

Stichwort EU: Reform des Gemeinschaftsmarkensystems und der Markenrechtsrichtlinie

Zeitig zur letztjährigen Bescherung lieferte das EU Parlament zwei Texte, die die Reform des nationalen und europäischen Markenrechts einleiten. So wurden im Amtsblatt der Europäischen Union vom 23. Dezember 2015 die Richtlinie N° 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sowie im Amtsblatt vom 24. Dezember 2015 die EU-Verordnung N° 2015/2424 vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke veröffentlicht.

In Bezug auf die Neufassung der Harmonisierungsrichtlinie über das nationale Markenrecht der Mitgliedsstaaten, die am 12. Januar 2016 in Kraft getreten ist, verfügen die nationalen Gesetzgeber prinzipiell über einen Zeitraum von drei Jahren um die neuen Bestimmungen in nationales Recht umzuwandeln. Die bestehende Richtlinie wird zum 15. Januar 2019 aufgehoben werden.

Laut des sechsten Erwägungsgrunds der neuen Richtlinie ist das Ziel der Reform „das europäische Markensystem an das Zeitalter des Internets [anzupassen], um den steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsfähigere und rationellere Eintragungsverfahren zu entsprechen, die auch besser aufeinander abgestimmt, benutzerfreundlich, technologisch auf dem neuesten Stand und öffentlich zugänglich sind.“

Der Großteil der Bestimmungen der neuen Verordnung tritt jedoch schon am 23. März 2016 in Kraft, weshalb wir hiernach die wichtigsten Änderungen und Anpassungen zusammenfassen.

- ® Eine erste Änderung ist rein terminologischer Art. Ab dem 23. März 2016 wird das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) die Bezeichnung Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) tragen, die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) als Unionsmarkenverordnung (UMV) und die Gemeinschaftsmarke als Unionsmarke bezeichnet werden.
- ® Die Definition der Marke wird angepasst und die Anforderung der grafischen Darstellbarkeit aus der Definition der Unionsmarke gestrichen. Das Zeichen kann in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, soweit die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Diese Anpassung sollte die Eintragung alternativer Marken wie z.B. Geräuschs- und Geruchsmarken vereinfachen.
- ® Benutzt ein Unternehmen dasselbe oder ein ähnliches Zeichen als Handelsnamen, sodass eine Verbindung zwischen dem Unternehmen mit dieser Firmenbezeichnung und den Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens hergestellt wird, so kann es hinsichtlich der kommerziellen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu Verwechslungen kommen. Die neue Verordnung sieht entsprechend des *Celine* Urteils des EuGH vor, dass die Verletzung einer Unionsmarke auch die

Benutzung des Zeichens als Handelsnamen oder als ähnliche Benennung umfasst, solange die Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient.

- ® Die Rechte der Markeninhaber in Bezug auf Transitgüter werden gestärkt. Markeninhaber werden berechtigt, die Einfuhr rechtsverletzender Waren zu verhindern, die eine Marke aufweisen, die im Wesentlichen identisch ist, und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in der EU in Verkehr gebracht zu werden.
- ® Im Rahmen einer Markenmeldung müssen die Waren und Dienstleistungen für die der Markenschutz beantragt wird entsprechend der internationalen Klassifizierung von Nizza benannt werden. Entsprechend der vorherigen Praxis des HABM war es möglich, die Klassenüberschriften zu wählen um die gesamten Waren oder Dienstleistungen der Klasse zu schützen.

Entsprechend dem *IP Translator* Urteil des EuGH aus dem Jahre 2012, sind die Waren und Dienstleistungen vom Anmelder jedoch so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

Die neue Verordnung sieht dementsprechend vor, dass der Markenschutz nur noch der wörtlichen Bedeutung der Waren und Dienstleistungen entspricht. Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.

Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, erhalten durch die neue Verordnung eine Nachfrist bis zum 24. September 2016, um ihre Marken anpassen zu lassen. Sie erhalten somit die Möglichkeit diejenigen Waren und Dienstleistungen zu benennen, die ihrer ursprünglichen Absicht folgend durch die Marke geschützt sein sollten, aber über die wörtliche Bedeutung der Begriffe hinausgehen.

- ® Die für den Rechteinhaber relevanteste Änderung betrifft die Anpassung der Kostenstruktur. Für eine pauschale Gebühr umfasst die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Schutz für bis zu drei Klassen.

Die neue Unionsmarke basiert auf einem System mit einer Klasse pro Gebühr. Konkret zahlen Anmelder eine niedrigere Gebühr bei einer Anmeldung mit einer Klasse, die gleiche Gebühr für zwei Klassen und eine höhere Gebühr bei Anmeldungen mit drei und mehr Klassen.

Rechteinhaber, die noch Marken mit mindestens drei Nizza Klassen anzumelden haben oder dies in 2016 in Betracht ziehen, sollten etwaige Anmeldungen vor dem 23. März 2016 einreichen lassen.

Die Verlängerungsgebühren werden deutlich gesenkt. Diese Änderung kann einen Unterschied von 350€ bis zu 500€ betragen. Insofern möglich sollten Unionsmarkenverlängerungen deshalb erst nach dem 23. März 2016 durchgeführt werden.

- ® Innerhalb von 21 Monaten werden Unionsgewährleistungsmarken eingeführt. Eine solche Unionsmarke dient der Gewährleistung von Material, Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, Genauigkeit oder anderer Eigenschaften, mit Ausnahme der geografischen Herkunft.

Die neue EU-Markenrichtlinie wird zu einer noch stärkeren Harmonisierung der nationalen markenrechtlichen Bestimmungen in den Mitgliedsstaaten und somit auch zu einer Abänderung der Benelux Vereinbarung über geistiges Eigentum führen.

- ® Hier sei vermerkt, dass die Mitgliedsstaaten innerhalb einer Frist von sieben Jahren administrative Verfahren für die Verfalls- und Nichtigerklärung nationaler Marken schaffen müssen. Rechteinhabern kann diese Änderung nur entgegen kommen, da solche Verfahren zurzeit ausschließlich in kostenintensiven Verfahren vor den ordentlichen Gerichten plädiert werden. Eine zeitnähere Umsetzung dieser Bestimmung wäre zu begrüßen gewesen.

Weitere Fragen? Interesse an dem Thema? Kontaktieren Sie uns.



Raymond Bindels

Conseil en propriété intellectuelle
Senior European and Benelux Trade mark and Design Attorney
raymond.bindels@thg-ip.solutions

THG IP Solutions Sàrl

61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach
www.thg-ip.solutions

Member of  group