



ECP4 Convergence Analysis Working Group: Questionnaire on Trade Mark Topics

Zur Umfrage des EUIPO zur Notwendigkeit weiterer Harmonisierung im Bereich des Markenrechts hat die Patentanwaltskammer folgende Stellungnahme an das EUIPO übermittelt:

Die Patentanwaltskammer begrüßt, dass sich das EUIPO der schwierigen Aufgabe stellt, die Notwendigkeit weiterer Harmonisierung im Bereich des Markenrechts zu untersuchen.

Wir erlauben uns schwerpunktmäßig einzelne Problembereiche, die im Fragebogen thematisiert werden, aufzugreifen.

1. Regelung über täuschende Angaben

Die Frage in Ziffer 1, ob man die Praxis der IP-Ämter innerhalb der Europäischen Union betreffend irreführende Angaben als ein absolutes Schutzhindernis als harmonisiert bewertet, berührt im Wesentlichen tatsächliche Aspekte, nicht rechtliche Voraussetzungen.

Die Frage, ob eine Angabe täuschend ist oder nicht, ist gerade nicht nur vom nationalen Recht, sondern auch stark von der Verkehrsauffassung der jeweiligen angesprochenen Verkehrskreise abhängig. So können Zeichen in einem Mitgliedstaat durchaus als täuschend aufgefasst werden, während dies in einem anderen Mitgliedstaat anders gesehen wird, nicht zuletzt auch aufgrund unterschiedlichen Sprachverständnisses. Die Frage, ob ein Zeichen täuschend ist oder nicht, erfordert grundsätzlich die Entscheidung eines Gerichtes nach entsprechender Tatsachenerhebung, die aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu Recht unterschiedlich ausfallen kann.

Es erscheint dementsprechend nicht zweckdienlich zu sein, die Schutzhindernisse unionsweit insoweit weiter – etwa durch Auslegungsregeln – zu harmonisieren, da dies dazu führen würde, dass in einzelnen Mitgliedstaaten Marken zu Unrecht beanstandet würden.

2. Beschreibende Angaben

Bezüglich des Schutzhindernisses der beschreibenden Angaben ist das materiell-rechtliche Markenrecht insoweit grundsätzlich bereits ausreichend harmonisiert. Unterschiedliche Auslegungen der Regelungen können durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) unter Berücksichtigung der nationalen Besonderheiten flexibler gehandhabt werden, als durch explizite Regelungen.

3. Klassifikation der Bildzeichen und deren Anwendung (Wiener Abkommen)

Die Anwendungspraxis der verschiedenen Ämter innerhalb der Europäischen Union bezüglich der Wiener Klassifikation lässt Spielraum für eine weitere Harmonisierung. Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Recherchen und den Aufbau eines automatisierten Recherchesystems wäre eine umfassende Harmonisierung wünschenswert.

4. Harmonisierung des Eintragungsverfahrens

Grundsätzlich begrüßt die Patentanwaltskammer eine möglichst schnelle Information der Öffentlichkeit über neu eingegangene Markenmeldungen. Andererseits sollten die Interessen der Anmelder berücksichtigt werden, insbesondere um sicherzustellen, dass diese die notwendigen Schritte zur Vervollständigung des Schutzes ihrer Interessen, wie z. B. die Sicherung von Domain-Namen, rechtzeitig vor der Veröffentlichung einer Markenmeldung



durchführen können. Aus diesen Gründen sollte sichergestellt sein, dass einerseits eine möglichst zügige Veröffentlichung erfolgt, aber andererseits unter Wahrung der berechtigten Interessen des Markeninhabers zuvor der Markeninhaber informiert wird. Eine weitergehende Harmonisierung scheint der Patentanwaltskammer nicht notwendig zu sein.

5. Garantimarken bzw. Zertifizierungsmarken

Die Regelungen der Markenrechtsrichtlinie zu Garantie- und Zertifizierungsmarken werden erst sukzessive in nationales Recht umgesetzt, so dass eine Bewertung hinsichtlich der Notwendigkeit weiterer Harmonisierung nur zum Teil möglich ist. Es wäre wünschenswert, wenn die Frage, durch welche Handlungen eine Waren- oder eine Dienstleistungsmarke einerseits und eine Garantie- oder Zertifizierungsmarke andererseits rechtserhaltend benutzt werden kann, harmonisiert wäre. Anderenfalls werden nicht nur bei internationalen Registrie-

rungen einer Basismarke Probleme entstehen, die dann möglicherweise in einzelnen Mitgliedstaaten als nicht benutzt und somit als löschungsreif eingestuft würde, sondern auch Probleme mit der Durchsetzung und Lizenzierung der unterschiedlichen Markenarten.

Wir regen deshalb eine Harmonisierung der Frage der rechtserhaltenden Benutzung bei Garantimarken und Zertifizierungsmarken an.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Anregungen berücksichtigen würden und stehen für Gespräche gerne zur Verfügung.

23. Januar 2017

Dr. Christof Keussen
Vizepräsident

Klaus Bungartz
Vorsitzender des
Ausschusses für Markenrecht