

***RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE PRÜFUNG
BEZÜGLICH GEMEINSCHAFTSMARKEN
UND EINGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKMUSTER***

***EDITORISCHE VORBEMERKUNG UND
ALLGEMEINE EINFÜHRUNG***

Inhaltsverzeichnis

1	Gegenstand.....	3
2	Ziel der Richtlinien	3
3	Überprüfung der Richtlinien	4
4	Aufbau der Richtlinien	5

1 Gegenstand

Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993, geändert und kodifiziert durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV), wurde parallel zu den nationalen Systemen ein Markensystem der Gemeinschaft geschaffen, um eines der Haupthindernisse für die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Marktes zu beseitigen. Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 (GGV) verfolgte das gleiche Ziel für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Bis dahin galt für die Eintragung und Benutzung von Marken und Geschmacksmustern ausschließlich nationales Recht, was die Benutzung derselben Marke bzw. desselben Geschmacksmusters innerhalb der gesamten Europäischen Union erschwerte.

Das in Alicante gegründete Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nachstehend als HABM oder „das Amt“ bezeichnet, ist für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken (GM) und Gemeinschaftsgeschmacksmustern (GGM) zuständig. Durch ihre Eintragung genießen diese Marken und Geschmacksmuster einen einheitlichen Schutz in der gesamten Europäischen Union.

Das Amt befasst sich mit den Eintragungsverfahren (einschließlich der Prüfung von Anträgen in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse sowie auf relative Eintragungshindernisse im Falle eines Widerspruchs gegen eine GM-Anmeldung), es führt die öffentlichen Register dieser Rechte und entscheidet über Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit bereits eingetragener Rechte. In den Richtlinien des Amtes wird die Verfahrenspraxis in all diesen Bereichen erläutert.

2 Ziel der Richtlinien

Mit den Richtlinien zu Gemeinschaftsmarken und den Richtlinien zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern sollen Kohärenz, Vorhersehbarkeit und Qualität der Entscheidungen des Amtes verbessert werden. Die Richtlinien sind dabei so aufgebaut, dass die aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs abgeleiteten praxisbezogenen Grundsätze, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Amtes, die Entscheidungen der Hauptabteilung Kerngeschäft des HABM und die Ergebnisse der in Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern für geistiges Eigentum in der EU durchgeführten Konvergenzprogramme systematisch konsolidiert werden. Sie sind eine einzigartige Referenz hinsichtlich der Verfahrenspraxis des Amtes zu Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern und sollen sowohl für das Personal des Amtes, das für die verschiedenen Verfahren zuständig ist, als auch für die Nutzer der vom Amt erbrachten Dienstleistungen von praktischem Nutzen sein.

Die Richtlinien wurden mit dem Ziel erstellt, die Praktiken des Amtes in den geläufigsten Szenarien zu erläutern. Sie enthalten lediglich allgemeine Anweisungen, die an die jeweiligen Besonderheiten jedes Einzelfalls angepasst werden müssen. Sie stellen keine Rechtstexte dar und sind somit nicht bindend. Sowohl die Verfahrensbeteiligten als auch das Amt müssen sich erforderlichenfalls auf die GMV, die GGV und ihre entsprechenden Durchführungsverordnungen stützen sowie auf die Gebührenverordnungen und die Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Februar 1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) und schließlich die Auslegung dieser Texte durch die Beschwerdekammern und den

Gerichtshof der Europäischen Union, einschließlich des Gerichts der Europäischen Union.

Da sich die Rechtsprechung kontinuierlich weiterentwickelt, gilt dies auch für die Richtlinien. Durch einen fortlaufenden Überprüfungsprozess werden sie einmal jährlich zur Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen in der Verfahrenspraxis des Amtes überarbeitet (siehe nachstehenden Punkt 3).

3 Überprüfung der Richtlinien

Die Richtlinien sind die einzige Informationsquelle zur Praxis des HABM in Bezug auf GM und GGM und stehen in allen Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung. Sie werden durch die abteilungsübergreifenden Wissenszirkel („Knowledge Circles“) des Amtes im Rahmen eines offenen und zyklisch stattfindenden Prozesses überprüft und überarbeitet: „zyklisch“, da die Praxis unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des vorangegangenen Jahres sowie der operativen Erfordernisse und der Ergebnisse von Konvergenzinitiativen jährlich angepasst wird, und „offen“, da auch externe Interessenvertreter in die Festlegung der Amtspraxis eingebunden werden.

Die Einbeziehung der nationalen Ämter sowie der Nutzerverbände kommt nicht nur der Qualität der Richtlinien zugute, sondern soll auch die Konvergenz erleichtern, also die Ermittlung einer gemeinsamen Grundlage in Fragen, in denen die Praktiken voneinander abweichen. Durch die Bereitstellung der Richtlinien in allen Amtssprachen der Europäischen Union sollen das Bewusstsein für die Praxis des HABM in den verschiedenen Mitgliedstaaten und bei den Nutzern gestärkt und die Ermittlung von Unterschieden in der Praxis vereinfacht werden.

Die erforderlichen Anpassungen werden jedes Jahr auf zwei „Arbeitspakete“ aufgeteilt: Das Arbeitspaket 1 (AP 1) läuft jedes Jahr über einen Zeitraum von zwölf Monaten von Januar bis Dezember. Das Arbeitspaket 2 (AP 2) läuft ebenfalls über einen Zeitraum von zwölf Monaten, allerdings von Juli bis Juni des Folgejahres.

Der Prozess umfasst die folgenden Phasen:

a. Initiierung der Aktualisierung durch die Interessenvertreter

Nachdem das Amt die nationalen Ämter und Nutzerverbände über seine Pläne zur Überprüfung und Überarbeitung der Richtlinien, insbesondere über Gegenstand und Zeitpunkt dieser Überprüfung, in Kenntnis gesetzt hat, sind diese aufgefordert, bis Januar (zu Arbeitspaket 1) bzw. bis Juli (zu Arbeitspaket 2) diesbezügliche Anmerkungen vorzubringen. Anmerkungen, die nicht innerhalb dieser Fristen eingehen, werden entweder im nächsten Zyklus berücksichtigt oder können in Phase c erneut eingereicht werden.

b. Erstellung des Richtlinienentwurfs durch das Amt

In dieser Phase erarbeiten die Wissenszirkel des Amtes einen Entwurf der Richtlinien. Dieser Prozess beginnt jedes Jahr im Januar (AP 1) bzw. im Juli (AP 2). Hierbei werden die Rückmeldungen und Anmerkungen berücksichtigt, die im Vorfeld von den Nutzern eingereicht wurden. Die drei Schritte (Analyse, Entwurf und Erörterung) dieser Phase sind zeitnah abzuschließen. Im Rahmen der Analyse leiten die Wissenszirkel verschiedene Tendenzen aus der Rechtsprechung des vorangegangenen Jahres ab, prüfen die

Schlussfolgerungen aus den Konvergenzprojekten und berücksichtigen darüber hinaus die beim Amt eingegangenen Anmerkungen der Nutzer und der internen Interessenvertreter. Im nächsten Schritt erstellen die Wissenszirkel dann einen Richtlinienentwurf. Abschließend wird der Text in den verschiedenen Hauptabteilungen und Dienststellen des Amtes erörtert.

c. Annahme der Richtlinien

In der letzten Phase wird die Übersetzung des Richtlinienentwurfs in die verschiedenen Sprachen des HABM in Auftrag gegeben. Anschließend werden die Texte mit den Übersetzungen an die Nutzerverbände und nationalen Ämter für geistiges Eigentum in der EU weitergeleitet, um vor der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates des HABM entsprechende Rückmeldungen zu erhalten. Nach Anhörung des Verwaltungsrates gemäß Artikel 126 Absatz 4 GMV und Artikel 101 Buchstabe b GGV nimmt der Präsident die aktualisierten Richtlinien an. Die offizielle Fassung setzt sich aus den Versionen in den fünf Sprachen des Amtes zusammen und soll jeweils im Januar (AP 1) bzw. im Juli (AP 2) jedes Jahres veröffentlicht werden. Im Falle von Abweichungen zwischen den verschiedenen Sprachfassungen ist der Wortlaut in der Entwurfssprache (Englisch) maßgeblich. Nach der Annahme werden die Richtlinien als Hilfestellung und zur Wahrung der Transparenz auch in die übrigen Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt. Diese zusätzlichen Übersetzungen werden auf der Website des HABM veröffentlicht. Den externen Interessenvertretern, seien es nun nationale Ämter oder Nutzerverbände, steht es frei, jederzeit Rückmeldungen zur Qualität zu geben; jegliche sprachliche Anpassungen, die sich aus diesen informellen Rückmeldungen ergeben, werden ohne formelles Verfahren vorgenommen.

d. Beschleunigtes Verfahren

Wenn ein wichtiges externes Ereignis (wie beispielsweise bestimmte Urteile des Europäischen Gerichtshofs) sich unmittelbar auf die Verfahrenspraxis des Amtes auswirkt, besteht die Möglichkeit für das Amt, die Änderungen an den Richtlinien im Zuge eines beschleunigten Verfahrens außerhalb des vorstehend erläuterten Zeitrahmens vorzunehmen. Ein solches beschleunigtes Verfahren stellt jedoch die Ausnahme dar. Da es sich um einen zyklischen Prozess handelt, können zu solchen Änderungen im Folgezyklus immer Anmerkungen eingereicht und Überarbeitungen durchgeführt werden.

4 Aufbau der Richtlinien

Die in AP 1 und AP 2 zu überarbeitenden Teile sind nachstehend aufgeführt. Unter besonderen Umständen können bestimmte Elemente der Verfahrenspraxis in das jeweils andere Arbeitspaket verschoben werden. Eine solche Änderung wird den Interessenvertretern mitgeteilt.

GEMEINSCHAFTSMARKEN:

AP 1

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 3: Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise

AP 2

Teil A: Allgemeine Regeln

Abschnitt 1: Kommunikationsmittel, Fristen

Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung

Abschnitt 2: Allgemeiner Verfahrensablauf

Abschnitt 4: Verfahrenssprache

Abschnitt 6: Widerruf von Entscheidungen und Löschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie Berichtigung von Fehlern

Abschnitt 7: Abhilfe

Abschnitt 8: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Abschnitt 9: Erweiterung

Teil B: Prüfung

Abschnitt 2: Formalitäten

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 3

Teil B: Prüfung

Abschnitt 1: Verfahren

Abschnitt 3: Klassifizierung

Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h und i
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben j und k

Abschnitt 4: Kollektivmarken

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 0: Einführung

Abschnitt 1: Verfahrensfragen

Abschnitt 2: Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr

Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze und Methoden

Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Kapitel 3: Vergleich von Zeichen

Kapitel 4: Kennzeichnungskraft

Kapitel 5: Dominierende Merkmale

Kapitel 6: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit

Kapitel 7: Sonstige Faktoren

Kapitel 8: Umfassende Beurteilung

Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil C: Widerspruch

Abschnitt 3: Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers Artikel 8 Absatz 3

Abschnitt 4: Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4

Abschnitt 5: Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5

Teil D: Löschung

Abschnitt 1: Lösungsverfahren

Teil D: Löschung

Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften

Teil E: Register

Abschnitt 2: Umwandlung

Abschnitt 4: Verlängerung

Abschnitt 5: Akteneinsicht

Abschnitt 6: Sonstige Einträge in das Register

Kapitel 1: Widerklagen

Teil E: Register

Abschnitt 1: Änderungen in Eintragungen

Abschnitt 3: Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens

Kapitel 1: Rechtsübergang

Kapitel 2: Lizenzen

Kapitel 3: Dingliche Rechte

Kapitel 4: Zwangsvollstreckung

Kapitel 5: Insolvenzverfahren oder

insolvenzähnliche Verfahren

Teil M: Internationale Marken

**INGETRAGENE
GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER:**

AP 1

Prüfung von Anträgen auf Nichtigkeitserklärung eines
Geschmacksmusters

AP 2

Prüfung von Anträgen bezüglich eingetragener
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Verlängerung eines eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmusters