

Wie viel Schutz steckt in einer Marke?



Der Schutzzumfang einer Markeneintragung bestimmt sich durch das konkrete Zeichen und die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen verwendet werden soll. Die Anforderungen an die Angabe der Waren und Dienstleistungen waren bislang nicht vereinheitlicht. Eine Hilfe und Orientierung erfolgte jedoch anhand der Klassenoberbegriffe der Nizza-Klassifikation, welche Waren und Dienstleistungen in insgesamt 45 Klassen aufteilt.

In der Vergangenheit vertraten die europäischen Markenämter zwei unterschiedliche Ansätze: Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und einige nationale Markenämter waren der Ansicht, dass die Angabe der Waren und Dienstleistungen anhand einer Auflistung aller Oberbegriffe einer Klasse dem Markeninhaber Schutz hinsichtlich aller von der jeweiligen internationalen Klasse umfassten Waren bzw. Dienstleistungen gewährt („*class-heading-covers-all approach*“). Hingegen vertraten viele nationale Markenämter (z. B. in Deutschland) die Auffassung, dass eine Marke jeweils nur für die explizit aufgeführten Waren bzw. Dienstleistungen Schutz genießt („*class-heading-covers-what-it-says approach*“).

ENTSCHEIDUNG

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ist nun mit der Entscheidung vom 19. Juni 2012 in der Rechtssache C-307/10 „IP TRANSLATOR“ dem „*class-heading-covers-all*“-Ansatz des HABM entgegengetreten.

Zur Angabe der Waren und Dienstleistungen sei grundsätzlich auch die Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation möglich, sofern diese hinreichend klar und eindeutig sind. Dies sei bei einem Teil der Oberbegriffe anzunehmen, andere hingegen seien zu allgemein formuliert und decken zu unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen ab. Es sei nun Sache der zuständigen Behörden, im Einzelfall nach Maßgabe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, ob diese Angaben den Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit genügen.

Verwende der Markenmelder zur Angabe der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizza-Klassifikation, hat er nunmehr klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste dieser Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

KONSEQUENZEN

Das HABM hat bereits am 20. Juni 2012 eine Mitteilung (Nr. 02/12) veröffentlicht, in der Änderungen der Amtspraxis zur Umsetzung EuGH-Entscheidung kommuniziert werden:

Das HABM wird auch weiterhin Angaben von Oberbegriffen der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizza-Klassifikation akzeptieren, sofern diese den vom EuGH genannten Vorgaben entsprechen. Einzelheiten werden in dem Manual of trade mark practice des HABM zu finden sein.

Ferner geht das HABM im Hinblick auf bestehende Gemeinschaftsmarken (Eintragung bis 21. Juni 2012) davon aus, dass die Angabe aller Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizza-Klassifikation alle Waren bzw. Dienstleistungen umfassen soll, die zum Anmeldezeitpunkt in der alphabetischen Liste dieser Klasse enthalten waren. Das gleiche gilt für entsprechende anhängige Markenmeldungen, es sei denn, der Anmelder teilt mit, nur Schutz für einzelne Waren oder Dienstleistungen zu beanspruchen. Alle entsprechenden Neuanmeldungen ab dem 21. Juni 2012 müssen hingegen bei Angabe aller Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizza-Klassifikation ausdrücklich angeben, ob ein Schutz für alle oder nur einzelne Waren oder Dienstleistungen gewünscht ist. Sollen alle Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden, ist zwingend eine auf der HABM-Webseite herunterladbare Erklärung beizufügen. Anderenfalls werden die Oberbegriffe nur wörtlich, d. h. in ihrer ursprünglichen und gewohnten Bedeutung verstanden.

Als Konsequenz kann zweierlei festgehalten werden: Markeninhaber sollten den Schutzzumfang ihrer Gemeinschaftsmarken überprüfen und – im Falle von vagen Oberbegriffen – ggf. nicht (mehr) umfasste Waren und/oder Dienstleistungen durch Neuanmeldungen absichern. Zudem sind die o. g. Neuerungen bei Neuanmeldungen zu beachten.

Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt:



Dr. Martin Viefhues
Rechtsanwalt/Geschäftsführer
Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz

T +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com



Jana Bogatz, LL.M. Eur.
Rechtsanwältin

T +49 (0)221 27758-260
bogatz@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com

Kanzlei des Jahres im Marken- und Wettbewerbsrecht 2008 | JUVE Sports Law Firm of the Year in Germany 2010 und 2011 | Corporate INTL Top-Kanzlei für Markenrecht 2011 | WirtschaftsWoche Nominierung IP Awards Trademark Prosecution Germany 2011 | Managing IP Sports Law Firm of the Year in Germany 2011 | Global Law Experts Kanzlei des Jahres im Markenrecht in Deutschland 2011 | Acquisition International Magazine Nominierung Global Awards 2012 Germany Prosecution | Managing IP