

## **Markenrecht: Folgen von „IP Translator“**

### **Anmeldestrategie anpassen**

Nach dem als „Erdbeben“ bezeichneten Urteil des EuGH vom 19.06.2012 „IP Translator“ zu den Anforderungen an die Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen (DL) bei Markenmeldungen liegen erste Entscheidungen von Markenämtern und Gerichten vor, die zeigen, wie das EuGH-Urteil umgesetzt wird.

Wer eine Marke anmeldet, kann die in einer Waren-/DL-Klasse vorgegebenen Oberbegriffe wie z.B. „Werbung“ in der Klasse 35 oder konkrete unter die Oberbegriffe fallende Waren oder DL (im Beispielfall: „Werbung über das Internet“) wählen. Bei den konkreten Begriffen kann der Anmelder wiederum wählen: Er kann entweder auf eine alphabetische, vom Markenamt zur Verfügung gestellte Liste zurückgreifen oder die konkreten Waren / DL selbst formulieren. Letzteres birgt die Gefahr, dass die konkreten Begriffe vom Wortlaut nicht unter die Oberbegriffe der gewählten Klasse fallen oder zu unbestimmt sind und die Markenmeldung vom Markenamt entsprechend beanstandet wird. Das Problem bei den Oberbegriffen besteht nämlich darin, dass diese eine Klasse nicht immer vollständig abdecken, sondern in der alphabetischen Liste auch solche konkreten Waren / DL enthalten sind, die sich einem der Oberbegriffe vom Wortlaut her nicht zuordnen lassen.

#### **IP-Translator-Urteil des EuGH:**

Im Sommer letzten Jahres hat der EuGH bei der Angabe der Waren / DL ein bahnbrechendes Urteil erlassen (Urteil v. 19.06.2012 – C-307/10 – IP Translator) und bekräftigt, dass das Verzeichnis der Waren und DL klar und eindeutig sein muss. Einige der vorgegebenen Oberbegriffe genügen diesem Anspruch, andere nicht (wobei das Gericht offen lässt, welche nicht). Bahnbrechend an dem Urteil war, dass die bisher eher großzügige Praxis des EU-Markenamtes, wonach mit Angabe der in einer Klasse vorgegebenen Oberbegriffe „automatisch“ die jeweiligen in der alphabetischen Liste enthaltenen konkreten Waren / DL mit umfasst sind (auch wenn sie sich nicht unter die Oberbegriffe einordnen ließen), für unzulässig befunden wurde. Diese Praxis sei nicht hinreichend klar und eindeutig.

#### **Reaktionen der Markenämter:**

Das EU-Markenamt hat sofort nach Bekanntwerden des EuGH-Urteils reagiert und die Anmeldepraxis für künftige Fälle umgestellt (Mitteilung Nr. 2/12 vom 21.06.2012, siehe [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com\\_2\\_12.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf)). Fortan muss der Anmelder angeben (z.B. durch Ankreuzen eines Häkchens), ob er bei Verwendung der Oberbegriffe wie z.B. Werbung in der Klasse 35 komplett die jeweiligen Waren / DL aus der alphabetischen Liste will oder nicht, um dem Anspruch an Klarheit und Eindeutigkeit gerecht zu werden. Erklärt sich der Anmelder insoweit nicht, sind – wie bisher nach deutscher Praxis auch –

nur solche konkreten Waren / DL erfasst, die vom Wortlaut her unter den jeweiligen Oberbegriff fallen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sieht dagegen keine Veranlassung, die bisherige Praxis bei nationalen Anmeldungen zu ändern (Pressemitteilung vom 12.11.2012, siehe [http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/hinweis\\_ip\\_translator\\_urteil/index.html](http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/hinweis_ip_translator_urteil/index.html)) und weist bei der neuen Praxis des EU-Markenamtes – zu Recht – auf Bedenken hin. Denn eine Beanspruchung sämtlicher Waren / DL aus der jeweiligen Klasse könnte unter Umständen zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzzumfangs auf von der Summe der Oberbegriffe nicht umfasste Waren / DL führen. Es ist aber ein eiserner Grundsatz im Markenrecht, dass angemeldete oder eingetragene Waren / DL im Nachhinein nicht erweitert werden dürfen.

Für Anmelder einer deutschen Marke bleibt es somit dabei, dass grundsätzlich die Auslegung darüber entscheidet, ob eine konkrete Ware oder DL vom Wortlaut eines gewählten Oberbegriffes erfasst ist oder nicht. Anmelder, die Waren / DL einer Klasse beanspruchen wollen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch begrifflich nicht durch die Summe der Oberbegriffe der jeweiligen Klasse erfasst sind, müssen diese klar und eindeutig (zusätzlich) angeben.

Dasselbe gilt für international über die WIPO angemeldete IR-Marken laut Mitteilung der WIPO vom 23.11.2012, siehe *Information Notice 23/2012*, [http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2012/madrid\\_2012\\_23.pdf](http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2012/madrid_2012_23.pdf).

#### **Urteil des EuG vom 31.01.2013:**

Nunmehr liegt auch erstmals ein Urteil des EuG (Urteil v. 31.01.2013 – T 66/11 – babilu/BABIDU) vor, das sich mit den Folgen von „IP Translator“ für bereits eingetragene EU-Marken befasst. Das Gericht sichert Marken, die vor der Mitteilung des EU-Markenamtes vom 21.06.2012 eingetragen sind („Alt-Marken“) umfassenden Bestandsschutz zu. Ein Markeninhaber, der alle Oberbegriffe einer Klasse im Register eingetragen hat, genießt auch Schutz für alle Waren / DL der alphabetischen Liste, auch wenn die Eintragung vor Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 2/12 vom 21.06.2012 erfolgt ist. In dem konkreten Fall standen sich die Zeichen „babilu“ und „BABIDU“ gegenüber. Die ältere EU-Marke „BABIDU“ war für alle Oberbegriffe der Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) eingetragen, die jüngere Marke „babilu“ für „Bereitstellung von Auktionen und Versteigerungen im Internet“ in Klasse 35. Das EuG bestätigt eine Verwechslungsgefahr und nahm insbesondere eine Identität der wechselseitigen Dienstleistungen in der Klasse 35 an. Da die ältere Marke für alle Oberbegriffe eingetragen ist, bestehe Identität, da alle konkreten Dienstleistungen aus der Klasse 35 „automatisch“ erfasst sind. Das Gericht geht davon aus, dass mit Benennung aller Oberbegriffe auch alle Waren / DL erfasst sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Klasse 35 enthalten waren.

#### **Praxishinweis: Anmeldestrategie an neue Rechtslage anpassen**

Die neue Praxis des EU-Markenamtes, wonach ausdrücklich zu erklären ist, ob die alphabetische Liste der jeweiligen Klasse umfasst ist oder nicht, hat Vor- und Nachteile, die bei der Anmeldestrategie zu berücksichtigen sind. Es empfiehlt sich daher nicht, „blind“ ein möglichst breites Spektrum und alle konkreten Waren / DL aus der alphabetischen Liste zu akzeptieren, weil dies das Risiko einer (zumindest teilweisen) Zurückweisung durch das EU-Markenamt oder eines Widerspruchs Dritter gegen die Markenmeldung erhöhen kann. Später droht sogar die teilweise Markenlöschung, wenn

die Marke für bestimmte konkrete Waren / DL nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht benutzt worden ist. Vielmehr kann nur im jeweiligen Einzelfall entschieden werden, ob die Beanspruchung von konkreten Waren / DL der alphabetischen Liste für die Markenstrategie sinnvoll ist oder nicht. Entscheidend muss sein, welche konkreten Waren / DL mit der Marke benutzt werden sollen. Hier kann sich empfehlen, Oberbegriffe mit dem klarstellenden Zusatz „insbesondere ....“ zu benutzen, dem dann die einzelnen unter den Oberbegriff fallenden Waren / DL nachfolgen sollten, die für die Marke besonders wichtig sind.

Inhaber von „Altmarken“ können aufatmen. Hier hat das EuG mit Urteil vom 31.01.2013 für Klarheit gesorgt und festgehalten, dass diese bereits vor der Mitteilung des EU-Markenamtes vom 21.06.2012 eingetragene Marken durch die neue restriktivere Praxis des EU-Markenamtes keine Nachteile erfahren dürfen. Problematisch bleibt indes, dass auch nach EuG eine unzulässige Erweiterung des Waren / DL-Verzeichnisses vorliegen könnte, wenn eine Ware / DL der jeweiligen Klasse nicht unter einem der Oberbegriffe fällt. Dass dies mit einem grundlegenden Prinzip des Markenrechts nicht vereinbar ist, hat das DPMA in seiner Mitteilung vom 12.11.2012 zu Recht kritisiert. Bemerkenswert ist auch, dass das EuG offenbar kein Problem darin sieht, die „Bereitstellung von Auktionen und Versteigerungen“ unter die Oberbegriffe „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ einzuordnen und eine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen anzunehmen.

Für Altmarken ist sogar zu erwägen, einzelne konkrete Waren / DL, die man nicht (mehr) benötigt, aus dem Register streichen zu lassen, um etwa das Risiko einer Kollision mit älteren Marken zu verringern oder dem Risiko eines Verfalls zu entgehen. Im Gegensatz zur Erweiterung ist eine nachträgliche Einschränkung des Waren / DL-Verzeichnisses durch teilweisen Verzicht jederzeit möglich.

Mit der Benennung nur der Oberbegriffe lässt sich nach wie vor eine Klasse nicht vollständig abdecken. Für Anmelder, die dies aber durch die Nennung von wenigen Oberbegriffen erreichen wollen, wird derzeit auf internationaler Ebene eine Lösung entwickelt, die noch im Lauf des Jahres 2013 zur Verfügung stehen soll.

**Kontakt:**

REMMERTZ SON Rechtsanwälte  
Rechtsanwalt Dr. Frank R. Remmert  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz  
Blumenstr. 17, 80331 München  
[remmert@rs-iplaw.de](mailto:remmert@rs-iplaw.de)  
[www.iplegal.de](http://www.iplegal.de)