Deutsches
Patent- und Markenamt

Hinweise des DPMA 2016

Bitte beachten: Die Links in den einzelnen Hinweisen funktionieren nicht mehr.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis vom 7. Januar 2016

auf die Aktualisierung der amtlichen Warenliste zur 10. Ausgabe der Locarno-Klassifikation (Klassifikation für eingetragene Designs) 3

Hinweis vom 7. Januar 2016

auf die "Version 2016" der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (gültig ab dem 1. Januar 2016) und auf die Bekanntmachung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen im Bundesanzeiger 4

Hinweis vom 21. Januar 2016

Pilotprojekt "Patent Prosecution Highway (PPH)" zwischen dem deutschen und dem chinesischen Patentamt verlängert 5

Hinweis vom 12. Februar 2016

auf die Verleihung der "DesignEuropa Awards" durch das HABM 6

Hinweis vom 07. März 2016

zur Gebührenerhebung bei Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln durch mehrere Beteiligte 7

Hinweis vom 21. März 2016

auf die Namensänderung des HABM in "Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum" 8

Hinweis vom 09. Mai 2016

zur Einreichung von Anmeldungen von Unionsmarken 9

Hinweis vom 31. Mai 2016

aus Anlass der Erdbeben im Südwesten Japans und deren Folgen 10

Hinweis vom 24. Juni 2016

zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Markenverordnung 11

Hinweis 1. Juli 2016

zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes 12

Hinweis vom 15 Juli 2016

auf die Gemeinsame Mitteilung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der nationalen Ämter zur gemeinsamen Praxis bei Anforderungen an die grafischen Wiedergaben von Designs 14

Hinweis vom 29. September 2016

auf die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen und die Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von "IP Translator"..... 15

Hinweis vom 7. Januar 2016

auf die Aktualisierung der amtlichen Warenliste zur 10. Ausgabe der Locarno-Klassifikation (Klassifikation für eingetragene Designs)

Die amtliche Warenliste zur 10. Ausgabe der Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle (Locarno-Klassifikation) wurde aktualisiert.

Die überarbeite Warenliste wurde am 22. Dezember 2015 im Bundesanzeiger (www.bundesnanzeiger.de) bekannt gemacht. Die neue Fassung der Warenliste ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten.

Die deutsche Übersetzung der in der 10. Ausgabe der Locarno-Klassifikation enthaltenen Warenbegriffe ist Bestandteil der alphabetischen Warenliste, die vom Deutschen Patent- und Markenamt zusammen mit der Einteilung der Klassen und Unterklassen im Bundesanzeiger bekannt gemacht wird. Die aktuelle Bekanntmachung ist auch unter www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation verfügbar.

Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet zur Recherche der vorhandenen Warenbegriffe eine Suchmaschine an.

Bei der elektronischen Anmeldung von Designs mit DPMAdirektWeb ist die aktuelle Warenliste bei der Erzeugnisangabe hinterlegt. Auch bei Nutzung der Software DPMAdirekt steht die Warenliste in ihrer jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung, sofern die Update-Funktion der Software genutzt wird.

Hinweis vom 7. Januar 2016

auf die "Version 2016" der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (gültig ab dem 1. Januar 2016) und auf die Bekanntmachung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen im Bundesanzeiger

Am 1. Januar 2016 ist die "Version 2016" der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NCL 10-2016) in Kraft getreten.

Während sich an dem Fünf-Jahres-Turnus der Neuausgaben der Nizza-Klassifikation nichts ändert, gibt es seit dem 1. Januar 2013 jährliche "Versionen", die neue Einträge oder Streichungen und Umformulierungen bestehender Einträge vorsehen können. Größere strukturelle Änderungen (Klassenänderungen) sind nicht enthalten, diese bleiben den alle fünf Jahre erscheinenden "Ausgaben" vorbehalten.

Die nach § 19 der Markenverordnung ab 1. Januar 2016 in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anzuwendende Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen auf Grundlage der Nizza-Klassifikation wurde am 22. Dezember 2015 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) bekannt gemacht.

Die im Bundesanzeiger bekannt gemachte Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen finden Sie unter www.dpma.de/service/klassifikationen/locarnoklassifikation.

Hinweis vom 21. Januar 2016

Pilotprojekt "Patent Prosecution Highway (PPH)" zwischen dem deutschen und dem chinesischen Patentamt verlängert

Seit dem 23. Januar 2012 können Patentanmelderinnen und Patentanmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) und bei dem Staatlichen Amt für Geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) die beschleunigte Prüfung ihrer Anmeldung beantragen. Diese Möglichkeit besteht auch weiterhin. Das DPMA und das SIPO haben die Laufzeit des Pilotprojekts "Patent Prosecution Highway (PPH)", die ansonsten am 22. Januar 2016 geendet hätte, um zwei weitere Jahre bis zum 22. Januar 2018 verlängert.

Das PPH ermöglicht es dem Anmelder, einen Antrag auf beschleunigte Prüfung zu stellen, sobald das Partneramt zumindest einen Patentanspruch für patentfähig erachtet. Das DPMA führt dann auf Basis der Arbeitsergebnisse des Partneramtes eine eigenständige Recherche durch. Für den Anmelder ergibt sich daraus der Vorteil, dass die Ämter ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse gegenseitig nutzen können und so die Recherche nach dem Stand der Technik möglicherweise noch erweitert wird.

Das DPMA blickt auf eine enge langjährige Zusammenarbeit mit dem SIPO zurück. Neben der bilateralen PPH-Vereinbarung mit dem SIPO ist das DPMA Teil des Globalen PPH-Pilotprojekts, dem insgesamt 21 Ämter angehören.

Weitere Informationen zum PPH-Projekt mit dem SIPO finden Sie auf der DPMA-Internetseite unter "Patent Prosecution Highway".

Hinweis vom 12. Februar 2016

auf die Verleihung der "DesignEuropa Awards" durch das HABM

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die Verleihung der "DesignEuropa Awards" durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) statt. Die Auszeichnungen können an Unternehmen und/oder Einzelpersonen vergeben werden, die Inhaber eines gültigen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmusters sind.

Die "DesignEuropa Awards" werden in drei Kategorien verliehen:

- größere Unternehmen (Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 10 Millionen Euro)
- kleinere und neue Unternehmen (Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Umsatz von weniger als 10 Millionen Euro bzw. nach dem 1. Januar 2013 gegründete Unternehmen)
- Auszeichnung für das Lebenswerk

Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 2016 über die Internetseiten des HABM (ab 23. März EUIPO, Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) möglich. Die Finalisten werden im Oktober 2016 bekannt gegeben. Die offizielle Verleihung der Awards findet am 30. November 2016 in Mailand, Italien, statt.

Hinweis vom 07. März 2016

zur Gebührenerhebung bei Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln durch mehrere Beteiligte

Mit Beschluss vom 18. August 2015 (X ZB 3/14) hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass jedes Mitglied einer Inhabergemeinschaft die Beschwerdegebühr in Höhe von Euro 500,00 (Gebührenverzeichnis zu § 2 Absatz 1 Patentkostengesetz Nr. 401 100) gesondert zu entrichten hat, wenn die Patentinhaber gemeinsam gegen eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) im Einspruchsverfahren Beschwerde einlegen und sich keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür finden, dass die Patentinhaber rechtlich als eine Person anzusehen sind, insbesondere keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts bilden.

Mehrere Personen bilden danach nicht allein deshalb, weil sie gemeinsam ein Schutzrecht besitzen, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern stehen mangels anderweitiger Absprache grundsätzlich in Bruchteilsgemeinschaft. Für die Annahme einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts bedarf es hinreichender Anhaltspunkte dafür, dass die Inhaber einen gemeinsamen Zweck verfolgen, der über die gemeinsame Inhaberschaft an dem Schutzrecht hinausgeht.

Wir bitten, dies bei gemeinsamer Einlegung eines Rechtsbehelfs bzw. Rechtsmittels zu beachten und gegebenenfalls deutliche Angaben zu machen.

Hinweis vom 21. März 2016

auf die Namensänderung des HABM in "Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum"

Zum 23. März 2016 werden Änderungen der Gemeinschaftsmarken-Verordnung der Europäischen Union (EU-Verordnung Nr. 2015/2424) in Kraft treten. Ab diesem Datum wird das Harmonisierungsamt in "Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)" umbenannt. Künftige Gemeinschaftsmarken heißen dann "Unionsmarken". Das Logo des HABM wird als Erkennungszeichen des Amtes gleichbleiben, ersetzt werden lediglich der Name und die Abkürzung.

Die Änderungsverordnung ist Teil des Markenreformpakets der EU, mit dem auch die bestehende EU-Markenrichtlinie (Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) ersetzt wird. Die Bezeichnung der Grundverordnung wird von Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) auf Unionsmarkenverordnung (UMV) geändert. Alle bestehenden Gemeinschaftsmarken (GM) und Gemeinschaftsmarkenanmeldungen werden ab In-Kraft-Treten automatisch zu Unionsmarken bzw. zu Anmeldungen einer Unionsmarke. Durch die Änderungsverordnung ändern sich auch die Gebühren, die an das Amt zu entrichten sind, einschließlich einer allgemeinen Senkung der Gebührenbeträge, insbesondere bei den Gebühren für die Verlängerung von Marken, und der Annahme eines Systems mit einer Gebühr pro Klasse.

Die Namensänderung hat zudem Auswirkung auf den Online-Auftritt und die E-Mail-Adressen des HABM. Ab 23. März lauten die E-Mail-Adressen auf "name.vorname@euipo.europa.eu", die Internetadresse auf "www.euipo.europa.eu". Das Deutsche Patent- und Markenamt wird alle Hinweise zum HABM auf seinen Internetseiten und in den Print-Publikationen zeitnah in EUIPO anpassen.

Informationen zu den Änderungen der Gemeinschaftsmarken-Verordnung finden Sie unter "Unionsmarkenverordnung".

1519-1E-006 E1 - 2.1.1

Hinweis vom 09. Mai 2016

zur Einreichung von Anmeldungen von Unionsmarken

Die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Gemeinschaftmarkenverordnung ist am 23. März 2016 in Kraft getreten.

Seit diesem Zeitpunkt sind die nationalen Ämter nicht mehr zur Entgegennahme der Anmeldung einer Unionsmarke (früher "Gemeinschaftsmarke") berechtigt (Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/2424).

Die Anmeldung einer Unionsmarke und jeglicher Schriftverkehr im Zusammenhang mit der Anmeldung (z.B. Anträge, Eingaben) sind ab dem 23. März 2016 unmittelbar an das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), ehemals Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, in Alicante zu richten.

3650 - 4.3.2/2016 - 9

- Lesen Sie hierzu bitte auch unseren Hinweis auf die Namensänderung des HABM in "Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum" vom 23.03.2016.

Hinweis vom 31. Mai 2016

aus Anlass der Erdbeben im Südwesten Japans und deren Folgen

Aus Anlass der Erdbeben im Südwesten Japans und deren Folgen weist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) auf Folgendes hin:

Das DPMA wird die aktuelle Situation in Japan im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bei der Führung der Schutzrechtsverfahren berücksichtigen.

Dies gilt insbesondere für die Bewilligung von Anträgen auf Verlängerung von Fristen, die vom DPMA bestimmt wurden. Gesetzlich bestimmte Fristen können vom DPMA nicht verlängert werden. Insoweit verweist das DPMA aber auf die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. Wer eine gesetzlich bestimmte Frist aufgrund der aktuellen Umstände in Japan unverschuldet versäumt, kann danach auf Antrag in den vorherigen Stand eingesetzt werden. Er wird dann so gestellt, als wenn er die Frist eingehalten hätte. Ob die Voraussetzungen vorliegen, ist von der zuständigen Stelle im Einzelfall zu prüfen.

Bitte entnehmen Sie die genauen Voraussetzungen und den Anwendungsbereich der Wiedereinsetzung den jeweiligen Vorschriften in den Schutzrechtsgesetzen. Diese sind abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de.

Die Wiedereinsetzung ist geregelt für Verfahren

- in Patentsachen in § 123 Patentgesetz
- in Markensachen in § 91 Markengesetz
- in Designsachen in § 23 Abs. 3 Satz 3 Designgesetz in Verbindung mit § 123 Absatz 1 bis 5 und 7 Patentgesetz
- in Gebrauchsmustersachen in § 21 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz in Verbindung mit § 123 Patentgesetz
- in Halbleiterschutzsachen in § 11 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz in Verbindung mit § 123 Patentgesetz

Hinweis vom 24. Juni 2016

zum Inkrafttreten der Vierten Verordnung zur Änderung der Markenverordnung

Die Vierte Verordnung zur Änderung der Markenverordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. 2016 I S. 1354) ist am 24. Juni 2016 in Kraft getreten.

Die elektronische Schutzrechtsakte in Markenangelegenheiten hat zu Verfahrenserleichterungen geführt, welche in der Markenverordnung nachvollzogen werden. Es ist insbesondere nicht mehr erforderlich, bestimmte Unterlagen im Anmeldeverfahren mehrfach einzureichen. Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung insbesondere folgende Änderungen:

- Hinsichtlich farbiger bzw. schwarz-weißer Markenanmeldungen wird klargestellt, dass die bildliche Wiedergabe von Bildmarken, dreidimensionalen Marken, Kennfadenmarken oder sonstigen Markenformen im Sinne des § 12 der Markenverordnung so einzureichen ist, wie sie in das Markenregister aufgenommen werden soll. Damit ist künftig insbesondere die Eintragung einer Marke in Schwarz-Weiß nicht mehr möglich, wenn eine farbige Markenwiedergabe mit der Bestimmung eingereicht wurde, die Marke in Schwarz-Weiß einzutragen.

- Folgerungen aus der langjährigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Markenbeschreibung werden in die Markenverordnung aufgenommen. Dabei werden sowohl für die erläuternde als auch für die ergänzende Markenbeschreibung formale und inhaltliche Kriterien definiert.

- Aufgrund technischer Erfordernisse gelten für die Darstellung der Bildmarke geänderte Anforderungen. § 8 der Markenverordnung wurde daher umfassend überarbeitet.

- Die Farbmarke wird aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung als eigene Markenform in einem eigenständigen Paragraphen behandelt (§ 10a der Markenverordnung).

- Bei der Wiedergabe der Marke sind künftig eine Übersetzung, eine Transliteration und eine Transkription einzureichen, falls die Wiedergabe nichtlateinische Schriftzeichen enthält. Das DPMA kann in Zweifelsfällen die Beglaubigung der Übersetzung, der Transliteration und der Transkription nachfordern.

- Übersetzungen der Anmeldeunterlagen sind künftig nicht von vornherein, sondern nur auf Anforderung von einem Rechts- oder Patentanwalt zu beglaubigen beziehungsweise von einem öffentlich bestellten Übersetzer anzufertigen.

Die Verordnung ist im Bundesgesetzblatt abgedruckt.

3650/2 - 4.3.2 - Bd.V/3

Hinweis 1. Juli 2016

zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558 ff; BlPMZ 2016, 161 ff) ist zu großen Teilen am 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Einige Vorschriften werden jedoch erst am 1. Oktober 2016 in Kraft treten.

Das Gesetz dient in erster Linie der weiteren Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahrensabläufe im Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Kernpunkte des Gesetzes sind unter anderem die Erweiterung des elektronischen Rechtsverkehrs beim DPMA und die Ergänzung der Verfahrensvorschriften für das Nichtigkeitsverfahren in Designsachen. Zudem wird das deutsche Recht an geändertes europäisches Recht zur Beschlagnahme rechtsverletzender Waren an der Grenze sowie zum Schutz geographischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen angepasst.

Ab 1. Juli 2016 gelten im Wesentlichen folgende Änderungen:

- Das Designnichtigkeitsverfahren vor dem DPMA wurde um Regelungen zur Kostenentscheidung und zur Verfahrensbeendigung ergänzt. Insbesondere wurde klargestellt, dass der Designinhaber auch im Falle von absoluten Nichtigkeitsgründen in eine Löschung des eingetragenen Designs einwilligen kann. Ferner regelt das Gesetz nun ausdrücklich, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren die Einrede der Nichtigkeit des eingetragenen Designs zulässig ist.

- Aufgrund der elektronischen Aktenführung ist es nicht mehr erforderlich, dass der Anmelder oder Inhaber einer Marke bei Teilung der Anmeldung die nach § 32 MarkenG erforderlichen Anmeldeunterlagen nebst graphischer oder klanglicher Wiedergabe einreicht.

- Designgesetz und Markengesetz wurden im Hinblick auf die Datenabgabe an Dritte angepasst.

- Aufgrund der Verordnung zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden (EU) Nr. 608/2013 wurden im deutschen Recht Verweisungen angepasst und Vorschriften aufgehoben, die nicht mehr erforderlich sind. Darüber hinaus gilt seit 3. Januar 2013 für den gemeinschaftsweiten Schutz von geographischen Herkunftsangaben die Verordnung über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (EU) Nr. 1151/2012. Basierend auf dieser Verordnung wurden im Patentkostengesetz ein neuer Gebührentatbestand für geographische Angaben eingeführt und im Markengesetz und in der Markenverordnung Verweisungen angepasst.

- Ferner werden Beschlüsse in Designnichtigkeitssachen ab 1. Juli 2016 von Amts wegen in Abschrift zugestellt. Ausfertigungen werden nur noch auf Antrag der Beteiligten erstellt.

Ab 1. Oktober 2016 gelten im Wesentlichen folgende Änderungen:

- Die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim DPMA wird auf Grundlage erweiterter Verordnungsermächtigungen in § 127 Patentgesetz und § 94 Markengesetz um eine Vorschrift (§ 5 ERVDPMAV) ergänzt, die für eine künftige elektronische Zustellung Übermittlungswege, Form und Zustellnachweis regelt.

- Ferner werden ab 1. Oktober 2016 Beschlüsse in Patent-, Gebrauchsmuster- und Markensachen von Amts wegen in Abschrift zugestellt. Ausfertigungen werden nur noch auf Antrag der Beteiligten erstellt.

3650/2 - 4.3.2 - Bd.V/3

Hinweis vom 15 Juli 2016

auf die Gemeinsame Mitteilung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der nationalen Ämter zur gemeinsamen Praxis bei Anforderungen an die grafischen Wiedergaben von Designs

Im Rahmen des Konvergenzprogramms des EUIPO und der nationalen Ämter für eine gemeinsame Praxis wurden in einem Projekt Leitlinien für die Anforderungen an die grafischen Wiedergaben von Designs entwickelt und in einer Gemeinsamen Mitteilung vom 15. April 2016 veröffentlicht.

Gegenstand dieses Projekts war die Erarbeitung einer gemeinsamen Praxis und gemeinsamer Leitlinien zu den Anforderungen im Anmeldeverfahren bezüglich der grafischen Wiedergaben von Designs. Im Vordergrund standen die grafischen Schutzbeschränkungserklärungen ("Disclaimer") sowie die zulässigen Arten von Ansichten und die Beurteilungsmaßstäbe für einen neutralen Hintergrund.

Die Leitlinien der Mitteilung werden ab 15. Juli 2016 im Designeintragungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt umgesetzt.

Hinweis vom 29. September 2016

auf die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen und die Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von "IP Translator"

Im Rahmen der europaweiten Harmonisierung der Klassifikation wurde auch eine gemeinsame Interpretation der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation gefunden. Die Klassenüberschriften wurden nach dem Urteil des EuGH in Sachen "IP Translator" (C-307/10 vom 19. Juni 2012) darauf überprüft, ob die Oberbegriffe hinreichend klar und eindeutig sind, damit die zuständigen Behörden wie auch die Wirtschaftsteilnehmer allein auf ihrer Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Im Ergebnis wurden fünf Begriffe (Marken > Klassifikation > Waren und Dienstleistungen > Klassifikationspraxis) dieser Klassenüberschriften als zu unbestimmt angesehen. Die Gründe für die Unzulässigkeit dieser Begriffe finden Sie in der Gemeinsamen Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen vom 28. Oktober 2015.

Wer Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation verwendet, erlangt damit Schutz nur für Begriffe, die sich im Rahmen des Wortsinns der Klassenüberschriften bewegen. Das war von einigen europäischen Markenämtern anders gehandhabt worden. Eine vollständige Übersicht der Praxis aller europäischen Patent-/Markenämter vor und nach der "IP Translator"-Entscheidung erhalten Sie in der Gemeinsamen Mitteilung zur Anwendung von "IP Translator" vom 24. September 2016.

Lesen Sie hierzu bitte auch:
Hinweis vom 12. November 2012 auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator

Mit Urteil vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator - hat sich der EuGH zu den Anforderungen an die Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen und deren Schutzumfang geäußert. In den Antworten 1. und 2. auf die Vorlagefragen bestätigt der EuGH die bisher durch das DPMA zugrundegelegten Prämissen der Klarheit und Eindeutigkeit des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, damit die zuständigen Behörden die beanspruchten Waren/Dienstleistungen klar erkennen können (Rn. 47) und die Wirtschaftsteilnehmer klar und eindeutig in Erfahrung bringen können, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre Wettbewerber veranlasst haben und so einschlägige Informationen über deren Rechte erlangen können (Rn. 48). Ebenfalls entsprechend ständiger Praxis des DPMA sollen diesem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit einige Oberbegriffe der Klassenüberschriften genügen, andere hingegen nicht (Rn. 54). Weiter soll es nach der dritten Antwort möglich sein, im Fall der Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klassenüberschrift die Anmeldung mit einer zusätzlichen Erklärung auf alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse zu beziehen (Rn. 61).

Praxis des DPMA bleibt unverändert.

Das DPMA sieht im Interesse der Gewährleistung der vom EuGH mehrfach betonten und vorrangigen Prämisse der Eindeutigkeit und Klarheit der beanspruchten

Waren/Dienstleistungen derzeit keine Grundlage für zusätzliche Erklärung des Anmelders dahingehend, dass sich eine alle Begriffe der Überschrift einer Klasse beanspruchende Markenanmeldung auf sämtliche Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht. Eine solche Klarstellung könnte nämlich unter Umständen zu einer (unzulässigen) Erweiterung des Schutzumfangs auf von der Summe der Oberbegriffe nicht umfasste Waren/Dienstleistungen führen, was mit den Anforderungen der Rechtssicherheit unvereinbar wäre. Zudem würde ein derart pauschaler Verweis auf eine aus dem Register nicht erkennbare und im Verlauf der Schutzdauer variable Liste von Begriffen es dem interessierten Publikum nicht erlauben, den Schutzumfang einer eingetragenen Marke zuverlässig zu bestimmen. Das DPMA wird daher in seiner Verantwortung als zuständige nationale Behörde im Einzelfall in einer allein auf den Wortlaut abstellenden Betrachtungsweise beurteilen, ob die gewählten Begriffe einzeln bzw. in ihrer Summe aller Oberbegriffe einer Klassenüberschrift den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen.

Was bedeutet das für den Anmelder einer deutschen Marke konkret?

Für den Anmelder einer deutschen Marke ergibt sich keine Veränderung gegenüber der bisherigen Praxis: Dies bedeutet, dass der Anmelder die gewünschten Waren/Dienstleistungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben klar und eindeutig benennen muss und dabei grundsätzlich auf allgemeine oder konkrete Begriffe zurückgreifen kann, wobei beides Vor- und Nachteile birgt. Anmelder, die Waren/Dienstleistungen einer Klasse beanspruchen wollen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch begrifflich nicht durch die Summe der Oberbegriffe in deren Klassenüberschrift erfasst sind, sind daher nach wie vor angehalten, diese klar und eindeutig zu benennen.

Für Anmelder, die einen umfassenden Schutz für alle Waren- oder Dienstleistungen einer Klasse durch die Nennung von wenigen Oberbegriffen beanspruchen wollen, wird derzeit auf internationaler Ebene eine Lösung entwickelt, die im Laufe des Jahres 2013 zur Verfügung gestellt werden soll.