



**Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP
Translator“ v1.3,
24.9.2016**

Am 19. Juni 2012 erließ der Gerichtshof in der Rechtssache C-307/10 „IP Translator“ sein Urteil und gab folgende Antworten auf die Vorlagefragen:

1 – Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.

2 – Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe hinreichend klar und eindeutig ist.

3 – Der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer Klassifikation verwendet, muss klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

Dieses Urteil hat Auswirkungen auf die Praxis aller Markenämter der Europäischen Union und verlangt bei der Auslegung der in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe möglichst übereinstimmende Auffassungen. Unbeschadet der Tatsache, dass jedes Amt an die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die einzelstaatliche Rechtsprechung und in einigen Fällen auch an vorherige Mitteilungen gebunden ist, bestehen die Bereitschaft und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Hinblick auf eine harmonisierte Umsetzung dieses Urteils, um sowohl den zuständigen Behörden als auch den Wirtschaftsteilnehmern Rechtssicherheit zu geben.

Was die erste Frage betrifft, so bemühen sich die Markenämter der Europäischen Union gemeinsam um die Herausbildung eines einheitlichen Verständnisses der Erfordernisse der Klarheit und der Eindeutigkeit bei der Benennung der Waren und Dienstleistungen und um die Entwicklung einheitlicher Grundsätze für die Klassifizierungspraxis in den einzelnen Ländern.

Im Zusammenhang mit der zweiten Frage arbeiten die Markenämter der Europäischen Union gegenwärtig gemeinsam an der Festlegung der Oberbegriffe der Nizzaer Klassenüberschriften, die entsprechend den genannten Kriterien der Klarheit und der Eindeutigkeit für die Klassifizierung zulässig sind, sodass hinsichtlich der Zulässigkeit jedes einzelnen Oberbegriffs letztlich ein harmonisierter Ansatz vorliegen wird. Sobald in dieser Frage Einigung erzielt ist, wird darüber entsprechend informiert.

Zu der dritten Frage haben die Markenämter der Europäischen Union eine Übersicht darüber erstellt, wie die einzelnen Ämter mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gerichtsurteils umgehen. Dadurch wird vollständige Transparenz bei Berücksichtigung folgender Punkte gewährleistet:

- Es wird aufgezeigt, wie die einzelnen Ämter den Schutzzumfang ihrer Marken auslegen, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit vollständigen Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 1, Tabelle 2)
- Die Übersicht enthält Informationen dazu, wie das jeweilige Amt in seinem Register, seinen Veröffentlichungen und Urkunden der Absicht des Anmelders in Bezug auf die Nizzaer Klassenüberschriften und die alphabetische Liste Rechnung trägt. (Tabelle 3)
- Jedes nationale Amt teilt mit, wie es den Schutzzumfang von Gemeinschaftsmarken (GM) auslegt, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit einer vollständigen Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 4)
- Das EUIPO informiert darüber, wie es den Schutzzumfang von nationalen Marken auslegt, die vor bzw. nach dem Urteil in der Rechtssache „IP Translator“ mit einer vollständigen Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation angemeldet wurden. (Tabelle 5)
- Nach „IP Translator“ mit vollständiger Klassenüberschrift angemeldete Marken: Wie kann der Anmelder Schutz für die komplette alphabetische Liste erlangen? (Tabelle 6)

Die Markenämter der Europäischen Union bekräftigen ihren Willen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms, um im Interesse der Prüfer wie auch der Nutzer die Transparenz und Vorhersehbarkeit weiter zu verbessern.

Ein erstes konkretes Ziel ist eine harmonisierte Liste der zulässigen Waren und Dienstleistungen. Dafür wird eine hierarchische Struktur gewählt, sodass die Nutzer leicht die Beschreibungen der Waren und Dienstleistungen ausmachen können, mit denen der gewünschte Schutzzumfang abgedeckt wird. Es erfolgt eine Umsetzung in Klassifizierungstools wie TMclass.

Die hierarchische Struktur dient zwar nur administrativen Zwecken und hat keine rechtlichen Konsequenzen, hierdurch entsteht jedoch ein umfassendes und dynamisches Klassifizierungsinstrument, das eine allgemein annehmbare Terminologie enthält und damit den Nutzern größere Sicherheit bietet, wenn sie die Angaben zu den Waren und Dienstleistungen erstellen. Dies wird den Anmeldern helfen, den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit zu entsprechen, wie sie im „IP Translator“-Urteil festgelegt wurden.

EUROPÄISCHES NETZWERK FÜR MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

LISTE DER ÄMTER: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EUIPO, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO*, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK

*beobachter

Tabelle 1
**VOR „IP TRANSLATOR“ MIT VOLLSTÄNDIGEN NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN ANGEMELDETE
 MARKEN
 AUSLEGUNG DES SCHUTZUMFANGS DER BEI DEN EIGENEN MARKEN VERWENDETEN
 KLASSENÜBERSCHRIFTEN DURCH DAS AMT**

Nationales Amt	Klassenüberschriften umfassen die gesamte Klasse	Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen (d. h., sie sind nach ihrem Wortsinn auszulegen)	Klassenüberschriften umfassen die eigentliche Bedeutung der Klassenüberschriften plus die alphabetische Liste der Nizzaer Fassung zum Zeitpunkt der Anmeldung
AT		X	
BG	X		
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
EUIPO		X	
FI	X		
FR		X	
GR	X		
HR		X	
HU			X
IE		X	
IT	X		
LV		X	
LT			X
MT	X		
NO		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabelle 2

**NACH „IP TRANSLATOR“ MIT VOLLSTÄNDIGEN NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN ANGEMELDETE
 MARKEN
 AUSLEGUNG DES SCHUTZUMFANGS DER EIGENEN MARKEN DURCH DAS AMT**

Nationales Amt	Klassenüberschriften umfassen die gesamte Klasse	Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen (d. h., sie sind nach ihrem Wortsinn auszulegen)	Klassenüberschriften umfassen die eigentliche Bedeutung der Klassenüberschriften plus die alphabetische Liste der Nizzaer Fassung zum Zeitpunkt der Anmeldung
AT		X	
BG		X	
BX		X	
CY		X	
CZ		X	
DE		X	
DK		X	
EE		X	
ES		X	
EUIPO		X	
FI		X	
FR		X	
GR		X	
HR		X	
HU		X	X
IE		X	
IT		X (ab 20. 5. 2014)	X (ab 3. 5. 2013)
LV		X	
LT			X
MT		X	
NO		X	
PL		X	
PT		X	
RO			X
SE		X	
SI		X	
SK		X	
UK		X	

Tabelle 3

NACH „IP TRANSLATOR“ MIT VOLLSTÄNDIGEN NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN ANGEMELDETE MARKEN WIE TRÄGT DAS AMT DER ABSICHT DES ANMELDERS IN BEZUG AUF DIE KLASSENÜBERSCHRIFTEN UND/ODER DIE ALPHABETISCHE LISTE RECHNUNG?		
Nationales Amt	Alle Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, werden einzeln aufgeführt	Es erfolgt ein allgemeiner Verweis auf die geltende Fassung der alphabetischen Liste
AT	X	
BG	X	
BX	X (in den Veröffentlichungen, Urkunden und dem Register)	X (in der Anmeldung)
CY	X	
CZ	X	
DE	X	
DK	X	
EE	X	
ES	X	
EUIPO	X	
FI	X (ab 1. 1. 2014)	X (bis 31. 12. 2013)
FR	X	
GR		X
HR	X	
HU		X
IE	X	
IT	X (ab 20. 5. 2014)	X (ab 3. 5. 2013)
LV	X	
LT	X	
MT	X	
NO	X	
PL	X	
PT	X	
RO		X
SE	X	
SI	X	
SK	X	
UK	X	

Tabelle 4
WIE WIRD DER SCHUTZUMFANG VON GM MIT OBERBEGRIFFEN DER NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN AUSGELEGT

Nationales Amt	Vor „IP TRANSLATOR“ angemeldete GM			Nach „IP TRANSLATOR“ angemeldete GM		
	Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen	Klassenüberschriften umfassen alle Waren oder Dienstleistungen in der Klasse	Klassenüberschriften umfassen die eigentliche Bedeutung der Begriffe in den Klassenüberschriften plus die zum Zeitpunkt der Anmeldung geltende alphabetische Liste	Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen	Klassenüberschriften umfassen alle Waren oder Dienstleistungen in der Klasse	Klassenüberschriften umfassen die eigentliche Bedeutung der Begriffe in den Klassenüberschriften plus die zum Zeitpunkt der Anmeldung geltende alphabetische Liste
AT	X			X		
BG		X		X		
BX	X			X		
CY	X			X		
CZ	X			X		
DE	X			X		
DK	X			X		
EE	X			X		
ES	X			X		
EUIPO	X			X		
FI			X	X		
FR	X			X		
GR		X		X		
HR	X			X		
HU			X	X		
IE	X			X		
IT		X		X		
LV	X			X		
LT			X	X		
MT		X		X		
PL	X			X		
PT	X			X		
RO			X	X		
SE	X			X		
SI	X			X		
SK	X			X		
UK	X			X		

Tabelle 5

EUIPO-AUSLEGUNG DES SCHUTZUMFANGS NATIONALER MARKEN MIT OBERBEGRIFFEN DER NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN

Vor „IP TRANSLATOR“ angemeldete Marken

Das EUIPO wird die Anmeldepraxis aller EU-Markenämter akzeptieren. Nationale Marken haben den ihnen von den nationalen Ämtern zugewiesenen Schutzzumfang, **sofern die nationalen Ämter die Klassenüberschriften nicht so auslegen, dass sie alle Waren und Dienstleistungen in der Klasse umfassen**. In diesem Fall wird die nationale Marke, die Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthält, dahin ausgelegt, dass sie neben der Klassenüberschrift im „wörtlichen“ Sinne auch die Alphabetische Liste der zur Zeit der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizza-Klassifikation umfasst.

Nach „IP TRANSLATOR“ angemeldete Marken

Begriffe sind wörtlich auszulegen

Tabelle 6

Nach „IP Translator“ mit vollständiger Klassenüberschrift angemeldete Marken: Wie kann der Anmelder Schutz für die komplette alphabetische Liste erlangen?

Nationales Amt	Durch Ausfüllen einer Erklärung	Mittels elektronischer Auswahlkästchen	Durch einzelne Auflistung der Begriffe
AT			X
BG	X		X
BX	X		
CY			X
CZ			X
DE			X
DK			X
EE			X
ES			X
EUIPO			X
FI	X (bis 31. 12. 2013)		X (ab 1. 1. 2014)
FR			X
GR	X		
HR			X
HU	X	X	
IE			X
IT	X (ab 3. 5. 2013)		X (ab 20. 5. 2014)
LV			X
LT	X		X
MT			X
NO			X
PL			X
PT			X
RO	X		
SE			X
SI			X
SK			X
UK			X