ist folgendes: wenn die internationale Anmeldung einer Marke genehmigt wird, muss der IP-Dienst auch eine fachliche Prüfung nach ukrainischem Recht durchführen. Es kann vorkommen, dass nach dem Madrider Abkommen der Marke der Schutz gewährt wurde, sie aber dennoch gemäß der ukrainischen Gesetzgebung nicht geschützt wurde. Es lohnt sich immer zu überprüfen, ob eine Marke unter ukrainischem Recht gesetzlich geschützt ist.

### **Die Registrierung der Schutzmarken**

Jede Person, die einen Rechtsschutz für die Schutzmarke erlangen möchte, muss eine entsprechende Anfrage zusammen mit den unterstützenden Unterlagen einreichen, um eine Marke im Staatlichen Markenregister der Ukraine zu registrieren.

Der Antrag besteht aus den folgenden Teilen:

- 1) Antrag auf Eintragung einer Marke;
- 2) Angaben zum Antragsteller;
- 3) ein klares Bild einer Marke;
- 4) Liste der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke verwendet wird.

Die wesentlichen Schritte zur Registrierung einer Schutzmarke sind folgendermaßen:

- ❖ Einreichung der Anmeldung;
- ❖ Vorprüfung: die Formerfordernisse der Unterlagen werden gemäß dem MarkenG geprüft;
- ❖ Sachliche Prüfung: es wird die Identität von oder Ähnlichkeit mit anderen Schutzmarken geprüft;
- ❖ Eintragung der Marke und Ausstellung der Bescheinigung.

In der Regel dauert der Registrierungsprozess 12-14 Monate ab dem Datum der Antragstellung. Es gibt jedoch eine Option für die Schnellregistrierung, bei der die Marke innerhalb von 4-6 Monaten registriert wird.

Eine ukrainische Markenbescheinigung ist 10 Jahre lang gültig und kann für jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.

### **Welche Marken sind nicht schutzfähig?**

**Marken sind nicht schutzfähig, sofern ein oder mehrere der folgenden Ausschlusskriterien greifen:**

- ❖ Zeichen, die identisch oder mit folgenden Marken verwechslungsfähig sind: Marken, die früher in der Ukraine im Namen anderer registriert wurden; notorisch bekannte Marken; Handelsnamen, die in der Ukraine bekannt sind und Personen gehören, die vor Anmeldung einer Marke das Recht daran erworben haben; die qualifizierte Herkunftsangabe von Waren (einschließlich bei Weinen und Spirituosen);
- ❖ Zeichen, die gewerbliche Muster und Modelle abbilden, falls die Rechte daran anderen Personen in der Ukraine zustehen;
- ❖ Zeichen, welche die Titel wissenschaftlicher, literarischer und künstlerischer Werke, die in der Ukraine bekannt sind, oder Zitate und Figuren daraus abbilden, sowie

künstlerische Werke und Auszüge daraus, die ohne Einverständnis der Urheberrechtsinhaber oder ihrer Rechtsnachfolger angegeben werden;

- ❖ Zeichen, welche die Namen, Pseudonyme, Porträts und Faksimiles von in der Ukraine bekannten Personen ohne deren Einverständnis abbilden.

### **Schutzmarkenstreitigkeiten und faire Nutzung**

Der Inhaber der Schutzmarke kann vom Verletzenden verlangen, die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte zu unterlassen und ihm jeglichen daraus entstandenen Schaden zu erstatten. Insbesondere hat der Inhaber das Recht, folgendes zu verlangen: die Rücknahme der Ware, der Produktverpackung, der Etiketten, der Abzeichen mit der illegal verwendeten Marken aus dem Verkehr, einschließlich des Verbots der Lagerung eines solchen Produkts und dem anschließenden Angebot zum Verkauf, Import und Export. Außerdem kann der Inhaber die Verwendung einer Marke durch andere während des Angebots und der Erbringung von Dienstleistungen verbieten, für die die Warenzeichen eingetragen wurden, einschließlich der Verwendung der Marke in Geschäftsunterlagen oder in der Werbung und im Internet. Weiterhin kann er die Zerstörung bzw. Löschung jedweder Bilderzeugnisse solcher Marken verlangen.

Leider sind die Verletzenden nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge selten damit einverstanden, die Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums in der Ukraine in außergerichtlichen Vergleichsvereinbarungen zu klären. Empfehlenswert ist für den Markeninhaber, sich vor der Einleitung eines Vorverfahrens, um das Sammeln von ausreichenden und aussagekräftigen Beweismitteln gegen den Verletzenden zu kümmern, mit denen der Verstoß vor Gericht leichter bei erfolgloser außergerichtlicher Verfahrung zu beweisen wäre. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Durchführung eines Vorverfahrens nach der ukrainischen Gesetzgebung nicht obligatorisch ist; jede Person kann sich sofort an das Gericht wenden.

### **Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Markenschutzes**

Unter unlauterem Wettbewerb versteht man alle Handlungen im Wettbewerb, die dem Handel und anderen gerechten Tätigkeiten bei wirtschaftlichen Aktivitäten widersprechen. Unlauterer Wettbewerb in diesem Sinne umfasst beispielsweise auch: die Verwendung von Namen, Schutzmarken, Warenzeichen, Werbung, Verpackungen usw. ohne Zustimmung eines Inhabers, der zuvor solche Marken, ähnliche oder identische Marken verwendet hat. Daher besteht die Besonderheit des wettbewerbsrechtlichen Schutzes einer Schutzmarke darin, dass eine Person sie nicht auf der Grundlage der Schutzbescheinigung verwenden kann, sondern auf dem tatsächlichen Nutzungsprimat des Markeninhabers.

Zu den Befugnissen des Antimonopolkomitees der Ukraine gehören:

- 1) Feststellung der Tatsache des unlauteren Wettbewerbs;
- 2) Beendigung des unlauteren Wettbewerbs;
- 3) Offizielle Widerlegung (auf Kosten des Verletzenden) von unwahren, unrichtigen oder unvollständigen Angaben oder Daten;
- 4) Beschlagnahme von Waren unter der illegal verwendeten Marke.

Die Verwendung unlauterer Wettbewerbspraktiken kann zur Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 5% des Jahresumsatzes der ganzen Gruppe von Unternehmen, zu dem auch der

Verletzende gehört, führen. Die Verjährungsfrist für unlauteren Wettbewerb beträgt drei Jahre ab dem Datum, an dem der Rechteinhaber von der Verletzung erfahren hat, oder im Falle eines andauernden Verstoßes – ab dem Datum des beendeten Verstoßes.