



Alles über ...

Online Services

## Gemeinsame Position

Gemeinsame Position des Österreichischen Patentamtes und des Deutschen Patent- und Markenamtes zur „IP-Translator“ - Entscheidung des EuGH

(erstellt in Abstimmung mit dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum)

Das Österreichische Patentamt und das Deutsche Patent- und Markenamt begrüßen das Urteil des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator, mit dem der EuGH die grundsätzliche Notwendigkeit eines klar und eindeutig formulierten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses als alleinige Grundlage für die Bestimmung des diesbezüglichen Schutzzumfanges einer Markenmeldung durch die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer betont.

Insoweit bestätigen die Ausführungen des EuGH zu den Vorlagefragen 1. und 2. die Praxis der drei Ämter: So fordert der EuGH in Rn. 47, dass die zuständigen Behörden hinreichend klar die von einer Marke umfassten Waren und Dienstleistungen erkennen können müssen und in Rn. 48, dass die Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein müssen, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben und auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen.

Diesem Erfordernis genügen ausweislich Rn. 54 einige Oberbegriffe in den Klassenüberschriften, indem sie für sich so klar und eindeutig sind, dass sie dies den zuständigen Behörden und den Wirtschaftsteilnehmern ermöglichen. Andere Oberbegriffe leisten dies nicht, wenn sie zu allgemein formuliert sind und zu unterschiedliche Waren/Dienstleistungen abdecken, als dass sie mit der Herkunftsfunktion der Marke vereinbar wären. Welche Oberbegriffe ausreichend präzise sind, ist laut EuGH der Beurteilung der nationalen Behörden überlassen und soll Gegenstand europaweiter Harmonisierungsbestrebungen werden.

Im Hinblick auf die zentrale und mehrfach betonte Prämisse der Klarheit und Eindeutigkeit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erachten wir es als fraglich, ob im Falle der Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klassenüberschrift in jedem Fall mit einer zusätzlichen Erklärung erreicht werden kann, dass sich eine solche Anmeldung auf alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht (Rn 61).

Wenn einzelne Oberbegriffe den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen, können zwar auch mehrere Oberbegriffe bei Zusammenfassung zu einer Klassenüberschrift in ihrer Gesamtheit klar und eindeutig sein, weil die Eindeutigkeit und Klarheit von Begriffen nicht durch deren Zusammenfassung zu einer Überschrift wieder entfallen kann. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig, dass die Gesamtheit aller zulässigen, in der Nizzaer Klassifikation als Überschrift vorgesehenen Oberbegriffe einer Klasse alle in der klassenzugehörigen alphabetischen Liste erfassten Waren/Dienstleistungen mit der erforderlichen Prägnanz und Deutlichkeit widerspiegeln und abdecken. Der Ansatz, diese Problematik mit einem pauschalen Verweis auf eine aus dem Registereintrag nicht erkennbare und zudem über den Lauf der Zeit variable Liste von Begriffen zu lösen, erlaubt es dem interessierten Publikum nicht, den Schutzzumfang einer eingetragenen Marke zuverlässig zu bestimmen.

Im Fall der Verwendung einer Summe klarer und eindeutiger, nicht auslegungsbedürftiger Begriffe einer Klassenüberschrift für bereits anhängige Verfahren könnte eine zwingende Klarstellung, ob damit alle Begriffe der alphabetischen Liste dieser Klasse abgedeckt sein sollen, im Bejahungsfall zu einer (unzulässigen) Erweiterung des Schutzzumfanges auf weitere, von der konkret verwendeten Aufzählung nicht umfasste Waren und Dienstleistungen führen, was mit den Anforderungen der Rechtssicherheit nicht vereinbar wäre.

Im Interesse der Gewährleistung der vorrangigen und zentralen Prämisse der Eindeutigkeit und Klarheit der beanspruchten Waren/Dienstleistungen sehen wir daher derzeit keine Grundlage für eine Klarstellung einer alle

**Begriffe der Überschrift einer Klasse beanspruchenden Markenmeldung dahin, dass sich diese auf sämtliche in der alphabetischen Liste enthaltenen Waren/Dienstleistungen dieser Klasse bezieht.**

Wir werden daher vorbehaltlich einer näheren Konkretisierung durch den EuGH unsere bisherige bewährte Praxis beibehalten und in unserer Verantwortung als zuständige nationale Behörden im Einzelfall nach Maßgabe der Waren/Dienstleistungen **in einer weiterhin allein auf den Wortlaut abstellenden Betrachtungsweise** beurteilen, ob die gewählten Angaben einzeln, in ihrer Summe oder bei Wahl aller Begriffe einer Klassenüberschrift den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit genügen.

**Anmelder, die Waren /Dienstleistungen in einer Klasse beanspruchen wollen, die nach dem obigen Kriterium begrifflich nicht durch die Angaben der Klassenüberschrift erfasst sind, sind daher nach wie vor angehalten, diese klar und eindeutig zu benennen.**

[> zurück zur Übersicht](#)