Your World First

C/M/S/
Law.Tax

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Mag. Hans Lederer
Counsel

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www. cms.law/de/AUT/Vorlesung

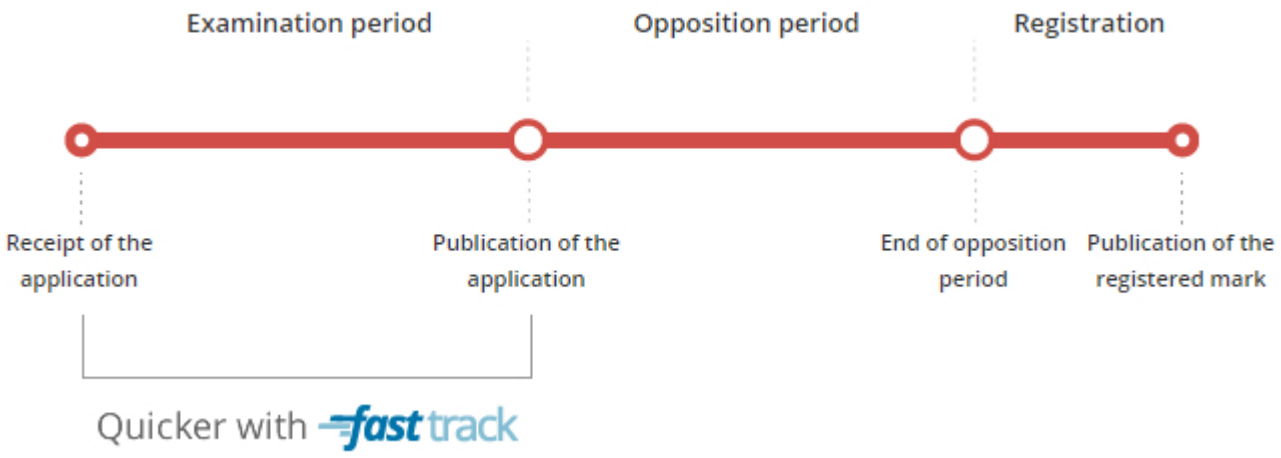
Universität Wien VO 030350 | SS 2019 | 3. Einheit

Anmeldung einer Unionsmarke (EUTM)

Markenanmeldung EUTM

- Anmeldung:
  - direkt beim EUIPO (2017 wurden 99.35 % aller Anmeldungen direkt über das elektronische Anmeldesystem des EUIPO eingereicht)
  - Die Möglichkeit der Anmeldung bei einer der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der EU (dh nationale Patent- und Markenämter) und Weiterleitung innerhalb von 2M an EUIPO wurde abgeschafft, da europ Markenanmeldungen kaum noch bei nationalen Markenämtern eingereicht werden. (Art 30 Abs 1 UMV)
- Sprache:
  - Einreichung in einer der 24 Amtssprachen der EU
  - Angabe einer zweiten Sprache, die sich von der ersten unterscheidet und eine der 5 Arbeitssprachen des EUIPO ist, dh Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch
- Inanspruchnahme von Priorität/Seniorität mit der Anmeldung (Art 35 UMV)

Markenanmeldung EUTM - Eintragungsverfahren



Markenanmeldung EUTM – Prüfung durch EUIPO

Prüfungsverfahren:

- Zuweisung eines Anmeldetags, wenn Mindestanforderungen erfüllt sind
  - Name und Anschrift des Anmelders, Wiedergabe der Marke, Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, Zahlung der Gebühr (bislang Entrichtung der Gebühr bis 1 Monat nach Anmeldetag; damit kein kostenloses „Testen“ mehr, ob Agentur Mangel feststellt oder Einwände erhebt)
- Überprüfung der Klassifizierung der Waren bzw Dienstleistungen (Art 33 UMV)
  - Waren und Dienstleistungen sind so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden sowie Wettbewerber den Umfang des Markenschutzes bestimmen können;
  - Verwendung der Oberbegriffe in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation erlaubt, vorausgesetzt, die Angaben sind hinreichend klar und eindeutig;
  - Verwendung allgemeiner Begriffe ist dahingehend auszulegen, dass sie sämtliche Waren und Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Ausdrucks erfasst sind

Markenanmeldung EUTM – Prüfung durch EUIPO

Prüfungsverfahren (Fortsetzung):

- Prüfung der formellen Voraussetzungen
  - Unterschrift, Sprachen, Kontaktangaben des Inhabers und/oder dessen Vertreters, und Prioritäts- und/oder Senioritätsansprüche
- Zulassung oder Zurückweisung des Zeichens als Marke
  - Überprüfung auf absolute Eintragungshindernisse
- Weiterleitung der Liste der Waren und Dienstleistungen an das Übersetzungszentrum

– Bei Mängeln erhält Anmelder ein Beanstandungsschreiben und Gelegenheit zur Behebung binnen 2M
  - Zurückweisung der Anmeldung, wenn Mangel nicht behoben
  - Beschwerde bei den Beschwerdekammern des EUIPO mögl

EuGH, C-307/10 IP-Translator

- Es muss bereits aus der Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erkennbar sein, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke Schutz beansprucht.
- „**class-headings-cover-all-approach**“: EuGH bestätigte grundsätzlich die Praxis des EUIPO Klassenoberbegriffe der Nizzaer Klassifikation zu akzeptieren, allerdings nur bezüglich solcher Begriffe, die klar und eindeutig sind. (Entscheidung, welche Klassenoberbegriffe diesen Anforderungen genügen, überlässt EuGH der Einschätzung des EUIPO und der nat. Patentämter)
- Markenanmeldungen, die zukünftig Schutz für sämtliche Oberbegriffe einer Klasse beanspruchen, müssen anführen, ob hierdurch tatsächlich sämtliche unter die betreffende Klasse fallenden Waren und Dienstleistungen erfasst sein sollen oder nur einzelne.

Markenanmeldung EUTM - Veröffentlichung

- Nach Übersetzung erfolgt Veröffentlichung in Teil A des Blatts für Unionsmarken, wenn Anmeldung nicht zurückgewiesen wird
- Möglichkeiten Dritter nach Veröffentlichung:
  - Akteneinsicht
  - Einreichung von Bemerkungen, die sich auf das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse beziehen
    - Dritter wird nicht Partei, aber ggf über den Ausgang des Verfahrens informiert
    - Anmelder erhält Gelegenheit zur Stellungnahme
    - Prüfung durch EUIPO, ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt
    - Neu: Verweis auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung wird gestrichen; dies führt zu einer Verlängerung der Einreichungsfrist, denn Dritte erhalten die Möglichkeit, Bemerkungen einzureichen, sobald sie von einer Anmeldung erfahren. Stichtag für die Einreichung von Bemerkungen ist das Ende der Widerspruchsfrist
  - Einlegung eines Widerspruchs binnen 3M

Markenanmeldung EUTM - Recherche

- EUIPO erstellt für jede eingehende Unionsmarkenanmeldung einen Recherchebericht
- *Zweck:* Feststellung älterer Marken, die der neuen EUTM Anmeldung entgegenstehen könnten
- Allerdings: EUIPO schickt Recherchebericht dem Anmelder nur zu, wenn dies bei der Anmeldung **ausdrücklich beantragt** wurde
- Ergebnisse aus dem Recherchebericht dienen ausschließlich der Information und geben dem Anmelder die Möglichkeit eine EUTM-Anmeldung vor der Veröffentlichung zurückzuziehen.
- „Unterrichtungsschreiben“ an Inhaber älterer EUTM zur Information

Markenanmeldung EUTM - Registrierung

- EUTM Anmeldung wird registriert, wenn
  - Prüfung der Marke keinen Anlass zur Beanstandung gegeben hat oder die geltend gemachten Beanstandungen fallengelassen wurden
  - entweder kein Widerspruch eingelegt oder jegliche eingelegten Widersprüche zurückgewiesen wurden
- Veröffentlichung der eingetragenen EUTM Marke in Teil B des Blatts für Unionsmarken
- EUIPO sendet dem Anmelder einen Link zur Eintragungsurkunde

Rechtsmittel an Beschwerdekammern

- Anfechtung von Endentscheidungen, durch die ASt beschwert ist, mit Beschwerde an Beschwerdekammern
- Organisation:
  - grds Kammern aus 3 Mitgliedern
    - Übertragung an nur 1 rechtskundiges Mitglied mögl, wenn Verfahrensabschluss durch Parteieneinigung, Kostenfestsetzung oder –überprüfung, oder lediglich Zulässigkeitsentscheidung
  - Große Kammer (9 Mitglieder)
    - Verweisung durch Beschwerdekammer oder Präsidium, wenn aufgrund rechtlicher Komplexität oder Bedeutung des Falls oder aufgrund besonderer Umstände gerechtfertigt, zB unterschiedliche Entscheidungen zu einem rechtlichen Sachverhalt
  - Präsidium
    - Organisation der Beschwerdekammern, Zuweisung der Beschwerdesachen an die jeweiligen Kammern

Rechtsmittel an Beschwerdekammern - Fortsetzung

- Einreichung der Beschwerdeschrift und Entrichtung der Beschwerdegebühr binnen 2M nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung
  - zwingende Angaben: Daten des Beschwerdeführers, Nummer der angefochtenen Entscheidung oder einen anderen Bezug, der die unmittelbare Identifizierung der angefochtenen Entscheidung ermöglicht, Angaben zum Umfang der Beschwerde
  - schriftlich in der Verfahrenssprache der angefochtenen Entscheidung
- Beschwerdebegründung kann binnen 4M gesondert eingereicht werden
- Berufung an das EuG und allenfalls EuGH (kleine Kammer) → „echtes“ supranationales Recht, daher fungieren europ. Gerichte als „echte“ Rechtsinstanzen (im Unterschied zu Vorabentscheidungsverfahren)

Rechtsmittel an Beschwerdekammern - Fortsetzung

- Geschäftsstelle der Beschwerdekammern leitet die Beschwerde an die Stelle weiter, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat
- Entscheidung durch erlassende Stelle binnen 1M
  - „Abhilfe“ wenn Beschwerde als zulässig und begründet erachtet
  - bei mehrseitigen Verfahren Zustimmung der anderen Partei zur Abhilfe nötig
  - ansonsten Vorlage an Beschwerdekammern
- Prüfung der Beschwerde durch Beschwerdekammern:
  - Einseitige Verfahren (Ex-Parte-Verfahren):
    - Akte unmittelbar dem Vorsitzenden der zuständigen Beschwerdekammer vorgelegt, der einen Berichterstatter bestimmt
    - Berichterstatter kann bei wichtigen Fragen Beschwerdeführer kontaktieren
  - Mehrseitige Verfahren (Inter-Partes-Verfahren):
    - Beschwerdegegner kann Stellungnahme einreichen und Folgebeschwerde einlegen, Beschwerdeführer kann darauf erwidern bzw duplizieren
    - danach wie bei einseitigem Verfahren
- entw Entscheidung in der Sache selbst oder Zurückverweisung an erlassende Stelle

Wiederholungsfragen

1. Wo kann man eine EUTM Marke anmelden?
2. Welches Rechtsmittel gibt es beim EUTM Anmeldeverfahren?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

C/M/S/ e-guides

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com