

sequently must file an acceptable SoU within 36 months of the NoA or the application will be deemed abandoned. Although U.S. trademark rights generally are connected to use, the ITU registration will provide a priority date that reaches back to the application's filing date – even if the first use of the mark was several years later. This establishment of priority is the main benefit of an ITU application. 74,796 of the 227,407 registrations issued in 2016 began as ITU applications.

(c) Applications filed under § 44(d), within 6 months of the foreign application, can claim the foreign application date as a priority date. For example, an EUIPO or a DPMA application. Once the foreign application has issued to registration, the U.S. application is amended to § 44(e) and can issue to registration without use in the U.S. based upon the existence of the foreign registration. Significantly, an application may be filed both as an ITU and as a § 44(d) application. This provides flexibility for the applicant. For example, if use of the mark commences in the U.S. before the foreign application issues to registration, the applicant can drop the § 44(d) basis and continue on the ITU basis to obtain the U.S. registration through actual use. Also, should the foreign application run into an obstacle, such as an opposition, and need to be withdrawn or abandoned, the U.S. application can continue on the ITU basis (though eventually actual use will be necessary to obtain a registration). Similarly, if the foreign registration issues quickly (e.g. from DPMA) then the ITU basis may be deleted and the U.S. application can

proceed to registration on the basis of the foreign registration under § 44(e).

(d) If the applicant already has a foreign registration in hand, it may file under § 44(e) to obtain a U.S. registration even without use in the U.S. Note, however, that applications filed under § 44 (or even Madrid Protocol under § 66) must still include a *bona fide* intent to eventually use the mark in U.S. commerce. Without an actual intent to use, the application would never have been entitled to be registered and the registration is vulnerable to cancellation in a future adversarial proceeding.

(e) Extensions of International Registrations under the *Madrid Protocol* provide a simple way to file an application, and to obtain a registration without using the mark in the U.S. However, even applications filed through the International Bureau will be subject to examination and the U.S. requirements regarding identification of goods and services. Office Actions requiring amendments of the identification text are not unusual. Also, these registrations are subject to the requirement of a use declaration for maintenance at the usual U.S. intervals – which must be filed *directly* with the U.S. Trademark Office and not through the International Bureau.

While these options for filing a U.S. application may seem complicated, their differences provide flexibility for a foreign business to choose an effective approach to registration. ■

Rezension

Daniel Künkel

Effektiver Schutz der Prüfzeichen von Zertifizierungsunternehmen vor Missbrauch durch Dritte in Deutschland durch die Instrumentarien des Wettbewerbs- und Markenrechts (Dissertation)

Chemnitzer Schriften zum Wirtschaftsrecht
Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H.,
Chemnitz, 1. Auflage 2017
260 Seiten, kartoniert, 39,95 €
ISBN 978-3-86367-037-5

Die Dissertation erscheint genau zum Zeitpunkt des Beginns der lebhaften Diskussion um die neu als Unionsmarke ab 01.10.2017 und auch demnächst als nationale Marke geltende Gewährleistungsmarke. Sie beschäftigt sich allerdings nicht nur damit, sondern stellt den ganzen rechtlichen Rahmen von sog. Qualitäts- bzw. Gütesiegelmarken als deren Vorläufer ausführlich und umfassend dar. Diese sind insbesondere aufgrund der zunehmenden kritischen und politisierten Haltung der Verbraucher – insbesondere

in der Lebensmittelbranche – zu den verschiedenen Qualitätskriterien, angefangen von der einfachen technischen Sicherheit, die schon immer eine Rolle spielte, bis jetzt zur korrekt ethischen Herstellung von Waren in der 3. Welt oder z.B. einer veganen Lebenshaltung von großer Bedeutung geworden. Die entstandene Vielfalt entsprechender Qualitätssiegel mag für den Verbraucher verwirrend sein. Umso wichtiger ist es, sich ausführlich mit der Materie zu beschäftigen und den rechtlichen Überblick zu verschaffen. Dies ist dem Verfasser der Dissertation gelungen. Soweit es die neue Unionsgewährleistungsmarke betrifft, konnte diese aufgrund des Abschlusses der Arbeit zum Januar 2017 nur im Wesentlichen aus den allgemeinen Überlegungen des Autors unter Zitierung der wenigen bis dahin erschienenen Literatur behandelt werden.

Die Arbeit umfasst 260 Seiten und gliedert sich in zwei Teile, die wiederum in fünf bzw. vier Abschnitten die Materie behandeln. Hervorzuheben ist dabei die Grundlagendarstellung, die einen sehr guten und anschaulichen Überblick über das Zertifizierungswesen im Allgemeinen gibt und ausführlich das Verhältnis der Zertifizierung zum Produktsicherheitsgesetz sowie zum Produkthaftungsgesetz darstellt. Dies erscheint für die Beratungspraxis eines Anwalts oder für ein Zertifizierungsunternehmen besonders bedeutsam, hat sich in den letzten Jahren

anhand einiger aufsehenerregender Großverfahren doch eine erhebliche gesellschaftliche Diskussion um die Zertifizierer und deren Haftung ergeben. In der Zusammenfassung kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass weder das Produktsicherheitsgesetz – mangels der Eigenschaft des Zertifizierers als Wirtschaftsakteur – eingreifen, noch das Produkthaftungsgesetz – mangels der Eigenschaft als Hersteller.

Desweiteren werden die Grundlagen des Wettbewerbs- sowie des Markensystems unter besonderer Einbeziehung der Kollektivmarken dargestellt, um sodann die Effektivität dieser sich daraus ergebenden Instrumente zu analysieren. Dabei wird die Praxis zum Schutz der Prüfzeichen bei sechs großen Zertifizierern – auch im Ausland – hervorgehoben. Dieser Abschnitt ist von großer Praxisnähe und Deutlichkeit in der Darstellung geprägt. Schutz durch eigene Zertifizierungsverträge und lauterkeitsrechtlicher Schutz werden dabei nicht vergessen.

In einem weiteren Abschnitt baut der Autor nun die Brücke von der systematischen Darstellung des UWG und des Markenrechts zu den jeweils in diesen Gesetzen gegebenen Möglichkeiten des Vorgehens gegen den Prüfzeichenmissbrauch. Dies ist der Kernbereich der Dissertation, der mit einer Zusammenfassung der Verletzungsfälle schließt. In markenrechtlicher Hinsicht geht er davon aus, dass Individual- sowie Kollektivmarken wirksame Instrumente darstellen, gegen den Missbrauch vorzugehen, wobei er der Individualmarke den Vorzug gibt: Zum einen aufgrund des geringeren Aufwands bei Erwerb und Aufrechterhaltung, zum anderen, wenn sie auch noch für die zu zertifizierenden Waren eingetragen ist, für weitergehende Vorgehensweisen und Schutzmöglichkeiten. Dieses Ergebnis ist allerdings nunmehr durch die neueste Entwicklung aufgrund der Entscheidung des EuGH zu W.F. Gözze Frottierweberei vom Juni 2017 (Urt. v. 08.06.2017 – Rs. C-489/15 – Baumwoll-Gütezeichen, MarkenR 2017, 335) zu hinterfragen und deutlich zu differenzieren.

Soweit sich der Autor in dem Abschnitt „Perspektiven“ mit der Unionsgewährleistungsmarke beschäftigt, für die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit nur die gesetzlichen Vorschriften der Richtlinie und der UMV vorlagen, sind die Ausführungen in 20 Seiten sehr detailliert und ausführlich. Es besticht, wie er zukünftig aufscheinende Probleme anzusprechen weiß und in welcher Präzision er auf sie und eine mögliche Lösung hinweist. Dabei stellt er

sehr klar die seiner Meinung nach völlig fehlende praktische Möglichkeit ihrer Umsetzung bei großen Zertifizierern dar und verweist auf die gelungene Umsetzung einer Gewährleistungsmarke im US-amerikanischen Gesetz. Ob Praktikabilität allerdings ein Kriterium sein kann, um zur Ablehnung einer gesetzlichen neuen Markenform zu gelangen, mag dahinstehen. Diese Argumentation ist zur Genüge nach der Einführung der nicht konventionellen Markenformen in den 90er Jahren strapaziert worden. Besonders verdienstvoll wäre es gewesen, hätte der Autor hier mehrere „praktische“ Lösungsansätze aufgezeigt, die annähernd seinen Vorstellungen bzw. denen der Zertifizierer entgegen kommen. Ungeachtet dessen ist es aber bemerkenswert, wie sehr hier jeweils entscheidende Probleme angesprochen werden, die in der zukünftigen Anwendung von Richtlinie, der UMV und der nationalen deutschen Gewährleistungsmarke, ungeachtet der „guidelines“ des EUIPO oder des DPMA, bei den Gerichten letztendlich geklärt werden müssen.

Insofern ist dieser Abschnitt für die Beratungspraxis der Anwälte von besonderer Bedeutung. Allerdings ist die Schlussfolgerung des Autors aus seiner Analyse der gesetzlichen Vorgaben, nämlich die Individualmarke, insbesondere für Klasse 42, und die Kollektivmarke bei einer Eintragung vorzuziehen, überholt durch die vorerwähnte Entscheidung des EuGH zum Baumwoll-Gütezeichen (s.o.). In der Anwendung der Funktionenlehre konnte daraus nur der Schluss zu ziehen sein, dass eine Individualmarke keine Benutzung einer Gewährleistungsmarke darstellt. Insofern hätte der Autor sicher ebenfalls den richtigen Schluss gezogen und auch den großen Zertifizierern den Rat zur Anmeldung der neuen Unionsmarke gegeben.

Die Dissertation ist auch aufgrund ihrer sprachlich klaren und nicht wissenschaftlich manierierten Sprache sowie der ausgezeichneten gedanklich strukturierten Abfolge eine leicht aufzunehmende und gut erfassbare Übersicht zum Thema der Gewährleistung und ihres Missbrauchs. Sie kann zur Aufnahme in jede markenrechtliche Bibliothek empfohlen werden, aber auch zur Orientierung in der zukünftig noch weiter sich ergebenden Diskussion. Sie gehört zu den ersten Stimmen in der Literatur, die sich damit auseinandersetzen und zwar differenziert und dennoch übersichtlich.

*Marianne Grabrucker, Vors. Richterin
am BPatG a.D., München*