

Recht: News

'IP TRANSLATOR': GENAUIGKEIT ZAHLT SICH AUS

Das Europäische Gericht erster Instanz (EuG) hat zugunsten der Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke entschieden, dass eine Marke, die vor dem 21. Juni 2012 angemeldet worden ist, für alle Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste der Nizzaer Klassifikation geschützt wird, selbst wenn in der Anmeldung nur die Oberbegriffe der Nizzaer Waren und Dienstleistungsklassen genannt werden (Rechtssache T-51/12, Urteil vom 30.09.2014).

Das EuG hatte sich mit einem Antrag auf Löschung der Gemeinschaftsmarke Lambretta wegen Nichtbenutzung zu beschäftigen. Die Marke war im Jahr 2000 u.a. in Nizzaer Klasse 12 für die Oberbegriffe 'Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser' angemeldet worden. Die Inhaberin hatte gegen den Antrag auf Löschung Beweise vorgelegt, die eine Benutzung der Marke für Ersatzteile für Motorroller belegen sollten. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), das über den Antrag zu entscheiden hatte, beschäftigte sich nicht mit diesen Beweisen, da Ersatzteile nicht den Oberbegriffen der Klasse 12 angehörten.

Klare und eindeutige Angaben sind wichtig

Gemeinschaftsmarken sind für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt. Die Waren und Dienstleistungen sind in 45 Klassen kategorisiert (Nizzaer Klassifikation). Jede Nizzaer Klasse wird durch Oberbegriffe bezeichnet. Die Klasse 12 hat zum Beispiel die Oberbegriffe 'Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser' als Titel. Zu den 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation existiert eine alphabetische Liste, die einige Tausend einzelne Waren und Dienstleistungen den Klassen zuordnet. In dieser werden zum Beispiel Motoren oder Reifen der Klasse 12 zugeordnet.

Die Frage, ob bei Anmeldung einer Marke die Klassenoberbegriffe verwendet werden dürfen, ist mit der Entscheidung 'IP Translator' geklärt (Urteil des EuGH Gerichtshofs der Europäischen Union, Rechtssache C-307/10; berichtet im MARKENARTIKEL 07/2013). Der EuGH hat am 21. Juni 2012 festgestellt, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, so klar und eindeutig angegeben werden müssen, dass Dritte allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Die Oberbegriffe einer Klasse können benutzt werden, wenn sie hinreichend klar und eindeutig sind. Der Anmelder, der 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.

Anmeldungen vor 'IP Translator'

Aber wie ist mit Marken umzugehen, die vor der Entscheidung 'IP Translator' – also vor dem 21. Juni 2012 – angemeldet worden sind und zwar nur für die Oberbegriffe einer Klasse? Das EuG hat nun entschieden, dass eine Marke, die vor dem 21. Juni 2012 für alle Oberbegriffe einer Klasse angemeldet wurde, auch alle Waren oder Dienstleistungen abdeckt, die in der im Zeitpunkt der Anmeldung geltenden alphabetischen Liste dieser Klasse aufgeführt waren. In der Anmeldung muss anders als nach 'IP Translator' nicht klargestellt sein, ob sie sich auf alle oder nur einzelne Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste bezieht.

Bereits aus einer Mitteilung des Präsidenten des HABM (Mitteilung Nr. 02/12) geht hervor, dass vor dem 21. Juni 2012 angemeldete Marken, die alle Oberbegriffe einer Klasse benennen, damit auch alle Waren und Dienstleistungen abdecken, die in der im Zeitpunkt der Anmeldung geltenden alphabetischen Liste dieser Klasse aufgeführt waren. Auch in einer früheren Mitteilung hatte der Präsident des HABM festgehalten (Mitteilung 04/03), dass die Verwendung aller Oberbegriffe einer Klasse die Beanspruchung aller Waren oder Dienstleistungen, die dieser Klasse angehören, bedeute.

Einwand der Markenmelderin berechtigt

Im Fall Lambretta ging das EuG daher davon aus, dass der Marke die zum Zeitpunkt der Anmeldung geltende alphabetische Liste der Waren der Klasse 12 zu Grunde zu legen sei. Diese beinhalte Ersatz- und Zubehörteile für Fahrzeuge, zum Beispiel Motoren und Reifen. Das HABM hätte sich daher mit den Beweisen, die die Anmelderin für die Benutzung der Marke für Ersatzteile für Motorroller vorgelegt hatte, beschäftigen müssen, statt die Beweise auszuschließen. Das EuG hat den Fall deshalb zur erneuten Entscheidung an das HABM zurückverwiesen.

Den Kriterien von 'IP Translator' wendet das HABM seit dem 1. Oktober 2014 auch auf internationale Registrierungen an. Demnach wird das Amt allen Begriffen in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis widersprechen, die zu allgemein gehalten sind und die notwendige Klarheit vermissen lassen. Als Hilfestellung, welche Begriffe zulässig sind, verweist das Amt auf sein online Klassifizierungstool TMClass.

zusammengestellt und recherchiert von



Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit.
Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-international.info