



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?

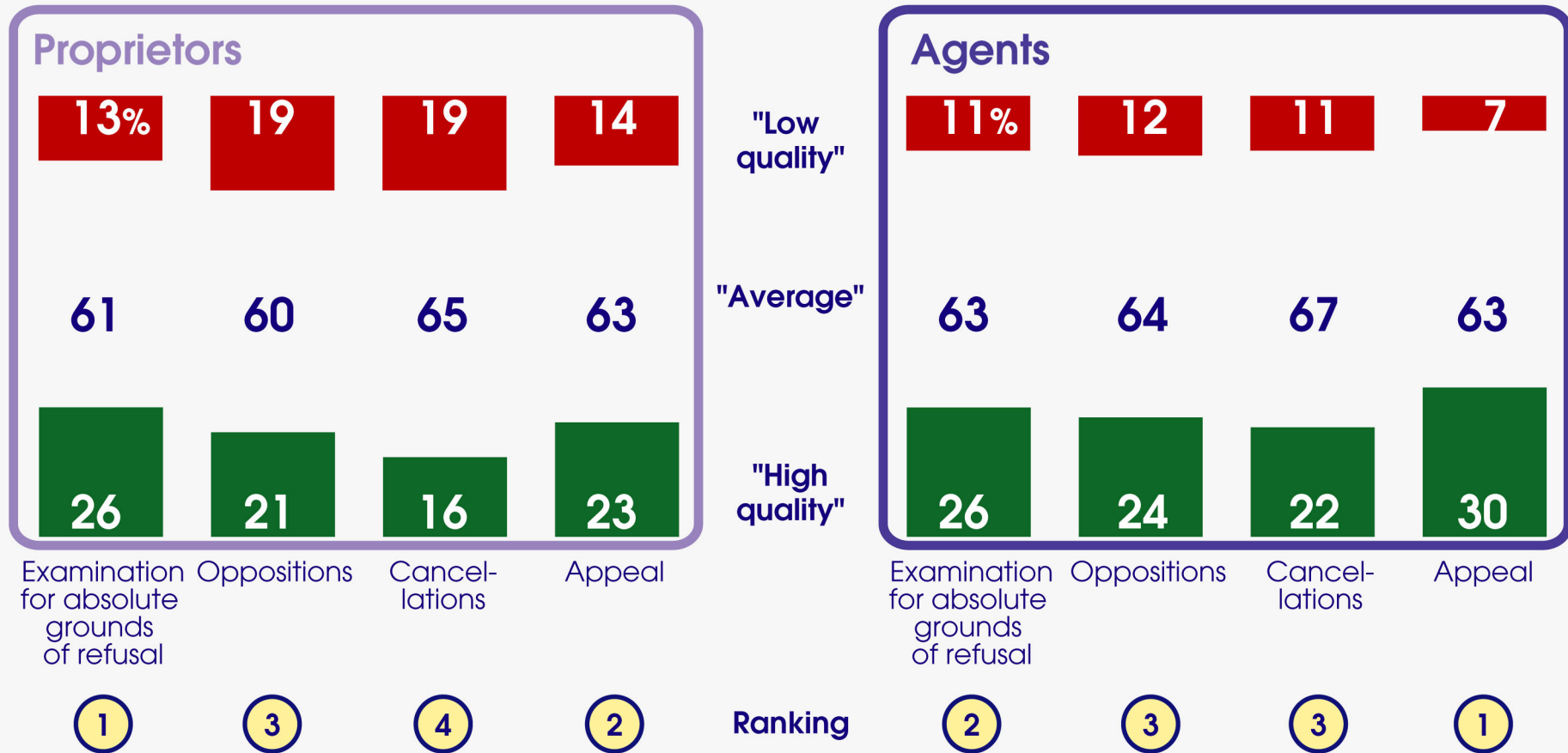
	Share in sample before weighting	Share in weighted sample	Structure of the CTM database
Germany	29%	29 %	29%
United Kingdom	11	10	10
France	7	12	13
Italy	8	8	8
Spain	5	8	9
Other EU Member State	39	32	31
Other country	1	1	-
<b>TOTAL</b>	100	100	100

- = 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



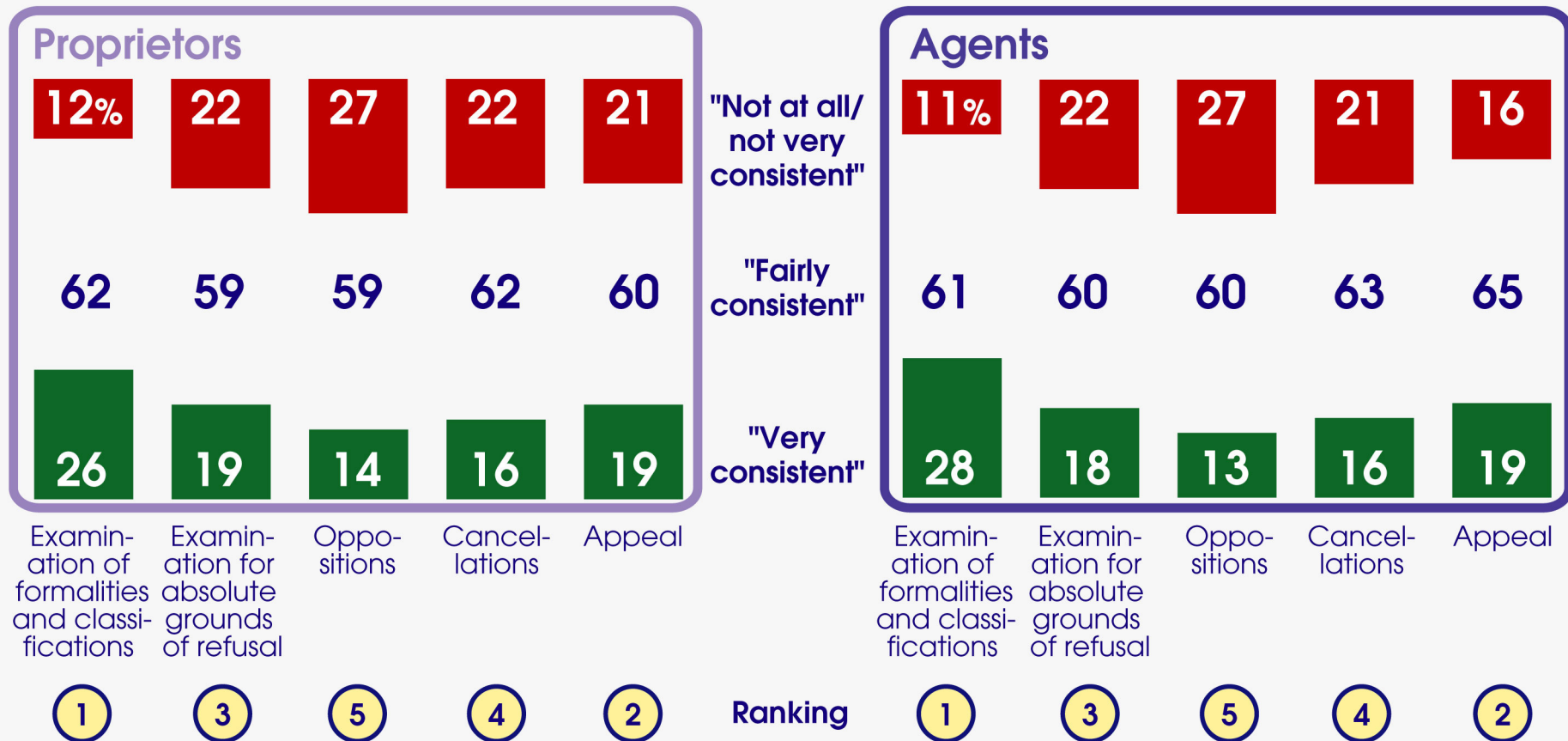
BASE: OHIM users registered in the CTM database  
SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

## 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

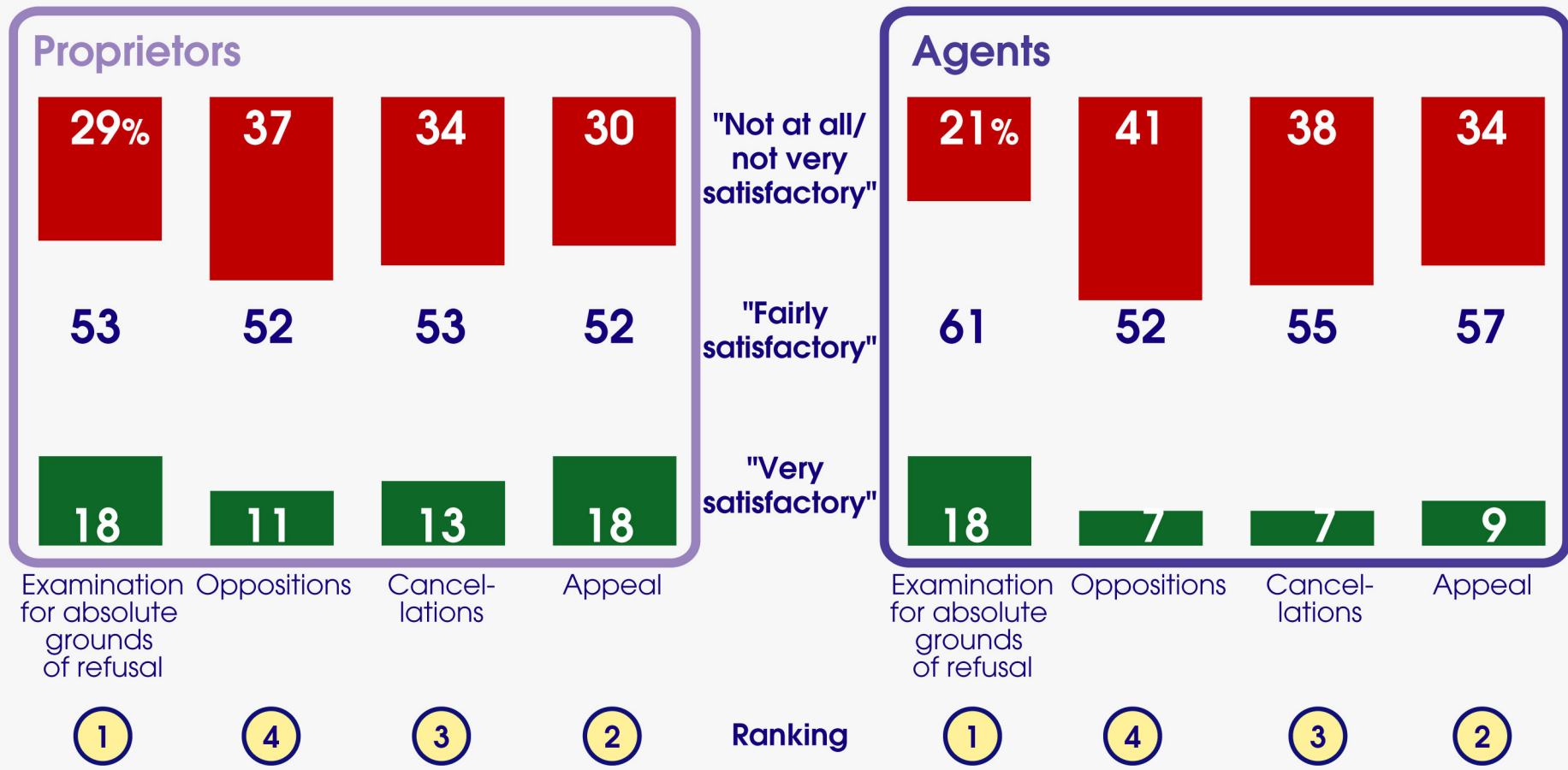


BASE: OHIM users registered in the CTM database  
 SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010

# 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?

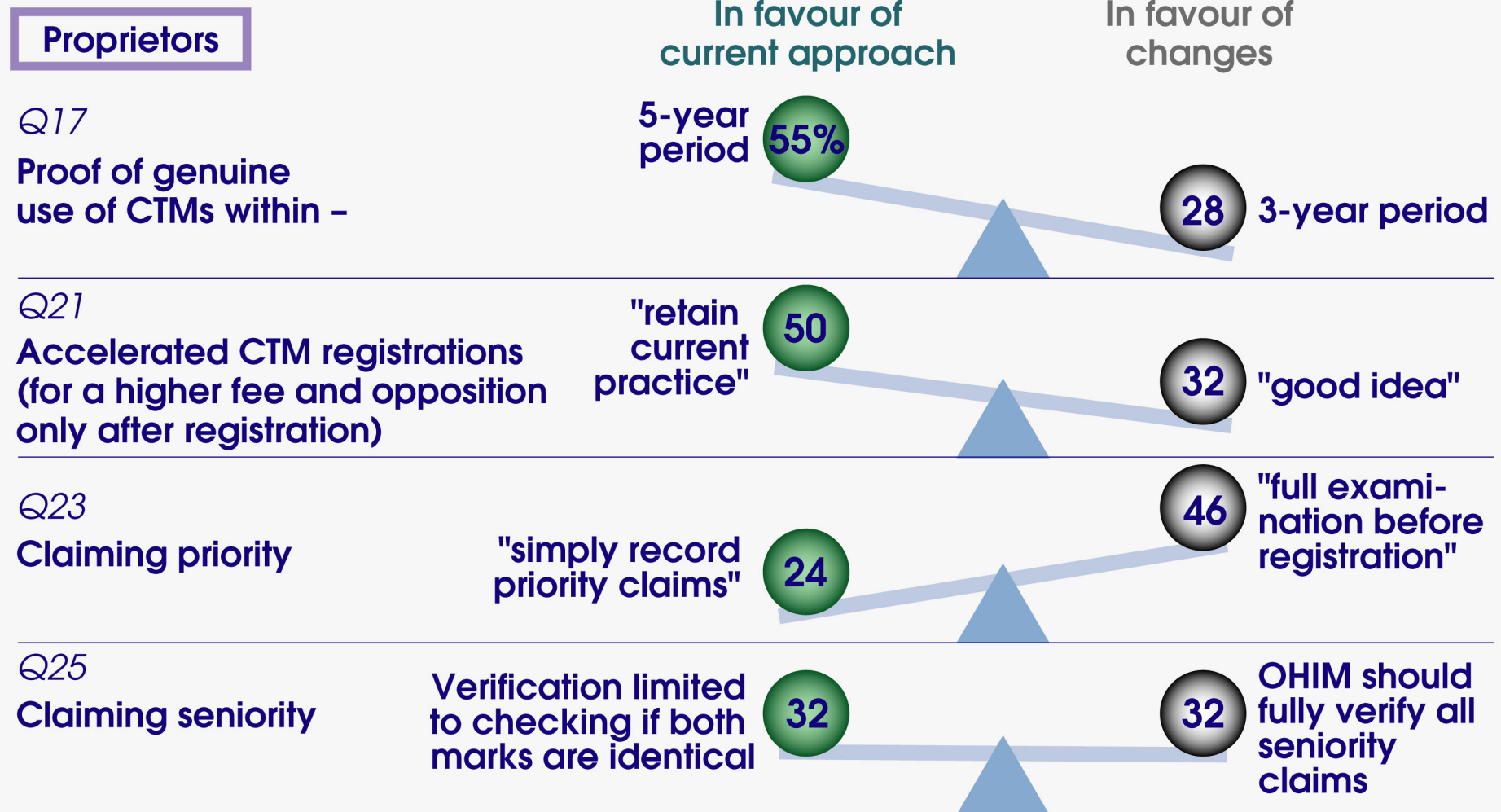
Base: Respondents who give an assessment



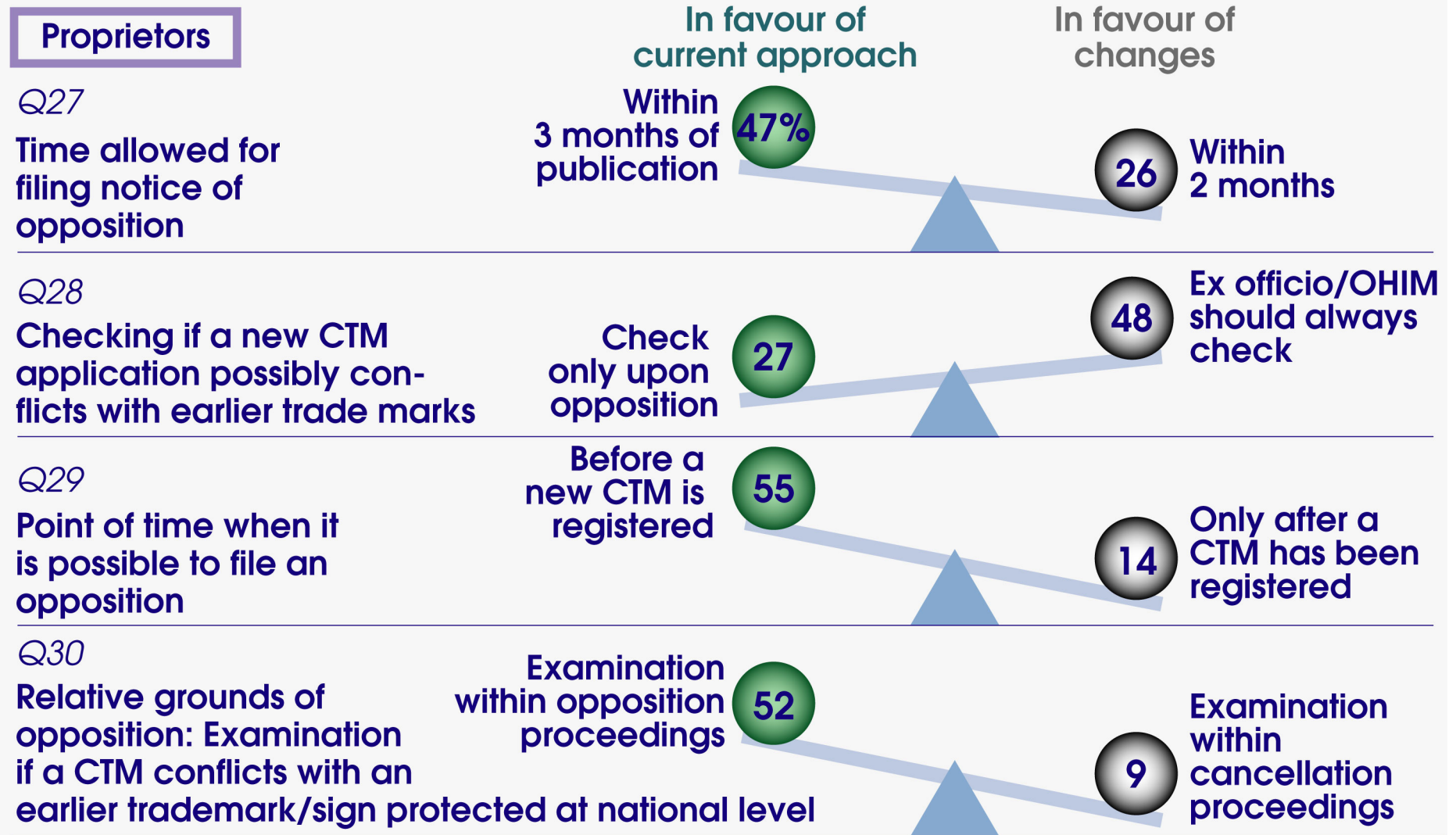
BASE: OHIM users registered in the CTM database  
SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010



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



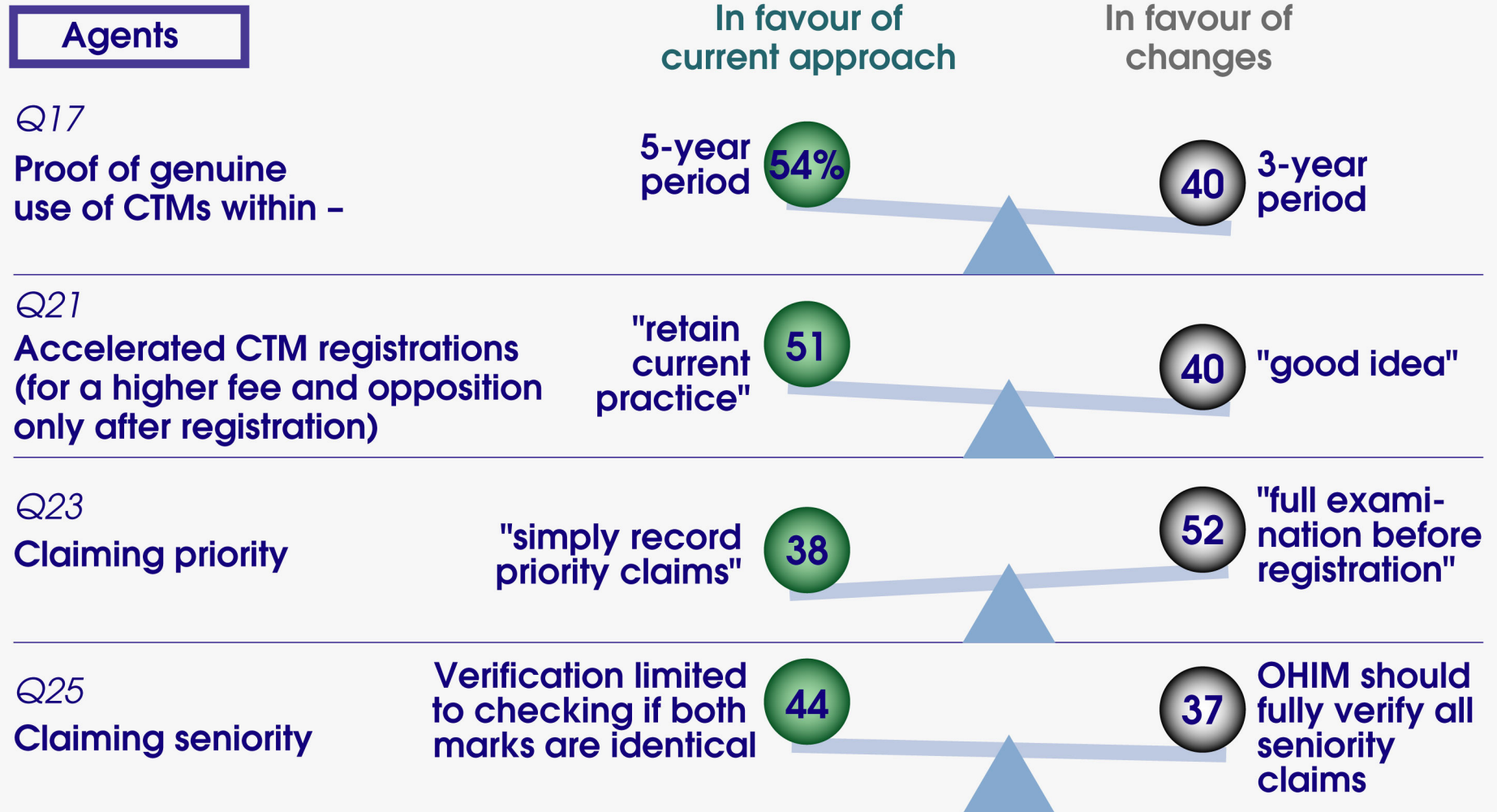
# Proprietors also reject all other procedural changes, except for ex officio checks of possible conflicts with earlier trade marks



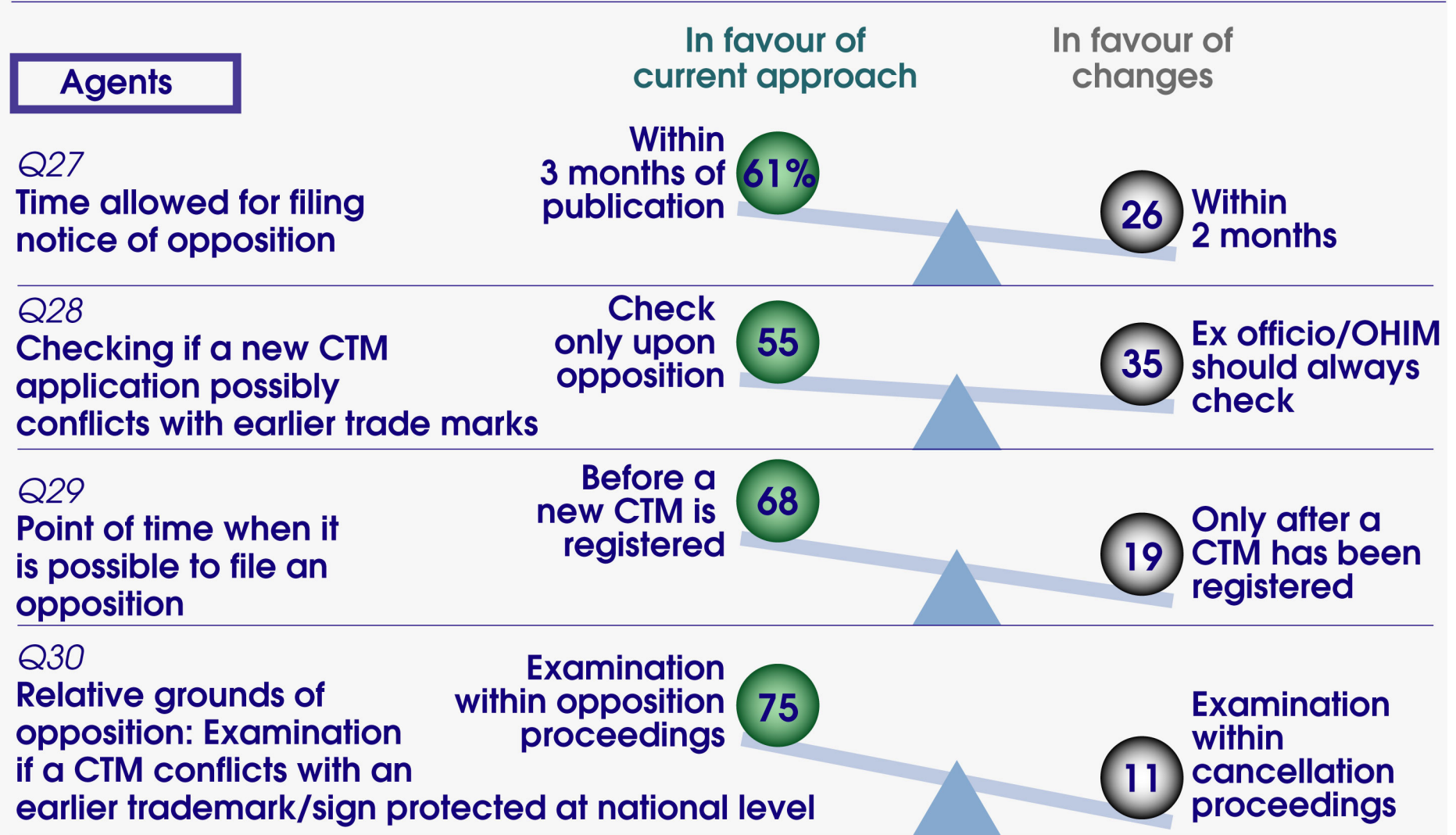
BASE: OHIM users registered in the CTM database  
 SOURCE: Allensbach Archives, IfD Survey 2784, February - March, 2010



# 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



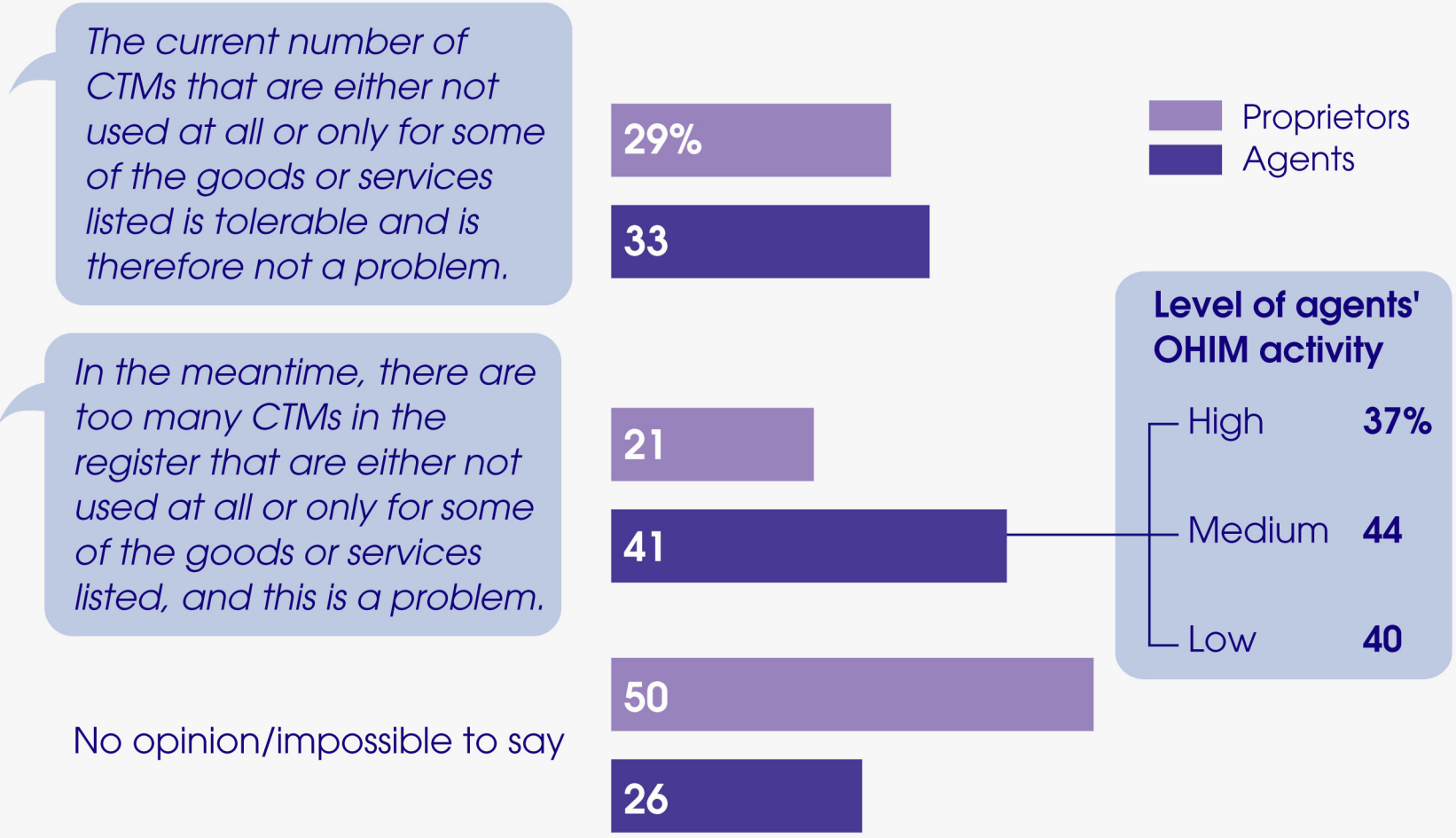
# Agents reject all other proposed changes even more clearly than proprietors do



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