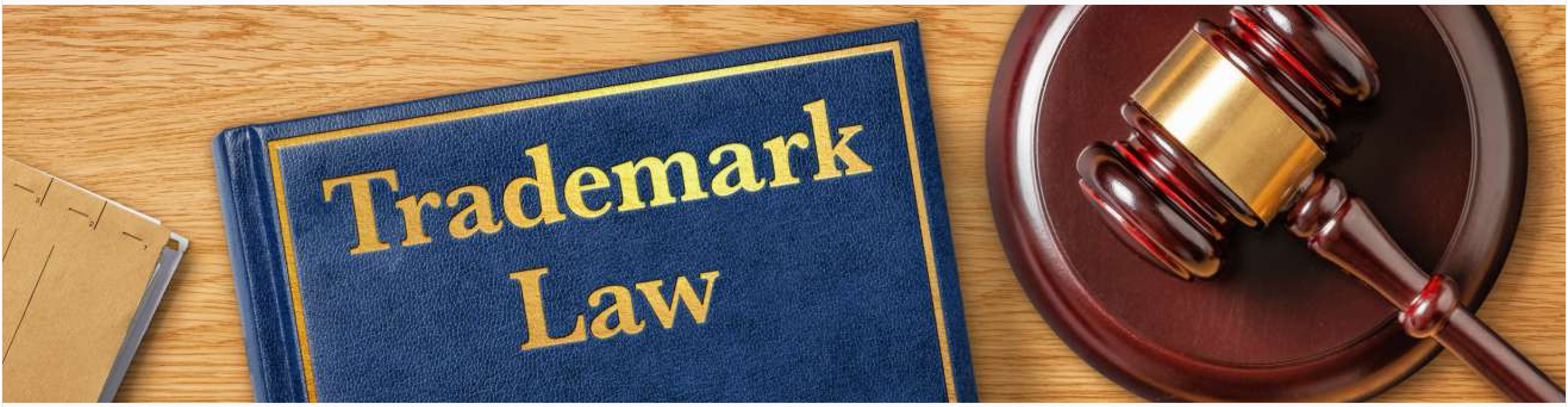
STROHAL LEGAL GROUP



MARKENREGISTRIERUNG IN DEN VAE

Eine Marke ist ein wertvolles Kapital. Für die Gestaltung, den Aufbau und die Pflege einer Marken investieren Unternehmen in der Regel sehr viel Zeit und Geld. Verwendet ein Unternehmer ein Logo für seine Waren und Dienstleistungen in den VAE, sollte dieses Logo als Marke in den VAE oder international registriert werden. Andernfalls hat ein Unternehmer keine Handhabe dagegen, dass die Konkurrenz die gleiche oder eine ähnliche Marke nutzt. Registriert der Wettbewerber die Marke zuerst, kann er anderen die Verwendung der Marke untersagen und dies und damit zusammenhängende Ansprüche auch gerichtlich durchsetzen. Die Nicht-Registrierung einer Marke kann somit eine Geschäftstätigkeit erschweren oder sogar unmöglich machen.

Derzeit gibt es in den VAE mehr als 577.000 kleine und mittelständische Unternehmen (SMEs). Viele dieser SMEs unterscheiden sich nur wenig voneinander und bieten ähnliche Waren und Dienstleistungen an. Eine Marke kann dabei helfen, das eigene Unternehmen und die eigenen Waren und Dienstleistungen von denen des Wettbewerbers zu differenzieren. Zudem können Marken einen Wiedererkennungswert kreieren und helfen somit, sich vom Wettbewerber deutlich zu unterscheiden. Des Weiteren bietet eine eingetragene Marke ein exklusives Nutzungsrecht. Der Markeninhaber kann anderen die unerlaubte Markennutzung verwehren.

Die Strohal Legal Consultants ist seit Juli 2015 als UAE Trademark Agent beim Ministry of Economy registriert und unterstützt seitdem fortan ihre Mandanten bei der Markenanmeldung.

Was ist eine Marke?
Das UAE Federal Law No. 36 von 2021 schützt eingetragene Marken in den VAE und sichert die Interessen von Unternehmen und Verbrauchern. Gemäß Artikel 2 ist eine Marke eine unverwechselbare Ausgestaltung von Namen, Wörtern, Signaturen, Buchstaben, Symbolen, Zahlen, Adressen, Siegeln, Zeichnungen, Bildern, Gravuren, Verpackungen, grafischen Elementen, Formen, Farben oder eine jede Kombination davon, weiters ein Zeichen, eine Gruppe von Zeichen, einschließlich dreidimensionaler Marken, Hologramm-Marken oder jede andere Marke, die verwendet wird oder verwendet werden soll, um insb. Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistung anderer Marktteilnehmer zu unterscheiden.

Warum ist eine Markeneintragung empfehlenswert?
Eine registrierte Marke sorgt für Unterscheidungskraft und bietet Schutz vor einer Verwechslung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens mit Waren und Dienstleistungen des Wettbewerbers.

Zudem kann der Markeninhaber andere von der Nutzung einer gleichen oder ähnlichen Marke für gleichartige Produkte und Dienstleistungen ausschließen. Gegen Rechtsverstöße und Zuwiderhandlungen aus unerlaubter Markennutzung kann der Markeninhaber rechtliche Schritte einleiten.

Bekannte und weit verbreitete Marken bilden oftmals beträchtliche (materielle) Werte. Apple als die wertvollste Marke, die nahezu in der ganzen Welt bekannt ist, hat einen Markenwert von fast 1.000 Milliarden USD (oder 1.000.000.000.000 USD ...). Auch die Lizenzierung von Markennutzungsrechten an Dritte kann substanzielle Umsätze generieren.

Strohal Legal Group | T: +971 7 233 8927 | Villa 12, Al Basheer Street, Khuzam Road, P.O. Box 31484, Ras Al Khaimah, UAE | www.slglaw.cc

Wie erfolgt eine Markenregistrierung in den VAE?
Die VAE gehören zu den 114 Mitgliedsstaaten, die das Madrider System anwenden und eine internationale Markenanmeldung für bis zu 130 verschiedene Länder über die WIPO (World Intellectual Property Organization) ermöglichen. Aus diesem Grund können Markenanmeldungen für die VAE lokal, d.h. mit einem Geltungsbereich nur innerhalb der VAE, oder international für ausgewählte Mitgliedstaaten erfolgen (dazu sogleich).

Das Ministry of Economy ist die verantwortliche Behörde für Markenanmeldungen in den VAE. Markenregistrierungen in den VAE können jedoch nicht vom Markeninhaber selbst, sondern nur von einem Registered Agent for Trademarks eingerichtet werden. Dieser muss beim Ministry of Economy zugelassen sein und eine entsprechende Lizenz innehaben. Strohal Legal Consultants sind seit Juli 2015 als UAE Trademark Agent beim Ministry of Economy registriert.
Für eine erfolgreiche Markenregistrierung muss ein Anmeldeformular in Arabisch ausgefüllt werden. Zudem sind sämtliche notwendigen Dokumente auf Arabisch übersetzt einzureichen. Wenn die Behörde der Markenanmeldung zustimmt, wird diese im Trademark Journal veröffentlicht. Anschließend besteht für 30 Tage die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Markenanmeldung einzureichen. Wird kein Widerspruch eingelegt, wird ein Registrierungszertifikat übermittelt. Die Marke ist damit in sämtlichen sieben Emiraten der VAE geschützt.

Welche Dokumente werden für eine nationale Registrierung benötigt?
Für eine erfolgreiche Markenanmeldung sind von einem beim Ministry of Economy registrierten Agenten folgende Dokumente einzureichen:
· Vollmacht für den Registered Agent;
· Reisepasskopie des Markeninhabers;
· Kopie der Trade Licence, MOA and COI, sofern der Markeninhaber eine Gesellschaft ist;
· Liste der Waren und Dienstleistungen für die die Marken verwendet wird;
· Abbildung der Marke;

Die durchschnittliche Dauer der Markenanmeldung beträgt mindestens 5 bis 6 Monate.

Was kostet die Markenregistrierung?
Während bei der WIPO bis zu 3 Klassen in einer Markenanmeldung beantragt werden können, ist in den VAE aktuell für jede Klasse eine separate Anmeldung einzureichen.

Offizielle Ausgaben pro Klasse in den UAE
Initial Search - 350 AED
Application Fee - 750 AED
Publication in the UAE Gazette - 750 AED
Final registration fees - 5,000 AED
Total government fees - 6,850 AED

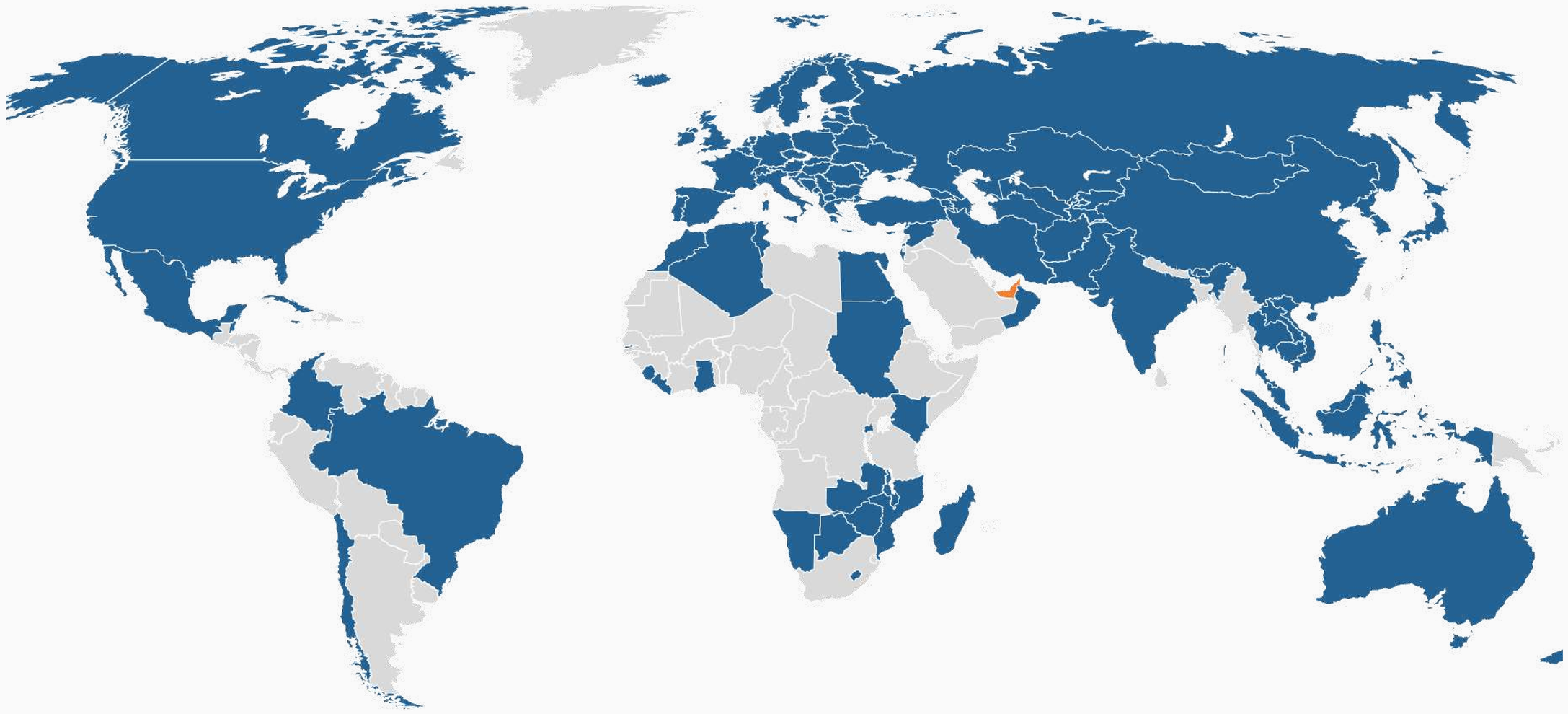
Zusätzlich zu den Gebühren des Wirtschaftsministeriums fallen die Gebühren des Registered Agent und andere Barauslagen für z. B. Übersetzungen usw. an. Eine Markenanmeldung in den VAE ist somit auf den ersten Blick nicht gerade günstig, kann allerdings große Wettbewerbsvorteile erzielen. Zudem lassen sich durch eine rechtzeitige Markenanmeldung mögliche zukünftige Schäden durch ähnliche Markenanmeldungen der Konkurrenz und damit einhergehende Verwendungsverbote und gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden.

Wie lange ist die Marke geschützt?
Die Markenregistrierung ist für 10 Jahre gültig und die Schutzrechte erstrecken sich auf alle sieben Emirate der VAE. Die Schutzdauer kann beliebig oft durch Zahlung der Erneuerungsgebühr um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden. Derzeit beträgt die Erneuerungsgebühr des Ministry of Economy 5.575 AED.

Bei Rückfragen im Bereich Markenrecht können Sie uns unter office@slglaw.cc oder Tel: +971 7 233 8927 kontaktieren.

Strohal Legal Group | T: +971 7 233 8927 | Villa 12, Al Basheer Street, Khuzam Road, P.O. Box 31484, Ras Al Khaimah, UAE | www.slglaw.cc

Wie erfolgt eine internationale Markenanmeldung?
Seit dem 28. Dezember 2021 ist das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Protokoll) in den VAE in Kraft und erlaubt es, internationale Markenanmeldungen einzureichen und einen Markenschutz in allen oder einzelnen der aktuell 114 Mitgliedsstaaten und 130 Ländern zu erlangen. Eine internationale Marke ermöglicht es, seine Marke und damit die Grundwerte eines Unternehmens einfach und kostengünstig weit über die Grenzen der VAE hinaus zu schützen.



Die Grundlage der internationalen Marke ist eine lokale Markenanmeldung oder -eintragung. Nach dieser richtet sich der Umfang der internationalen Marke. Das Ministry of Economy nimmt die Anmeldung entgegen und leitet sie weiter an die World Intellectual Property Organization (WIPO, Weltorganisation für geistiges Eigentum). Die Anmeldung muss auf Englisch, Französisch oder Spanisch eingereicht werden. Eine Übersetzung in die nationale Sprache aller bzw. der beantragten Mitglieder ist daher nicht erforderlich. Die Kosten hängen von der Anzahl der Länder und der Anzahl der Klassen nach der Nizza-Klassifikation ab, in denen bzw. für die die Marke geschützt werden soll.

Die Marke wird in das internationale Register eingetragen und in der WIPO Gazette of International Marks veröffentlicht. Dann erhalten die nationalen Markenämter aller bzw. der ausgewählten Mitglieder die Einzelheiten der Anmeldung und führen innerhalb der Frist von 12 oder 18 Monaten eine eigene Sachprüfung der Anmeldung nach ihrem nationalen Recht und Verfahren durch.

Tatsächlich stellt die internationale Marke keine einzelne Marke mit internationaler Geltung dar. Stattdessen wird eine Marke in den gewählten Mitgliedstaaten beantragt, die unabhängig von den Marken der anderen Mitgliedsstaaten besteht. Eine Ausnahme bildet hier die ursprüngliche nationale Marke, deren Bestand für den Bestand der internationalen Marken in den ersten fünf (5) Jahren unabdingbar ist. Aufgrund tatsächlicher oder rechtlicherer Gegebenheiten, wie einer im beantragten Mitgliedsstaat bereits bestehenden Markenregistrierung, folgt trotz erfolgreicher Anmeldung in einem Mitgliedsstaat nicht automatisch eine erfolgreiche Anmeldung in einem anderen Mitgliedstaat.

Die internationale Marke hat eine Gültigkeit von 10 Jahren nach der Registrierung und kann verlängert werden.

Strohal Legal Group is an international business law firm focusing on the Gulf region (GCC) and Southeast Asia (ASEAN) advising clients on local and cross-border M&A transactions and corporate, business, and labour law matters, company establishments, energy & climate law as well as tax law matters. Through our country desks and partner firms in Austria, the Ukraine, and Russia, the firm is also well connected in Europe.

Disclaimer
Any information in this communication is not intended or written by us to be used, and cannot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties that may be imposed by any governmental taxing authority or agency, or (ii) promoting, marketing or recommending to another party any matters addressed herein.

The opinions and analyses expressed herein are subject to change at any time. Any suggestions contained herein are general, and do not take into account an individual's or entity's specific circumstances. Any third party information contained herein is from sources believed to be reliable, but which we have not independently verified. Past performance is not indicative of future results.

No warranty or representation, express or implied, is made by Strohal Legal Consultants, nor do we accept any liability with respect to the information and data set forth herein. Distribution hereof does not constitute legal, tax, accounting, investment or other professional advice. Recipients should consult their professional advisors prior to acting on the information set forth herein.

Strohal Legal Group | T: +971 7 233 8927 | Villa 12, Al Basheer Street, Khuzam Road, P.O. Box 31484, Ras Al Khaimah, UAE | www.slglaw.cc