

NEWS 01/2016

Aus GEMEINSCHAFTSMARKE wird UNIONSMARKE

Am 23. März 2016 ist die Unionsmarkenverordnung (UMV) als Teil des Markenreformpakets der EU wirksam geworden. Die Änderungsverordnung ersetzt die bestehende EU-Markenrichtlinie und die Gemeinschaftsmarken-Verordnung. Mit den Änderungen wird angestrebt, dass Anmelder zukünftig noch einfacher eine Marke mit Schutz für alle 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erwerben können. Wir fassen für Sie die wichtigsten Änderungen zusammen.

1. Bezeichnungen

Mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung trägt die größte Agentur der EU für geistiges Eigentum nun die Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (**EUIPO**) anstelle des früheren Namens „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ (HABM). Die Gemeinschaftsmarke wird künftig „**Unionsmarke**“ heißen. Alle bestehenden Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenmeldungen wurden am 23. März 2016 automatisch zu Unionsmarken bzw. Anmeldungen einer Unionsmarke.

2. Neue Gebühren

Mit der Änderungsverordnung geht das Amt zu einem System mit einer Gebühr pro Klasse über. Für Unionsmarkenmeldungen fällt eine Anmeldegebühr in Höhe von 850 EUR an, womit nur noch die erste Waren-/Dienstleistungsklasse abgedeckt ist. Für die zweite Klasse sind 50 EUR zu entrichten und für die dritte und alle weiteren Klassen fallen jeweils 150 EUR an (elektronische Online-Anmeldungen). Stichtag für die Zahlung der Anmeldegebühr ist der Anmeldetag. Dies bedeutet, dass für alle bis zum 22. März 2016 eingereichten Anmeldungen die alten Gebühren gelten. Die Verlängerungsgebühren,

die im Abstand von 10 Jahren fällig werden, sind jetzt gleich hoch wie die Anmeldegebühren. Stichtag für die Berechnung der Verlängerungsgebühr ist das Datum des Ablaufs der zu verlängernden Unionsmarke.

Die Widerspruchsgebühr beträgt künftig 320 EUR, die Beschwerdegebühr 720 EUR.

An dieser Stelle warnen wir Sie erneut vor irreführenden Zahlungsaufforderungen unseriöser Anbieter.

3. Klassifizierungspraxis

Während bis zum 22.06.2012 eine weitgehende Auslegung der Klassenüberschriften angewandt wurde, wenn diese vom Anmelder zur Beschreibung der Waren/Dienstleistungen genutzt wurden, werden Klassenüberschriften künftig nur noch wörtlich ausgelegt und umfassen nicht mehr sämtliche in der Klasse genannten Einzelbegriffe. Die höheren Anforderungen auf Eindeutigkeit und Klarheit haben zur Folge, dass bei Unionsmarkenmeldungen noch größere Sorgfalt auf die Formulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses zu legen ist, um Verzögerungen bei der Anmeldung oder negative Folgen bei

der Bemessung des Schutzbereiches zu vermeiden.

Inhaber von Gemeinschaftsmarken, die **vor dem 22. Juni 2012** eingereicht wurden und für die Klassenüberschriften genutzt wurden, haben aus Gründen der Rechtssicherheit innerhalb von 6 Monaten die Möglichkeit, die Waren und Dienstleistungen, die benutzten Oberbegriffen unterfallen sollen, näher zu bezeichnen. Dabei ist zu beachten, dass die Begriffe, die nachgemeldet werden sollen, im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sein müssen. Nach Ablauf der Frist werden nicht angepasste Begriffe nur nach der wörtlichen Bedeutung der Klassenüberschriften interpretiert.

Wir empfehlen Ihnen daher zu prüfen, ob für Ihre Gemeinschaftsmarken Klassenüberschriften genutzt wurden und ob diese ggf. durch Nennung von Einzelbegriffen präzisiert werden können. Die Frist zur Anpassung endet am **24. September 2016**, danach besteht keine Änderungsmöglichkeit mehr.

Unabhängig von Ihrer eigenen Prüfungsobliegenheit werden wir Gemeinschaftsmarken, mit deren Vertretung Sie uns beauftragt haben, einer entsprechenden Prüfung unterziehen. Sofern wir Anpassungsbedarf feststellen, informieren wir Sie im Einzelfall.

4. „charakteristische Warenmerkmale“

Nach der vorher geltenden Fassung des Art. 7 Abs.1e GMV konnten Zeichen nicht angemeldet werden, die im Wesentlichen die beanspruchte Ware selbst, deren technische Wirkung oder deren Wert darstellten. In der neuen Fassung wird diese Einschränkung ergänzt. Nunmehr ist nicht nur das Aussehen der gesamten Ware für die Eintragungsfähigkeit maßgeblich, sondern auch einzelne Merkmale, sofern sie charakteristisch für die Ware sind, können einer Eintragung

entgegenstehen. Kommt in dem anzumeldenden Zeichen demnach ein charakteristisches Merkmal der Ware selbst zum Ausdruck, kann dies zur Zurückweisung einer Anmeldung führen.

5. Weitere Änderungen

a. Schutzhindernisse (Art. 8 Abs. 4a UMV)

Gegen eine neue Marke kann in Zukunft auch Widerspruch erhoben werden, gestützt auf eine ältere Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe. In der früheren Fassung war ein Widerspruchsrecht aus geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen nur unter den „sonstigen Rechten“ erfasst. Nunmehr sind diese Kennzeichen ausdrücklich in der Unionsmarkenverordnung als ältere Rechte benannt.

b. Widerspruchsfrist (Art. 156 Abs. 2 UMV)

Für International Registrierte Marken, welche die Europäische Union als Schutzgebiet benennen, ändert sich der Beginn der Widerspruchsfrist. Ausschlaggebend für die Berechnung der Widerspruchsfrist ist die Veröffentlichung der IR-Marke beim EUIPO (sog. Nachveröffentlichung). Die Frist beginnt einen Monat nach der Veröffentlichung und endet drei Monate später.

c. Agentenmarke (Art. 18 UMV)

Die Durchsetzung und Vollstreckung der Übertragung einer Agentenmarke war bislang den Markengerichten vorbehalten. Nunmehr kann die Übertragung zusätzlich beim EUIPO beantragt werden.

d. Verletzungsverfahren (Art. 13a UMV)

Der Bestand einer prioritätsjüngeren Marke ist gesichert, wenn zur Zeit der Eintragung eine ältere Marke löschungsreif war. Wenn etwa die ältere Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke für mehr als fünf Jahre nicht mehr benutzt war, kann diese nicht mehr im Klageweg gegen die jüngere Marke durchgesetzt werden.

e. Benutzung der Marke (Art. 15 Abs. 1 UMV)

Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 1 UMV stellt klar, dass eine rechtserhaltende Benutzung auch dann anzunehmen ist, wenn der Markeninhaber sein Zeichen nicht in der eingetragenen, sondern in einer abgewandelten Form markenmäßig benutzt, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

f. Nichtbenutzungseinrede (Art. 42 Abs. 2 UMV)

Im Falle der Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung muss der Widersprechende jetzt nachweisen, dass er seine eingetragene Marke in den letzten fünf Jahren vor dem Zeitpunkt des Anmelde-tages der angegriffenen Marke rechtserhaltend

benutzt hat. Früher wurde auf den Tag der Veröffentlichung der Anmeldung abgestellt.

g. Rechte aus der Unionsmarke (Art. 9 UMV)

Der Schutz der Marke vermittelt ein positives Benutzungsrecht und ein negatives Verbotungsrecht. Letzteres wurde durch die Reform klarer geregelt. Dritten kann fortan vom Markeninhaber verboten werden, die Marke als Handelsname, Unternehmensbezeichnung oder als einen Teil davon zu verwenden. Zudem kann die Nutzung des Zeichens in vergleichender Werbung, welche der Werberichtlinie 2006/114/EG zuwider läuft, verboten werden. Voraussetzung ist in beiden Fällen, dass Verwechslungsgefahr vorliegt.

h. Wirkungsbeschränkung (Art. 12 UMV)

Der Markeninhaber kann Dritten nicht verbieten, den eigenen Namen zu benutzen. In Literatur und Rechtsprechung war man sich uneinig, ob nur der Name einer natürlichen Person oder auch der Handelsname (Wahlname) geschützt waren. Dieser Streitpunkt ist nunmehr hinfällig. Das Nutzungsrecht gilt nur noch für Namen von natürlichen Personen.

i. Territoriale Erschöpfung (Art. 13 UMV)

Die Rechte des Markeninhabers endeten bisher nach dem Wortlaut der GMV, wenn er Waren erstmals in der „Gemeinschaft“ unter der Marke verkauft hatte. Diese Waren können ohne weiteres weiterverkauft werden. Mit „Gemeinschaft“ waren nach herrschender Ansicht aber nicht nur Staaten der Europäischen Union, sondern auch die EWR-Mitgliedsstaaten gemeint. Nunmehr wurde dies in der UMV ausdrücklich klargestellt.

j. Markenverletzungen (Art. 9a UMV)

Nach der GMV lag im getrennten Import von Etiketten und Waren mangels der Verbindung beider keine Markenverletzung. Nach der neuen Fassung kann der Markeninhaber nun auch explizit sowohl das Anbringen von Etiketten als auch das Anbieten oder Besitzen von Etiketten verbieten lassen, da diese Handlungen eine Markenverletzung vorbereiten. Gleiches gilt für die Einfuhr und Ausfuhr derartiger Kennzeichnungsmittel. Somit können auch schon Transithandlungen unterbunden werden, bei denen die Waren nicht in der EU in Umlauf gebracht werden sollen.

k. Einreichung der Anmeldung (Art. 25 GMV)

Die Anmeldung ist in Zukunft nicht mehr über die nationalen Ämter möglich, sondern ausschließlich beim EUIPO.

l. Recherchebericht (Art. 38 UMV)

Das Amt wird während des Anmeldeverfahrens nur noch auf Antrag und nicht wie bisher von Amts wegen eine Recherche nach älteren Unionsmarken durchführen.

m. Einwendungen Dritter (Art. 40 UMV)

Nicht am Verfahren Beteiligte können beim EUIPO Einwendungen einreichen, warum eine Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse nicht eintragungsfähig sei. Dies wird nach der neuen gesetzlichen Regelung auf den Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. das Ende eines Widerspruchsverfahrens beschränkt.

6. Ausblick auf künftige Änderungen

Ab dem 01. Oktober 2017 wird die Erforderlichkeit der grafischen Darstellung einer Unionsmarke wegfallen. Die Wiedergabe der Marke soll dann in jeder geeigneten Form zulässig sein, die mit allgemein verfügbarer Technologie vereinbar ist, solange sie klar, präzise, selbsterklärend, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.

Außerdem wird eine Unionsgewährleistungsmarke eingeführt, auf deren Grundlage die betreffende Einrichtung oder Organisation Teilnehmern des Gewährleistungssystems die Benutzung der Marke als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die die Gewährleistungsanforderungen erfüllen, gestatten kann.

Sofern Sie zu den Neuerungen im Unionsmarkenrecht Fragen haben oder die Anmeldung einer Unionsmarke beabsichtigen, stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung gern zur Verfügung.