



Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen
Praxis für die Zulässigkeit von
Klassifikationsbegriffen v1.0,
20. Februar 2014

Am 19. Juni 2012 erließ der Gerichtshof in der [Rechtssache C-307/10 „IP Translator“](#) sein Urteil und gab folgende Antworten auf die Vorlagefragen:

1 – Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.

2 – Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist.

3 – Der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, muss klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

Dieses Urteil hat Auswirkungen auf die Praxis aller Markenämter der Europäischen Union und verlangt im Interesse der Klarheit innerhalb des Markensystems und für seine Nutzer bei der Auslegung der in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe möglichst übereinstimmende Auffassungen. Unbeschadet der Tatsache, dass jedes Amt an die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die einzelstaatliche Rechtsprechung und in einigen Fällen auch an vorherige Mitteilungen gebunden ist, wird von allen eingeräumt, dass nur durch die Zusammenarbeit an einer harmonisierten Umsetzung dieses Urteils sowohl den zuständigen Behörden als auch den Wirtschaftsteilnehmern Rechtssicherheit gegeben werden kann.

Was die erste Frage betrifft, so bemühen sich die Markenämter der Europäischen Union bereits gemeinsam um die Herausbildung eines einheitlichen Verständnisses der Erfordernisse der Klarheit und der Eindeutigkeit bei der Benennung der Waren und Dienstleistungen in einer Anmeldung einer Eintragung und um die Entwicklung einheitlicher Kriterien. Die Markenämter der Europäischen Union haben aus diesem Grund Richtlinien erstellt, mit deren Hilfe besser festgestellt werden kann, wann ein Klassifikationsbegriff hinreichend klar und eindeutig ist (im Anhang Richtlinien für die Zulässigkeit von Klassifikationsbegriffen). Die Richtlinien können auch helfen, die Annahme oder Ablehnung von Klassifikationsbegriffen zu begründen, die angemeldet werden. Die Richtlinien werden ständig aktualisiert und angepasst, wenn es erforderlich wird.

Tools wie [TMclass](#) stehen zur Unterstützung der Suche nach zulässigen Begriffen und deren Identifikation zur Verfügung. Wenn ein Klassifikationsbegriff angemeldet wird, erfolgt seine Aufnahme in die harmonisierte Datenbank unter der Bedingung, dass er die in den Richtlinien festgelegten Kriterien erfüllt. In der harmonisierten Datenbank enthaltene Begriffe werden einer Prüfung unterzogen, um festzustellen, ob sie die Richtlinien erfüllen. Die Richtlinien können auch hilfreich für die Begründung der Annahme oder Ablehnung dieser angemeldeten Begriffe sein.

Im Zusammenhang mit der zweiten Frage wird in der am 20. November 2013 veröffentlichten [„Gemeinsamen Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe“](#) die gemeinsame Praxis hinsichtlich der Zulässigkeit der Klassenüberschriften der in der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe erklärt. Die Markenämter der Europäischen Union haben eine Liste mit elf unzulässigen Oberbegriffen der Nizzaer Klassenüberschriften erstellt und auf Grundlage der Richtlinien begründet, warum jeder der elf unzulässigen Oberbegriffe für nicht klar und eindeutig genug befunden wurde und somit nicht ohne eine weitere Spezifizierung zulässig ist.

Zu der dritten Frage bietet die [„Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von IP Translator“](#) in der aktualisierten und am 20. November 2013 veröffentlichten Version eine Übersicht darüber, wie die Markenämter der Europäischen Union mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung des besagten Gerichtsurteils umgehen.

Die gemeinsame Praxis hinsichtlich der Zulässigkeit von Klassifikationsbegriffen wird ab dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung umgesetzt. *

Die Markenämter der Europäischen Union bekräftigen ihren Willen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms, um im Interesse der Prüfer wie auch der Nutzer die Transparenz und Vorhersehbarkeit weiter zu verbessern.

EUROPÄISCHES NETZWERK FÜR MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

* Die Termine für die Anwendung durch die einzelnen Ämter werden bereitgestellt; bei einigen Ämtern verzögert sich die Anwendung jedoch möglicherweise aufgrund rechtlicher Auflagen.

Liste der umsetzenden Ämter

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HABM, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

RICHTLINIEN FÜR DIE ZULÄSSIGKEIT VON KLASSIFIKATIONSBEGRIFFEN

Einleitung

Vom 26. bis 28. Juni 2012 fand im Kontext des Projekts der Konvergenz von Klassenüberschriften (CP2) ein Arbeitsgruppentreffen statt. Bei diesem Treffen tauschten die teilnehmenden Ämter Ideen hinsichtlich der [Rechtssache C-307/10 „IP Translator“](#) aus.

Aus diesem Urteil haben sich zwei klare Punkte ergeben:

- Der Anmelder hat die Waren und Dienstleistungen der Marke hinreichend klar und eindeutig anzugeben. Dadurch können die zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmer aufgrund des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen den Umfang des beantragten Schutzes bestimmen, der von der Marke gewährt wird.
- Die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation (Begriffe der Klassenüberschriften) können zur Angabe der Waren und Dienstleistungen verwendet werden, für die der Schutz der Marke beantragt wird, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist. Nach Randnummer 54 [Rechtssache C-307/10 „IP Translator“](#) ist dies nicht immer für alle Oberbegriffe der Fall.

Bei dem Treffen kamen alle Teilnehmer überein, eine gemeinsame Auslegung der Zulässigkeit hinsichtlich der Klassifikation von Oberbegriffen der Nizzaer Klassenüberschriften ins Auge zu fassen. Es wurde die Erstellung von Richtlinien vereinbart, die helfen sollen, die Oberbegriffe anzugeben, die hinreichend klar und eindeutig sind bzw. nicht sind. Die Arbeitsgruppe entschied auf ihrem Treffen am 28. Februar 2013 die Erweiterung der Anwendung der Richtlinien auf jeden Klassifikationsbegriff. Der neueste Vorschlag wird in diesem Dokument beschrieben.

Diese Initiative wird auch in Randnummer 41 der [Rechtssache C-307/10 „IP Translator“](#) bekräftigt: *„Insoweit heißt es im achten Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95, dass die Verwirklichung der mit der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten verfolgten Ziele voraussetzt, dass für den Erwerb einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten.“*

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält Richtlinien für die Hilfe bei der Bestimmung, wann ein Klassifikationsbegriff hinreichend klar und eindeutig ist.

Diese Richtlinien werden den harmonisierten Arbeitsablauf unterstützen, durch den neue Klassifikationsbegriffe für die Aufnahme in die harmonisierte Datenbank überprüft werden. Die Richtlinien

können auch helfen, die Annahme oder Ablehnung von Klassifikationsbegriffen zu begründen, die angemeldet werden.

Dieses Dokument ist aktiv und wird ständig aktualisiert, wenn es erforderlich wird.

Erläuterungen

Die Nizzaer Klassifikation ist ein System zur Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, die auf dem weltweiten Markt zu finden sind, in „Klassen“. Die Nizzaer Klassifikation hat das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken zur Grundlage, das von der WIPO verwaltet wird. Sie besteht aus einem Verzeichnis von Klassen, Erläuterungen und einer alphabetischen Liste von Waren und Dienstleistungen. Das Verzeichnis der Klassen der Nizzaer Klassifikation, die Richtlinien, Erläuterungen und allgemeinen Anmerkungen über Klassifizierungspraxis, die von der WIPO veröffentlicht wurden, sind die Hauptquellen für die Auslegung der Zulässigkeit jedes Klassifikationsbegriffs.

Es gibt 34 Klassen mit Waren und elf Klassen mit Dienstleistungen. Die Klassenüberschriften sind Oberbegriffe, die sich auf die Bereiche beziehen, zu denen die Waren und Dienstleistungen im Prinzip gehören. Die Oberbegriffe der Nizzaer Klassenüberschriften sind die durch Strichpunkte getrennten Bezeichnungen der Klassenüberschriften. Bei Klasse 13 sind dies beispielsweise die vier Oberbegriffe: „Schusswaffen“; „Munition und Geschosse“; „Sprengstoffe“; „Feuerwerkskörper“. Die Nummer der Klasse kann weitere Klarheit geben, ist aber kein entscheidender Faktor.

Tools wie [TMclass](#) stehen zur Verfügung, um die Suche nach zulässigen Begriffen und deren Identifikation zu unterstützen.

Zusammenfassung der Richtlinien

Insgesamt drei Richtlinien erläutern die Kriterien für die Überprüfung der Klarheit und der Eindeutigkeit (oder des Fehlens) eines Begriffs.

Die verschiedenen Richtlinien sind Folgende:

- I. Erklärung, wann eine Beschreibung der Waren und Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig ist
- II. Beispiele für Faktoren, die hinreichende Klarheit und Eindeutigkeit ermöglichen können
- III. Spezifizierung von Begriffen, die in mehreren Klassen erscheinen

Richtlinien

- I. Eine Aufzählung von Waren und Dienstleistungen ist hinreichend klar und eindeutig, wenn ihr Schutzzumfang aus deren natürlicher und üblicher Bedeutung verständlich wird.

- II. Wenn dieser Schutzzumfang nicht verständlich ist, kann hinreichende Klarheit und Eindeutigkeit durch die Angabe einer Reihe von Faktoren erzielt werden wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor*. Kriterien, die möglicherweise bei der Identifizierung des Marktsektors helfen, können u.a. folgende sein:
 - Verbraucher und/oder Vertriebskanäle,
 - erforderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Verwendung und Produktion,
 - erforderliche technische Fähigkeiten bei Verwendung und Produktion.

Beispiele:

<u><i>Nicht klarer und eindeutiger Begriff</i></u>	<u><i>Vorschläge/mögliche Lösungen: (Beispiele aus harmonisierter Datenbank)</i></u>
Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 6)	Bauelemente aus Metall (Klasse 6)
	Baumaterialien aus Metall (Klasse 6)
Maschinen (Klasse 7)	Landwirtschaftliche Maschinen (Klasse 7)
	Maschinen zur Verarbeitung von Kunststoffen (Klasse 7)
	Melkmaschinen (Klasse 7)
Waren aus Edelmetallen oder damit plattierte Waren (Klasse 14)	Kunstgegenstände aus Edelmetall (Klasse 14)
Waren aus Papier und Pappe (Klasse 16)	Filtermaterial aus Papier (Klasse 16)
Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer (Klasse 17)	Gummiringe (Klasse 17)
Waren daraus [Leder und Lederimitationen]	Ledertaschen (Klasse 18)

(Klasse 18)	
Waren, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen (Klasse 20)	Türbeschläge aus Kunststoff (Klasse 20)
	Figurinen aus Holz (Klasse 20)
Reparaturwesen (Klasse 37)	Schuhmacherarbeiten (Klasse 37)
	Reparatur von Computerhardware (Klasse 37)
Installationsarbeiten (Klasse 37)	Einbau von Türen und Fenstern (Klasse 37)
	Installation von Einbruchalarmanlagen (Klasse 37)
Materialbearbeitung (Klasse 40)	Behandlung von Giftmüll (Klasse 40)
	Luftreinigung (Klasse 40)
Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse (Klasse 45)	Nachforschungen über Personen (Klasse 45)
	Persönliche Einkaufsdienste für Dritte (Klasse 45)
	Adoptionsagenturleistungen (Klasse 45)

- III. Ein Begriff kann Teil der Aufzählung von Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen sein; trotzdem kann er klar und eindeutig einer bestimmten Klasse ohne nähere Spezifizierung zuzuordnen sein. Zum Beispiel [Möbel](#) (Klasse 20), [Bekleidungsstücke](#) (Klasse 25).

Wenn Schutz für eine spezielle Kategorie von Waren und Dienstleistungen oder einen speziellen Marktsektor beantragt wird, die bzw. der zu einer anderen Klasse gehört, kann eine

nähere Spezifizierung des Begriffs erforderlich sein. Zum Beispiel [Spezialmöbel für medizinische Zwecke](#) (Klasse 10), [Spezialmöbel für Laboratorien](#) (Klasse 9), [Schutzbekleidung](#) (Klasse 9), [OP-Kleidung](#) (Klasse 10), [Bekleidungsstücke für Tiere](#) (Klasse 18).

Tools wie [TMclass](#) stehen zur Verfügung, um zu bestimmen, ob für die bestimmte Kategorie Waren und Dienstleistungen diese nähere Spezifizierung erforderlich oder nicht erforderlich ist.

* Marktsektor beschreibt eine Reihe von Unternehmen, die ähnliche Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen, so dass sie direkt miteinander konkurrieren.