

Neuregelungen des europäischen Markenrechts¹

Mandanteninformation und Überblick

I. Welches sind die wesentlichen Neuerungen?

- **Neue Begriffe**
 - **Neue Bestimmungen bezüglich der Markenformen**
 - **Erweiterte Rechte aus der Unionsmarke**
 - **Recht zur Untersagung von Vorbereitungshandlungen von Markenverletzungen**
 - **Geltendmachung eines Zwischenrechts als Einrede im Verletzungsverfahren**
 - **Eintragung von Lizenzverträgen**
 - **Neue Gebührenstruktur**
 - **Formulierung und Änderung der Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen**
 - **Neue Unionsgewährleistungsmarke**
-

II. Einführung

Am **23. März 2016** wird die bisherige Gemeinschaftsmarkenverordnung durch die neue Verordnung (EU) 2015/2424 ("**Unionsmarkenverordnung**" oder "**UMV**") ersetzt und bringt etliche Neuerungen, die für die Praxis relevant sind. Diese neue Unionsmarkenverordnung können Sie über den folgenden Link abrufen:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_de.pdf

Grund für die Neuerungen ist, dass trotz Bewährung des bisherigen Gemeinschaftsmarkensystems aus Sicht der Kommission Bedarf bestand, das Markensystem in der Union zu modernisieren, indem es effektiver, effizienter und insgesamt kohärenter gemacht und an das Zeitalter des Internets angepasst wird. Aufgrund der zahlreichen Neuregelungen wollen wir an dieser Stelle nur die wesentlichen Änderungen mit diesem Merkblatt kurz vorstellen.

III. Neuerungen

1. Neue Begriffe

Mit der neuen Verordnung ändern sich verschiedene eingeführte Begriffe wie nachfolgend:

¹ Dies ist nur eine Kurzinformation, die natürlich keine rechtliche Beratung zu bestimmten Problemen und Fragen ersetzen kann. Detaillierte Einzelfall-Fragen beantworten wir daher gerne gesondert.

<u>Bisherige Begriffe</u>	<u>Neue Begriffe</u>
Gemeinschaftsmarke (GM)	Unionsmarke (UM)
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (AEUGE)
Gemeinschaftsmarkengerichte	Unionsmarkengerichte
Gemeinschaftskollektivmarke	Unionskollektivmarke
Gemeinschaft, Europäische Gemeinschaft europäische Gemeinschaften	Union

2. Markenformen

Die bisherige Anforderung an die grafische Darstellbarkeit einer Marke wurde gestrichen. Gemäß Art. 4 können nun Unionsmarken Zeichen aller Art sein, soweit diese Zeichen Unterscheidungskraft aufweisen und im Register in einer Weise dargestellt werden können, die eine eindeutige und klare Bestimmung des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes ermöglicht.

3. Rechte aus der Unionsmarke

Der neu gefasste Art. 9 enthält in Abs. 3 lit (d) nun auch die Befugnis des Markeninhabers, ein Verbot der Verwendung des Zeichens als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung durch Dritte zu erwirken. Ferner ist in Abs. 3 lit (f) auch die Möglichkeit der Untersagung der Benutzung eines Zeichens geregelt, soweit dies in vergleichender Werbung entgegen der Richtlinie 2006/114/EG benutzt wird.

In Abs. 4 wird u.a. geregelt, dass der Inhaber der Unionsmarke berechtigt ist, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen, ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.

4. Vorbereitungshandlungen von Markenverletzungen

Der neue Art. 9 a sieht für den Markeninhaber ein Recht zur Untersagung von Vorbereitungshandlungen einer Markenverletzung im Zusammenhang mit der Benutzung von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen sowie anderen Kennzeichnungsmitteln vor.

5. Zwischenrecht als Einrede im Verletzungsverfahren

Der neue Art. 13 a regelt für Inhaber einer jüngeren Marke ein "Zwischenrecht" als Einrede in Verletzungsverfahren, womit sie geltend machen können, dass die ältere Marke im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke gegenüber dieser nicht durchgesetzt werden konnte.

6. Eintragung von Lizenzverträgen

Die neuen Art. 22 a und 24 a enthalten Regelungen zur Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten bzw. Regelungen zur Löschung oder Änderung der Eintragung einer Lizenz und anderer Rechte in das Register.

7. Gebührenänderung

Bisher umfasste die für eine Markenmeldung zu zahlende amtliche Grundgebühr bis zu drei Waren- und oder Dienstleistungsklassen. Erst ab der vierten Klasse musste eine zusätzliche Klassengebühr entrichtet werden. Nun ändert sich das Gebührensystem des AEUGE durch die Änderung von Art. 26 dahingehend, dass in der Grundgebühr nur noch eine Klasse enthalten ist, für die zweite Klasse eine gesonderte Gebühr von 50 € und für jede weitere Klasse eine Gebühr von 150 € berechnet wird. Die bisherigen Grundgebühren ermäßigen sich daher entsprechend um 50 €.

8. Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen

Der vollständig neu gefasste und wesentlich erweiterte Art. 28 regelt nunmehr im Detail die Abfassung von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen. Diese müssen insbesondere so klar und eindeutig abgefasst werden, dass die zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, ist dabei dahingehend auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.

Waren und Dienstleistungen, die von der Wortbedeutung dieser Begriffe nicht umfasst sind, werden daher durch die Verwendung allgemeiner Begriffe bzw. Oberbegriffe **nicht geschützt**.

Wichtig ist, dass Inhaber von vor dem **22. Juni 2012** angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, bis zum **24. September 2016** gegenüber dem Amt erklären dürfen, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klassen erfasst sind. Dies gilt allerdings nur dann, wenn diese bezeichneten Waren und Dienstleistungen im sogenannten alphabetischen Verzeichnis für die Klasse aufgeführt sind.

In der bis zum 24. September 2016 abzugebenden Erklärung müssen die Waren und Dienstleistungen klar, genau und konkret angegeben werden, die nicht eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Klassenüberschrift erfasst sind. Das Amt ändert dann nach Abgabe dieser Erklärung das Register entsprechend.

Soweit keine solche Erklärung abgegeben wird, gilt nach Fristablauf (24. September 2016) der Schutz dieser Marken nur für solche Waren und Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einstigen Klasse erfasst sind. Allerdings finden sich in Art. 28 Abs. 9 der Verordnung Einschränkungen für Marken mit derart geänderten Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen in Bezug auf Drittmarken, deren Benutzung bereits vor Änderung des Registers aufgenommen wurde.

Unsere Empfehlung:

Markeninhaber, die über Unionsmarken verfügen, in deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen in einer Klasse jeweils die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, sollten in jedem Fall überprüfen, ob eine solche Erklärung erforderlich ist, und im Zweifelsfall eine solche Erklärung bezogen auf konkrete Waren und Dienstleistungen abgeben.

9. Unionsgewährleistungsmarke

Mit dem neu eingefügten Art. 74 a wird eine "Unionsgewährleistungsmarke" geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine Unionsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften - mit Ausnahme der geographischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.

10. Sonstiges

Die neue Unionsmarkenverordnung enthält noch weitere Regelungen, deren Darstellung aber den Rahmen dieser Kurzinformationen sprengen würde. Gerne geben wir Ihnen dazu gesonderte Informationen, wenn dies für Ihre Marken wichtig ist.

Frankfurt am Main, 12. Februar 2016

KEIL & SCHAAFHAUSEN Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Friedrichstraße 2-6 • 60323 Frankfurt am Main • Germany
Telefon: +49 (0)69 95 96 23-0 • Telefax: +49 (0)69 95 96 23 50
mail@kspartner.de • www.kspartner.de