

NEWS@ ONLINE

Eine Information der



Jostarndt Patentanwalts-AG
German and European Patent
and Trademark Attorneys

Ab dem 1.10.2017 geltende Änderungen der EU-Markenrechtsreform

Seit dem 1. Oktober 2017 gelten die letzten Änderungen der EU-Markenrechtsreform. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1. Keine grafische Darstellbarkeit des Anmeldezeichens mehr erforderlich

Anmeldezeichen müssen nicht mehr grafisch darstellbar sein. Ausreichend ist die Nutzung jeder allgemein zur Verfügung stehenden Technologie, solange die Darstellung eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die Darstellung muss so gewählt sein, dass Amt und Publikum den Gegenstand des dem Inhaber gewährten Schutzes eindeutig bestimmen können. Daher können nun durch Übermittlung der entsprechenden Dateiformate z.B. auch Hörmarken (JPEG/MP3), Bewegungsmarken (JPEG/MP4), Hologrammmarken (JPEG/MP4) sowie auch Multimediamarken (MP4), die aus der Kombination von Bild und Ton bestehen, auch angemeldet werden.

Ab dem 1.10.2017 geltende Änderungen der EU- Markenrechtsreform

Inhalt:

- 1. Keine grafische Darstellung des
Anmeldezeichens mehr erforderlich**
- 2. Einführung der
Unionsgewährleistungsmarke**
- 3. Verfahrensänderungen
Nutzung des Fax als Mittel der
elektronischen Kommunikation**

2. Einführung der Unionsgewährleistungsmarke

Hierbei handelt es sich um eine Unionsmarke, die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften – mit Ausnahme der geografischen Herkunft – gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Eine Unionsgewährleistungsmarke kann von jeder natürlichen oder juristischen Person angemeldet werden, falls diese keine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst. Mit dieser Marke kann die betreffende Einrichtung oder Organisation Teilnehmern des Gewährleistungssystems die Benutzung der Marke als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die die Gewährleistungsanforderungen erfüllen, erlauben (z.B. Prüfsiegel).

3. Verfahrensänderungen

Des Weiteren treten einige wichtige Verfahrensänderungen in Kraft. Diese betreffen z.B. die Inanspruchnahmen von Prioritäten, die Nachweise eingetragener älterer Rechte sowie die für Zustellungen durch das Amt und Mitteilungen an das Amt zu benutzenden Kommunikationsmittel. Inanspruchnahmen von Prioritäten sind zusammen mit der UM-Anmeldung einzureichen (in der Vergangenheit konnten sie auch nach Einreichung der Anmeldung gestellt werden). Die Unterlagen zur Unterstützung der Inanspruchnahme der Priorität sind innerhalb von drei Monaten nach dem Anmeldetag einzureichen (bislang innerhalb von drei Monaten nach Empfang der Prioritätserklärung). Sind diese Unterlagen nicht in einer Sprache des Amtes abgefasst, ist die Anforderung einer Übersetzung der Unterlagen durch das Amt nun **fakultativ**.

Eine weitere Änderung in der Praxis des Amtes besteht darin, dass die Inanspruchnahme der Priorität nicht mehr in der Sache geprüft wird. Diese wird lediglich als Anspruch behandelt, auf den man sich beruft, und es ist erforderlich, sie im Verfahren zu validieren.

Anmelder haben die Möglichkeit, sich entweder zu Beginn des Anmeldeverfahrens oder zu einem späteren Zeitpunkt gemäß Artikel 7 Absatz 3 auf einen Hilfsanspruch zu stützen. Der Vorteil eines Hilfsanspruchs besteht darin, dass er nur im Falle einer endgültigen ablehnenden Entscheidung über die originäre Unterscheidungskraft zum Tragen kommt. Dies gibt dem Anmelder die Möglichkeit, sein Recht auf Beschwerde in Bezug auf die originäre Unterscheidungskraft auszuschöpfen, bevor er die erworbene Unterscheidungskraft nachweisen muss. Dies bedeutet, dass Nutzer erst dann die Kosten für das Zusammentragen und die Vorlage von Benutzungsnachweisen tragen müssen, wenn dies erforderlich ist.

Ein gutes Beispiel für die Anpassung an das Internet-Zeitalter sind die Nachweise für nationalen

Rechts, die in einer **vom Amt anerkannten Online-Quelle** verfügbar sind und die der „eingetragene“ ältere Rechte (z. B. eingetragene Marken, bestimmte im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte oder geografische Angaben) oder die Inhalte des einschlägigen Widersprechende bzw. der Antragsteller des Lösungsverfahrens **als Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen kann**.

Zu diesem Zweck „erkennt“ das Amt alle Datenbanken der nationalen und regionalen Behörden für gewerblichen Rechtsschutz „an“, wobei TMview als ein Portal betrachtet wird, das den „Zugang“ zu den nationalen Behörden ermöglicht.

Die Nutzung von Fax als Mittel der elektronischen Kommunikation

Obwohl das Fax für das Amt in vielen Bereichen nach wie vor ein wichtiges Kommunikationsmittel darstellt, ist es für bestimmte Aufgaben nunmehr von geringer Bedeutung – weniger als 1 % der UM-Anmeldungen und etwa 2 % der UM-Verlängerungsanträge werden per Fax eingereicht. Die Rechtsreform berücksichtigt dieses sich wandelnde Kommunikationsumfeld, und die Nutzung von Fax für UM-Anmeldungen oder -Verlängerungen wird davon auf unterschiedliche Weise betroffen sein:

- Ab 1. Oktober 2017 fällt die Nutzung von Fax – neben dem User Area (E-Filing) – unter die Definition von elektronischer Kommunikation, was bedeutet, dass die **ermäßigte Gebühr** für elektronische UM-Anmeldungen und -Verlängerungen im Sinne von Anhang I auch auf Fax Anwendung findet.
- Ab 1. Januar 2018 wird Fax jedoch **nicht länger für die Einreichung von UM-Anmeldungen oder -Verlängerungen akzeptiert**, außer als **Backup**-System, falls aufgrund technischer Probleme die elektronische Einreichung nicht möglich ist. In diesem Fall können sich Anmelder einen Anmeldetag per Fax sichern, sofern sie (i) bei UM-Anmeldungen innerhalb von drei Werktagen die gleiche Anmeldung erneut elektronisch einreichen; (ii) bei UM-Verlängerungen den Antrag auf Verlängerung per Fax frühestens drei Werktagen vor Ablauf der ursprünglichen oder verlängerten gesetzlichen Frist für die Verlängerung einreichen. Dies ist in dem Beschluss Nr. EX-17-4 des Exekutivdirektors festgelegt. (Anhang)
- Ab 1. Oktober 2017 können Markenmeldungen, bei denen die Wiedergabe einen **Farbbestandteil** enthält (einschließlich Bildmarken), nicht länger per Fax eingereicht werden, da es keine rechtlichen Bestimmungen gibt, die die anschließende Einreichung einer Farbwiedergabe ermöglichen.

Mehr dazu auch unter

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/eu-trade-mark-regulation>