



Mitteilung Nr. 1/2016 des Präsidenten des Amtes

vom 8. Februar 2016

zur Umsetzung von Artikel 28 UMV

DER PRÄSIDENT DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden „GMV“),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (im Folgenden „GMDV“);

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (im Folgenden „Änderungsverordnung“),

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) In der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des Amtes vom 20. Juni 2012 über die Verwendung von Klassenüberschriften in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und -eintragungen wurde die Praxis des Amtes bezüglich des Umfangs des Schutzes von Klassenüberschriften bei Anmeldungen und Eintragungen, die vor und nach Inkrafttreten dieser Mitteilung erfolgten, vor dem Hintergrund des Urteils des Gerichtshofs vom 19. Juni 2016 in der Rechtssache C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361 festgelegt.
- (2) Mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung legt Artikel 28 Absatz 1 bis Absatz 7 der Neufassung der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates (Unionsmarkenverordnung, UMV) die Voraussetzungen für die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen fest, einschließlich der Voraussetzungen und Folgen der Verwendung von Klassenüberschriften.
- (3) Artikel 28 Absatz 8 UMV sieht einen Übergangszeitraum vor, in dem die Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, erklären dürfen, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind.

- (4) Gemäß Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe a GMV ergreift der Präsident des Amtes alle für die Tätigkeit des Amtes zweckmäßigen Maßnahmen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften und der Veröffentlichung von Mitteilungen.
- (5) Mangels detaillierterer Umsetzungsbestimmungen und angesichts der Erforderlichkeit, Artikel 28 UMV Wirksamkeit zu verschaffen, müssen das Umsetzungsverfahren konkretisiert und die Anwendung der Vorschrift erklärt werden sowie die Folgen für zukünftige und bestehende Eintragungen festgelegt werden.

HAT DIE FOLGENDE MITTEILUNG ANGENOMMEN:

1. Anwendungsbereich von Artikel 28 UMV

Artikel 28 Absatz 1 bis Absatz 7 UMV legt die Voraussetzungen für die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen fest, einschließlich der Voraussetzungen und Folgen der Verwendung von Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation.

Gemäß Artikel 28 Absatz 3 UMV akzeptiert das Amt die Verwendung von Oberbegriffen in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation oder anderer allgemeiner Begriffe, sofern sie in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit den Anforderungen von Artikel 28 Absatz 3 UMV entsprechen. Diese Bestimmung ist unmittelbar auf die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen bei allen Anmeldungen von Unionsmarken anwendbar, die ab Beginn des Inkrafttretens der UMV eingereicht werden.

Gemäß Artikel 28 Absatz 5 UMV ist die Verwendung von Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation und anderer allgemeiner Begriffe dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Oberbegriffs oder Begriffs erfasst sind. Artikel 28 Absatz 5 UMV ist ab dem Tag des Inkrafttretens der Unionsmarkenverordnung anwendbar und gilt für alle Marken, die **nach** dem 21. Juni 2012 angemeldet wurden, ebenso wie für alle Anmeldungen, die **an oder vor** diesem Tag erfolgten, am Tag des Inkrafttretens der Unionsmarkenverordnung jedoch noch nicht eingetragen sind.

Weitere Leitlinien zu den Bestimmungen für die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen finden sich in den Richtlinien des Amtes, Teil B, Prüfung, [Abschnitt 3, Klassifizierung](#).

Artikel 28 Absatz 8 UMV sieht einen Übergangszeitraum vor, in dem die Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, erklären dürfen, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind.

Die Erklärungen, die unter Berufung auf Artikel 28 Absatz 8 UMV erfolgen (im Folgenden „Erklärungen“), müssen die in dieser Mitteilung genannten Voraussetzungen erfüllen.

2. Berechtigte Eintragungen

Erklärungen können nur für Unionsmarken abgegeben werden, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden und die weiterhin in Bezug auf die gesamte Überschrift von mindestens einer Nizza-Klasse eingetragen sind.

Gemäß Artikel 145 und 151 GMV gelten die Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 8 UMV auch für geschützte internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wurde oder vor dem 22. Juni 2012 nachträglich benannt wurde, und die weiterhin für die gesamte Überschrift von mindestens einer Nizza-Klasse in Kraft sind.

Das Vorhandensein von zusätzlichen Waren und Dienstleistungen in der Spezifikation, entweder in der gleichen Klasse oder in einer anderen Klasse, schließt die Anwendung von Artikel 28 Absatz 8 UMV auf die Klasse, die die gesamte Überschrift enthält, nicht aus, vorausgesetzt, die verwendete Formulierung beschränkt oder schließt in keiner Weise die Oberbegriffe der Klassenüberschriften von Nizza aus.

3. Frist

Erklärungen müssen beim Amt innerhalb der in der Änderungsverordnung festgelegten Frist eingereicht werden, nämlich vom 23. März bis einschließlich 24. September 2016.

4. Form

Gemäß Regel 79 GMDV bedürfen Anträge zur Eintragung einer Erklärung in das Register der Schriftform.

Um zu gewährleisten, dass Erklärungen bezüglich Unionsmarken effizient bearbeitet werden, hat das Amt ein spezielles Online-Formular erstellt. Es ist in der User Area der Website des Amtes unter „Online-Formulare“ zu finden – Online-Antrag auf sonstige Eintragung – Eintragung – Eintragung einer Unionsmarke – Erklärung gemäß Art. 28 Absatz 8 (im Folgenden „das Formular“).

Das Formular enthält ein Textfeld zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, die gemäß Punkt 8 unten geltend gemacht werden.

Im Textfeld ist die Klassennummer, gefolgt von den Bezeichnungen der Waren und Dienstleistungen, die hinzugefügt werden sollen, anzugeben. Die einzelnen Waren und Dienstleistungen sind durch Kommata zu trennen (um die Angaben innerhalb einer ähnlichen Kategorie oder ähnlichen Formulierung zu trennen) und/oder durch Strichpunkte (um Formulierungen zu trennen). Die verschiedenen Klassen sind jeweils in einer neuen Zeile aufzuführen, und dazu ist ein neuer Absatz zu setzen.

Zwecks Vermeidung formaler Mängel wird dringend empfohlen, das Online-Formular zu verwenden. Antragsteller, die sich für ein anderes Kommunikationsmittel entscheiden, müssen sicherstellen, dass ihr Antrag die Anforderungen dieser Mitteilung erfüllt.

Bei internationalen Registrierungen, in denen die EU benannt ist oder nachträglich benannt worden ist, sind die Erklärungen unter Verwendung des normalen [Formulars für den Antrag auf sonstige Eintragung einzureichen](#).

5. Sprache

Gemäß Regel 95 Buchstabe b GMDV müssen Erklärungen, die sich auf Unionsmarken beziehen, in einer der fünf Sprachen des Amts abgegeben werden, das heißt auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch.

Jede Sprachfassung des unter Punkt 4 dieser Mitteilung genannten Formulars kann verwendet werden, vorausgesetzt, das Formular wird in einer der Sprachen des Amtes ausgefüllt, insbesondere im Hinblick auf das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Erklärungen bezüglich internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist oder nachträglich benannt worden ist, müssen in der Sprache der internationalen Anmeldung abgegeben werden.

6. Anmelder und Vertreter

Die Erklärungen müssen dem Amt vom Inhaber/den Inhabern der Unionsmarke oder vom Inhaber der internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, oder vom ordnungsgemäß vor dem Amt bestellten Vertreter vorgelegt werden.

Es gelten die Standardregeln für die vorgeschriebene Vertretung (siehe Artikel 92 Absatz 2 GMV).

Bestellt der Inhaber einen Vertreter, so muss er den Namen des Vertreters und die vom Amt zugewiesene ID-Nummer angeben. Wurde dem Vertreter vom Amt noch keine ID-Nummer zugewiesen, so muss die Geschäftsadresse angegeben werden. Das Amt kann gemäß Artikel 92 Absatz 3 und Artikel 93 Absatz 1 GMV eine Vollmacht verlangen, insbesondere dann, wenn die Erklärung von einem anderen Vertreter als dem aktenkundigen Vertreter eingereicht wird.

7. Pflichtangaben

Gemäß Regel 36 Absatz 1 GMDV müssen die Erklärungen folgende Informationen enthalten:

- a) die Nummer der Eintragung der Unionsmarke oder der internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist;
- b) den Namen des Inhabers der Unionsmarke und/oder die vom Amt zugewiesene ID-Nummer des Inhabers;
- c) die Angabe aller Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber hinzufügen möchte, gemäß Punkt 4 und 8.

Gemäß Regel 79 GMDV muss der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke oder seinem ordnungsgemäß bestellten Vertreter unterzeichnet werden.

Wird die Erklärung durch Fernkopierer (Fax) oder auf elektronischem Weg übermittelt, so gilt gemäß Regel 80 und Regel 82 GMDV die Namensangabe des Absenders als Unterschrift.

8. Inhalt der Erklärung

Gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV müssen die bezeichneten Waren und Dienstleistungen in der Erklärung des Inhabers klar, genau und konkret angegeben werden.

Die Erklärung darf nur Waren und/oder Dienstleistungen enthalten, die:

- (i) im alphabetischen Verzeichnis der betroffenen Klasse der jeweils am Anmeldetag gültigen Nizza-Klassifikation enthalten sind und
- (ii) nicht eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe der entsprechenden Klassenüberschrift erfasst sind.

Insbesondere beanstandet das Amt Folgendes:

- Ansprüche bezüglich des gesamten alphabetischen Verzeichnisses;
- die Verwendung unklarer, ungenauer oder nicht konkreter Formulierungen;
- Erklärungen für Waren und Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Klassenüberschrift erfasst werden;
- Erklärungen für Waren und Dienstleistungen, die nicht in dem betroffenen alphabetischen Verzeichnis enthalten sind.

Um Inhabern bei der Identifizierung von Waren und Dienstleistungen, die über die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften hinausgehen, behilflich zu sein, hat das Amt ein nicht abschließendes Verzeichnis mit Beispielen solcher Waren und Dienstleistungen zusammengestellt, das dieser Mitteilung als Anlage I beigefügt wird. Dieses Verzeichnis ist lediglich ein Leitfaden, der die Waren und Dienstleistungen identifiziert, die nach Auffassung des Amts eindeutig nicht von der wörtlichen Bedeutung der Überschriften umfasst werden. Erklärungen bezüglich der Waren und Dienstleistungen, die in diesem Verzeichnis für die entsprechende Klasse und gültige Fassung enthalten sind, werden vom Amt nicht mit der Begründung beanstandet, dass sie von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe umfasst werden.

9. Gebühren

Die Erklärung ist nicht gebührenpflichtig.

10. Prüfung durch das Amt

Das Amt prüft, ob die Erklärung die Anforderungen von Artikel 28 Absatz 8 UMV sowie von Punkt 2 bis 8 dieser Mitteilung erfüllt. Erfüllt die Erklärung diese Anforderungen nicht, so erstellt das Amt ein Beanstandungsschreiben, in dem die Gründe genannt werden, weshalb der Antrag nicht angenommen werden kann, und setzt eine Frist von zwei Monaten, innerhalb derer der Inhaber den Mangel beheben kann. Regel 71 GMDV legt die auf die Fristen anwendbaren Bestimmungen fest.

Erfolgt keine Antwort oder kann der Mangel nicht behoben werden, so wird die Erklärung vollständig oder teilweise zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 58 bis 60 und Artikel 135 GMV kann der Inhaber gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

11. Eintragung und Veröffentlichung

Erfüllt die Erklärung die Anforderungen von Artikel 28 Absatz 8 UMV sowie von Punkt 2 bis 8 dieser Mitteilung, so ändert das Amt das Register und teilt dies dem Inhaber entsprechend mit.

Die Erklärung wird im Blatt für Unionsmarken im Teil C.3.2. veröffentlicht.

Die Veröffentlichung enthält folgende Angaben:

- die Nummer der Eintragung der Unionsmarke;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nach der Erklärung gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV;
- das Datum und die Eingangsnummer der gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV abgegebenen Erklärung (d. h. das Datum, zu dem das Register geändert wurde);
- das Datum der Veröffentlichung der Eintragung im Blatt für Unionsmarken;
- die Angabe „Artikel 28 Absatz 8“ unter INID-Code 580.

Bei internationalen Registrierungen, in denen die EU benannt ist oder nachträglich benannt worden ist, übersendet das Amt dem Internationalen Büro Erklärungen gemäß Regel 18^{ter} Absatz 4 der Gemeinsamen Ausführungsordnung.

12. Rückverfolgbarkeit

Im Interesse der Rechtssicherheit und um die zuständigen Behörden und Wirtschaftsteilnehmer in die Lage zu versetzen, die Ergänzungen zurückverfolgen zu können, die gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV erfolgen, insbesondere zwecks Anwendung von Artikel 28 Absatz 9 UMV, werden angenommene Erklärungen in das Register aufgenommen und können folgendermaßen eingesehen werden:

- über die Online-Datenbank des Amts (eSearch plus) im Abschnitt „Veröffentlichungen“ für die betroffene Marke, identifiziert durch die Beschreibung „Teilweiser Verzicht/Erklärung gemäß Artikel 28 Absatz 8“: Durch Anklicken öffnet sich die jeweilige Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsmarken unter Teil C.3.2, „Teilweiser Verzicht/Erklärung gemäß Artikel 28 Absatz 8“, mit der Angabe „Artikel 28 Absatz 8“ unter INID-Code 580 (Datum der Registeränderung);
- über die Online-Datenbank des Amts (eSearch plus) im Abschnitt „Sonstige Eintragungen“ für die betroffene Marke, identifiziert als Eintragungstyp „Erklärung gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV“.

Für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist:

- das Internationale Büro trägt die relevanten Informationen in das Internationale Register ein, veröffentlicht diese und informiert die Inhaber der betroffenen internationalen Registrierungen.

13. Wirksamkeit

Ab Ende des unter Punkt 3 genannten Zeitraums wird davon ausgegangen, dass alle unter Punkt 2 genannten Marken, für die keine geeignete Erklärung eingereicht wurde, nur die Waren und Dienstleistungen schützen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe, die in der Überschrift der relevanten Klasse enthalten sind, erfasst sind.

Während des Übergangszeitraums, auf den unter Punkt 3 Bezug genommen wird, ist die Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des Amtes vom 20. Juni 2012 weiterhin anwendbar.

Erklärungen, die innerhalb des unter Punkt 3 genannten Zeitraums abgegeben werden, sind mit dem Tag ihrer Eintragung in das Register wirksam. Bis die Registrierung erfolgt ist, findet der vorstehende Absatz Anwendung.

14. Beschränkung der Rechte

Wird die Erklärung akzeptiert und das Register geändert, findet Artikel 28 Absatz 9 UMV Anwendung.

Die Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der früheren Unionsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV berechtigt somit den Inhaber nicht, die Verwendung der auf diese Weise hinzugefügten Waren und Dienstleistungen durch Dritte zu verhindern, sofern die Verwendung vor Änderung des Registers begonnen hatte und ausgehend von der wörtlichen Bedeutung der Waren und Dienstleistungen in dem Register zu diesem Zeitpunkt die Rechte des Inhabers nicht verletzte.

Der Inhaber ist ebenfalls nicht berechtigt, Widerspruch gegen oder Antrag auf Nichtigerklärung einer späteren Marke einzulegen, wenn diese spätere Marke vor der Registeränderung verwendet oder angemeldet worden war und ausgehend von der wörtlichen Bedeutung der Waren und Dienstleistungen die Verwendung bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen, die zu diesem Zeitpunkt in dem Register eingetragen waren, die Rechte des Inhabers nicht verletzte oder nicht verletzt hätte.

Weitere Angaben über die Anwendung von Artikel 28 Absatz 9 UMV finden sich in den Richtlinien des Amtes, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, [Kapitel 2, Vergleich der Waren und Dienstleistungen](#).

15. Verhältnis zu anderen Bestimmungen

Artikel 28 Absatz 8 UMV ist eine besondere Übergangsregelung, die es Inhabern ermöglicht, im Interesse der Rechtssicherheit die Formulierung ihrer Spezifikationen zu ändern, indem die Waren und Dienstleistungen ausdrücklich identifiziert werden, die sie ursprünglich in ihre Spezifikationen einzubeziehen beabsichtigten, die aber nicht eindeutig aus dem Register hervorgingen, weil sie aus der natürlichen und gewöhnlichen Bedeutung der betroffenen Klassenüberschrift herausfielen.

Inhaber werden angehalten, die Erklärung, die sie gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV abgeben möchten, sorgfältig zu prüfen und dabei insbesondere zu beachten, dass jede Hinzufügung von Waren und Dienstleistungen (i) unbeschadet Artikel 15, Artikel 42 Absatz 2 und Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV im Hinblick auf die Pflicht erfolgt, die genannten Waren und Dienstleistungen ernsthaft zu benutzen und (ii) den Vorschriften von Artikel 28 Absatz 9 UMV unterliegt.

Daher dürfen Erklärungen gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV nicht mit einem teilweisen Verzicht im Sinne von Artikel 50 GMV verwechselt werden oder als eine Alternative dazu betrachtet werden, denn der teilweise Verzicht steht den Inhabern nach Ablauf des Übergangszeitraums weiterhin offen.

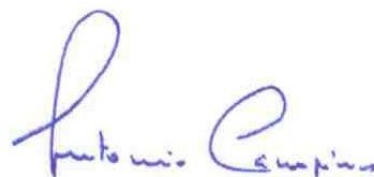
Insbesondere dürfen Erklärungen gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV nicht dazu verwendet werden, Verzeichnisse zu beschränken, die Klassenüberschriften zu konkreten Waren und Dienstleistungen enthalten, die von der wörtlichen Bedeutung gedeckt sind, oder um einen Oberbegriff durch einen genaueren Begriff zu ersetzen. In solchen Fällen sollten Inhaber auf den teilweisen Verzicht gemäß Artikel 50 GMV zurückgreifen unter Verwendung von „Online-Formulare – Online-Antrag auf sonstige Eintragung – Eintragung – Eintragung der Unionsmarke – [Teilverzicht](#)“.

16. Inkrafttreten

Diese Mitteilung tritt am Tag des Inkrafttretens der Änderungsverordnung in Kraft, das heißt am 23. März 2016. Sie wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Die Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten vom 20. Juni 2012 über die Verwendung von Klassenüberschriften in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und -eintragungen wird aufgehoben:

- zum 23. März 2016 für Unionsmarken, die nach dem 21. Juni 2012 angemeldet wurden und Unionsmarken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden, die aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Unionsmarkenverordnung noch nicht eingetragen sind (Punkt I bis V und IV bis XI der Mitteilung Nr. 2/12);
- zum 25. September 2016 für Marken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet wurden und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Unionsmarkenverordnung für die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind und für die keine Erklärung abgegeben wurde;
- zum Datum der Registereintragung für die Erklärung bezüglich der Marken, für die innerhalb des unter Punkt 3 dieser Mitteilung genannten Zeitraums eine geeignete Erklärung abgegeben wird.



António Campinos
Präsident