

Recht: News

IP TRANSLATOR: VEREINHEITLICHUNG DER VERZEICHNISSE

Wie genau müssen die Waren und Dienstleistungen bei Anmeldung einer Marke benannt werden? Zu dieser Frage haben die Mitglieder des Chartered Institute of Patent Attorneys aus London (kurz: CIPA) einen Präzedenzfall geschaffen: IP Translator. Im Kern geht es dabei darum, wie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Marke ausgelegt wird, wenn es aus den Oberbegriffen einer Waren- und Dienstleistungsklasse besteht. Das britische Markenamt hatte IP Translator als beschreibend zurückgewiesen. In der Anmeldung waren alle Oberbegriffe der Klasse 35 angegeben – das sind Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten. Nach britischem Ansatz umfasste die Anmeldung damit auch Übersetzungsdienste (Translation). Laut Amt ist IP Translator für Übersetzungsdienste beschreibend und nicht eintragungsfähig. Aber wozu gehören Übersetzungsdienste – fallen sie unter Büroarbeiten?

UNSIHERHEITEN BEI OBERBEGRIFFEN

Für die Herkunft eines Produkts steht die Marke und wehrt fremde Zeichen ab, die zu einer Verwirrung der Produktherkunft führen können. Der Schutz gegen Zeichen Dritter hat drei Elemente: 1) Kennzeichnungskraft der Marke, 2) Ähnlichkeit der Marke mit dem fremden Zeichen, 3) Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die die Marke und das fremde Zeichen beanspruchen. Alle drei Elemente stehen in Wechselwirkung zueinander. Je schwächer zum Beispiel die Ähnlichkeit zwischen Marke und fremdem Zeichen, umso wichtiger ist der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen.

Waren und Dienstleistungen werden in 45 Klassen kategorisiert (Nizzaer Klassifikation). Jede wird durch Oberbegriffe bezeichnet, zum Beispiel hat die Klasse 15 den Oberbegriff »Musikinstrumente«. Zu dem Katalog der Nizzaer Klassifikation existiert eine alphabetische Liste, die etwa 12.000 einzelne Waren und Dienstleistungen ihren jeweiligen Klassen zuordnet. Bei Anmeldung einer Marke kann aus der alphabetischen Liste gewählt oder es können die Oberbegriffe einer Klasse verwendet werden. Wer die Marke »Steinlaus« für Klaviere anmeldet, kann dies also in Klasse 15 »Musikinstrumente« tun und muss nicht explizit »Klaviere« angeben.

Aufgrund ihrer Allgemeinheit birgt die Verwendung von Oberbegriffen aber Unsicherheiten. Meint derjenige, der Musikinstrumente sagt, auch Notenständer? Entscheidend ist, ob mit den Oberbegriffen einer Klasse alle einzelnen Produkte aus der alphabetischen Liste abgedeckt sind oder ob die wörtliche Auslegung der Oberbegriffe zählt. Darin sind sich die EU-Markenämter uneins. Das britische Markenamt verfolgt den »class-heading-covers-all«-Ansatz (Angabe der Oberbegriffe umfasst alle zugehörigen



Foto: Fessy © CJUE

Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste). Das deutsche Markenamt legt die Oberbegriffe wörtlich aus. Benennt die Markenmeldung den Oberbegriff von Klasse 15, gilt die Marke nach britischem Ansatz auch für Notenständer, denn Notenständer sind in der alphabetischen Liste zu Klasse 15 enthalten. Nach deutschem Ansatz, der wörtlich auslegt, ist das zweifelhaft, denn streng genommen ist ein Notenständer kein Musikinstrument. Im harmonisierten EU-Raum ist das ein Problem.

WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN FESTLEGEN

Auf die Frage, wie nun das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auszu-legen ist, wenn in einer Markenmeldung Oberbegriffe verwendet werden, stellt der Europäische Gerichtshof fest (Sache C-307/10): Der Markenmelder muss die Waren oder Dienstleistungen so klar und eindeutig angeben, dass Dritte allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Die Oberbegriffe der Nizzaer Klassifikation können zur Angabe der Waren und Dienstleistungen benutzt werden, sofern sie hinreichend klar und eindeutig sind. Wer alle Oberbegriffe einer Klasse verwendet, muss klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Die Markenämter in der EU arbeiten seither daran, ihre Auslegungen, was ein eindeutiges Verzeichnis ist, zu vereinheitlichen. Noch gibt es keine endgültige Regelung. In Deutschland bleibt es zunächst dabei, dass das Markenamt Oberbegriffe wörtlich auslegt. Dies muss an verschiedenen Stellen der Markenstrategie berücksichtigt werden. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der eigenen wie der fremden Marken ist wesentlich für die Frage, ob eine Markenverletzung vorliegt. Die internationale Markenwelt ist uneinheitlich. Nicht nur verfolgen die Ämter der EU-Staaten unterschiedliche Ansätze, sondern gerade auch die Ämter der nicht EU-Staaten weltweit. Markenrecherchen, die rechtlich durch lokale Experten bewertet werden, können Auswirkungen des gewählten Produktverzeichnisses auf den Markenschutz aufdecken.

zusammengestellt und recherchiert von

S.M.D.  Markeur

Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-markeur.de