

Österreichische Blätter für

GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT

ÖB1

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Reinhard Hinger,
Rainer Beetz

Juli 2016

04

149 – 204

Beiträge

- Vertretbarkeit und Normgeltung** *Andreas Frauenberger* ➔ 152
Art 28 UMG – Handlungsbedarf für Markeninhaber
Guido Donath ➔ 155
Der Zinsanspruch beim kartellrechtlichen Schadenersatz
Viktoria H.S.E. Robertson ➔ 156
Das neue VerwertungsgesellschaftenG 2016 *Christian Handig* ➔ 164

Leitsätze

Nr 15 – 17 ➔ 170

Rechtsprechung

- Resch und Frisch II – Ein Verstoß gegen eine Konkurrenzklausel ist für sich allein noch nicht unlauter** *Katharina Majchrzak* ➔ 172
Tierärztevorbehalt – Der Ärztevorbehalt in der Tiermedizin
Silke Graf ➔ 173
Zahnarztwerbung V – Internetauftritt von Zahnärzten *Silke Graf* ➔ 176
Mercedes-Benz/Daimler – Markenbenutzung durch Hinweis im Internet *Franz Schmidbauer* ➔ 180
Skyr – Das Internet als Informationsquelle für die Bedeutung eines Worts *David Plasser* ➔ 184
Gemeinschaftsunternehmen II – Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen *Raoul Hoffer* ➔ 189
Franz West – Widmung eines Werknutzungsrechts als weiteres Stiftungsvermögen *Maximilian Eiselsberg und Andrei Demian* ➔ 195
Strandfoto – Facebook und der höchstpersönliche Persönlichkeitsbereich *Johann Guggenbichler* ➔ 198

Art 28 UMV – Handlungsbedarf für Markeninhaber

Am 23. 3. 2016 trat die bisher umfangreichste Reform des europäischen Markenrechts in Kraft. Unter den zahlreichen inhaltlichen Änderungen¹⁾ brachte dies auch eine Anpassung bzw Klarstellung der Klassifizierungsvorschriften mit sich. Um mögliche Schutzlücken zu vermeiden, ist ein zeitnahes aktives Handeln der Inhaber bestimmter Unionsmarken (bisher: Gemeinschaftsmarken) erforderlich, weshalb im Folgenden die wesentlichen Aspekte dargestellt werden.

Von Guido Donath

A. Hintergrund

Diese Entwicklung geht auf die EuGH-E *IP Translator*²⁾ zurück, in welcher der Gerichtshof ausgesprochen hat, dass die Waren/Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so **klar und eindeutig** anzugeben sind, dass dadurch der Umfang des Markenschutzes bestimmt werden kann. Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften des Nizzaer Klassifikationsabkommens umfassen damit nur solche Waren/Dienstleistungen, die unter die **wörtliche** Bedeutung dieser Oberbegriffe fallen („what you see is what you get“).

Es entsprach jedoch weit verbreiteter Praxis, bei der Anmeldung von Marken lediglich die Oberbegriffe der Klassenüberschriften anzuführen, da – je nach Praxis der Markenämter – damit sämtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse als umfasst anzusehen waren. Nach dieser Auslegung wären etwa unter dem Oberbegriff „Musikinstrumente“ (Klasse 15) auch „Notenblattwendergeräte“ erfasst. Hier wird deutlich, dass dies mit den Erfordernissen der *IP Translator*-E nicht in Einklang zu bringen ist – unter die wörtliche Bedeutung des Oberbegriffs „Musikinstrumente“ werden „Notenblattwendergeräte“ wohl nicht einzuordnen sein.

B. Übergangsmaßnahmen

Art 28 UMV³⁾ spiegelt nun für Unionsmarkenanmeldungen die Rechtslage nach *IP Translator* wider. In Bezug auf vor dem 22. 6. 2012 angemeldete und bereits **eingetragene** Unionsmarken enthält Abs 8 die Möglichkeit, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis an die nun geltende Rechtslage nachträglich **anzupassen**. Als Begleitmaßnahme zu Art 28 Abs 8 UMV wurden eine Mitteilung des Präsidenten des EUIPO (bisher: HABM) sowie FAQs zur Erklärung nach Art 28 Abs 8 UMV⁴⁾ veröffentlicht. →

1) Siehe dazu *Grünwald*, Von der Gemeinschaftsmarke zur Unionsmarke – Die Neugestaltung eines Erfolgsmodells, ÖBl 2016/13, 59.

2) EuGH 19. 6. 2012, C-307/10, *Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trademarks*, ECLI:EU:C:2012:361 = wbl 2012, 573.

3) VO (EU) 2015/2424 v 16. 12. 2015 – „Änderungsverordnung“.

4) Mitteilung Nr 1/2016 des Präsidenten des Amtes v 8. 2. 2016; „Declarations unter Article 28 (8) EUTMR – Frequently asked questions“ (letztere lediglich in englischer Sprache verfügbar), abrufbar unter <https://euiipo.europa.eu>.

ÖBl 2016/38

Art 28 UMV

Schutzlücke;

Nizza-Klassifikation;

Oberbegriff;

Unionsmarken

C. Welche Unionsmarken sind betroffen?

Handlungsbedarf besteht für Inhaber von Unionsmarken (sowie IR-Marken, in denen die EU benannt wurde),⁵⁾ welche

- vor dem 22. 6. 2012 angemeldet wurden; und
- bereits registriert sind; und
- in einer oder mehreren Klasse(n) für eine **vollständige** Klassenüberschrift (Oberbegriffe) eingetragen wurden.

Maßgeblich ist, dass in der betreffenden Klasse jeweils die gesamte Klassenüberschrift wiedergegeben ist; dass daneben auch noch andere Begriffe in die Klassifizierung aufgenommen wurden, schadet allerdings nicht.

D. Was ist zu tun?

Inhaber betroffener Unionsmarken haben – zur Vermeidung von Schutzlücken – die Möglichkeit, mittels des auf der Internetseite des EUIPO zur Verfügung gestellten Formulars (schriftlich bzw online) das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis dahingehend zu spezifizieren, dass jene Begriffe explizit beansprucht werden, die nicht bereits durch die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe erfasst sind. Wichtig ist dabei, dass nur solche Begriffe in der Erklärung angegeben werden können, die in der **alphabetischen Liste** der betroffenen Klasse der Nizza-Klassifikation enthalten sind.⁶⁾ Eine substantielle Erweiterung oder Ausdehnung des Schutzzumfangs in der betreffenden Klasse darf damit jedoch nicht verbunden sein.

In dem oben angeführten Beispiel der in Klasse 15 lediglich den Oberbegriff „Musikinstrumente“ enthaltenden Marke müsste daher nun der Begriff „Notenblattwendergeräte“ in die Erklärung nach Art 28 Abs 8 UMV aufgenommen werden, um dafür (weiterhin) Schutz zu genießen. Wird die entsprechende Erklärung hingegen nicht abgegeben, wird die Marke auf den Schutz von „Musikinstrumenten“ beschränkt.

E. Frist, Kosten

Erklärungen nach Art 28 Abs 8 UMV können bis **spätestens 24. 9. 2016** (einschließlich) eingereicht werden, die Frist ist **nicht verlängerbar**. Für die Erklärung ist keine Gebühr zu entrichten.

F. Empfehlung

Inhabern von Unionsmarken wird daher dringend angeraten, zunächst ihr Markenportfolio dahingehend kritisch zu überprüfen bzw überprüfen zu lassen, ob einzelne oder mehrere Marken betroffen sind. Gegebenenfalls sollte sodann anhand der alphabetischen Liste eruiert werden, ob eine Spezifizierung sinnvoll oder sogar erforderlich ist.

⁵⁾ Vgl Art 145, 151 UMV.

⁶⁾ Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Markenmeldung geltende Fassung der Nizza-Klassifikation.



→ Zum Thema

Über den Autor:

Dr. Guido Donath, LL. M. (London) ist Rechtsanwalt in Innsbruck/Wien.

Kontaktadresse: Schmerlingstraße 6, 6020 Innsbruck
 Tel.: +43 (0) 512 35 85 85–0
 Fax: +43 (0) 512 35 85 85–85
 E-Mail: office@donath-law.at
 Internet: www.donath-law.at