



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Die „Trade Mark Study“: Durchführung und erste Ergebnisse

Prof. Annette Kur, MPI Munich

Zum Hintergrund

- **Der Erfolg des Gemeinschaftsmarkensystems und seine „Nebenwirkungen“**
- **Höhe und Verteilung der HABM-Gebühren**
- **Verknüpfung mit „overall evaluation of the trade mark system“**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Zeitlicher Ablauf

- **12. November 2009: Vertrag mit KOM**
- **Ab November 2009: Kontakte mit/Befragung von Nutzerverbänden**
- **Ab November 2009: Analyse von Daten des HABM sowie ausgewählter nationaler Ämter durch INNO-tec**
- **Dezember 2009 – März 2010: Befragung nationaler Ämter (zT durch Zusendung von Fragebögen)**
- **Februar 2010 – April 2010: Nutzerumfrage durch IfD Allensbach**
- **1. Juni 2010: Akademischer Workshop, MPI**
- **8/9. Juni 2010: Hearing mit Nutzerverbänden, MPI**
- **17. Juni 17, 2010: Gesprächsrunde mit Mitgliedern der HABM-BK, Alicante**
- **12. August 2010: Ablieferung des „Draft Final Report“**

- **12. Dezember 2010: Ablieferung des „Final Report“**
- **Veröffentlichung: Voraussichtlich Februar 2011**



MAX-PLANCK-GESellschaft

„Fact finding“, I: Nationale Ämter

- **Erhebliche Unterschiede im Hinblick auf Größe, Anmeldezahlen, Entwicklungstendenzen, organisatorische Strukturen...**
- **Überwiegend kritische Einstellung zur (angeblichen) Verschiebung des „Gleichgewichts der Systeme“ zugunsten der GM**
- **Nahezu einhelliger Wunsch nach verbesserter Kooperation auf nationaler und Gemeinschaftsebene, Entwicklung gemeinsamer Plattformen, verstärkter Informationsaustausch...**
- **Prinzipielle Bereitschaft zu einem stärkeren Engagement in der Rechtsdurchsetzung, jedoch beschränkt auf „indirekte“ Maßnahmen (Koordinierung von Aktivitäten, Aufklärung und Ausbildung, etc.).**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

„Fact finding“, II: Nutzerverbände

- **Starke Unterschiede in den vertretenen Auffassungen, je nach Struktur der Mitglieder**
- **Prinzipielle Einigkeit darüber, dass sich das bestehende System bewährt hat und nicht grundlegend geändert werden sollte**
- **Forderung nach stärkerer Angleichung von Recht & Praxis im materiellen wie im Verfahrensrecht**
- **Skepsis gegenüber einer Einbeziehung von Ämtern in Aufgaben der Rechtsdurchsetzung**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

„Fact finding“, III: Die Allensbach-Umfrage

(Disclaimer):

**Die folgenden Tabellen stammen aus der
Nutzerumfrage des IfD Allensbach**

**Die Ergebnisse sind für die von der Studie
unterbreiteten Vorschläge nicht notwendigerweise
von entscheidender Bedeutung**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Sample composition

Respondents by country

Q1: Where is the company or firm where you work located?

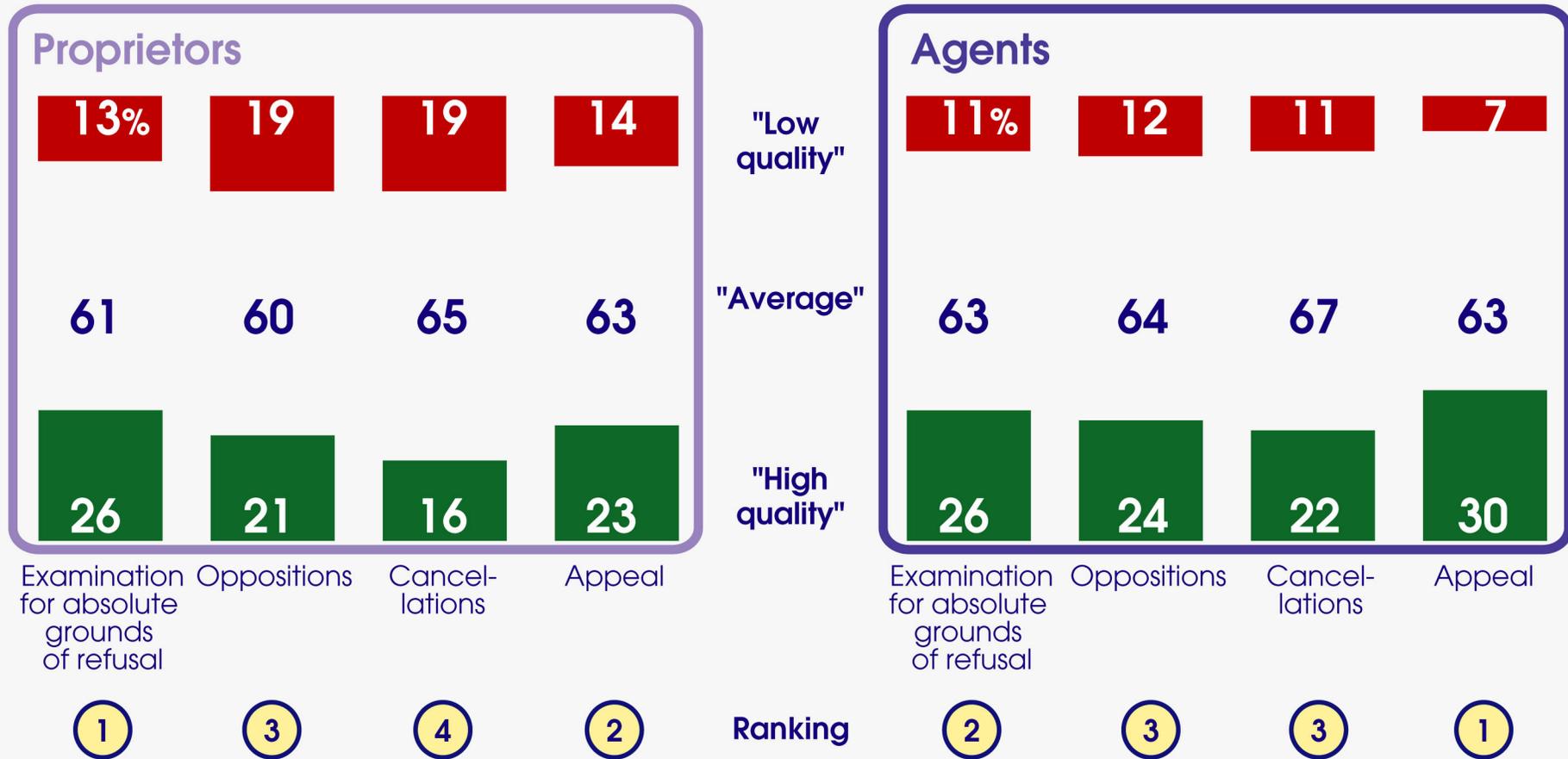
	Share in sample before weighting	Share in weighted sample	Structure of the CTM database
Germany	29%	29 %	29%
United Kingdom	11	10	10
France	7	12	13
Italy	8	8	8
Spain	5	8	9
Other EU Member State	39	32	31
Other country	1	1	-
TOTAL	100	100	100

- = no cases

Evaluation of OHIM's current practice: Quality of decisions

Q13: Next, please assess the quality of OHIM's decisions for the following proceedings:

Base: Respondents who give an assessment



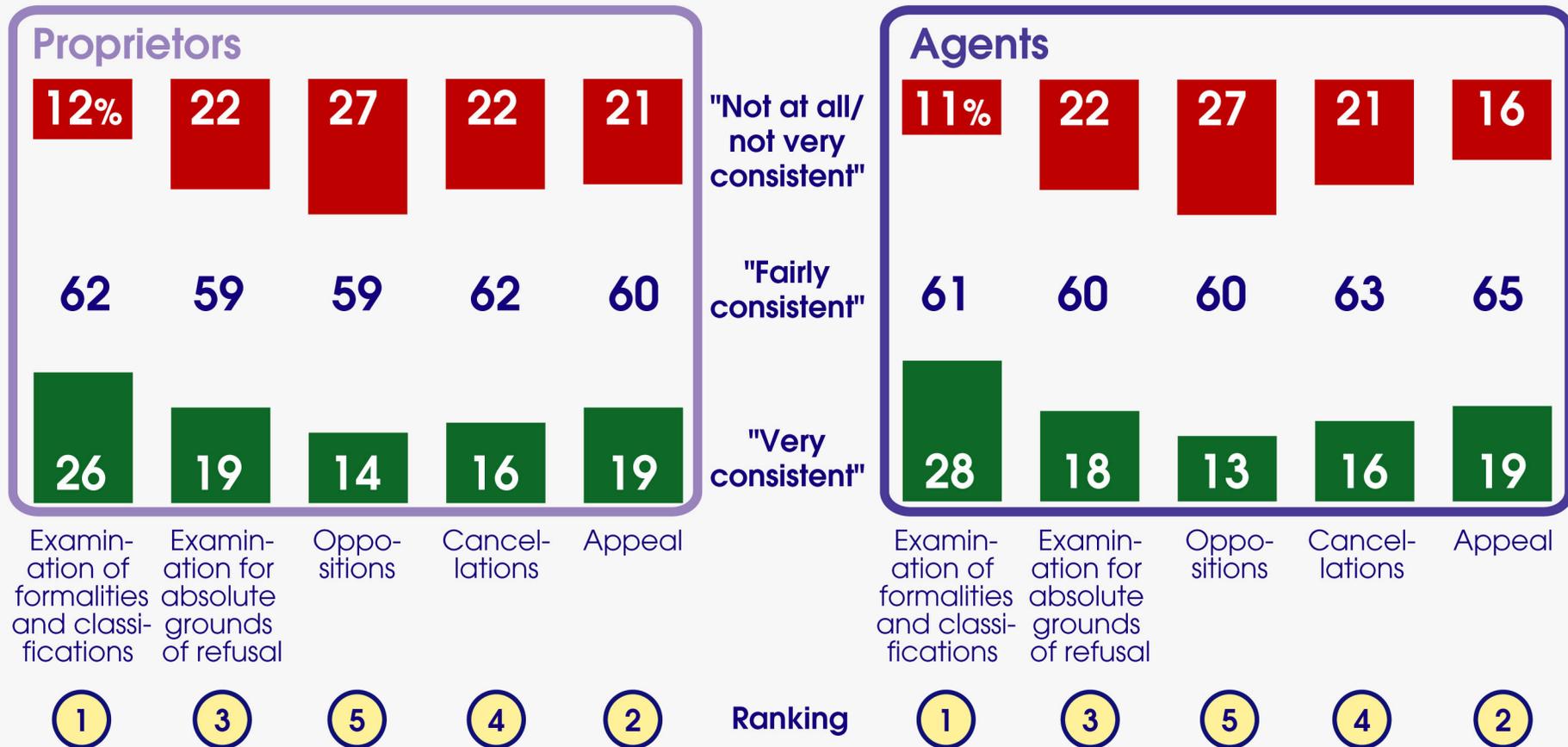
BASE: OHIM users registered in the CTM database
SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

Evaluation of OHIM's current practice: Consistency of decisions

Examinations of formalities and classifications are perceived as most consistent; cancellations and oppositions obtain the lowest scores

Q14: Now please assess the consistency of OHIM's decision-making for the various proceedings.

Base: Respondents who give an assessment

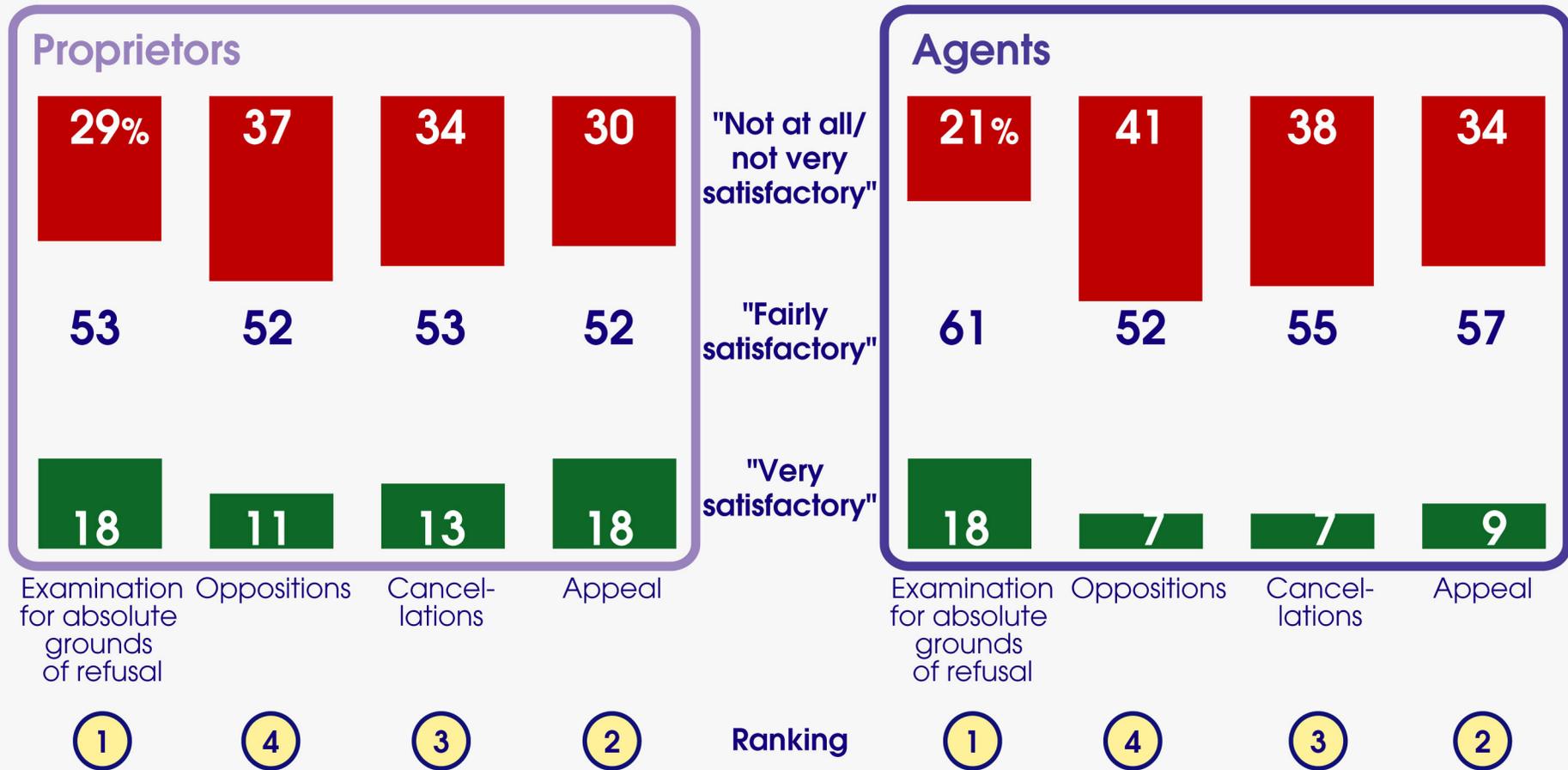


BASE: OHIM users registered in the CTM database
 SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

Evaluation of OHIM's current practice: Time it takes to issue decisions

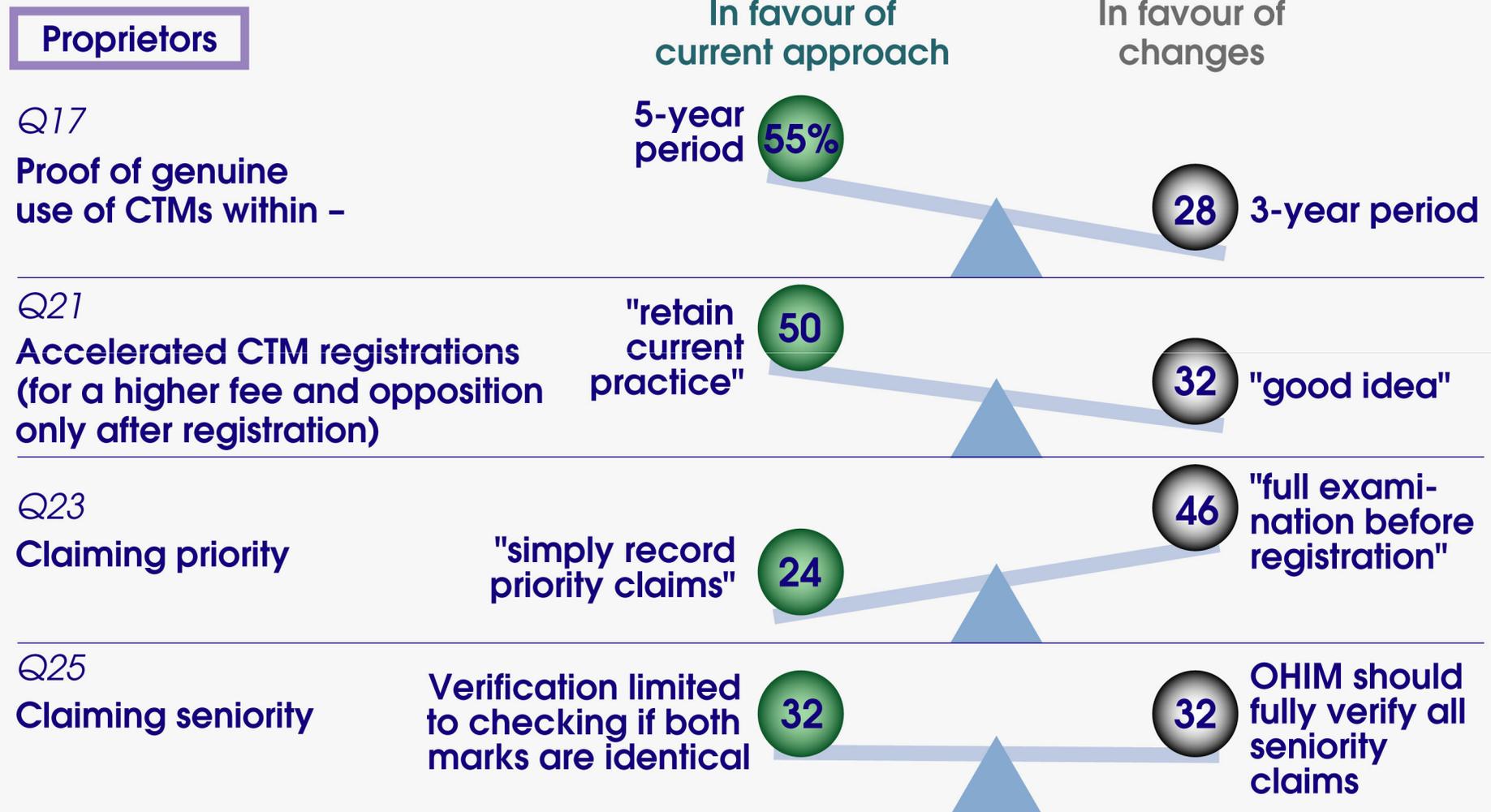
Q15: And finally, what do you think of the time it takes for OHIM to issue decisions?

Base: Respondents who give an assessment

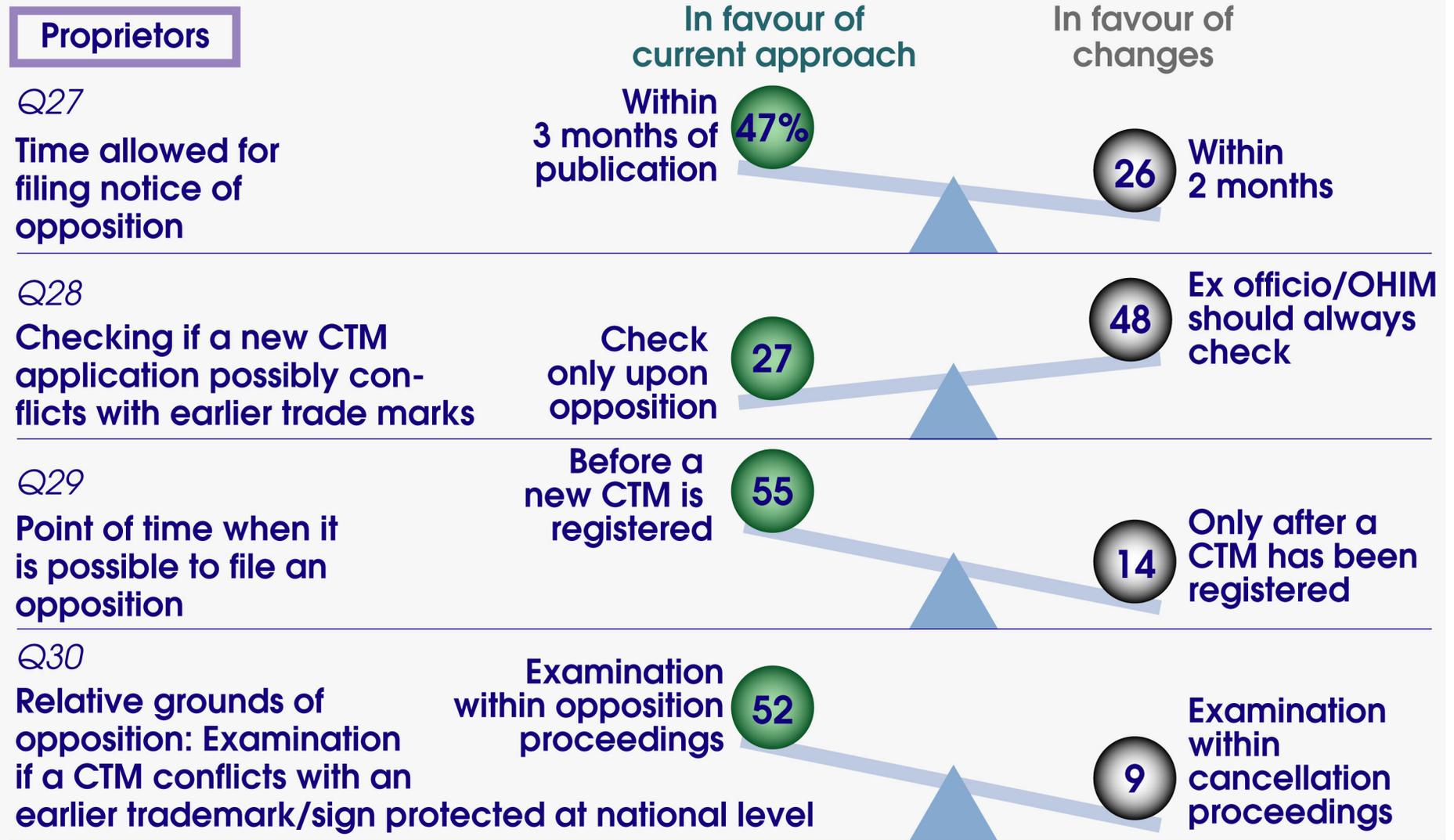


BASE: OHIM users registered in the CTM database
SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

Proprietors think OHIM should carry out full examinations of priority claims, otherwise not much support for procedural changes

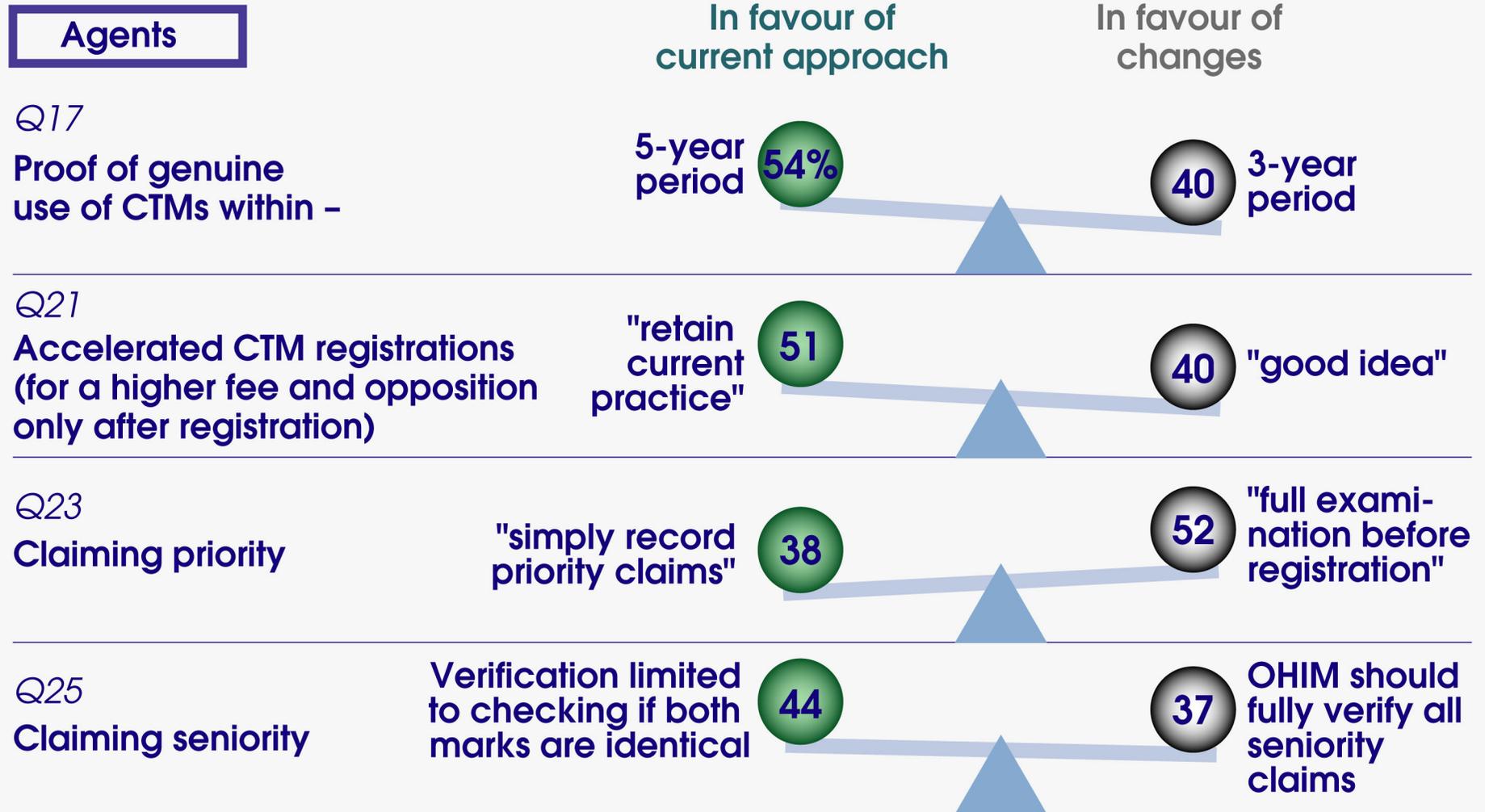


Proprietors also reject all other procedural changes, except for ex officio checks of possible conflicts with earlier trade marks



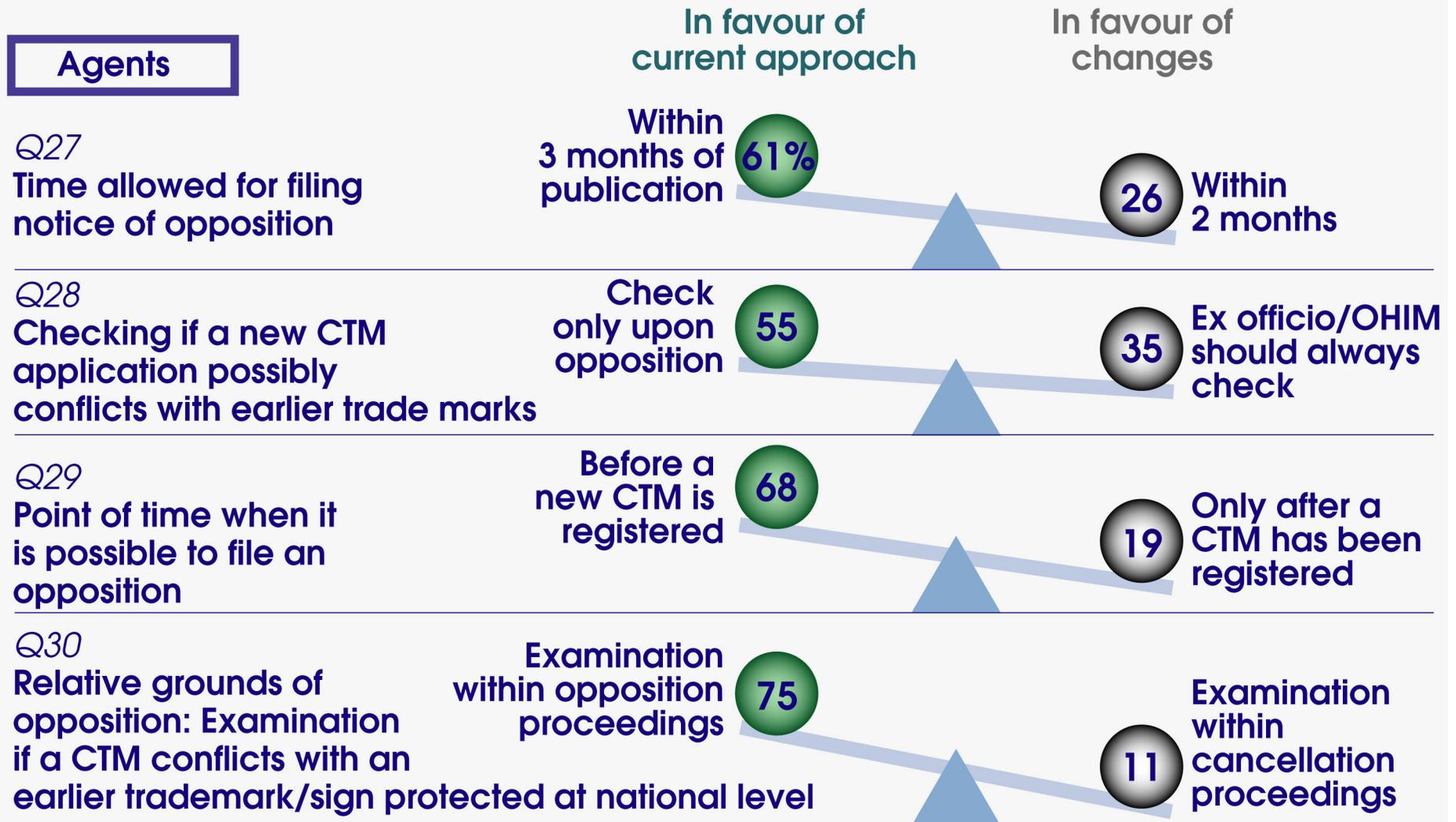
BASE: OHIM users registered in the CTM database
 SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

Agents favour full examination of priority claims; substantial shares of agents also favour shortening the period for proof of genuine use and accelerated CTM registrations



Agents reject all other proposed changes even more clearly than proprietors do

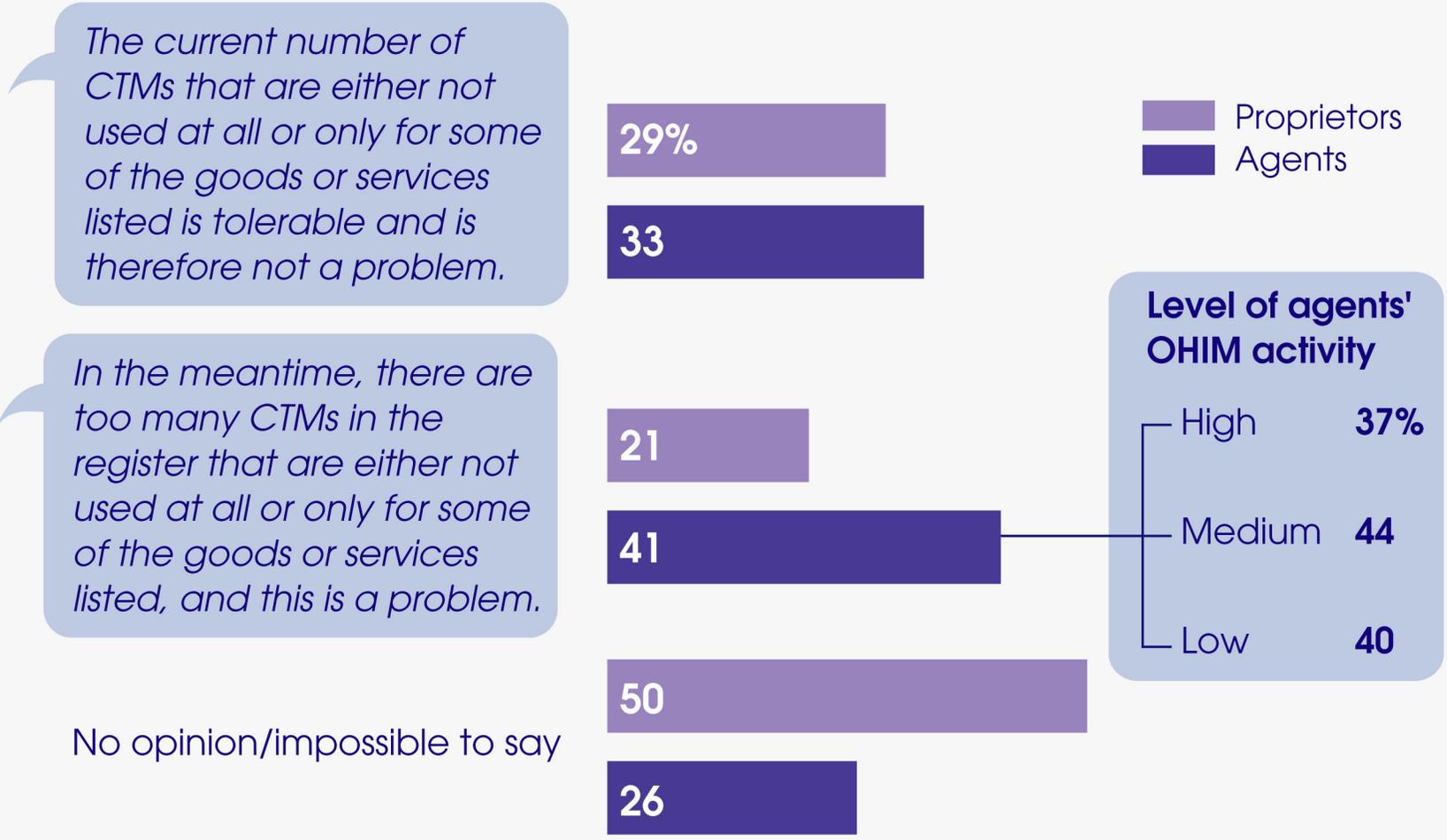
Agents



BASE: OHIM users registered in the CTM database
 SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

The number of CTMs in the register is mainly a problem for agents with a low/medium level of OHIM activity

Q16: Which of the following two opinions do you share?



Wichtige Themen, I: Koexistenz

- Das Prinzip der Koexistenz wird von niemandem ernsthaft in Frage gestellt
- Dies erfordert eine Stärkung bzw. Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit nationaler Systeme
- Dabei ist zu beachten, dass aus dem Gemeinschaftsmarkensystem Kosten in die nationalen Systeme „exportiert“ werden (insb. in Konfliktfällen)
- Der beim HABM anfallende Gebührenüberschuss sollte der Stärkung des Koexistenzprinzips zugute kommen. Problem: Kontrolle der zwecktauglichen Verwendung von Geldern...



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Wichtige Themen II: „Cluttering“

- Die Studie hat keine belastbaren Nachweise dafür erbracht, dass der Erwerb neuer Marken wegen „Verstopfung“ des HABM-Registers auf erhebliche Schwierigkeiten stößt.
- Unklar geblieben ist auch die Dimension der durch nicht benutzte oder „zu breite“ Markeneintragungen verursachten Probleme.
- Das weithin anzutreffende Unbehagen im Zusammenhang mit diesen Fragen deutet jedoch auf einen Regelungsbedarf hin.
- Die Studie schlägt daher u.a. vor, dass die Basisgebühr lediglich die Eintragung in einer Klasse abdeckt.
- Angedacht wurde ferner die Einführung einer „Benutzungserklärung“ nach Ablauf der Schonfrist.



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Wichtige Themen, III: Benutzung „in der Gemeinschaft“

- **Gemeinsamer Standpunkt 1993: Benutzung in einem Land ist Benutzung „in der Gemeinschaft“ i.S.v. Art. 15 GMV**
- **Benelux-Amt (ONEL/OMEL); Ung. PatA: Aussage ist überholt**
- **(zahlreiche) Nutzerverbände, KOM: bisheriger Maßstab muss beibehalten werden**
- **Eckpunkte einer (hoffentlich) einvernehmlichen Lösung:**
 - **„Territorialität“ i.S. nationaler Grenzen ist unerheblich**
 - **die Lösung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls**
 - **dabei ist i.S.d. Verhältnismäßigkeitsprinzips die Dimension des Gemeinsamen Marktes zu beachten**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Mögliche Änderungsvorschläge, I: Materielles Recht

- **Verzicht auf „graphische Darstellbarkeit“ unter Beibehaltung der Sieckmann-Erfordernisse**
- **Weitgehende Angleichung der absoluten und relativen Schutzhindernisse (MRL/GMV)**
- **Schutzumfang, Schranken: Klarstellungen und (kleinere) Änderungen**
- **Einbeziehung der „Benutzung zu anderen Zwecken“ (Art. 5 Abs. 5 MRL) in das Markenrecht**
- **Übertragung von Marken; Marke als Gegenstand dinglicher Rechte (MRL)**
- **...**



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

Mögliche Änderungsvorschläge, II: Verfahren, Sonstiges

- **MRL**
 - keine Vollharmonisierung, aber zwingendes
Amtsverfahren zur Geltendmachung älterer Rechte,
in dem
 - mangelnde Benutzung sowie
 - Verwirkungeingewandt werden können.
- **GMV**
 - Ein-Klassen-Gebühr
 - Umstellung der gegenwärtigen Praxis zu „class
headings“
 - Geltendmachung von Seniorität
 - ...
-



MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT