

## Blick ins Ausland

# Das thailändische Markenrecht – Eine Einführung

Thomas Fuhrmann/Constantin Frank-Fahle/Till Morstadt<sup>1</sup>

Thailand gilt nach wie vor als einer der Schlüsselinvestitionsstandorte in Südostasien, u.a. bedingt durch die zentrale geografische Lage des Landes inmitten der Staaten der *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Neben dem lokalen Markt in Thailand mit seinen 60 Mio. Einwohnern, nutzen ausländische Investoren das Land auch als Sprungbrett in den südostasiatischen Wirtschaftsraum (*ASEAN Economic Community – AEC*).

Im Rahmen eines geschäftlichen Engagements in Thailand ist aus Sicht der ausländischen Investoren bedeutsam, ihre Kennzeichen in Thailand hinreichend zu schützen, um sich insbesondere gegen Fälschungen und Imitationen zur Wehr setzen zu können.

Zuletzt hat die thailändische Regierung das Markenrecht im Juli 2016 novelliert, um eine stärkere Angleichung an internationale Standards zu erreichen. Der folgende Artikel verschafft zunächst einen Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen des thailändischen Markenrechts (I.) und stellt die speziellen behördlichen und gerichtlichen Institutionen für Markenangelegenheiten in Thailand vor (II.). Im Anschluss wird auf die Eintragung schutzfähiger Marken (III.) eingegangen sowie die Möglichkeit der Löschung bereits eingetragener Marken (IV.) erörtert. Sodann wird erläutert, wie gegen Schutzrechtsverletzungen vorgegangen werden kann (V.) und wie sich Rechte an einer Marke auf Dritte übertragen lassen (VI.). Der Beitrag schließt mit einem zusammenfassenden Ausblick (VII.).

### I. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Das thailändische Markenrecht ist im sogenannten *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* geregelt und wurde jeweils durch die Zu-

sätze des *Trademark Act (No. 2) B.E. 2543 (2000)* sowie des *Trademark Act (No. 3) B.E. 2559 (2016)* vom 28.07.2016 ergänzt.<sup>2</sup> Weitere markenrechtsrelevante Regelungen finden sich im sogenannten *Civil and Commercial Code B.E. 2468 (1925 – CCC)* sowie im *Penal Code B.E. 2499 (1956 – Penal Code)*.

Bereits 1909 wurden Kennzeicheninhaber durch verschiedene Vorschriften des damaligen *Criminal Law Ror Sor 127* vor Imitationen und Fälschungen ihrer Kennzeichen geschützt.<sup>3</sup> Der Schutz durch diese Vorschriften war jedoch lediglich auf strafrechtliche Verfolgung ausgelegt und eröffnete keine Möglichkeit, zivilrechtlich gegen den Verletzer vorzugehen.<sup>4</sup>

Infolge des mangelnden zivilrechtlichen Schutzes wurde im Jahre 1914 der *Trademark Act B.E. 2457 (1914)* erlassen. Hierbei handelte es sich um das erste Gesetz, das sich ausschließlich mit dem Markenrecht befasste und ein zivilrechtliches Vorgehen im Rahmen des Kennzeichenschutzes ermöglichte.<sup>5</sup> Im Jahre 1931 wurde der *Trademark Act B.E. 2457 (1914)* durch den besser ausgearbeiteten *Trademark Act B.E. 2474 (1931)* ersetzt.<sup>6</sup> Seitdem hat sich das thailändische Markenrecht kontinuierlich weiterentwickelt bis hin zum heute gültigen *Trademark Act B.E. 2534 (1991)* mit seinen beiden Ergänzungen.<sup>7</sup>

Am 28.07.2016 trat die lang erwartete neueste Ergänzung zum *Trademark Act*, der *Trademark Act B.E. 2559 (2016)*, in Kraft. Durch diese Novelle soll das thailändische Markenrecht in Übereinstimmung mit den Vorgaben des *Protokoll zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (PMMA)* gebracht werden.<sup>8</sup> Die wichtigsten Neuerungen, die durch den *Trademark Act B.E. 2559 (2016)* verabschiedet worden sind, sind:

- Verkürzung der Widerspruchs- und Äußerungsfristen von 90 auf 60 Tage<sup>9</sup>
- Verlängerung der Frist zur Zahlung der Eintragungsgebühr von 30 auf 60 Tage<sup>10</sup>
- Möglichkeit der teilweisen Übertragung von Rechten an einer Marke<sup>11</sup>
- Abschaffung der sogenannten assoziierten Zeichen
- Ausdrückliche Regelung, dass eine Lizenzvereinbarung nicht allein durch eine Übertragung oder Vererbung des Rechts beendet wird<sup>12</sup>
- Hörmarken können eingetragen werden<sup>13</sup>
- Vermutung einer inhärenten Unterscheidungskraft für Kennzeichen, die aus erfundenen Wörtern, Zahlen, Zeichen oder Elementen bestehen, soweit das Kennzeichen nicht direkt beschreibend für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen ist, für die es eingetragen ist<sup>14</sup>
- Ausdrückliche Regelung, dass auch solche Zeichen als unterscheidungskräftig anzusehen sind, die zwar keine inhärente Unterscheidungskraft besitzen, jedoch aufgrund ihrer Benutzung im geschäftlichen Verkehr innerhalb beteiligter Verkehrskreise in Thailand als Marke Verkehrsgeltung erworben haben<sup>15</sup>

1 Thomas Fuhrmann, LL.M. ist Rechtsreferendar, Dr. Constantin Frank-Fahle, LL.M. Senior Associate und Till Morstadt Senior Partner in der Kanzlei Lorenz & Partners, Bangkok, Thailand.

2 Im nachfolgenden *Trademark Act* genannt.

3 ASEAN Intellectual Property Association, IP Protection Thailand, S. 2, abrufbar unter: <<http://www.aseanipa.org/index.php/members/thailand/562-ip-protection-thailand?limitstart=0/>> (Stand: 11.07.2017).

4 Ebd.

5 Amarangkul, Legal Measures Against Trademark Registration in Bad Faith, 2012, S. 75.

6 Ebd.

7 ASEAN Intellectual Property Association, IP Protection Thailand, S. 2, abrufbar unter: <<http://www.aseanipa.org/index.php/members/thailand/562-ip-protection-thailand?limitstart=0/>> (Stand: 11.07.2017).

8 Mookhavesa, Thailand prepares for the Madrid Protocol, Bangkok Post v. 05.08.2016, abrufbar unter: <<http://www.bangkokpost.com/print/1053397/>> (Stand: 11.07.2017).

9 Vgl. Sec. 15, 17, 18, 21, 27, 31, 35, 36, 37 und 38 *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

10 Sec. 40 *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

11 Sec. 49 *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

12 Sec. 79(1) *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

13 Sec. 7(11) *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

14 Sec. 7(10) *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

15 Sec. 7(9) *Trademark Act B.E. 2534 (1991)*.

- Möglichkeit der Eintragung für verschiedene Klassen im Rahmen einer Anmeldung
- Einführung einer zusätzlichen Schonfrist von sechs Monaten zur Erneuerung des Schutzrechts nach dem Ablauf von zehn Jahren<sup>16</sup>
- Ausdrückliches Verbot des Wiedergebrauchs von Verpackungen oder Behältnissen, auf denen sich ein Kennzeichen eines Dritten befindet<sup>17</sup>
- Änderung der Anmelde- und Eintragungskosten<sup>18</sup>.

## II. Markenrechtsrelevante Institutionen

### 1. Department of Intellectual Property

Gewerbliche Schutzrechtsanmeldungen in Thailand werden beim *Department of Intellectual Property* (DIP) in Bangkok vorgenommen.<sup>19</sup> Diese Behörde ist im Wesentlichen vergleichbar mit dem deutschen Patent- und Markenamt.

Markenanmeldungen müssen beim DIP grundsätzlich vor Ort ausgeführt werden, da noch kein vollständiges elektronisches System zur Verfügung steht. Zwar ist eine Onlineanmeldung grundsätzlich möglich, jedoch muss eine Kopie in Papierform nachgereicht werden.

Das DIP überprüft die Eintragungsfähigkeit einer Marke und weist nicht eintragungsfähige Markenanmeldungen zurück. Funktional zuständig in erster Instanz beim DIP ist der Eintragungsbeamte. Gegen die Entscheidung des Eintragungsbeamten (Zurückweisung) ist die Beschwerde beim sogenannten *Trademark Board* statthaft.<sup>20</sup>

Das *Trademark Board* setzt sich zusammen aus dem Generaldirektor des DIP als Vorsitzendem, dem Generalsekretär des juristischen Rates (*Legal Council*) bzw. dessen Vertreter, dem Justizminister bzw. dessen Vertreter und weiteren acht bis zwölf juristisch oder wirtschaftlich qualifizierten

Personen.<sup>21</sup> Das *Trademark Board* ist neben Beschwerden gegen Entscheidungen des Eintragungsbeamten auch für Löschungsanträge zuständig.<sup>22</sup>

### 2. Intellectual Property and International Trade Court

1997 wurde der *Intellectual Property and International Trade Court* (*IP&IT Court*) eingerichtet. Der *IP&IT Court* ist zuständig für alle Streitigkeiten, die Fragen des geistigen Eigentums oder internationalen Handelsrechts tangieren.

Das Gericht wurde zum einen eingerichtet, um den Status Thailands als sicheres Investitionsland, das ein vertrauenswürdiges und effizientes Rechtssystem mit einer spezialisierten Gerichtsbarkeit bietet, zu stärken. Zum anderen wurde der *IP&IT Court* geschaffen, um den Bedenken bedeutender Volkswirtschaften (insbesondere der USA und einiger Mitgliedsstaaten der Europäischen Union) im Hinblick auf massive Schutzrechtsverletzungen in Thailand durch eine Stärkung des Markenschutzes entgegenzutreten.<sup>23</sup>

Das Gericht ist mit fachkundigen Richtern besetzt, wodurch eine an internationalen Maßstäben gemessene Entscheidungsqualität gewährleistet werden soll.<sup>24</sup> Zusätzlich stehen den Richtern sogenannte „*amicus curiae*“, Experten aus einzelnen Geschäftsbranchen, die im Wesentlichen mit den deutschen Handelsrichtern vergleichbar sind, beratend zur Seite.<sup>25</sup>

Der *IP&IT Court* ist die nächsthöhere Instanz nach dem *Trademark Board* des DIP. Entscheidungen des *Trademark Board* können vor dem *IP&IT Court* angegriffen werden.<sup>26</sup> Rechtsgrundlage für das Verfahren vor dem *IP&IT Court* ist der *Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539* (1996 – *IP&IT Court Act*), der die allgemeinen Verfahrensregelungen des *Criminal Procedure Code B.E. 2477* (1934 – *Criminal Procedure Code*) und *Civil Procedure Code B.E. 2477* (1934 – *Civil Procedure Code*) ergänzt.

Seit Inkrafttreten der Ergänzung zum *IP&IT Court Act*, dem *Act for the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court (No.2) B.E. 2558* (2015), müssen Entscheidungen des *IP&IT Court* zunächst vor dem *Court of Appeal for Specialized Cases*, der am 01.10.2016 seine Arbeit aufnahm, angefochten werden. Die Entscheidungen des *Court of Appeal for Specialized Cases* können wiederum vor dem *Supreme Court* angegriffen werden.<sup>27</sup> Zuvor konnten Rechtsmittel gegen Entscheidungen des *IP&IT Court* ausschließlich beim *Supreme Court* eingelegt werden.

Der *IP&IT Court* ist – neben Beschwerden gegen Entscheidungen des DIP – auch für die strafrechtliche Verfolgung und die zivilrechtliche Anspruchsgeltendmachung bei Schutzrechtsverletzungen zuständig.<sup>28</sup>

Beachtenswert ist, dass der Präsident des *IP&IT Court*, vorbehaltlich der Zustimmung des Präsidenten des *Supreme Court*, dazu ermächtigt ist, das Verfahrensrecht des Gerichts zu ändern und zu ergänzen, soweit dadurch die Rechte des Angeklagten im Rahmen einer strafrechtlichen Verfolgung nicht beschränkt werden (sogenannte *Rules of the Court*).<sup>29</sup>

16 Sec. 54 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

17 Sec. 109/1 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

18 Einzusehen in der „*Schedule of Fees*“ im Anhang zum Trademark Act B.E. 2534 (1991).

19 Einleitende Informationen zum DIP sind auf der DIP-Website zu finden, abrufbar unter: <<https://www.ipthailand.go.th/en/>> (Stand: 11.07.2017).

20 Sec. 18 Trademark B.E. 2534 (1991).

21 Sec. 95 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

22 Sec. 101 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

23 Lorenz, Investment in Thailand: Das Rechts- und Steuerhandbuch für den Praktiker, 10. Aufl. 2014, S. 197.

24 Ebd.

25 Ariyanuntaka, Intellectual Property and International Trade Court: A New Dimension for IP Rights Enforcement in Thailand, S. 2, abrufbar unter: <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/th/th027en.pdf>> (Stand: 11.07.2017).

26 Sec. 26 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996) in Verbindung mit Sec. 55 Civil Procedure Code B.E. 2477 (1934).

27 Sec. 38 und 40 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

28 Vgl. Sec. 33 ff. Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996). Dies unterscheidet den *IP&IT Court* von der vergleichbaren deutschen Institution, dem Bundespatentgericht. Während das Bundespatentgericht lediglich darüber entscheidet, ob ein Schutzrecht gewährt werden kann oder zu versagen ist, bzw. ob ein gewährtes Schutzrecht durch Löschung oder Nichtigkeitsklärung zu vernichten ist, ist der *IP&IT Court* auch für die Entscheidung über die Verletzung gewerblicher Schutzrechte zuständig.

29 Sec. 30 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

### III. Eintragung schutzfähiger Marken

Ähnlich wie im deutschen Markenrecht sind nur schutzfähige Marken eintragungsfähig. Nach Sec. 6 *Trademark Act* ist eine Marke dann schutzfähig, wenn

- sie Unterscheidungskraft besitzt,
- nicht nach dem *Trademark Act* verboten und
- auch nicht identisch oder ähnlich mit einem bereits eingetragenen Zeichen ist.

#### 1. Unterscheidungskraft

Im Gegensatz zum deutschen Markenrecht erfolgt in Thailand keine strikte Trennung zwischen der Unterscheidungseignung, also der abstrakten Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG, und der in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelten konkreten Unterscheidungskraft.<sup>30</sup> Sec. 7 *Trademark Act* regelt sowohl die Schutzfähigkeit der Marke unter allgemeinen, produktübergreifenden Gesichtspunkten<sup>31</sup>, als auch die Feststellung, ob die Marke im Hinblick auf die angegebenen Waren und/oder Dienstleistungen hinreichende Unterscheidungskraft besitzt.<sup>32, 33</sup> Nach Sec. 7 des *Trademark Act* ist eine Marke grundsätzlich dann unterscheidungskräftig, wenn sie der Öffentlichkeit und dem Verbraucher ermöglicht, die Waren, die mit der Marke versehen sind, von anderen Waren zu unterscheiden. Ferner werden weitere Beispiele angeführt, wann ein Kennzeichen grundsätzlich Unterscheidungskraft besitzt. Unterscheidungskraft besitzen demnach insbesondere:

- Vor- und Nachnamen von natürlichen Personen (soweit nicht gängig oder oft vertreten), Namen von juristischen Personen oder Handelsnamen, wenn diese in einer besonderen Art und Weise dargestellt werden<sup>34</sup>
- Worte oder Wörter, die in keiner direkten Beziehung zu der Art oder Beschaffenheit oder geografischen Herkunft der Ware stehen<sup>35</sup>

30 *Kur*, BeckOK MarkenR, 8. Edition, 01.10.2016, § 8 MarkenG Rn. 36.

31 Vgl. Sec. 7(1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) und (9) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

32 Vgl. Sec. 7(2), (10) und (11) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

33 Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden ausschließlich der Begriff „Unterscheidungskraft“ verwendet.

34 Sec. 7(1) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

35 Sec. 7(2) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

36 Sec. 7(3) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

37 Sec. 7(4) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

38 Sec. 7(5) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

39 Sec. 7(6) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

40 Sec. 7(7) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

41 Sec. 7(8) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

42 Sec. 7(9) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

43 Sec. 7(10) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

44 Sec. 7(11) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

45 Sec. 7 *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

46 Wobei Sec. 8 *Trademark Act* B.E. 2534 (1991) keine dem § 8 Abs. Nr. 1–3 MarkenG vergleichbaren konkreten waren- und dienstleistungsbezogenen Schutzhindernisse enthält, da diese bereits in Sec. 7(2), (10) und (11) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991) i.R.d. Unterscheidungskraft geregelt sind. Sec. 8 *Trademark Act* stellt vielmehr abstrakte Verbotstatbestände auf.

47 Sec. 8(1) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

48 Sec. 8(2) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

49 Sec. 8(3) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

50 Sec. 8(4) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

51 Sec. 8(5) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

52 Sec. 8(6) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

53 Sec. 8(7) *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).

- Farbkombinationen, die in einer besonderen Art und Weise dargestellt sind, stilisierte Buchstaben, Ziffern oder Wortfindungen<sup>36</sup>
- Die Unterschrift des Markenanmelders oder eines seiner Geschäftsvorgänger oder einer dritten Person, sofern ein Einverständnis vorliegt<sup>37</sup>
- Eine Abbildung des Markenanmelders oder einer dritten lebenden oder toten Person, sofern ein Einverständnis vorliegt<sup>38</sup>
- Fantasiemotive<sup>39</sup>
- Fantasiewörter<sup>40</sup>
- Fantasiebuchstaben und -zahlen<sup>41</sup>
- Zeichen, die zwar keine inhärente Unterscheidungskraft besitzen, jedoch aufgrund ihres allgemeinen Bekanntheitsgrades in Thailand als Marke Verkehrsgeltung erworben haben<sup>42</sup>
- Zeichen, die Fantasiewörter oder -buchstaben beinhalten und nicht direkt beschreibend bezüglich des Charakters und der Qualität der eingetragenen Waren und Dienstleistungen sind<sup>43</sup>
- Hörmarken, die für die betreffenden Waren und Dienstleistungen keinen beschreibenden Charakter haben<sup>44</sup>.

Ferner können solche Zeichen in Thailand als unterscheidungskräftig angesehen werden, die zwar nicht den Anforderungen von Sec. 7 *Trademark Act* entsprechen, jedoch bereits seit längerer Zeit in Thailand extensiv genutzt werden.<sup>45</sup> Hierfür muss der Markenmelder die Benutzung der Marke durch Vorlage von Rechnungen, Werbemaßnahmen etc. nachweisen.

#### 2. Nicht eintragungsfähige Zeichen

##### a) Gesetzlich verbotene Zeichen

Ähnlich wie im deutschen Markenrecht nach § 8 MarkenG sind auch in Thailand gemäß Sec. 8 *Trademark Act* bestimmte Kennzeichen von einer Eintragung ausgeschlossen.<sup>46</sup> Dies ist insbesondere der Fall für Zeichen mit folgenden Inhalten:

- Staatliche Wappen oder Symbole, königliche Siegel, öffentliche Siegel, Wappen der Chakri-Dynastie, Wappen und Abzeichen der königlichen Orden und Ehrenzeichen sowie Siegel der Ministerien oder Provinzen<sup>47</sup>
- Nationale Flaggen von Thailand sowie alle königlichen Flaggen<sup>48</sup>
- Königliche Namen, Monogramme und Abkürzungen von königlichen Namen und Monogrammen<sup>49</sup>
- Abbildungen des Königs, der Königin sowie der Thronfolger<sup>50</sup>
- Namen, Wörter, Begriffe oder Embleme, die den König, die Königin, einen Thronfolger oder ein sonstiges Mitglied der königlichen Familie bezeichnen<sup>51</sup>
- Nationale Embleme und Flaggen anderer Staaten, Embleme und Flaggen internationaler Organisationen, Embleme von Staatsoberhäuptern anderer Staaten, offizielle Embleme, Gütesiegel und Zertifikate anderer Staaten oder internationaler Organisationen, Namen und Monogramme anderer Staaten oder internationaler Organisationen, soweit keine offizielle Erlaubnis des anderen Staates oder der internationalen Organisation vorliegt<sup>52</sup>
- Offizielle Embleme und Embleme des Roten Kreuzes oder die Bezeichnungen „Red Cross“ oder „Geneva Cross“<sup>53</sup>

- Ein Zeichen, das identisch oder ähnlich zu einer Medaille, einem Diplom oder einem Zertifikat oder einem sonstigen Kennzeichen ist, das auf einer Handelsausstellung oder einem Handelswettbewerb von der thailändischen Regierung, einer thailändischen Behörde für öffentliche Unternehmen, einem sonstigen thailändischen Regierungsorgan, einer fremden Regierung oder einer internationalen Organisation verliehen wird, es sei denn, dass diese Medaille, das Diplom oder das Zertifikat oder sonstige Kennzeichen tatsächlich an den Anmelder für diese Waren verliehen wurde und er es in Kombination mit einem Warenzeichen verwendet<sup>54</sup>
- Jedes Zeichen, das gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt<sup>55</sup>
- Eine eingetragene oder nicht eingetragene Marke, die identisch oder ähnlich mit einer notorisch bekannten Marke ist, sodass es bei der Öffentlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr bezüglich der Herkunftsfunktion kommen kann<sup>56</sup>
- Warenzeichen, die ähnlich zu den unter Sec. 8(1), (2), (3), (5), (6) oder (7) des *Trademark Act* sind<sup>57</sup>
- Geografische Herkunftsangaben, die nach dem Recht über geografische Herkunftsangaben geschützt sind<sup>58</sup>
- Sonstige durch Ministerialbescheide verbotene Warenzeichen<sup>59</sup>

### b) Identische oder ähnliche Zeichen

Ferner besteht ein Eintragungshindernis für mit bereits eingetragenen Marken identische oder ähnliche Zeichen. Nach Sec. 13 *Trademark Act* sind, ähnlich wie nach § 9 MarkenG, solche Marken nicht eintragungsfähig, die identisch mit oder ähnlich zu bereits in den identischen oder ähnlichen Klassen eingetragenen Marken sind und die Eintragung der neuen Marke in der Öffentlichkeit zu Verwechslung und Irreführung in Bezug auf den Schutzrechtsinhaber oder die Herkunftsfunktion der Marke führen kann.

### 3. Eintragungsvoraussetzungen

Das thailändische Recht weist in Bezug auf den Markeneintragungsprozess einige Besonderheiten auf. Diese beziehen sich insbesondere auf die Eintragung durch einen Ausländer und die spezielle Klassifikation in Thailand.

#### a) Benötigte Unterlagen

Um eine Marke in Thailand eintragen lassen zu können, müssen folgende Unterlagen beim DIP eingereicht werden:

- Der vollständige Name und die Adresse des Antragstellers sowie eine Beschreibung seiner unternehmerischen Tätigkeit,

- ein elektronisches Muster der einzutragenden Marke (5x5 cm),
- die Liste der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll,
- eine notariell beglaubigte Vollmacht im Falle eines ausländischen Antragsstellers, bzw. eine normale Vollmacht sowie ein Handelsregisterauszug seiner Firma oder eine Kopie seines Personalausweises, wenn der Antragsteller Thailänder ist, und
- gegebenenfalls eine Kopie der Unterlagen, die einen Prioritätsanspruch des Antragstellers nachweisen.<sup>60</sup>

Soweit Unterlagen, mit Ausnahme des elektronischen Musters der Marke und der Waren- bzw. Dienstleistungsliste, fehlen, können diese auf Nachfrage nachgereicht werden.

Im Unterschied zum deutschen Recht ist zu beachten, dass Ausländer nicht selbstständig eine Marke anmelden können, sondern hierfür einen thailändischen Vertreter durch notarielle Vollmacht beauftragen müssen. Für Ausländer empfiehlt es sich daher, im Rahmen der Markenmeldung einen kompetenten thailändischen Berater einzuschalten, um eine reibungslose Markenmeldung zu gewährleisten.

#### b) Klassifikation

Trotz des geplanten Beitritts Thailands zum PMMA hat Thailand eine eigene Waren- und Dienstleistungsklassifikation.<sup>61</sup> Thailand ist derzeit noch kein Mitglied des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.06.1957.

2013 wurde jedoch die 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation in Thailands Klassifikationssystem implementiert. Somit ist auch in Thailand die Klassifikation in 45 Klassen unterteilt, wobei die Klassen 1–34 Waren und die Klassen 35–45 Dienstleistungen erfassen. Auch erfassen die einzelnen Klassen die gleichen Waren und Dienstleistungen wie die Nizza-Klassifikation. Eine Implementierung der 11. Ausgabe der Nizza-Klassifikation vom 01.01.2017 ist, soweit ersichtlich, noch nicht erfolgt.

Der wesentliche Unterschied beider Systeme besteht darin, dass das thailändische System eine weitaus detailliertere Einteilung als die 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation erfordert. Ist es bspw. im Rahmen der Nizza-Klassifikation möglich, Textilwaren unter dem Begriff „Kleidung“ einzutragen, so wäre dies für das thailändische System zu allgemein. Die Klassifizierung muss hier wesentlich detaillierter erfolgen, sodass eine weitere Untergliederung, z.B. in „T-Shirts“ oder „Hemden“, erforderlich ist. Eine weitere Besonderheit der thailändischen Klassifikation ist, dass sie territoriale und kulturelle Besonderheiten berücksichtigt (bspw. in Bezug auf exotische Nahrungsmittel).

Es bleibt abzuwarten, ob und gegebenenfalls wie lange Thailand auch nach dem bevorstehenden Beitritt zum PMMA seine eigene Klassifikation beibehält.

#### c) Kosten

Seit der jüngsten Ergänzung zum *Trademark Act*, dem *Trademark Act B.E. 2559* (2016), ist auch in Thailand die gleichzeitige Anmeldung einer Marke für mehrere Klassen möglich. Infolge der Änderung des Anmeldesystems wurden auch die Kosten für Anmeldung, Eintragung und Er-

54 Sec. 8(8) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

55 Sec. 8(9) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

56 Sec. 8(10) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

57 Sec. 8(11) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

58 Sec. 8(12) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

59 Sec. 8(13) *Trademark Act B.E. 2534* (1991).

60 Diese Voraussetzungen sind auf der Website des DIP einsehbar, abrufbar unter: <<http://www.ipthailand.go.th/th/trademark-002.html>> (Stand: 11.07.2017).

61 Das thailändische Klassifikationssystem ist auf der Website des DIP einsehbar, abrufbar unter: <<http://www.ipthailand.go.th/th/trademark-009.html>> (Stand: 11.07.2017).

neuerung reformiert. Wo zuvor noch 500 THB (ca. 12,50 €) für jede eingetragene Ware oder Dienstleistung gezahlt werden mussten, sieht die neue Kostentabelle wie folgt aus:<sup>62</sup>

Art der Gebühr	Bis zu 5 Waren oder Dienstleistungen	Mehr als 5 Waren oder Dienstleistungen
Anmeldegebühr	1.000 THB (ca. 25 €) pro Ware oder Dienstleistung	9.000 THB (ca. 225 €) pro Klasse
Eintragungsgebühr	600 THB (ca. 15 €) pro Ware oder Dienstleistung	5.400 THB (ca. 135 €) pro Klasse
Gebühr für Schutzrechtsverlängerung	2.000 THB (ca. 50 €) pro Ware oder Dienstleistung	18.000 THB (ca. 450 €) pro Klasse

Tabelle 1: Kostenübersicht

Zu beachten ist hierbei, dass in Thailand zwischen der Anmeldegebühr und der in Sec. 40 *Trademark Act* geregelten Eintragungsgebühr unterschieden wird. Letztere ist dann zu entrichten, wenn nach Ablauf der Widerspruchsperiode die Anmeldung erfolgreich war, da kein Eintragungswiderspruch erfolgte bzw. ein solcher als erfolglos zurückgewiesen wurde. Der Eintragungsbeamte fordert den Antragsteller sodann auf, die Eintragungsgebühr innerhalb von 60 Tagen zu zahlen. Erfolgt diese Zahlung nicht innerhalb des vorgenannten Zeitraums, wird der Anmeldevorgang eingestellt. Dies erweist sich als eine weitere Besonderheit gegenüber dem deutschen Recht, wonach gem. § 36 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG lediglich einmalig eine Anmeldegebühr zu entrichten ist.

d) Sonstiges

Wie in anderen Jurisdiktionen ist es auch in Thailand anzuraten, vor der Eintragung zunächst eine Markenrecherche durchzuführen, um bereits im Vorhinein die Verfügbarkeit der Marke zu überprüfen. Dies kann einen negativen Ausgang des etwa 12–18 Monate andauernden Eintragungsprozesses vermeiden.

Auch wenn Thailand derzeit noch nicht dem PMMA beigetreten ist, so ist es dennoch Mitglied der *Welthandelsorganisation* (WHO) und Unterzeichner der *Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums* (PVÜ), sodass auch in Thailand bis zu sechs Monate nach der Antragstellung in einem anderen Mitgliedstaat der WHO bzw. der PVÜ ein Prioritätsanspruch geltend gemacht werden kann.<sup>63</sup>

62 Einzusehen in der „*Schedule of Fees*“ im Anhang zum *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).  
 63 Vgl. Sec. 28 *Trademark Act* B.E. 2534 (1991) sowie Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des geistigen Eigentums vom 20.03.1883.  
 64 Sec. 21 ff. *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).  
 65 Sec. 18 *Trademark Act* B.E. 2534 (1991).  
 66 Sec. 26 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996) in Verbindung mit Sec. 55 Civil Procedure Code B.E. 2477 (1934).  
 67 Sec. 38 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).  
 68 Sec. 40 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).  
 69 Supreme Court Decision No. 7715/2549.

4. Anmelde- und Eintragungsprozess

a) Anmeldung und Überprüfung

Von der ersten Anmeldehandlung bis zur vollständigen Eintragung einer thailändischen Marke dauert es etwa 12–18 Monate. Nach der Einreichung der vollständigen Anmeldeunterlagen erfolgt zunächst eine offizielle Überprüfung der Eintragungsfähigkeit der Marke durch den Eintragungsbeamten. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob

- die Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Sec. 6(1) und 7 *Trademark Act* besitzt,
- nicht generell von einer Eintragung ausgeschlossen ist im Sinne von Sec. 8 *Trademark Act* und
- ob keine ähnliche oder identische Marke bereits eingetragen ist gem. Sec. 13 *Trademark Act*.

Für Letzteres brachte die Ergänzung durch den *Trademark Act B.E. 2559* (2016) eine wichtige Neuerung: Der Eintragungsbeamte untersucht nicht mehr lediglich dieselbe Klasse nach identischen bzw. ähnlichen bereits eingetragenen Marken, sondern auch andere Klassen mit Waren oder Dienstleistungen ähnlichen Charakters. Im Rahmen dieses Vorgangs kann der Eintragungsbeamte auch eine Abänderung der anzumeldenden Marke verlangen.<sup>64</sup>

Gegen etwaige Beanstandungen des Eintragungsbeamten kann Beschwerde beim *Trademark Board* eingelegt werden.<sup>65</sup> Die Entscheidungen des *Trademark Board* können vom Antragsteller wiederum vor dem *IP&IT Court* angefochten werden<sup>66</sup>, dessen Entscheidungen dann vor dem *Court of Appeal for Specialized Cases*<sup>67</sup> angefochten werden können. Entscheidungen des *Court of Appeal for Specialized Cases* können wiederum beim *Supreme Court*<sup>68</sup> angegriffen werden, der eine endgültige Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit der Marke trifft.

Anzumerken ist, dass in Thailand zumindest das DIP bezüglich des Merkmals der Unterscheidungskraft einen weitaus strengeren Maßstab anlegt, als dies bspw. in Deutschland der Fall ist. Hierfür können drei Fallbeispiele angeführt werden, in denen die zurückweisenden Entscheidungen des DIP (sowohl vom Eintragungsbeamten als auch vom *Trademark Board*) vom *IP&IT Court* sowie vom *Supreme Court* aufgehoben wurden. Streitgegenstand war die Eintragungsfähigkeit der Marken „~H2O+“, „TCL“ und „Superdry 極度乾燥(しなさい)“:

- Im Falle der Marke „~H2O+“, die u.a. für die Dienstleistung „Geschäftsführung im Einzelhandel“ in Klasse 35 Eintragung beehrte, war das DIP im Jahre 2001 der Ansicht, dass die betreffende Marke keine Unterscheidungskraft besitze, da sie lediglich eine Zusammensetzung aus gewöhnlichen römischen Buschstaben, arabischen Zahlen und mathematischen Zeichen sei. Der *IP&IT Court* hielt die Auffassung, dass sich die betreffende Marke auf die chemische Formel für Wasser beziehe, die für die Eintragung in die beehrte Klasse gerade nicht beschreibend sei, sodass das Zeichen grundsätzlich Unterscheidungskraft besitze. Auch der *Supreme Court* war der Ansicht, dass die Marke inhärente Unterscheidungskraft besitze, da sie keinen beschreibenden Charakter für die eingetragenen Dienstleistungen aufweise.<sup>69</sup>
- Ferner lehnte das DIP die Eintragung der Marke „TCL“ für Waren der Klassen 7, 9, 11 aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft ab. Der *Supreme Court* war hingegen der

Ansicht, dass die Marke unterscheidungskräftig sei, da die Buchstaben in einer besonderen Weise dargestellt seien und auch keine offizielle Bedeutung besäßen.<sup>70</sup>

- In einer jüngeren *Supreme Court*-Entscheidung betreffend die Kleidermarke „Superdry 極度乾燥(しなさい)“, die eine Eintragung für „Gürtel, Strandschuhe, Strandbekleidung, Mützen, Hüte, Baseball Caps, Sonnenhüte, Kapuzenpullover, bedruckte T-Shirts, gefütterte und nicht gefütterte Jacken, Freizeitkleidung etc.“ in der Klasse 25 beehrte, widersprach der *Supreme Court* der Ansicht des DIP. Das DIP sprach dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft ab und führte hierzu aus, dass das Wort „Superdry“ sowie die angeführten japanischen Schriftzeichen „sehr trocken bzw. extrem trocken“ bedeuten. Dies würde bei den betreffenden Verkehrskreisen dazu führen, dass diese den einzutragenden Waren eine besondere Qualität beimessen würden, nämlich, dass diese insbesondere schnell trocknen. Zwar schloss sich der *IP&IT Court* dem DIP dahingehend an, dass das Zeichen sehr wohl diese Bedeutungen haben könne. Jedoch würden die betreffenden Verkehrskreise dies nicht als Produkteigenschaft verstehen. Auch der *Supreme Court* schloss sich der Meinung an, dass das Wort „Superdry“ „extrem oder schnell trocken“ bedeuten kann. Dies sei jedoch gerade keine Eigenschaft, auf die die Verbraucher bei den einzutragenden Waren besonderen Wert legen. Somit bestehe gerade kein Bezug zu den einzutragenden Waren, was die Marke unterscheidungskräftig und somit eintragungsfähig mache.<sup>71</sup>

## b) Veröffentlichung und Widerspruch

Ist die Eintragungsfähigkeit der Marke gegeben, wird diese veröffentlicht.<sup>72</sup> Danach haben Dritte 60 Tage Zeit, einen Eintragungswiderspruch beim Eintragungsbeamten einzulegen.<sup>73</sup> Hierfür muss der Dritte die etwaigen Widerspruchsründe schriftlich darlegen. Danach muss der Schutzrechtsanmelder unverzüglich vom Eintragungsbeamten über den ergangenen Widerspruch des Dritten informiert werden. Nachdem der Schutzrechtsanmelder eine Kopie des Eintragungswiderpruches erhalten hat, hat dieser wiederum 60 Tage lang Zeit eine Gegendarstellung zu verfassen. Diese Gegendarstellung wird vom Eintragungsbeamten an den Widerspruchsführer weitergeleitet.<sup>74</sup> Der Eintragungsbeamte kann danach den Widerspruchsführer sowie den Schutzrechtsanmelder auffordern, weitere Ausführungen zu machen, schriftliche Erklärungen abzugeben oder weitere Beweise vorzubringen.<sup>75</sup> Im Anschluss daran gibt der Eintragungsbeamte seine Entscheidung bekannt. Innerhalb

70 Supreme Court Decision No. 94/2551.

71 Supreme Court Decision No. 15020/2558.

72 Sec. 29 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

73 Sec. 35 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

74 Sec. 36 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

75 Sec. 36 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

76 Sec. 37 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

77 Sec. 38 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

78 Sec. 38 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

79 Sec. 40 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

80 Sec. 40 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

81 Sec. 53 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

82 Sec. 54 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

83 Sec. 61(1) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

84 Sec. 61(2) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

85 Sec. 61(3) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

86 Sec. 61(4) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

von 60 Tagen nach Zustellung dieser Entscheidung kann diese von der unterliegenden Partei mit der Beschwerde beim *Trademark Board* angefochten werden.<sup>76</sup> Die Entscheidung des *Trademark Board* kann von der unterliegenden Partei wiederum innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Entscheidung vor dem *IP&IT Court* angefochten werden.<sup>77</sup> Dessen Entscheidung kann vor dem *Court of Appeal for Specialized Cases*<sup>78</sup> angefochten werden und dessen wiederum vor dem *Supreme Court*<sup>79</sup>, der dann eine finale Entscheidung trifft.

Verstreicht die Widerspruchsperiode ergebnislos, wird die Marke nach Zahlung der Eintragungsgebühr in das Markenregister eingetragen.<sup>80</sup> Die Schutzdauer einer solchen Eintragung beträgt zehn Jahre mit der Möglichkeit auf Verlängerung um weitere zehn Jahre.<sup>81</sup> Eine solche Verlängerung kann seit Erlass des *Trademark Act B.E. 2559* (2016) gegen eine Extragebühr (20 % Aufschlag) bis zu sechs Monate nach Ablauf des Schutzrechts beantragt werden.<sup>82</sup> Die Marke gilt dann auch während dieser sechs Monate als geschützt, solange die Gebühr zum Ablauf der Schonfrist gezahlt wird.

## c) Eintragung Internationaler Marken

Schließlich gilt es im Rahmen der Eintragung einer Marke zu erwähnen, dass Thailand derzeit das PMMA weder unterzeichnet noch ratifiziert hat, sodass die Eintragung einer Internationalen Marke nicht möglich ist. Zwar soll die Unterzeichnung und Ratifizierung in naher Zukunft erfolgen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Regierung mit ihrer Ankündigung Schritt hält.

## IV. Löschung bereits eingetragener Marken

Bereits eingetragene Marken können auf Antrag von Dritten oder des Eintragungsbeamten unter bestimmten Voraussetzungen wieder gelöscht werden.

### 1. Eintragungsvoraussetzungen lagen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vor

Zunächst besteht für einen Dritten mit einem schutzwürdigen Interesse oder den Eintragungsbeamten die Möglichkeit, gegen eine bereits eingetragene Marke beim *Trademark Board* einen Löschantrag zu stellen, wenn die Eintragungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht vorlagen, was der Fall ist, wenn

- das Kennzeichen keine Unterscheidungskraft besitzt,<sup>83</sup>
- das Kennzeichen nicht erlaubte Inhalte im Sinne der Sec. 8 *Trademark Act* enthält,<sup>84</sup>
- das Kennzeichen identisch mit einem bereits eingetragenen Zeichen eines Dritten ist, das für die gleiche Klasse oder für eine andere Klasse mit ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist,<sup>85</sup> oder
- ähnlich zu einem bereits eingetragenen Zeichen eines Dritten ist, sodass für die Öffentlichkeit eine Verwechslungsgefahr bezüglich des Eigentümers oder der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in der gleichen oder ähnlichen Klassen besteht.<sup>86</sup>

### 2. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Löschanträge können beim *Trademark Board* ferner gestellt werden, wenn das eingetragene Kennzeichen gegen

die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.<sup>87</sup> Antragsberechtigt ist grundsätzlich jedermann.

### 3. Nichtbenutzung

Ferner können sowohl Dritte mit schutzwürdigem Interesse als auch der Eintragungsbeamte eine Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung beantragen.<sup>88</sup> Eine solche Löschung kommt in Betracht, wenn

- die Marke zum Zeitpunkt der Eintragung nicht in gutem Glauben bzgl. einer späteren Benutzung für die betreffenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde,
- der gute Glaube für eine Benutzung nach der Eintragung entfallen ist oder
- die letzten drei Jahre vor dem Löschungsantrag kein guter Glaube bzgl. der Benutzung der Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen bestand.

Die Löschung einer eingetragenen Marke wegen Nichtbenutzung ist in Thailand eher selten zu beobachten. Im Gegensatz zu Deutschland muss in Thailand nämlich derjenige, der die Löschung beantragt, die Nichtbenutzung nachweisen, was in der Praxis regelmäßig Schwierigkeiten bereitet. Zudem muss der Schutzrechtsinhaber, um eine Löschung zu vermeiden, lediglich nachweisen, dass seine Nichtbenutzung auf besonderen Umständen beruhte und nicht mit Absicht geschah.

### 4. Verlust der Unterscheidungskraft

Im Rahmen eines Klageverfahrens vor dem *IP&IT Court* können Dritte mit schutzwürdigem Interesse oder der Eintragungsbeamte auch die Löschung von Marken beantragen, die ihre Unterscheidungskraft verloren haben, da sie zu Gattungsbegriffen und somit zu generischen Marken geworden sind.<sup>89</sup>

Die Erfahrung zeigt, dass Löschungsanträge, die auf den Verlust der Unterscheidungskraft einer Marke gestützt sind, relativ selten Erfolg haben. Bereits die Nutzung der Zusätze „®“ und „™“ kann eine solche Löschung verhindern.

### 5. Rechte Dritter

Ferner können Dritte, die ein besseres Recht an der betreffenden Marke besitzen, innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung der betreffenden Marke einen Löschungsantrag beim *IP&IT Court* stellen.<sup>90</sup> Das bessere Recht an einer Marke kann insbesondere durch vorherige Eintragung oder Nutzung der Marke oder durch eine Handelsbeziehung mit dem Inhaber der Marke nachgewiesen werden.

87 Sec. 62 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

88 Sec. 63 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

89 Sec. 66 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

90 Sec. 67 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

91 *Madden/Gattino*, World Trademark Review Yearbook 2006, 2006, S. 356.

92 Sec. 108 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

93 Sec. 109 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

94 Sec. 110(1) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

95 Sec. 110(2) Trademark Act B.E. 2534 (1991).

96 Sec. 116 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

97 Sec. 28 und 29 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

98 Sec. 46 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

99 *Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann*, Markenrecht: Band 1 Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 3. Aufl. 2014, S. 1110.

100 *Madden/Gattino*, World Trademark Review Yearbook 2006, 2006, S. 356.

101 Ebd.

## V. Abwehrrechte bei Schutzrechtsverletzung

Gegen Schutzrechtsverletzungen kann in Thailand

- zum einen zivilrechtlich, auf Grundlage des *Trademark Act* und *CCC* und
- zum anderen strafrechtlich gemäß *Trademark Act* und *Penalty Code*,

vorgegangen werden. Auch wenn das thailändische Markenrecht zumindest der Papierform nach einen hohen Standard erreicht hat, bereitet die Durchsetzung der kodifizierten Rechtspositionen in der Praxis nach wie vor Schwierigkeiten.<sup>91</sup>

### 1. Zivilrechtliches Vorgehen

In zivilrechtlicher Hinsicht kann der Schutzrechtsinhaber gegen eine andere Person, die eine in Thailand eingetragene Marke fälscht<sup>92</sup>, imitiert<sup>93</sup> oder Waren, die mit gefälschten oder imitierten Marken versehen sind, importiert, vertreibt oder zum Vertrieb anbietet<sup>94</sup> bzw. Dienstleistungen unter solchen Marken leistet oder anbietet<sup>95</sup>, vor dem *IP&IT Court* einen vorläufigen Unterlassungsanspruch geltend machen, wenn

- ein eindeutiger und unwiderlegbarer Beweis dafür besteht, dass die Person, gegen die eine Unterlassung begehrt wird, in die Verletzungsaktivitäten verstrickt ist und
- dem Schutzrechtsinhaber anderenfalls ein nicht wieder gutzumachender Schaden droht.<sup>96</sup>

Zusätzlich steht dem Inhaber einer in Thailand eingetragenen Marke auch das aus dem *Common Law* übernommene Rechtsinstitut der *Anton Piller Order* zur Verfügung. Danach kann das Gericht auf Antrag eine Verfügung erlassen, dass zur Sicherung von Beweisstücken, die andernfalls vernichtet oder verborgen werden könnten, kurzfristige Durchsuchungen und Beschlagnahmen bei dem Verletzer ohne dessen Kenntnis durchgeführt werden können.<sup>97</sup> Trotz der Möglichkeit, vorläufige Maßnahmen geltend zu machen, zeigt die Erfahrung, dass diese relativ selten erlassen werden.

Ferner hat Thailand, zum Schutz von in Thailand nicht eingetragenen Marken das aus dem englischen *Common Law* stammende Rechtsinstitut des *Passing-Off* übernommen.<sup>98</sup> Danach ist ein Inhaber einer nicht eingetragenen Marke dahingehend geschützt, dass niemand seine Waren als die Waren des Schutzrechtsinhabers ausgeben darf, um dadurch den Endverbraucher über die Herkunft der Ware zu täuschen.<sup>99</sup> Somit können sowohl Inhaber von in Thailand eingetragenen als – im Falle von *Passing-Off* – auch Inhaber von in Thailand nicht eingetragenen Marken Schadensersatzansprüche nach Sec. 420 *CCC* geltend machen. Zusätzlich bzw. alternativ kann nach den Sec. 254 ff. *Civil Procedure Code* auch Unterlassung verlangt werden.

### 2. Strafrechtliches Vorgehen

Trotz der gebotenen zivilrechtlichen Möglichkeiten ist ein strafrechtliches Vorgehen gegen etwaige Schutzrechtsverletzer in Thailand weitaus verbreiteter. Dies resultiert vor allem aus der relativ langen Verfahrensdauer, die ein zivilrechtliches Vorgehen zur Folge hat.<sup>100</sup> Demgegenüber kann ein strafrechtliches Vorgehen mit Hilfe der Polizei zügig zu einem Abschluss gelangen und ist oft die kostengünstigere Variante.<sup>101</sup>

Für ein strafrechtliches Vorgehen ist zunächst die polizeiliche Anzeige notwendig. Die Polizei hat die Möglichkeit, bei

Gericht eine Durchsuchung zu beantragen.<sup>102</sup> Eine Durchsuchung hat zum Vorteil, dass selbst wenn der Beschuldigte seine Schuld nicht eingestehen sollte – was zu einer Verzögerung des Prozessbeginns von bis zu acht Monaten führen kann –, die betroffenen Waren beschlagnahmt und vom Markt genommen werden können.<sup>103</sup> Von Nachteil ist hierbei jedoch, dass, soweit keine spezielle Ausnahme vorliegt, solche Durchsuchungen grundsätzlich nur bei Tageslicht durchgeführt werden dürfen.<sup>104</sup> In der Praxis hat dies zur Konsequenz, dass sich die Herstellung und der Verkauf von Imitationen und Fälschungen in die Nachtzeit verlagert haben, sodass die Beweissicherung bei Tageslicht regelmäßig ins Leere läuft.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Durchsuchung wird der Fall an die Staatsanwaltschaft am *IP&IT Court* abgegeben, der durchschnittlich innerhalb eines Jahres ein Urteil fällt. Auch gegen strafrechtliche Urteile kann zunächst Rechtsmittel beim *Court of Appeal for Specialized Cases* und danach beim *Supreme Court* eingelegt werden.<sup>105</sup>

Als Höchststrafe für die Fälschung einer in Thailand eingetragenen Marke sieht das Gesetz vier Jahre Freiheitsstrafe und/oder eine Geldstrafe von 400.000 THB (ca. 10.000 €) vor.<sup>106</sup> Für die Imitation einer in Thailand eingetragenen Marke sieht das Gesetz höchstens eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und/oder eine Geldstrafe von 200.000 THB (ca. 5.000 €) vor.<sup>107</sup> Die jeweils gleichen Strafen gelten für den Import, den Weiterverkauf, das Anbieten zum Weiterverkauf, den Besitz zum Weiterverkauf von Fälschungen und Imitationen sowie das Anbieten von Dienstleistungen unter gefälschten oder imitierten Marken.<sup>108</sup>

Durch die jüngste Novellierung des *Trademark Act* stehen nun auch der Wiedergebrauch und das Wiederauffüllen von Verpackungen bzw. Behältnissen, auf denen sich ein Kennzeichen eines Dritten befindet, unter Strafe, soweit hierdurch Verbraucher dahingehend getäuscht werden, dass diese Waren vom Schutzrechtsinhaber stammen. Die Höchststrafe hierfür beträgt vier Jahre Freiheitsstrafe und/oder 400.000 THB (ca. 10.000 €) Geldstrafe.<sup>109</sup>

Daneben sanktioniert der *Penal Code* auch die Fälschung (höchstens eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und/oder eine Geldstrafe von 6.000 THB (ca. 150 €))<sup>110</sup> und Imitation (höchstens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und/oder eine Geldstrafe von 2.000 THB (ca. 50 €))<sup>111</sup> von in Thailand oder außerhalb Thailands eingetragenen Marken. Zudem wird der Import und der Weiterverkauf von Fälschungen und Imitationen unter die gleiche Strafe gestellt, wie die Fälschung und Imitation selbst.<sup>112</sup>

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es meist bei einer Geldstrafe bleibt. Zu Freiheitsstrafen ohne Bewährung kommt

es meist nur, wenn eine Schutzrechtsverletzung von erheblichem Umfang stattfand oder der Verletzer durch seine Handlungen die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit gefährdet hat. Demnach fallen die zu erwartenden Strafen für etwaige Schutzrechtsverletzer eher milde aus, was potentielle Schutzrechtsverletzer kaum abschrecken wird.

## VI. Übertragung der Rechte an einer Marke

Die Abtretung von Markenrechten an einen Dritten ist in den Sec. 48 ff. *Trademark Act* geregelt. Danach können Marken, die sich noch im Anmeldeverfahren befinden, an Dritte schriftlich übertragen werden, soweit in dem Vertrag genau festgelegt ist, welche Rechte abgetreten werden. Damit der schriftliche Abtretungsvertrag wirksam und vollstreckbar wird, muss dieser beim *Trademark Office* des DIP registriert werden.

Alternativ kann nach den Sec. 68 ff. *Trademark Act* eine schriftliche Lizenzvereinbarung getroffen werden. Auch diese bedarf zur Wirksam- und Vollstreckbarkeit einer Eintragung beim *Trademark Office* des DIP.<sup>113</sup> Erfolgt keine Eintragung der Lizenzvereinbarung, gilt diese gem. Sec. 152 CCC als nichtig, was bereits durch mehrere höchstrichterliche Entscheidungen bestätigt wurde.<sup>114</sup> An eine Lizenzierung werden strenge Anforderungen gestellt, sodass die Vereinbarung bestimmte Regelungen bzgl. einer Qualitätskontrolle der Produkte und Dienstleistungen des Lizenznehmers durch den Lizenzgeber enthalten muss. Zusätzlich werden eine notarielle Anwaltsvollmacht und eine Eintragungsbescheinigung der Markenmeldung im Original benötigt.

## VII. Zusammenfassender Ausblick

Das thailändische Markenrecht entspricht im Wesentlichen dem deutschen bzw. europäischen Markenrecht. Mit der jüngsten Novellierung sowie der damit einhergehenden Anpassung an das PMMA und dem alsbald geplanten Beitritt zu diesem nähert sich das thailändische Markenrecht im Übrigen internationalen Standards weiter an. Dadurch hätten ausländische Investoren *de lege lata* eine größere Sicherheit im Hinblick auf die Sicherung ihrer Internationalen Marken.

Im Rahmen der Markenmeldung *de lege ferenda* muss berücksichtigt werden, dass diese lediglich durch einen (bevollmächtigten) thailändischen Staatsangehörigen erfolgen kann. Auch sind die Besonderheiten der thailändischen Klassifikation zu beachten. Weiterhin sind in der Praxis erhebliche Wertungsdifferenzen zwischen dem DIP und dem *IP&IT Court* bzw. dem *Supreme Court* im Hinblick auf die Eintragungsfähigkeit, insbesondere in Bezug auf das Merkmal der Unterscheidungskraft von Marken, zu beobachten. Dies führt zum einen zu einer Unsicherheit bei potentiellen Anmeldern und kann zum anderen das Anmeldeverfahren verlängern.

Letztlich stellt die weitverbreitete Imitation und Fälschung von Marken nicht nur für ausländische Investoren in Thailand ein erhebliches Problem dar. Zwar gibt der Gesetzgeber angemessene rechtliche Instrumentarien gegen Schutzrechtsverletzungen vor; diese werden jedoch nur unzureichend durchgesetzt bzw. schrecken die in Aussicht gestellten Strafen Schutzrechtsverletzer regelmäßig nicht ab. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob mit der jüngsten Novellierung auch ein gewisser Wandel in der Praxis einhergeht und wie schnell sich Thailand dem PMMA anschließen wird. ■

102 Sec. 91 ff. Civil Procedure Code B.E. 2477 (1934).

103 *Madden/Gattino* (s. Fn. 100), S. 356.

104 Sec. 96 Civil Procedure Code B.E. 2477 (1934).

105 Sec. 38 und 40 Act on the Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996).

106 Sec. 108 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

107 Sec. 109 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

108 Sec. 110 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

109 Sec. 109/1 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

110 Sec. 273 Penal Code B.E. 2499 (1956).

111 Sec. 274 Penal Code B.E. 2499 (1956).

112 Sec. 275 Penal Code B.E. 2499 (1956).

113 Sec. 68 Trademark Act B.E. 2534 (1991).

114 Supreme Court Decision No. 770/2547; Supreme Court Decision No. 6436/2543; Supreme Court Decision No. 6190/2550.