

Die Unionsmarke in der künftigen Praxis des EUIPO

Dr. Dominik HANF
Hauptabteilung Internationale Zusammenarbeit und Rechtsangelegenheiten
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
(EUIPO)

Markenforum 2016, 16.-18. November 2016, München

GLIEDERUNG DES VORTRAGS

I. Vorbemerkungen

II. 2016 in Kraft getretenen Neuerungen

III. Ab 2017 geltende oder zu erwartende Neuerungen

IV. Abschließende Bemerkung

I. VORBEMERKUNGEN

Hintergrund, Zielrichtung und Kontext der Reform der Unionsmarke

- Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung, Nationales Markenrecht

Inkrafttreten der Reform

- Zweistufig: 2016 und 2017

Regelungstechnik

- GrundVO, UmsetzungsVOen („delegierte“ VO und „Durchführungs“-VO)
- Beschlüsse, Mitteilungen, Richtlinien des Amts (bzw des BK-Präsidiums)

Terminologie

- EUIPO statt HABM, „Union“ statt „Gemeinschaft“ etc.

Wichtige - jedoch nicht vorzustellende - Neuerungen

- „Governance“, Haushalt, Zusammenarbeit, Beobachtungsstelle

II. 2016 IN KRAFT GETRETENE NEUERUNGEN

Formerfordernisse und Prüfungsverfahren

- Abschaffung Anmeldung über nationale Ämter, Vereinfachung Recherchen/Unterrichtung, Vertreter aus EWR, Abschaffung „disclaimer“

Gebühren

- Systemwechsel: „eine Gebühr pro Klasse“, moderate Gebührensenkung

Waren und Dienstleistungen

- Kodifizierung IPT-Urteil: Zurückweisung bei fehlender „Klarheit und Eindeutigkeit“, Schutzzumfang („natürliche und übliche Bedeutung“), Übergangsregelung (Antragsfrist lief am 24./26.09.2016 ab)

II. 2016 IN KRAFT GETRETENE NEUERUNGEN

Absolute Eintragungshindernisse

- Funktionalitätsverbot erweitert auf „andere charakteristische Merkmale“
- ggA/gU, traditionelle Bezeichnungen für Weine, traditionelle Spezialitäten: Rechtsgrundverweisung auf die einschlägigen Unionsvorschriften (bei ggA/gU ebenfalls auf mitgliedstaatliches Recht)
- eigenständiger Zurückweisungsgrund bei Konflikten mit (durch Unionsrecht oder nationales Recht) geschützten Sortenbezeichnungen
- keine Rückwirkung: Rechtslage beim Anmelde/Prioritätstag entscheidend
- Prüfungsverfahren: Klarstellung Frist für Wiederaufnahme und Einreichung Bemerkungen Dritter
- Nichtigkeitsverfahren: kein Amtsermittlungsgrundsatz

II. 2016 IN KRAFT GETRETENE NEUERUNGEN

Relative Eintragungshindernisse

- Spezifischer Zurückweisungsgrund für ggA/gU
- Keine Rückwirkung: Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs entscheidend (Nichtigkeitsverfahren: Rechtslage am Anmelde/Prioritätstag)
- Früherer Beginn der Frist für Widersprüche gegen IR (mit Benennung EU)
- Einrede der Nichtbenutzung/Benutzungsnachweis: neuer Stichtag (Anmelde/Prioritätstag der angegriffenen Marke) für Berechnung der 5-Jahres-Frist
- Klarstellungen zur Rechtskraft von Entscheidungen in Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Beschwerdeverfahren und gütliche Streitbeilegung

- Keine Abhilfe in *inter partes* Verfahren; „Anschlußbeschwerde“; aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels zum EuGH; Mediation

III. AB 2017 GELTENDE NEUERUNGEN

Unionsgewährleistungsmarke

- Neues Instrument, Erfahrungen fehlen weitgehend

Übertragung der Agentenmarke

- Wird nun auch im Amtsverfahren möglich sein.

Wiedergabe der Marke

- Kodifikation der „Siekman-Kriterien“ und Zulassung „jeder“ geeigneten Form unter Verwendung „allgemein zugänglicher Technologie“. Vorschlag Kommission.

III. AB 2017 GELTENDE NEUERUNGEN

Verfahrensregeln in den geplanten UmsetzungsVOen

- Vorschläge der Kommission (im Konsultationsverfahren); Verabschiedung für April 2017 geplant.
- Erleichterungen für Kommunikation, Beibringung von Unterlagen und Übersetzungen; strengere Regeln für geordnetes Vorbringen (Benutzungsnachweise); Vorschriften zu verspätetem Vorbringen und Aussetzung von Verfahren.
- Hilfsweise Geltendmachung von Verkehrsdurchsetzung; Harmonisierung erstinstantlicher Verfahrensregeln; Klarstellungen Beibringungspflicht und Prüfungsumfang im Beschwerdeverfahren, Verfahrensregeln für „Anschlußbeschwerde“, Kodifizierung diverser Organisationsregeln BK.

IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

- Vielzahl punktueller aber doch signifikanter Änderungen.
- Auswirkung auf Praxis.
- Insgesamt stehen die Chancen gut, dass das vom Gesetzgeber angestrebte Ziel erreicht wird.



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO

Merci