

Recht: News

SCHONFRIST BEI DER VERLÄNGERUNG EINER UNIONSMARKE

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass eine Unionsmarke schrittweise verlängert werden kann. Damit hat er alle Vorinstanzen bei der Frage überstimmt, ob eine Marke zunächst in einigen der für sie ursprünglich registrierten Waren- und Dienstleistungsklassen verlängert werden kann und anschließend doch noch in weiteren Klassen der ursprünglichen Registrierung.

Nissan und die Marke CVTC

Diese Frage hat der Automobilkonzern Nissan Jidosha KK bis vor das höchste Markengericht der EU gebracht (Rechtssache C-207/15 P vom 22. Juni 2016). Die Marke CVTC war in den Klassen 7, 9 und 12 als Unionsmarke mit Gültigkeit in der gesamten EU registriert worden. Im Jahr 2011 stand die Verlängerung der Marke (Registernummer 002188118) an. Wird eine Unionsmarke verlängert, ist sie für weitere zehn Jahre gültig. Bei Nichtverlängerung erlischt sie mit etwaig weitreichenden Folgen für den Marktauftritt der betroffenen Produkte.

Nissan hatte im Mai 2011 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Verlängerung der Marke CVTC in Klassen 7 (u.a. Motoren) und 12 (u.a. Fahrzeuge) beantragt, zunächst aber nicht für Klasse 9 (u.a. Schalter, Zähler). CVTC steht für »Continuously Variable-valve Timing Control« und steuert die Leistung der Motoren. Im Juli 2011 hatte Nissan dann auch beim Amt beantragt, die Marke CVTC in Klasse 9 zu verlängern. Das EUIPO lehnte ab. Aus seiner Sicht hatte der Autobauer die Marke teilweise aufgegeben, nämlich in Klasse 9. Die Verlängerung hatte Nissan schließlich nur für Klassen 7 und 12 beantragt. Den später folgenden weiteren Antrag betreffend Klasse 9 hielt das Amt für unzulässig. Fortan führte es die Marke CVTC (Registernummer 002188118) nur noch in Klassen 7 und 12. Der Automobilhersteller beantragte eine neue Marke CVTC in Klasse 9 (Registernummer 011373231) und führte seine Rechtsmittel gegen die teilweise Nichtverlängerung weiter.

Weder vor den Beschwerdekammern des Amtes noch vor dem Gericht erster Instanz (EuG) hatte Nissan mit seinen Rechtsmitteln gegen die Ablehnung Erfolg. Erst fünf Jahre später entschied der EuGH zugunsten des japanischen Automobilherstellers. Das Markenrecht der EU gewährt dem Inhaber einer Marke, die zur Verlänge-

rung ansteht, eine sechsmonatige Schonfrist. Nachdem der Termin zur Verlängerung abgelaufen ist, kann der Inhaber die Verlängerung noch sechs Monate lang nachholen. Der EuGH hat nun klargestellt, dass diese Schonfrist auch für teilweise Verlängerungen wie im Falle Nissans gilt. Laut EuGH kann das zuständige Amt, EUIPO, abwarten, bis die sechsmonatige Schonfrist abgelaufen ist und die bis dahin für eine Marke eingegangenen Verlängerungsanträge alle zusammen bearbeiten.

Verlängerung einer Unionsmarke nach Brexit

Apropos Verlängerung einer Unionsmarke: Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland verlassen möglicherweise die Europäische Union. Inhaber von Unionsmarken wird ein Austritt betreffen, weil diese eben in der gesamten Europäischen Union gelten. Tritt Großbritannien aus, ist fraglich, ob und wie die alten Unionsmarken in Großbritannien künftig Wirkung haben. Diese Fragen sind bisher unbeantwortet. Bisher hat sich aber auch nichts geändert und wird sich kurzfristig nichts ändern.

In zwei Jahren müssen Antworten gefunden sein. Denkbar ist, dass die alten Unionsmarken ihre Gültigkeit für Großbritannien behalten, dort allerdings wie eine nationale Marke behandelt werden. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass die Verlängerung sich einerseits nach dem einheitlichen Recht der EU für die restliche Unionsmarke und andererseits nach dem nationalen Recht Großbritanniens für den dorthin abgespaltenen Teil richtet. Fragen zur Verlängerung ebenso wie Fragen zur Verletzung der Marke beantworteten dann die Gerichte der Union für die Unionsmarke und die Gerichte Großbritanniens für den abgespaltenen Teil.

Das Markenrecht ist in der EU harmonisiert, das heißt, das nationale Recht der Mitgliedstaaten ist kongruent mit dem europäischen Markenrecht, das Unionsmarken regelt. Es ist unwahrscheinlich, dass Großbritannien sein Markenrecht nach einem Brexit neu erfindet. Allerdings sollten die Inhaber von Unionsmarken die legislative Entwicklung in Großbritannien und auf der Ebene der EU genau beobachten und eine Strategie entwickeln, wie das Markenportfolio angepasst wird, damit keine Schutzlücken entstehen. Sicherlich werden Übergangsvorschriften implementiert werden, vergleichbar dem Fall, dass ein neues Mitglied in die Union eintritt.

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-group.info