JONAS

IP-NEWS
11. März 2016

EU Markenrechtsreform – Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Am 23. März 2016 tritt die Reform des Gemeinschaftsmarkenrechts in Kraft. Unter anderem wird Inhabern von Gemeinschaftsmarken (die in Zukunft „Unionsmarken“ heißen werden) oder von Internationalen Registrierungen mit Schutz in der EU die Gelegenheit gegeben, den Schutzbereich ihrer Marke zu klären.

Hintergrund - die „IP Translator“-Entscheidung

Hintergrund ist die Entscheidung „IP Translator“ des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. Juni 2012. Vor der „IP Translator“-Entscheidung verwendeten Anmelder von Gemeinschaftsmarken bei der Benennung der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt werden sollte, häufig die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation anstelle von Listen aller einzelnen Waren und Dienstleistungen,

> z. B. in der Klasse 3 *„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“* anstatt *„Shampoos, Duschgels, Hautcreme, Lidschatten“ etc.*

Sofern die Gemeinschaftsmarke *alle* Oberbegriffe der Klassenüberschrift einer Waren- oder Dienstleistungsklasse abdeckte,

> z. B. in der Klasse 3 *„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel“*

betrachtete das für die Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM, das in Zukunft „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ heißen wird) ein derart formuliertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis als *sämtliche Waren bzw. Dienstleistungen* abdeckend, die in die Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen der betreffende Klasse fielen, selbst wenn sie von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe nicht erfasst waren,

> z. B. erfasste die (nur einen einzigen Oberbegriff umfassende) Klassenüberschrift *„Musikinstrumente“* der Klasse 15 umfasste danach auch Notenständer, Stimmgabeln und Taktstöcke, obwohl es sich dabei nicht um *„Musikinstrumente“* im wörtlichen Sinne handelt.

Neuer Ansatz nach „IP Translator“

In der „IP Translator“-Entscheidung entschied der EuGH, dass die Oberbegriffe der Klassenüberschriften nur solche Waren oder Dienstleistungen enthalten, die unter die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe fallen. Diese Entscheidung wird nun in **Artikel 28** der neuen Unionsmarkenverordnung (UMVO) kodifiziert. Unionsmarken, die Oberbegriffe der Klassenüberschriften enthalten, werden daher auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, die der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe entsprechen,

> z. B. wird eine Unionsmarke für *„Musikinstrumente“* keine Notenständer, Stimmgabeln und Taktstöcke mehr erfassen.

Dieser neue Ansatz wird auch rückwirkend gelten und sich auf alle Unionsmarken erstrecken,

- die **nach dem 21. Juni 2012** angemeldet wurden (das Datum, zu dem die Mitteilung des HABM über die Umsetzung der „IP Translator“-Entscheidung in Kraft trat) bzw.
- die **am oder vor dem 21. Juni 2012** angemeldet wurden, aber am 23. März 2016 noch nicht eingetragen sind.

Sicherung des bisherigen Schutzumfanges

Um den bisherigen Schutzumfang sichern zu können, sieht **Art. 28 (8)UMVO** einen sechsmonatigen Zeitraum vom 23. März bis 23. September 2016 vor, in dem Inhaber von Gemeinschaftsmarken,

- die am oder vor dem **21. Juni 2012** angemeldet worden waren und
- für eine **vollständige Klassenüberschrift** der Nizzaer Klassifikation eingetragen worden sind,

die Gelegenheit haben, durch eine entsprechende Erklärung das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis derart zu ändern, dass es **zusätzlich zu den Oberbegriffen** der Klassenüberschrift(en) solche Waren und Dienstleistungen einschließt, die nicht unter die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe fallen, die aber von der Markenanmeldung erfasst sein sollten. Wird keine entsprechende Erklärung abgegeben, wird die Marke automatisch auf diejenigen Waren und Dienstleistungen beschränkt, die unter die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften fallen.

Unsere Empfehlung

Bei der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken verwenden wir stets Begriffe, die diejenigen Waren oder Dienstleistungen, die für unsere Mandanten von Bedeutung sind, ihrer wörtlichen Bedeutung nach erfassen. Es ist daher nicht erforderlich, Gemeinschaftsmarken, für die wir gemeinsam mit Ihnen ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erstellt haben, Klasse für Klasse durchzugehen, herauszuarbeiten, welche Marken gesamte Klassenüberschriften verwenden und welche Waren oder Dienstleistungen von deren wörtliche Bedeutung noch nicht abgedeckt sind, aber abgedeckt sein sollten, und sodann entsprechende Erklärungen zu jeder Gemeinschaftsmarke einzureichen. Natürlich können wir dies tun, wenn es gewünscht wird, um auf der sicheren Seite zu sein.

Wir empfehlen aber, die Gelegenheit zu nutzen, um in dem einen oder anderen Fall das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Gemeinschaftsmarken ggf. um solche Waren und Dienstleistungen zu erweitern, die zum Zeitpunkt der Markenanmeldung noch keine Bedeutung hatten, in der Zwischenzeit aber wegen einer geplanten Ausweitung der Markennutzung relevant geworden sind oder werden. In solchen Fällen kann es möglich sein, zwischenzeitlich relevant gewordene Waren und Dienstleistungen durch eine Erklärung nach Art. 28 (8) der Marke hinzuzufügen. Auch wenn erst ab dem 23. März 2016 bekannt gegeben wird, wie die Erklärung gestaltet sein muss, können bereits jetzt in Betracht kommende Gemeinschaftsmarken identifiziert werden.

Falls Sie erwägen, eine Erklärung nach Art. 28 (8) UMVO abzugeben

sollten Sie Folgendes bedenken:

- Der Wortlaut des Art. 28 (8) UMVO sowie die Mitteilung des Harmonisierungsamtes über die Umsetzung des Art. 28 (8) UMVO deuten darauf hin, dass eine Änderung nur möglich ist, wenn die Gemeinschaftsmarke am **23. März 2016** bereits eingetragen war.
- Nur solche Verzeichnisse können geändert werden, die zumindest eine **gesamte Klassenüberschrift** der Nizzaer Klassifikation enthalten. Für Marken, die nur einzelne Oberbegriffe der Klassenüberschrift enthalten,

  > z. B. in der Klasse 3 nur *„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“*,

  erlaubt Art. 28 (8) UMVO keine Ergänzung. Demgegenüber ist eine Ergänzung des Verzeichnisses möglich, wenn es neben den (gesamten) Oberbegriffen der Klassenüberschrift noch weitere Waren oder Dienstleistungen enthält.
- Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse können nur um solche Begriffe erweitert werden, die nicht unter die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe fallen, die in der **Fassung der Alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifikation** enthalten waren, die am Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke in Kraft war. Zwischen 1996 und 2012 gab es fünf verschiedene Fassungen der Nizzaer Klassifikation. Es ist daher erforderlich, zu prüfen, welche Fassung für die jeweils betreffende Gemeinschaftsmarke Anwendung findet.
- Eine Änderung des Verzeichnisses bleibt ohne Auswirkung auf das **Benutzungserfordernis.** Die Hinzufügung einer Ware oder Dienstleistung löst somit keine neue Benutzungsschonfrist für die betreffende Ware oder Dienstleistung aus.

Alternative - Teillöschung nach Art. 50 UMVO

Nach Art. 50 UMVO können Inhaber von Gemeinschaftsmarken durch Löschung einzelner Waren oder Dienstleistungen aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf einen Teil ihrer Marke verzichten. In diesem Fall wird die Klassenüberschrift **durch die volle Alphabetische Liste** der Waren und Dienstleistungen der relevanten Nizzaer Klassifikation für die betreffende Klasse **ersetzt** – abzüglich mindestens einer Ware oder Dienstleistung, auf die verzichtet werden muss, da andernfalls keine Teillöschung vorliegt.

Unterschiede zwischen den Optionen

Mit beiden Optionen, einer Erklärung nach Art. 28 (8) sowie einer Teillöschung nach Art. 50, lassen sich ähnliche Ergebnisse und für keine Option fällt eine Amtsgebühr an. Allerdings gilt:

- Zusätzliche Waren und Dienstleistungen, die nach Art. 28 dem Verzeichnis hinzugefügt werden, erlauben gewisse **Einwendungen**, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke versucht, die Marke gegenüber Dritten durchzusetzen.

Gemäß Art. 28(9) UMVO hindert die Unionsmarke einen Dritten nicht daran,

> *„eine Marke weiterhin für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, wenn und soweit die Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen*
> *(a) vor Änderung des Verzeichnisses begann und*
>
> *(b) die Rechte des Inhabers auf der Grundlage der wörtlichen Bedeutung der damaligen Eintragung der Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis nicht verletzte."*

Diese Schutzbeschränkung gilt nicht für Teillöschungen nach Art. 50 UMVO.

– Erklärungen nach Art. 28 (8) UMVO erhalten die Klassenüberschriften aufrecht und fügen lediglich eine Liste weiterer Waren und Dienstleistungen hinzu. Demgegenüber führen Teillöschungen nach Art. 50 UMVO zu einer Löschung der Klassenüberschriften und Ersetzung durch eine **lange Liste von einzelnen Waren und Dienstleistungen.**

– Die Wahl des Verfahrens kann auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf die Marke wegen **mangelnder Benutzung** relevant werden.

  Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke für individuelle Waren oder Dienstleistungen kann den Schutz für einen ganzen Oberbegriff aufrechterhalten, der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nach einer Erklärung nach Art. 28 (8) UMVO verbleibt, oder zumindest für eine Untergruppe der Waren oder Dienstleistungen, die breiter ist als die individuellen Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wird. Demgegenüber führt die Teillöschung nach Art. 50 UMVO zu einer Liste von einzelnen Waren und Dienstleistungen, die auf die individuellen Waren oder Dienstleistungen beschränkt werden kann, für die die Benutzung nachgewiesen wird;

  > z. B. kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke für „Musikinstrumente", der unter der Marke nur Trompeten vertreibt, im Falle einer Erklärung nach Art. 28 (8) UMVO den Schutz der Marke eventuell für „Blechblasinstrumente" und damit auch für Posaunen, Hörner und Tubas aufrechterhalten, während der Schutz der Marke im Fall einer Teillöschung nach Art. 50 UMVO auf Trompeten beschränkt würde.

Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Information benötigen, stehen wir gern zu Ihrer Verfügung.

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Martin Viefhues
Rechtsanwalt/Geschäftsführender Gesellschafter
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
T +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com