

# Praxis des EUIPO nach der Reform der Unionsmarkenverordnungen

---

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

Markenforum 2018, 21.-23. November 2018, München

## GLIEDERUNG DES VORTRAGS

### I. Vorbemerkungen

---

II. Materielle Fragen (Vertretung, W/DL, Wiedergabe, neue Markenformen, absolute Hindernisse, Gewährleistungsmarken, relative Hindernisse)

---

III. Verfahrensfragen (Eintragungsverfahren, zweiseitige Verfahren, Beschwerdeverfahren)

---

IV. Abschließende Bemerkung

## I. VORBEMERKUNGEN

### Hintergrund, Zielrichtung und Kontext der Reform der Unionsmarke

- Überprüfung, Anpassung und Weiterentwicklung, Nationales Markenrecht
- Zweistufiges Inkrafttreten (März 2016 und Oktober 2017)

### Regelungstechnik

- GrundVO, UmsetzungsVOen („delegierte“ VO und „Durchführungs“-VO)
- UMV (VO 2017/1001), DVUM (VO 2018/625), UMDV (VO 2018/626)
- Beschlüsse, Mitteilungen, Richtlinien des Amts (bzw des BK-Präsidiums)

### Regelungsgehalt

- Neuerungen ohne (direkte) Auswirkungen auf EUIPO-Praxis
  - Transitwaren, „Governance“, Haushalt, Zusammenarbeit, Beobachtungsstelle
  - Kodifizierung Rspr. und Praxis: z.B. Art. 8 V, Art. 18 I a) a.E., Art. 95 I S.2 UMV
- Neuerungen mit (direkten) Auswirkungen auf EUIPO-Praxis (Substanz und Verfahren)

## II. MATERIELLE FRAGEN (1) – VERTRETUNG VOR DEM EUIPO

(Art. 120 UMV)

### Vertreter aus EWR-Staaten

- Staat der Zulassung als RA und der Vertretungsbefugnis, Ort der Niederlassung, Staatsangehörigkeit (für Vertreter): auf EWR ausgedehnt
- Norwegen: 42 - Island: 28 - Liechtenstein: 13
- s. aber T-527/14, Rosenich, EU:T:2017:487: „Gemeinschaft“ = „EWR“ (in Bezug auf Niederlassungserfordernis)

## II. MATERIELLE FRAGEN (2) – WAREN UND DIENSTLEISTUNGSVERZEICHNISSE

(Art. 33 UMV)

- **Erfordernis** der „Klarheit und Eindeutigkeit“ (Kodifizierung IPT-Urteil)
- **Schutzumfang** („natürliche und übliche Bedeutung“) – Art. 33 UMV
  
- **Übergangsregelung** (Art. 33 VIII UMV):
  - viele Anträge (fast 25.000)
  - hohe Beanstandungsrate (55%)
  - Prüfungen abgeschlossen
  - nur 28 Beschwerden

## II. MATERIELLE FRAGEN (3) – WIEDERGABE DER MARKE

(Art. 4, EWG 10 UMV, Art. 3, EWG 5, 6 UMDV, Beschluss EX-17-4 EUIPO)

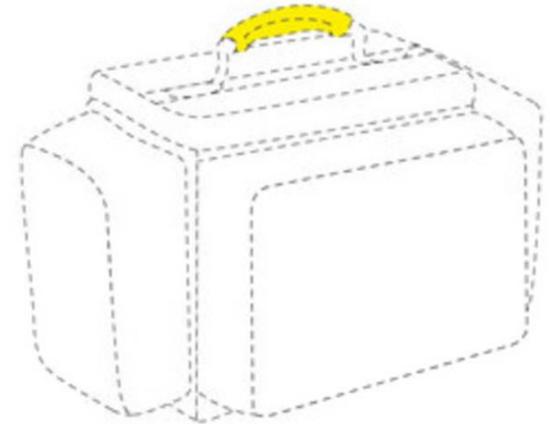
- **Form:** „jede“ geeignete, „allgemein zugängliche Technologie“, technische Spezifikationen für elektronische Formate, Muster/Proben unzulässig
- Schutzgegenstand muss „**klar und eindeutig**“ bestimmbar sein
  - Kriterien: „eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft, objektiv“
- „**WYSWYG**“: Wiedergabe definiert grds. Schutzgegenstand
- **Typologie** der Markenformen
  - Ziel: Rechtssicherheit, Kohärenz, Erleichterung Recherchen
  - grds. abschließender Natur: 10 Typen
  - Ausnahme: sonstige Markenformen (Art. 3 IV UMDV)
  - Nicht alle Formen/Formate mit anderen Markensystemen kompatibel

## II. MATERIELLE FRAGEN (3) – WIEDERGABE DER MARKE

- **Beschreibungen** nur „in geeigneten Fällen“ und nur zur Klarstellung:
  - Positions-, Muster-, Farbkombinations-, Bewegungskombinationen und sonstige Markenformen
  - nicht möglich für andere Markenformen (Wort-, Bild-, Farb-, Form, Hör-, Hologramm- und Multimediamarken)
  
- **Gesonderte Beanspruchung von Farben**
  - ausdrücklich nur für Farb- und Farbkombinationsmarken (als „allgemein anerkannter Farbcode“)
  - in Beschreibung (wenn möglich und soweit erforderlich)
  - ansonsten nur ergänzend zur Geltendmachung der Priorität

## II. MATERIELLE FRAGEN (3) – WIEDERGABE DER MARKE

- **Markenform**
  - Fehlen bzw. falsche Angabe der Markenform: Eingabe/Berichtigung EUIPO
  - Einordnung bzw. Abgrenzung v.a. bei „neuen“ Markenformen oft schwierig
  - Bsp.: Markenformen-„Kombination“ = sonstige Marke (Art. 3 IV UMDV)?  
Farb- und Positionsmarke (UM 017928938, noch im Prüfungsverfahren)



- Konvergenzprogramm „CP 11“ (neue Markenformen)

## II. MATERIELLE FRAGEN (4) – PRÜFUNG NEUER MARKENFORMEN

- Bsp. **Bewegungsmarke** UM 017364481 (Kl. 41)



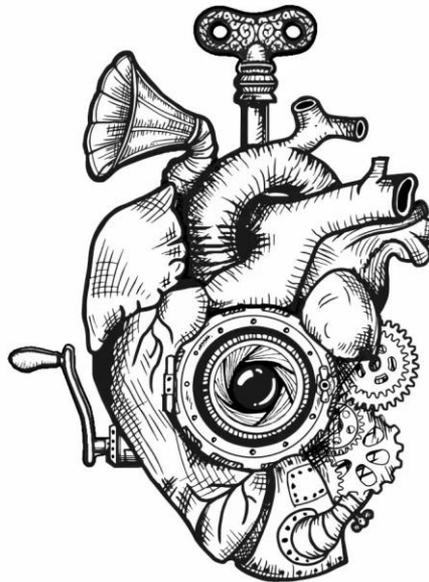
## II. MATERIELLE FRAGEN (4) – PRÜFUNG NEUER MARKENFORMEN

- Bsp. **Bewegungsmarke** UM 017492513 (Kl. 1, 4, 37 - Schmiermittel)



## II. MATERIELLE FRAGEN (4) – PRÜFUNG NEUER MARKENFORMEN

- Bsp. **Multimediamarke** UM 017279704 (Kl. 45 IP-Dienstleistungen)

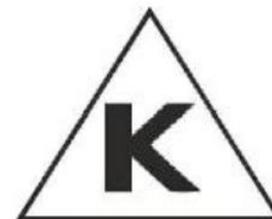


## II. MATERIELLE FRAGEN (5) – ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

- **Funktionalitätsverbot** (Art. 7 I e UMV) erweitert auf „andere charakteristische Merkmale“: bisher noch keine Auswirkungen auf Praxis
- **ggA/gU** (Art. 7 I j UMV): Rechtsgrundverweisung nicht nur auf EU-Vorschriften, sondern auch auf mitgliedstaatliches Recht:
  - keine Auswirkungen für in erster Linie betroffenen harmonisierten Bereich (Lebensmittel, Weine, Spirituosen),  
EuGH, C-56/16 P Port Charlotte, EU:C:2017:693

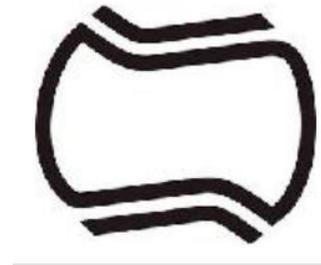
## II. MATERIELLE FRAGEN (6) – GEWÄHRLEISTUNGSMARKEN

- 133 Anmeldungen
- 100% Beanstandungsrate (v.a. Markensatzung) :
  - Beschreibung der zu gewährleistenden Eigenschaft (Standard)
  - „Neutralitätspflicht“ (keine Selbstzertifizierung, Art. 83 II UMV)
- Zurückweisungen:
  - Verbot Gewährleistung geografische Herkunft (Art. 83 I UMV)
  - 2 (nicht bestandskräftige) Zurückweisungen aufgrund fehlender Unterscheidungskraft



## II. MATERIELLE FRAGEN (6) – GEWÄHRLEISTUNGSMARKEN

- Eingetragen:



## II. MATERIELLE FRAGEN (7) – RELATIVE EINRAGUNGSHINDERNISSE

- **ggA/gU**: Spezifischer Zurückweisungsgrund (Art. 8 VI UMV) – Benutzung muss nicht mehr nachgewiesen werden
- **Übertragung der Agentenmarke** anstatt ihrer Nichtigkeitserklärung im Verfahren vor dem EUIPO möglich (Art. 21 UMV, Art. 20 DUMV)
- **Rechtskraft** von Entscheidungen in Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nur bei Entscheidung in der Sache (Art. 63 III UMV)
- **Einrede der Nichtbenutzung**: Stichtag für Berechnung der 5-Jahres-Frist: Anmelde/Prioritätstag der angegriffenen Marke (Art. 47 II, 64 II UMV)

## II. VERFAHRENSFRAGEN (1) – ALLGEMEINE REGELN

- **Beweismittel:** Struktur und Format (Art. 55, 64 DUMV)
- **Übersetzungen:**
  - idR keine Übersetzung notwendig (Art. 24 UMDV)
  - Ausnahme: Eintragungsurkunden etc. und Nachweis nationalen Rechts (Art. 7 IV, V DUMV)
  - notwendige Übersetzungen auf relevante Teile beschränkt (Art. 24 UMDV, Art. 7 IV, 10 VI DUMV)
- **Kommunikation:** nach Möglichkeit elektronische Mittel gem. Art. 57 DUMV (aber kein Fax für UM-Anmeldungen und -Verlängerungen)
- **Widerruf** von Entscheidungen: 1 Jahr, offensichtliche Fehler, unabhängig von Beschwerde (Art. 103 UMDV)

## II. VERFAHRENSFRAGEN (2) – VERKEHRSDURCHSETZUNG

- **Zeitpunkt für erstmalige Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung** (Art. 7 III UMV, Art. 2 II UMVD iVm Art. 27 III a DUMV):
  - nur im Prüfungsverfahren (spätestens nach Beanstandungsbescheid)
  - nicht mehr im Beschwerdeverfahren
  - kann hilfsweise erfolgen (Art. 2 II UMVD iVm. Art. 66 II UMV)  
  
(hilfsweise Geltendmachung bisher in etwa 60% der Fälle)

## II. VERFAHRENSFRAGEN (3) – WIDERSPRUCHS- UND LÖSCHUNGSVERFAHREN

- **Widerspruchsfrist gegen IR** (mit Benennung EU) läuft ab dem 1. Monat nach deren Nachveröffentlichung (Art. 196 II UMV)
- **Erfordernisse** an Zulässigkeit und Substanziierung in Widerspruchs- und Lösungsverfahren (aus älteren Rechten) weitgehend angeglichen
- **Substantiierung** älterer Rechte **online** (Art. 7 III, 16 I DUMV)
- Älteres nationales Recht zu substantiieren durch offizielle Veröffentlichungen/Rspr. (Art. 7 II d, e DUMV)
- Kriterien für Berücksichtigung **verspätet eingereichter Unterlagen** (Art. 8 V, 10 VII DUMV: ergänzend, relevant, Stand des Verfahrens, Rechtfertigung)
- **Weiterbehandlung** (Art. 105 UMV): nun auch auf Fristen anwendbar, die vom EUIPO gesetzt wurden (2 Monate + Gebühr), so v.a. die Substantiierungsfrist
- **Gesondertes Schriftstück** für **Nichtbenutzungseinrede** (Art. 10 I DUMV) sowie Beschränkungen/Rücknahmen angefochtene Marke (Art. 8 VIII DUMV)

## II. VERFAHRENSFRAGEN (4) – BESCHWERDEVERFAHREN

- Keine **Abhilfe** in *inter partes* Verfahren;
- „**Anschlußbeschwerde**“ (Art. 68 UMV): separates Schriftstück sowie Recht des Beschwerdeführers zur Stellungnahme (Art. 25 II, V DUMV)
- **Beschwerdegründe** in *inter partes* Verfahren grds. nur diejenigen zu prüfen, die in der Beschwerdebeurteilung benannt wurden (Art. 27 II DUMV)
- **Verkehrsdurchsetzung** (s. oben), **erhöhte Kennzeichnungskraft** der älteren Marke und die **Einrede der Nichtbenutzung** nur dann beschwerdegegenständlich (Art. 27 III DUMV), wenn
  - explizit in der Beschwerdebeurteilung geltend gemacht wird
  - und bereits erstinstanzlich erfolgte (nicht erstmalig vor BK)
- Bei unterschiedlicher BK-Spruchpraxis zu entscheidungserheblicher Rechtsfrage: Verweis an Große BK (Art. 37 I DUMV)
- **Mediationszentrum** (Art. 170 UMV): im Aufbau befindlich

## IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

- Vielzahl punktueller aber doch signifikanter Änderungen
- Wichtige Neuregelungen erst seit 1.10.17 in Kraft (bzw. praktisch anwendbar)
- Für eine abschließende Bewertung noch zu früh



[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO

Merci