

25 Jahre Harmonisiertes Markenrecht wo stehen wir?

Christoph Bartos
Mitglied Beschwerdekammer
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

30. September 2013

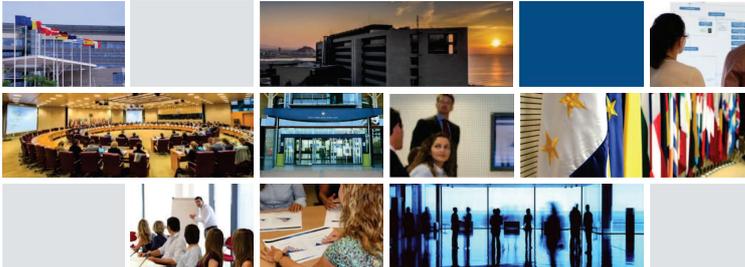
Alicante



WUNDERSCHÖN – MITTELMEER – EINZIGARTIG

„Stadt des HABM“

HABM – Agentur der EU / 100 000 GM und 80 000 GGM pro Jahr / Mitarbeiter aus den 27 EU-Mitgliedstaaten
Die EU-Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums / 1 000 IP-Fachleute arbeiten... For you



ÜBERSICHT

Das Menü

- Harmonisierung der Gesetze
- Harmonisierung der Praxis
 - Beispiele
 - Ausblick

HARMONISIERUNG DER GESETZE

MRL

- Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG)
- Angleichung
 - Definition der Marke
 - Absolute Eintragungshindernisse
 - Relative Eintragungshindernisse
 - Rechte aus der Marke
- Wiederverlautbarung (2008/95/EG)

GMV

- Verordnung vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (VO 40/94)
- Wiederverlautbarung (VO 207/2009)

Vergleich GMV - MSchG

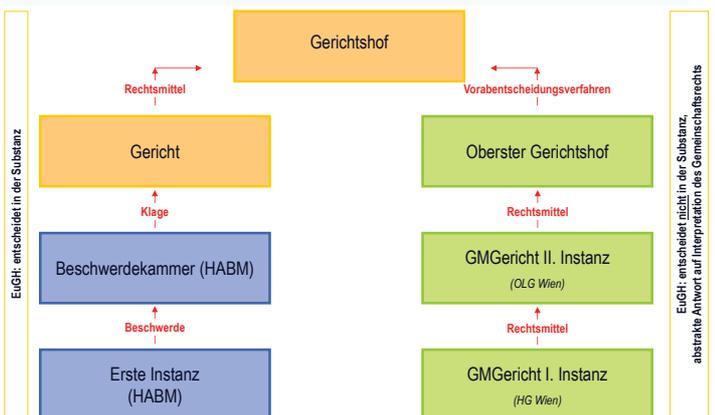
Absolute Eintragungshindernisse		Relative Eintragungshindernisse	
GMV	MSchG	GMV	MSchG
Art 7 Abs 1 lit a	§ 4 Abs 1 Z 2	Art 8 Abs 1 lit a	§ 30 Abs 1 Z 1
Art 7 Abs 1 lit b	§ 4 Abs 1 Z 3	Art 8 Abs 1 lit b	§ 30 Abs 1 Z 2
Art 7 Abs 1 lit c	§ 4 Abs 1 Z 4	Art 8 Abs 3	§ 30a
Art 7 Abs 1 lit d	§ 4 Abs 1 Z 5	Art 8 Abs 4	§§ 31, 32
Art 7 Abs 1 lit e	§ 4 Abs 1 Z 6	Art 8 Abs 5	§ 30 Abs 2
Art 7 Abs 1 lit f	§ 4 Abs 1 Z 7		
Art 7 Abs 1 lit g	§ 4 Abs 1 Z 8		
Art 7 Abs 1 lit h	§ 4 Abs 1 Z 1, §§ 5, 6, 7		
Art 7 Abs 1 lit i	§ 4 Abs 1 Z 1, §§ 5, 6, 7		
Art 7 Abs 1 lit j	§ 4 Abs 1 Z 9		
Art 7 Abs 1 lit k	nicht vorhanden		

Ausblick

- Vorschlag der Kommission zur Änderung der MRL und der GMV
- MRL und GMV
 - Definition der Marke
 - Klarstellungen aufgrund Urteile EuGH
- MRL
 - Harmonisierung des Verfahrensrechts
 - Ex-officio nur absolute Eintragungsgründe
 - Widerspruchsverfahren
 - Lösungsverfahren vor IP-Ämtern
- GMV
 - *Good governance*

HARMONISIERUNG DER PRAXIS

Instanzenweg



Bindungswirkung National - HABM

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT

- Urteile nationaler Gerichte und Entscheidungen nationaler Behörden
 - Keine Bindungswirkung
 - Stellen Indizien dar
- Nationales Markenrecht und EU-Markenrecht existieren nebeneinander

30/09/2013

IP-DAY 2013

13

Bindungswirkung Vorentscheidungen

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT

- Eintragung anderer GM
 - Keine Bindungswirkung
 - Stellen Indizien dar

30/09/2013

IP-DAY 2013

14

Unterschiedliche Praxis

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT

- HABM
 - I. Instanz (Prüfer, Widerspruchsabteilung, Lösungsabteilung)
 - Weisungsgebunden
 - II. Instanz (Beschwerdekammer)
 - An keine Weisungen gebunden
- HABM – nationale Behörde/Gericht
 - Kein Unter/Oberordnungsverhältnis

30/09/2013

IP-DAY 2013

15

Beispiele

Unterschiedliche Praxis - HABM

R1990/2010-2 & R2061/2010-2, 7/7 R2456/2011-1, 7/7

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT

GMA



WiMa



GMA



R1990/2010-2 & R2061/2010-2

- Beschwerdekammer
 - Zeichen sind unähnlich
 - Keine gedankliche Verbindung

R2456/2011-1

- Beschwerdekammer
 - Zeichen sind zu einem gewissen Grad ähnlich

30/09/2013

IP-DAY 2013

17

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS

HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT

Marke

- VALUE, FLOW, QUALITY
- KI.35

GM 10038644

- 10/06/2011

R0116/2012-5

- GMA zurückgewiesen
- Keine Unterscheidungskraft

IPO (UK) - No. 2584215

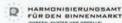
- 10/06/2011
- Anmeldung eingetragen

30/09/2013

IP-DAY 2013

18

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS



Marke



- Kl. 7

GM 2632503

- 24/05/2011

R2417/2011-5

- GMA zurückgewiesen
- Keine Unterscheidungskraft

DPMA Nr. 302010070195

- 26/11/2010
 - Nach erstinstanzlicher Zurückweisung
- Anmeldung eingetragen

30/09/2013

IP-DAY 2013

19

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS



Marke



- Kl. 29

GM 2632503

- 21/07/2011

R0142/2012-4

- GMA zurückgewiesen

DPMA Nr. 306 45897

- 26/07/2006
- Anmeldung eingetragen

30/09/2013

IP-DAY 2013

20

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS



Marke

- fangocur

- Kl. 3, 5

GM 8726961

- 02/12/2009

R1974/2010-1

- GMA zurückgewiesen

ÖPA Nr. 3355/2003

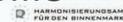
- 19/05/2003
- Anmeldung eingetragen

30/09/2013

IP-DAY 2013

21

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS



Marke

- FICKEN
- Kl. 25, 32, 33, 43

GM 9274366

- 25/07/2010

R0496/2012-1

- GMA zurückgewiesen
- GMA verstößt gegen Moral und Sitten

DPMA Nr. 30 2009 018699

- 30/03/2009

BpatG 26 W (pat) 116/10

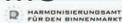
- Anmeldung ist weder gegen Moral noch guten Sitten

30/09/2013

IP-DAY 2013

22

Unterschiedliche Praxis – HABM/MS



GMA

- ZIRH

Ältere GM



EuGH, C-206/04P

- Keine Verwechslungsgefahr

LG Hamburg, 315 o 168/03

- Untersagung der Benutzung

30/09/2013

IP-DAY 2013

23

Ausblick

Harmonisierung der Praxis



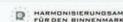
- 2 Programme
 - Kooperationsfond
 - Konvergenzprogramm

30/09/2013

IP-DAY 2013

25

Harmonisierung der Praxis Kooperationsfond



- Zahlreiche Projekte
 - Harmonisierungsprojekte
 - Softwarepakete
 - Informationsdienstleistungen und Maßnahmen zur Erleichterung der Durchsetzung von Marken- und Geschmacksmusterrechten
- Beispiele
 - TMView
 - TMClass
 - DesignView
 - CESTO
 - ...

30/09/2013

IP-DAY 2013

26

Harmonisierung der Praxis Konvergenzprogramm



- 5 Projekte
 - CP 1: Harmonisierung der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen
 - CP 2: Konvergenz der Klassenüberschriften
 - CP 3: Absolute Eintragungshindernisse – beschreibende Begriffe und figurative Elemente
 - CP 4: Schutzzumfang von Schwarz/Weiss Marken
 - CP 5: Relative Eintragungshindernisse – Schutz von schwachen Marken

30/09/2013

IP-DAY 2013

27

CP 1: Harmonisierung der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen



- Begriff, die nicht klar und eindeutig sind
 - „Waren aus diesem Material“ (?)
 - Software (?)
 - Reparaturdienstleistungen (?)
 - Installationsdienstleistungen (?)
 - Transportdienstleistungen (?)

30/09/2013

IP-DAY 2013

28

CP 2: Konvergenz der Klassenüberschriften



- Gemeinsame Erklärung der IP Ämter zur Praxis nach Urteil „IP Translator“
- Taxonomie
 - Hierarchische Strukturierung der Waren und Dienstleistungen in einer Klasse

30/09/2013

IP-DAY 2013

29

CP 2: Konvergenz der Klassenüberschriften



- Taxonomie
 - Hierarchische Strukturierung der Waren und Dienstleistungen in einer Klasse

Nizza

• Klasse 12

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser

• Klasse 45

Juristische Dienstleistungen; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten oder Personen; Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

Taxonomie

• Klasse 12

Fahrzeuge und Beförderungsmittel
- Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 12

• Klasse 45

DL im Bereich Sicherheit, Lebensrettung, Schutz und Vollzug
- Persönliche und soziale DL, nämlich ... Politische Lobby-Dienste ...
- Juristische Dienstleistungen
- Verleih, Vermietung und Verpachtung
iBa vorgenannte DL; Beratung und Information iBa vorgenannte DL

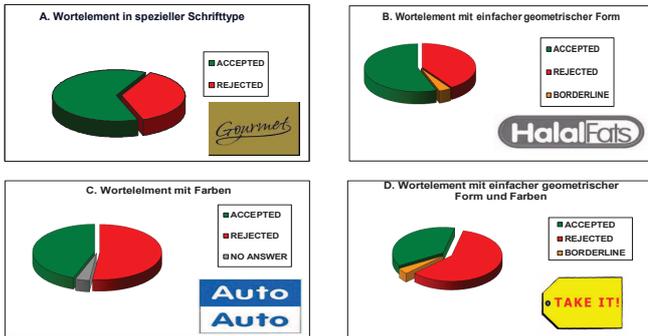
30/09/2013

IP-DAY 2013

30

CP 3: Absolute Eintragungshindernisse

- Bildmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Wortelementen



CP 4: Schutzzumfang von Schwarz/Weiss Marken

- Anspruch
 - Priorität
 - Zeitrang
- Identität im Sinne von Artikel 8(1)(a) GMV
- Benutzung

CP 5: Relative Eintragungshindernisse – Schutz von schwachen Marken

- Übereinstimmung in **nicht** unterscheidungskräftigen Element führt grundsätzlich nicht zu Verwechslungsgefahr (?)

CP 5: Relative Eintragungshindernisse – Schutz von schwachen Marken



KONTAKT
 Christoph Bartos
 Mitglied der Beschwerdekammern
 (+34) 965 139 743
 christoph.bartos@oami.europa.eu

DANKE FÜR IHRE
 AUFMERKSAMKEIT

CONTACT US:
(+ 34) 965 139 100 (Vermittlung)
(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)
(+ 34) 965 131 344 (Fax)
information@oami.europa.eu
e-businesshelp@oami.europa.eu

 [twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)

 [youtube/oamitubes](https://www.youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

Thank You