



Die neue Unionsmarke

Das europäische Parlament und der Rat haben mit der Verordnung (EU) 2015/2424, die am 23.03.2016 in Kraft getreten ist, das fast 20 Jahre alte Gemeinschaftsmarkenrecht reformiert und modernisiert. Die markanteste Änderung ist der Name der europäischen Marke: Die frühere Gemeinschaftsmarke (in Deutschland auch EU-Marke genannt) heißt von nun an **Unionsmarke**.

Mai 2016, Christine Vock

Die maßgebliche Wirkung und die Grundidee der europäischen Marke ist geblieben. Wie früher die Gemeinschaftsmarke gewährt auch die Unionsmarke gleichermaßen Schutz in allen Ländern der Europäischen Union. Die Anmeldung und Registrierung erfolgt weiterhin einheitlich über das Harmonisierungsamt, dessen neuer Name **EUIPO** („Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum“ oder in Englisch „**European Union Intellectual Property Office**) ist“.

Inhaltlich haben sich durch die Modernisierung nicht unerhebliche Änderungen ergeben:

I. Neues Gebührensystem: „Pay per class“:

Günstigere Gebühren für Anmeldung, Widerspruchs-, Löschungs- und Beschwerdeverfahren:

Die Anmeldung und Verlängerung von Marken ist ab dem 23.03.2016 tendenziell günstiger geworden. Das gleiche gilt für die meisten Verfahrensgebühren.

Die Anmeldegebühren sind auf ein „pay-per-class-System“ umgestellt, d.h. die Anmeldegebühr für eine Marke umfasst nicht mehr wie früher 3 Waren- und Dienstleistungsklassen, sondern nur noch eine. Jede weitere gewünschte Waren- oder Dienstleistungsklasse muss extra bezahlt werden. Die Anmeldung einer Marke in nur einer Klasse ist damit etwas günstiger geworden. Ab der Anmeldung von drei und mehr

Klassen wird die Anmeldung minimal teurer, der Unterschied zu vorher beträgt 150,-€.

Die Verlängerungsgebühr ist erheblich günstiger geworden, insbesondere für Marken mit vielen Klassen Auch die Gebühren für das Widerspruchs-, Löschungs- und Beschwerdeverfahren sind jeweils um ca. 10 % gesunken.

In einer vergleichenden Übersicht stellen sich die Änderungen zahlenmäßig wie folgt dar:

	Gemeinschaftsmarke (früher)	Unionsmarke (heute)
Anmeldegebühr	1050,-€ / elektr. Anmeldung: 900,-€ (inkl. 3 Waren-/Dienstleistungsklassen)	1000,-€ / elektr. Anmeldung: 850,-€ (inkl. 1 Waren-/Dienstleistungsklasse)
Klassegebühren	150,-€ ab der 4. Klasse	50,-€ für die zweite Klasse 150,-€ je Klasse ab der dritten Klasse
Verlängerungsgebühr	1500,-€ / elektr. Verlängerung: 1350,-€ (inkl. 3 Waren-/Dienstleistungsklassen)	1000,-€ / elektr. Verlängerung: 850,-€ (inkl. 1 Waren-/Dienstleistungsklasse)
Klassegebühren für die Verlängerung	400,- € ab der 4. Klasse	50,-€ für die zweite Klasse 150,-€ je Klasse ab der dritten Klasse
Widerspruchsverfahren	350,-€	320,-€
Löschungsverfahren	700,-€	630,-€
Beschwerdeverfahren	800,-€	720,-

II. Änderungen bei der Bezeichnung und Klassifizierung der Waren- und Dienstleistungen – mit Rückwirkung!

Die Angabe von in der Klassifikation genannten Oberbegriffen für die unter der Marke zu schützenden Waren und Dienstleistungen garantiert nicht mehr – wie früher –, dass alle in dieser Klasse definierten Waren und Dienstleistungen tatsächlich geschützt sind. Dies gilt nun mit Rückwirkung auch insbesondere für Gemeinschaftsmarken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden. Soweit für diese alten Gemeinschaftsmarken der Bedarf zur Konkretisierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses besteht, muss diese bis zum 24.09.2016 erfolgen.

Mit der Angabe der Waren und Dienstleistungen definiert sich der Schutzbereich der Marke. Alle Waren und Dienstleistungen sind Klassen zugeteilt und für jede Waren- und Dienstleistungsklasse zeigen die in den Überschriften ausgewiesenen Oberbegriffe im Wesentlichen, welche Art der Waren und Dienstleistungen in dieser Klasse enthalten sind.

Durchaus gängige und nach wie vor erlaubte Praxis ist es, lediglich die Oberbegriffe einer Klasse anzugeben, nicht aber unbedingt die darin enthaltenen konkreten Waren/Dienstleistungen, die unter der Marke tatsächlich angeboten oder vertrieben werden. Während für vor dem 22.06.2012 angemeldete Gemeinschaftsmarken galt, dass mit der Angabe aller Oberbegriffe einer Klasse auch alle in dieser Klasse nach der Klassifikation definierten Waren/Dienstleistungen durch die Marke geschützt sein sollten, hat sich diese Praxis durch ein Urteil des EuGH vom 19.06.2012 (C-307/10 – IP Translator) geändert. Seit dem Urteil umfassen die Oberbegriffe/Überschriften der Klassen nicht mehr alle in der Klassen definierten Waren/Dienstleistungen, sondern nur solche, die nach ihrem Wortsinn auch unter einen der genannten Oberbegriffe fallen. In der Klassifizierung gibt es jedoch Waren und Dienstleistungen, die von den Oberbegriffen der entsprechenden Klasse nicht im Wortsinn erfasst sind.

Das Harmonisierungsamt hat bei Marken, die nach dem Urteil v. 22.06.2012 angemeldet worden sind, auf eine entsprechende Klarstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hingewirkt und seine Praxis im Anmeldeverfahren entsprechend verändert. Die Grundsätze des Urteils sind nun jedoch durch Aufnahme in die Unionsmarkenverordnung gesetzlich verankert, und zwar mit Auswirkung auf die alten Gemeinschaftsmarken von vor dem 22.06.2012. Bei diesen müssen nun die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse, sofern sie Oberbegriffe verwenden, auf Konkretisierungsbedarf überprüft werden. Entsprechende Änderungen und Konkretisierungen der Waren /Dienstleistungsverzeichnisse alter Gemeinschaftsmarken sind bis zum 24.09.2016 bei dem EUIPO möglich. Andernfalls laufen Markeninhaber Gefahr, dass eine tatsächlich unter der Marke angebotene Ware oder Dienstleistung gar nicht (mehr) vom Markenschutz erfasst ist.

III. Die wichtigsten Verfahrensänderungen:

1. Anmeldeverfahren:

Anmeldungen für Unionsmarken sind nur bei dem EUIPO möglich. Das Erfordernis der graphischen Widergabe der Marke in der Anmeldung entfällt.

Für das Anmeldeverfahren ist nun ausschließlich das EUIPO zuständig, es ist nicht mehr möglich, Anmeldungen für eine europäische Unionsmarke über die nationalen Markenämter einzureichen. Es ist ferner bei der Anmeldung nicht mehr erforderlich, die Marke graphisch wiederzugeben. Dies soll die Anmeldung von z.B. Klangmarken

oder Duftmarken, deren graphische Darstellung oft schwierig ist, vereinfachen. Es muss jedoch zur Anmeldung und Hinterlegung der Marke eine technisch mögliche Form gewählt werden, die klar, verständlich und dauerhaft ist. Das Erfordernis der graphischen Wiedergabe entfällt nicht mit Inkrafttreten der Unionsmarkenverordnung, sondern erst am 1.10.2017. Mit sofortiger Wirkung unterliegen funktionelle Zeichen wie z.B. Farb- oder Klangmarken denselben Bestimmungen wie Formmarken.

2. Widerspruchsverfahren

Die Frist für den Widerspruch gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ist faktisch um einen Monat verlängert.

Die Frist beginnt nun nicht mehr, wie üblich mit der Veröffentlichung der Marke bzw. hier der internationalen Registrierung, sondern erst einen Monat nach der Veröffentlichung, was faktisch zu einer Verlängerung des Ablaufs der Widerspruchsfrist führt.

3. Nichtigkeitsverfahren

Wenn in einem Nichtigkeitsverfahren um die absolute Schutzfähigkeit der Marke gestritten wird, muss sich die Prüfung des EUIPO auf die von den Parteien vorgetragene(n) Tatsachen und Argumente beschränken.

Die Beschränkung auf den Parteivortrag im Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse war bereits die frühere Praxis des Harmonisierungsamtes, um nicht nach Eintragung der Marke erneut eine umfassende Schutzfähigkeitsprüfung der Marke durchzuführen, die dem Grundsatz widersprochen hätte, dass die Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ausschließlich vor Eintragung zu prüfen ist. Das Verbot einer nachträglichen umfassenden Schutzfähigkeitsprüfung war jedoch bisher im europäischen Markenrecht nicht verankert. Diese Lücke wurde in der Unionsmarkenverordnung nun geschlossen und bietet weitere Rechtssicherheit.

IV. Unionsgewährleistungsmarken:

Ab dem 1.10.2017 wird es eine neue Markenart geben: die Unionsgewährleistungsmarke. Inhaber können damit die Verwendung eines bestimmten Materials, die Art und Weise der Herstellung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen, eine bestimmte Qualität oder bestimmte Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen mit Ausnahme der geographischen Herkunft in besonderer Weise gewährleisten.

Für die Unionsgewährleistungsmarke ist eine Satzung erforderlich, die die zur Benutzung der Marke befugten Personen und die zu gewährleistenden Eigenschaften sowie Überwachungsstelle und –modalitäten für die Gewährleistung dieser Eigenschaften angibt. Die Unionsmarke kann nur von natürlichen oder juristischen Personen angemeldet werden, die keine gewerbliche Tätigkeit ausüben, die die Lieferung von Waren und Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Es müssen also unabhängige Personen oder Organisationen sein, die diese Gewährleistung übernehmen. Strukturell erinnert die Gewährleistungsmarke mit dem Satzungserfordernis und der Möglichkeit, die Marke bei Vorliegen der Voraussetzungen von einer Vielzahl von Personen nutzen zu lassen an die Kollektivmarken (auch Verbandsmarken genannt), die in demselben Abschnitt der Unionsmarkenverordnung geregelt sind. Die Schutzzwecke von Kollektiv- und Gewährleistungsmarke sind jedoch sehr verschieden. Während die Kollektivmarke dazu dient, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder eines Verbandes, der Markeninhaber ist, zu schützen und von dem

Angebot anderer, insbesondere nicht-verbandsangehöriger Anbieter zu unterscheiden, dient die neue Gewährleistungsmarke dazu, Waren oder Dienstleistungen, deren Eigenschaften von dem Markeninhaber gewährleistet werden, von solchen zu unterscheiden, für die eine solche Gewährleistung nicht besteht.

Handlungsempfehlung: Für Unionsmarkeninhaber

Inhaber von Unionsmarken, die vor dem 22.06.2012 als Gemeinschaftsmarke angemeldet worden sind, sollten

1. ihr Dienstleistungsverzeichnis daraufhin überprüfen lassen, ob dies Oberbegriffe von Waren- oder Dienstleistungsklassen enthält, die dem Wortsinn nach nicht die konkret unter der Marke angebotene Waren oder Dienstleistungen erfassen.
2. ggf. das Waren-/ Dienstleistungsverzeichnis bis zum **24.09.2016** gegenüber dem EUIPO konkretisieren (lassen).

Für die Markenstrategie

In markenstrategischer Sicht ist zu überlegen, ob Unionsmarkenanmeldungen für das Markenportfolio in Frage kommen, auch neben bestehenden oder geplanten nationalen Markenmeldungen. Verfahrensvereinfachungen und –transparenz sowie die Gebührensenkung sprechen dafür. Anbieter von Waren- und Dienstleistungen, für die Gewährleistungsmarken angemeldet werden, sollten den Bestand von Gewährleistungsmarken verfolgen und sich ggf. bei Vorliegen der Voraussetzungen des eigenen Waren- oder Dienstleistungsangebots um eine Nutzungsmöglichkeit der Gewährleistungsmarke durch Aufnahme in die Markensatzung kümmern.

Bei weiterem Beratungsbedarf hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Ansprechpartner:

Christine Vock

E-Mail: vock@buse.de | Tel: +49 211 38800-0

Web Version: <https://buse.de/insights/die-neue-unionsmarke/>