

# IP/IT/MEDIEN

## Newsletter

### Die neue Unionsmarkenverordnung – Worauf Markeninhaber jetzt achten müssen

Am 23. März 2016 tritt die neue Unionsmarkenverordnung (UMV) in Kraft und löst die Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) ab. Diese ist Teil der umfassenden Markenrechtsreform der Europäischen Union, in deren Zuge auch die Markenrechtsrichtlinie 2008/95/EG durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 ersetzt wurde. Den Mitgliedstaaten bleibt bis zum 14. Januar 2019 (bzw. bis zum 14. Januar 2023 hinsichtlich der Einführung eines Amtslöschungsverfahrens) Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

Markeninhaber müssen sich künftig zu einem an eine neue Terminologie gewöhnen: Fortan wird die Gemeinschaftsmarke „Unionsmarke“ heißen (in Englisch „European Union Trademark“). Auch das Harmonisierungsamt (bisher kurz „HABM“) bekommt einen neuen Namen, nämlich „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ (in Englisch „European Union Intellectual Property Office“ – „EUIPO“).

Zum anderen sollten Sie auch bei der strategischen Verwaltung ihrer Markenportfolios die Gebührenreform und die verfahrensrechtlichen Änderungen im Blick haben. Vor allem Art. 28 UMV ist zu berücksichtigen, der die bestehende Praxis des HABM zur Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen nach der EuGH-Entscheidung „IP Translator“ (C-307/10) in der Verordnung kodifiziert. Inhaber von Gemeinschaftsmarken, deren Marken vor dem 22. Juni 2012 angemeldet und vor dem 23. März 2016 registriert wurden, sollten überprüfen, ob es notwendig ist, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Gemeinschaftsmarke zu ergänzen, um einen Teilverlust des Schutzzumfangs ihrer Marken infolge der Regelung des Art. 28 Abs. 8 zu verhindern. Eine Ergänzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nach Art. 28 UMV kann nur in dem festgelegten Zeitraum vom 23. März 2016 bis zum 24. September 2016 beantragt werden. Zeitnahes Handeln ist erforderlich.

Von den zahlreichen Änderungen werden nachfolgend die Wichtigsten angesprochen:

#### 1. Konkretisierung von Oberbegriffen in älteren Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen – Handlungsbedarf für Markeninhaber?

Art. 28 Abs. 2 UMV kodifiziert die bereits seit der Entscheidung des EuGH (Urteil vom 19.06.2012, C-307/10, „IPTranslator“) vom HABM

angewandte Praxis, nach der die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz begehrt, so klar und eindeutig angegeben werden müssen, dass die zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Schutzzumfang bestimmen können. Hierfür können auch die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den Anforderungen in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen (Art. 28 Abs. 3 UMV). Allgemeine Begriffe und die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation erfassen seit Juni 2012 nur noch solche Waren und Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Werden alle Oberbegriffe einer Klasse beansprucht, kann nicht geschlossen werden, dass die gesamte Klasse abgedeckt ist.

Dies war früher anders. Vor Juni 2012 war es durchaus üblich und möglich, in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen von Gemeinschaftsmarken nur die Oberbegriffe der sog. Nizza-Klassifikation aufzunehmen. Diese deckten dann sämtliche Waren und Dienstleistungen einer Klasse ab.

#### Empfehlung:

**Die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse sämtlicher Gemeinschaftsmarken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden, müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.**

Die Regelungen des Art. 28 UMV gelten nicht nur für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden, sondern auch für die entsprechenden internationalen Registrierungen mit Benennung der EU.

Inhaber dieser „Alt-Marken“ können gemäß Art. 28 UMV innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Inkrafttreten der neuen Unionsmarkenverordnung, d.h. bis zum **24. September 2016** gegenüber dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz für alle Waren und Dienstleistungen zu beantragen, die von der jeweiligen Klasse abgedeckt waren. Gleichzeitig muss man diese Waren oder Dienstleistungen, die in einer sog. alphabetischen Liste aufgeführt sind, ergänzen. Diese „Ergänzung“ ist nach dem Wortlaut der Verordnung nur bei den Marken möglich, bei denen alle Oberbegriffe ohne Einschränkung in einer Waren- oder Dienstleistungsklasse aufgeführt sind.

Hat man beispielsweise also Schutz einer Marke in der Klasse 15 mit dem einzigen Oberbegriff „Musikinstrumente“ beantragt, waren bisher von dieser Anmeldung auch Zubehör wie Mundstücke oder Kästen für Musikinstrumente umfasst. Diese Waren



## IP/IT/MEDIEN

werden künftig von dem Wortlaut des Oberbegriffs „Musikinstrumente“ nicht mehr umfasst. Dann muss dieser Oberbegriff entsprechend „ergänzt“ und erläutert werden.

Es gibt für den Markeninhaber nun **drei Möglichkeiten**:

- a) Soll zukünftig Schutz für die nicht vom Wortlaut der vom Oberbegriff umfassten Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, kann man zum einen gegenüber dem Amt bis zum 24. September 2016 erklären, dass die Marke weiterhin auch für diese Waren und Dienstleistungen geschützt sein soll. Es sind dann die einzelnen Waren oder Dienstleistungen, die nach Auffassung des Markeninhabers nicht unter den Wortlaut des „Oberbegriffs“ fallen, konkret zu benennen. Diese Option hat den Nachteil, dass sie nur für Marken beansprucht werden kann, bei denen in einer Klasse alle Oberbegriffe ohne Einschränkungen genannt sind. Außerdem hat sie den – allerdings wohl eher theoretischen – Nachteil, dass die Inhaber jüngerer Marken dem Inhaber einer vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten und bis zum 23. März 2016 registrierten Gemeinschaftsmarke nach Art. 28 Abs. 9 UMV einen **Vertrauensschutzeinwand** entgegenhalten können, sollte die Spezifizierung der Oberbegriffe nach Art. 28 Abs. 8 UMV dazu führen, dass die jüngere Marke nun die Rechte an der älteren Gemeinschaftsmarke verletzt.
- b) Zum anderen besteht die Möglichkeit nichts zu unternehmen, d.h. das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis so zu belassen, wie es derzeit abgefasst ist. Dann ist die Unionsmarke, die nur für „Musikinstrumente“ registriert ist, zukünftig auch nur für Instrumente (wörtliche Auslegung) geschützt. Zubehör wie Mundstücke oder Kästen für Musikinstrumente fällt dann aus dem Schutzbereich der Unionsmarke heraus.
- c) Schließlich kann man mit einem kleinen „Kunstgriff“ versuchen zu erreichen, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einerseits ergänzt wird, andererseits sich Dritte nicht auf den „Vertrauensschutzeinwand“ nach Art. 28 Abs. 9 UMV berufen können. Bis zum **22. März 2016** kann der Markeninhaber durch eine Erläuterung des Oberbegriffs auch die nicht unter den Wortlaut fallenden Waren oder Dienstleistungen aufnehmen und hierdurch sicherstellen, dass der weite, über den Wortlaut hinausgehende Schutzzumfang erhalten bleibt (**Teilverzichtserklärung**).

Welcher Weg der richtige für Markeninhaber ist und den größtmöglichen Schutz bietet, entscheidet sich nach Prüfung der einzelnen Gemeinschaftsmarke. Wir empfehlen, so schnell wie möglich alle vor Juni 2012 angemeldeten Gemeinschaftsmarken dahingehend zu überprüfen, ob und inwiefern Handlungsbedarf besteht. In einem zweiten Schritt müssten auch mögliche Abgrenzungsvereinbarungen überprüft werden, da sich auch hier Handlungsbedarf ergeben kann.

**Wegen des Inkrafttretens der Verordnung am 23. März 2016 ist ein rasches Tätigwerden erforderlich, da zum Teil vorher gehandelt werden muss.**

Die Einschränkungen nach Ziffer 1 c) sollten so rasch wie möglich vorgenommen werden, da ansonsten nicht gewährleistet werden kann, dass die Anträge fristgemäß eingehen und bearbeitet werden. Aufgrund der Vielzahl möglicher Anträge wird es Überlastungen des Amtes und technische Probleme geben, die die Einhaltung der Frist erschweren.

### 2. Änderungen der Gebühren

Außerdem wird es Änderungen bei den amtlichen Gebühren geben. Beachtenswert ist hier vor allem die Abkehr vom 3-Klassen-System, nachdem von den Anmeldekosten bislang pauschal bis zu 3 Klassen umfasst waren.

Künftig ist es möglich, preisgünstiger eine Unionsmarke in nur einer Klasse anzumelden, was sich in der Regel nicht anbietet. Anmeldungen in drei und mehr Klassen werden dagegen um EUR 150,00 teurer.

**Wenn Sie Markenmeldungen in der EU in mehreren Klassen planen, empfehlen wir, sie aus Kostengründen noch vor dem 22. März 2016 anzumelden.**

Gesenkt werden die Verlängerungsgebühren. Inhaber von Gemeinschaftsmarken, bei denen jetzt eine Verlängerung ansteht, sollten ihre Verlängerung erst nach dem 22. März 2016 vornehmen.

Ebenfalls günstiger werden die Widerspruchsgebühr (EUR 320,00 statt bisher EUR 350,00), die Verfalls- oder Nichtigkeitsgebühr (EUR 630,00 statt bisher EUR 700,00) und die Beschwerdegebühr (EUR 720,00 statt bisher EUR 800,00).

**Sofern die Fristen für diese Anträge nicht vor dem 22. März 2016 ablaufen, empfehlen wir auch hier, noch abzuwarten.**

### 3. Änderungen bei Fristen

- a) **Vorverlagerung des Zeitraums für den etwaigen Nachweis von Benutzungsnachweisen**

Der Beginn der Frist für die Vorlage von Benutzungsnachweisen berechnet sich in Widerspruchsverfahren nunmehr nach dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Unionsmarke und nicht mehr erst nach dem späteren Veröffentlichungsdatum der Anmeldung.

Markeninhaber müssen weiter wie bisher rechtzeitig vor Ablauf der Benutzungsschonfrist die Benutzung ihrer Marke planen und aufnehmen. Anderenfalls drohen Rechtsverluste. Läuft die Benutzungsschonfrist vor dem Prioritätszeitpunkt der anzugreifenden Marke ab, muss damit gerechnet werden, dass der Nachweis der Benutzung geführt werden muss.

- b) **Neuer Fristbeginn für Widersprüche gegen internationale Registrierungen mit Benennung der EU**

Die Widerspruchsfrist gegen internationale Registrierungen beginnt statt nach sechs Monaten künftig schon einen Monat nach Veröffentlichung des Datums der Eintragung der



internationalen Registrierung. Die Widerspruchsfrist an sich beträgt weiterhin drei Monate. Demnach kann nur noch bis zu vier Monate nach Veröffentlichung des Datums der Eintragung der internationalen Registrierung gegen diese Widerspruch eingelegt werden.

**c) Zeitpunkt des Antrags auf Inanspruchnahme der Priorität, Art. 30 UMV**

Anträge auf Inanspruchnahme der Priorität können nur noch zusammen mit einer Anmeldung eingereicht werden. Ein späterer Antrag ist nicht mehr möglich. Diese Regel gilt allerdings erst ab dem 1. Oktober 2017.

**4. Neue Markenformen ab 1. Oktober 2017**

**a) Registrierung von nicht visuell darstellbaren Markenformen**

Bislang konnten Marken nur eingetragen werden, wenn sie grafisch darstellbar waren. Was grafisch darstellbar war, wurde jedoch in den einzelnen Ländern unterschiedlich beurteilt. Nicht registriert werden konnten bislang z. B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder einfache, nicht als Musiktöne, sondern als Geräusche zu qualifizierende Marken.

Ab dem 1. Oktober 2017 muss die Marke nicht mehr zwingend grafisch darstellbar sein, sondern auf der Basis von üblichen Technologiestandards. Dadurch wird neuen Technologien und zukünftigen Aufzeichnungsmöglichkeiten Rechnung getragen. Zum Beispiel können künftig auch MP3-Dateien für Hörmarken oder kurze Filmsequenzen für Bewegungs- und Lichtmarken eingereicht werden.

**b) Die Unionsgewährleistungsmarke**

Geschützt werden sollen künftig auch sog. Gewährleistungsmarken. Die in einigen Mitgliedsstaaten der EU bereits existierende Gewährleistungsmarke soll auch als Unionsgewährleistungsmarke geschützt werden können.

Gewährleistungsmarken sind solche Marken, die durch ihre bloße Verwendung bereits bestimmte Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen als Qualitätsmerkmal zusichern. Das Vorliegen dieser Gewährleistungsanforderungen wird durch Dritte sichergestellt, etwa durch Einrichtungen oder Organisationen, die die Erlaubnis zur Verwendung der Gewährleistungsmarke erteilen können (z. B. RAL-Institut in Deutschland).

**5. Beschlagnahme von Waren im Transitbereich**

Durch den neu eingeführten Art. 9 Abs. 4 UMV wird das „Class Unilever“-Urteil des EuGH umgesetzt (Urteil vom 18. Oktober 2005, C-405/03). Danach kann der Inhaber eine Unionsmarke Dritten grundsätzlich untersagen, Waren oder Verpackungen, die mit einem der Unionsmarke ähnlichen Zeichen versehen sind, im Transit in die Union zu verbringen. Nur dann, wenn der Dritte nachweisen kann, dass der Unionsmarkeninhaber nicht berechtigt ist,

das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen, kann in der EU nicht beschlagnahmt werden.

**6. Fazit und Aussichten**

Zu begrüßen ist, dass der Gesetzgeber das Markenrecht auf nationaler und auf EU-Ebene weiter angepasst hat. Auch auf nationaler Ebene wird es mit der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie zahlreiche Änderungen geben. Hervorzuheben ist z. B., dass die im Gemeinschaftsmarkenrecht etablierte Cooling-Off-Period dann auch in Widerspruchsverfahren gegen deutsche Marken gelten wird.

Das Gesamtsystem wird für den Markeninhaber dauerhaft sicherer und transparenter werden. Angesichts des Umfangs der Änderungen erscheinen die Übergangsfristen allerdings ambitioniert. Wichtig für den Moment: Die neue Unionsmarkenverordnung bringt für Markeninhaber signifikante Änderungen mit sich, die nicht unbeachtet bleiben sollten. Für Gemeinschaftsmarken mit Anmeldung vor Juni 2012 sollte unbedingt fristgerecht überprüft werden, ob Handlungsbedarf zum Erhalt des Schutzzumfangs besteht. Werden die in der Unionsmarkenverordnung aufgeführten Fristen versäumt, kann dies einen unwiederbringlichen Rechtsverlust zur Folge haben. Im Rahmen der Anmeldestrategie empfiehlt es sich, die Gebührenreform und die Abkehr vom 3-Klassensystem zu berücksichtigen.



Angelica von der Decken,  
Rechtsanwältin, Fachanwältin  
für Gewerblichen Rechtsschutz,  
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
München



Dr. Christina Hackbarth,  
Rechtsanwältin,  
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
München



Tanja Hogh Holub,  
Rechtsanwältin, Fachanwältin  
für Gewerblichen Rechtsschutz,  
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
München



Tilmann Lührig, LL.M. (UNSW),  
Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für Gewerblichen Rechtsschutz,  
BEITEN BURKHARDT  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Berlin

## IP/IT/MEDIEN

### Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar.

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie jederzeit per E-Mail (bitte E-Mail mit Betreff „Abbestellen“ an [Brigitte.Kaunzinger@bblaw.com](mailto:Brigitte.Kaunzinger@bblaw.com)) oder sonst gegenüber BEITEN BURKHARDT widersprechen.

© BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.  
Alle Rechte vorbehalten 2016.

### Impressum

BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
(Herausgeber)  
Ganghoferstraße 33, D-80339 München  
AG München HR B 155350/USt.-Idnr: DE811218811

Weitere Informationen (Impressumsangaben) unter:  
[www.beitenburkhardt.com/impressum](http://www.beitenburkhardt.com/impressum)

### Redaktion (verantwortlich)

Angelica von der Decken,  
Rechtsanwältin



Weitere interessante Themen und  
Informationen zu IP/IT/Medien finden  
Sie in unserem Onlinebereich.

#### BEITEN BURKHARDT · RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

BERLIN · KURFÜRSTENSTRASSE 72-74 · 10787 BERLIN · TEL.: +49 30 26471-0 · FAX: +49 30 26471-123  
TILMANN LÜHRIG · [TILMANN.LUEHRIG@BBLAW.COM](mailto:TILMANN.LUEHRIG@BBLAW.COM)

DÜSSELDORF · CECILIENALLEE 7 · 40474 DÜSSELDORF · TEL.: +49 211 518989-0 · FAX: +49 211 518989-29  
MATHIAS ZIMMER-GOERTZ · [MATHIAS.ZIMMER-GOERTZ@BBLAW.COM](mailto:MATHIAS.ZIMMER-GOERTZ@BBLAW.COM)

FRANKFURT AM MAIN · WESTHAFEN TOWER · WESTHAFENPLATZ 1 · 60327 FRANKFURT AM MAIN · TEL.: +49 69 756095-0 · FAX: +49 69 756095-512  
DR. ANDREAS LOBER · [ANDREAS.LOBER@BBLAW.COM](mailto:ANDREAS.LOBER@BBLAW.COM)

MÜNCHEN · GANGHOFERSTRASSE 33 · 80339 MÜNCHEN · TEL.: +49 89 35065-0 · FAX: +49 89 35065-123  
MATTHIAS W. STECHER · [MATTHIAS.STECHER@BBLAW.COM](mailto:MATTHIAS.STECHER@BBLAW.COM)