



Mandanteninformation | Februar 2016

## NEUES EU-MARKENRECHT BRINGT ZAHLREICHE ÄNDERUNGEN

von Adrian Kleinheyer

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben im Dezember 2015 ein umfangreiches Reformpaket beschlossen, welches Auswirkungen sowohl auf das europäische als auch auf das nationale Markenrecht hat.

Die das nationale Markenrecht betreffende Richtlinie muss von den Mitgliedstaaten erst innerhalb der kommenden drei Jahre umgesetzt werden. Die Änderungen des europäischen Markenrechts treten dagegen bereits am **23. März 2016** in Kraft.

### NEUE TERMINOLOGIE

Zunächst wird man sich im europäischen Markenrecht an neue Begriffe gewöhnen müssen: Die Gemeinschaftsmarke heißt zukünftig „Unionsmarke“ und die zugrundeliegende Verordnung dementsprechend „Unionsmarkenverordnung“.

Das für die Prüfung, Eintragung und Verwaltung von Unionsmarken zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante wird in „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (EUIPO) umbenannt, um die eigentliche Tätigkeit der Behörde besser zum Ausdruck zu bringen.

### ÄNDERUNGEN DER AMTSGEBÜHREN

Bei der Berechnung der amtlichen Anmelde- und Verlängerungsgebühren für Unionsmarken wird zukünftig stärker nach der Anzahl der von der Marke beanspruchten

Waren- und Dienstleistungsklassen differenziert. Die folgende Gegenüberstellung der alten und neuen Gebührensätze zeigt, dass die Kosten für die Anmeldung von Unionismarken mit mehr als zwei Klassen leicht steigen, während die jeweils nach zehn Jahren Schutzdauer anstehende Verlängerung deutlich günstiger wird.

	Anmeldegebühr		Verlängerungsgebühr	
	alt	neu	alt	neu
1 Klasse	900 €	850 €	1.500 €	850 €
2 Klassen		900 €		900 €
3 Klassen		1.050 €		1.050 €
jede weitere Klasse	150 €	150 €	400 €	150 €

Wer die Anmeldung einer Unionsmarke für drei Klassen oder mehr beabsichtigt, sollte diese aus Kostengründen möglichst vor dem 23. März 2016 einreichen, solange die alte Gebührenordnung noch gilt.

Die amtlichen Verfahrensgebühren werden ebenfalls reduziert: Für ein Widerspruchsverfahren fallen demnach künftig 320 € (statt bislang 350 €) an, für ein Beschwerdeverfahren 720 € (statt bislang 800 €).

## NEUER STICHTAG FÜR MARKENVERLÄNGERUNG

Stichtag für die Verlängerung einer EU-Marke ist zukünftig nicht mehr der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer der Marke endet, sondern der genaue Tag des Schutzablaufs. Innerhalb von sechs Monaten vor diesem Tag sind der Verlängerungsantrag einzureichen und die Verlängerungsgebühr zu entrichten. Die reduzierten Verlängerungsgebühren gelten für Marken, deren Schutzdauer an oder nach dem 23. März 2016 abläuft – unabhängig davon, an welchem Tag die Verlängerung beantragt und die Gebühr entrichtet wird.

## ERKLÄRUNG ZUR AUSLEGUNG VON KLASSENÜBERSCHRIFTEN

Einer der Kernpunkte des Reformpakets betrifft die Auslegung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation. Anlass hierfür ist die „IP-Translator“-Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012 (Az. C-307/10). Vor dieser Entscheidung galt, dass eine Gemeinschaftsmarke, die sämtliche Oberbegriffe einer Klassenüberschrift der Nizza-Klassifikation benennt, auch für sämtliche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse geschützt ist – unabhängig davon, ob diese auch vom wörtlichen Sinngehalt der Oberbegriffe umfasst sind.

### Beispiel

*Gemäß der 9. Auflage der Nizza-Klassifikation (NCL9), die für Markenmeldungen zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 31. Dezember 2011 galt, umfassten die in der Überschrift der Klasse 9 enthaltenen Oberbegriffe „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ auch „Software“.*

In seinem Urteil „IP-Translator“ entschied der EuGH, dass die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften, nunmehr dahingehend auszulegen ist, dass diese nur solche Waren oder Dienstleistungen umfassen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der jeweiligen Begriffe erfasst sind. In dem oben aufgeführten Beispiel kann die Marke also nach neuer Lesart zwar Schutz für Geräte, wie etwa PCs oder Laptops, beanspruchen, nicht aber für Software. Diese geänderte Auslegung gilt nicht nur für neue, sondern auch für ältere Marken, die vor der Entscheidung „IP-Translator“ angemeldet wurden.

Die neue Markenverordnung gibt deshalb den Inhabern älterer Marken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden und in Bezug auf die *gesamte* Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, **bis zum 24. September 2016** die einmalige Möglichkeit, gegenüber dem Amt zu erklären, wie die Oberbegriffe der Klassenüberschrift auszulegen sind. Markeninhaber haben also die Wahl, ob sie Schutz für sämtliche in der Klasse enthaltenen oder nur für die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe erfassten Waren oder Dienstleistungen beanspruchen. Letzteres wird angenommen, wenn der Markeninhaber keine Erklärung innerhalb der genannten Frist abgibt.

## **HERKUNFTS- UND SORTENBEZEICHNUNGEN ALS ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE**

Der Wortlaut der neuen EU-Markenverordnung stellt zudem klar, dass auch Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten sowie eingetragene Sortenbezeichnungen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind, sofern diese durch Unionsvorschriften, eine internationale Übereinkunft oder das nationale Recht eines EU-Mitgliedstaats geschützt sind.

## **ERWEITERTE RECHTE AUS DER UNIONSMARKE**

Nach der neuen Verordnung ist Dritten auch die unerlaubte Benutzung einer Unionsmarke als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung bzw. als Bestandteil davon ausdrücklich untersagt. Der Inhaber einer Marke kann zudem die Benutzung des Zeichens im Rahmen einer unlauteren vergleichenden Werbung untersagen.

Neben den soeben erläuterten Neuregelungen bringt die neue EU-Markenverordnung einige weitere Änderungen mit sich, über die wir Sie bei Interesse gerne individuell und ausführlich beraten.

## **FRAGEN?**

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Adrian Kleinheyer ([a.kleinheyer@prinz.eu](mailto:a.kleinheyer@prinz.eu)) kontaktieren.

**Prinz & Partner mbB**  
**Rundfunkplatz 2**  
**80335 München**

**Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0**  
**Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211**  
**E-Mail: [a.kleinheyer@prinz.eu](mailto:a.kleinheyer@prinz.eu)**