

Bericht über den 5. Deutschen Tag beim HABM

Zum fünften Mal fand am 19. Oktober 2009 in Alicante der Deutsche Tag statt. Gastgeber war wiederum das HABM, das durch Präsident Wubbo de Boer, die Leiterin der Hauptabteilung für Lösungs- und Gerichtsverfahren, Beate Schmidt, den Präsidenten der Beschwerdekammern, Paul Maier sowie zahlreiche weitere leitende Mitarbeiter vertreten war. Auf Seiten der Besucher nahmen für das DPMA Abteilungsleiterin Katharina Mirbt und Teamleiterin Dr. Petra Weitzel teil, die auch freundlicherweise erneut die Tagesordnung zusammengestellt und - gemeinsam mit Beate Schmidt - die Organisation übernommen hatte. Das BPatG war durch Vorsitzenden Richter Achim Bender vertreten. Weiterhin nahmen zahlreiche Vertreter deutscher interessierter Verbände und Unternehmen teil. Die GRUR war durch Dr. Allard v. Kameke und Dr. Verena v. Bomhard vertreten. Unter Leitung von Beate Schmidt fand ein reger Austausch von Informationen und Meinungen statt, der sowohl rein rechtliche Fragen betraf, als auch praktische Dinge wie den zunehmend elektronischen Datenaustausch sowie Qualität und Geschwindigkeit der Bearbeitung anhängiger Verfahren. Wie in der Vergangenheit haben die Diskussionen beiderseits das Verständnis der Entwicklungen, Abläufe und Bedürfnisse verbessert.

Eingangs berichtete Präsident de Boer zu den herausragenden Entwicklungen des Jahres 2009. Danach sei die erwartete Senkung der Anmeldezahlen im Krisenjahr 2009 geringer gewesen als erwartet, was unter anderem auf einen Anstieg der Anmeldungen aus Deutschland zurückginge. Im Frühjahr 2009 sei *Euromarc++* eingeführt worden, das neue Datenverarbeitungssystem des Amtes. Nach über 13 Jahren sei eine neue Version überfällig gewesen. Man habe Kinderkrankheiten soweit wie möglich versucht, zu vermeiden, was freilich nicht vollständig gelungen sei. Ein weiterer zentraler Punkt seien die Maßnahmen zur Senkung des noch immer steigenden Budgetüberschusses gewesen, insbesondere die Einrichtung des Kooperationsfonds. Wenn auch dessen Maßnahmenkatalog erst im Februar 2010 vorliege, seien doch manche Projekte bereits in der Umsetzung. So werde *Euromarc++* bei Interesse den Mitgliedstaaten - zunächst Großbritannien - kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem laufen diverse gemeinsame Projekte, allen voran *Trademark View* - eine gemeinsame Plattform für Markenrecherchen in diversen Markenregistern, die in der ersten Hälfte 2010 zur Verfügung stehen solle, und *Euroclass* - eine Datenbank für abgestimmte und vorübersetzte Begriffe für das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Bereits jetzt sind ca. 100.000 zwischen HABM, WIPO und dem UK-IPO abgestimmte Begriffe eingepflegt. Als nächste werden sich das deutsche und das schwedische Amt an dem Projekt beteiligen.

Weiterhin arbeitet das HABM an einer steten Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten des elektronischen Datenaustauschs mit Verfahrensbeteiligten. Die Verbesserung des e-filing für Marken und des e-renewal mit Vereinfachung von Zahlungen online haben zu einer über 90%igen Benutzungsrate geführt. Die Aussage des HABM, man überlege, die Anmeldung per Fax oder Post ganz abzuschaffen, stieß allerdings bei den Besuchern auf Ablehnung.

Verschiedene Anregungen aus dem Kreis der Teilnehmer zur Verbesserung des elektronischen Widerspruchsformulars wurden aufgenommen. So soll künftig der vom Computer des Widersprechenden benutzte Zeichensatz automatisch erkannt und nicht mehr angegeben werden müssen, und es soll ein Feld zur Angabe der Korrespondenzadresse eingefügt werden, welches bislang fehlt.

Neu ist die Möglichkeit des *CTM Watch*, die Benutzern von MyPage erlaubt, automatisch den Status von Anmeldungen zu überprüfen, also insbesondere eine Mitteilung zu bekommen, wenn eine bestimmte Gemeinschaftsmarkenanmeldung veröffentlicht wird. In der ersten Hälfte 2010 sollen weitere benutzerfreundliche Tools hinzukommen wie das *Gateway opp* zum online

Management von Widerspruchsverfahren und *E-records* für elektronische Anträge auf Eintragung von Rechtsänderungen wie Übertragungen oder Lizenzen.

Eine Reihe weiterer Projekte, die weniger die Kommunikation nach außen hin betreffen als das Knowhow-Management innerhalb des Amtes, befinden sich in Vorbereitung. Hier wurden insbesondere zwei Tools für die Prüfer hervorgehoben, nämlich der *template-generator* und das *Examiner Support Tool*. Ersterer sei eine erweiterte und vereinheitlichte Sammlung von Textblöcken und Standardschreiben, letzteres eine Plattform zur Prüfung der Eintragungsfähigkeit von Marken, die den Prüfern einen einheitlichen Zugang zum Internet und zu internen Datenbanken gebe. Die Teilnehmer äußerten Skepsis gegenüber weitgehender Standardisierung, da diese leicht zu einer unkritischen Übernahme von Althergebrachtem führen könne. Dies gelte auch für die Datenbank zum Vergleich von Waren und Dienstleistungen, die intern im HABM bereits zur Verfügung stehe und in der ersten Hälfte 2010 auch den Nutzern des Systems bereitgestellt werden solle. Das HABM entgegnete auf die Bedenken, dass fallbezogene Stellungnahmen weiterhin zu abweichenden Einzelfallentscheidungen führen können.

Ziel des HABM ist es, die Bearbeitungszeiten weiter zu senken. Dies gilt insbesondere für Widerspruchsverfahren, nach wie vor das Sorgenkind mit weit längeren Laufzeiten als geplant. Hier hat das HABM einen Maßnahmenkatalog beschlossen, der ihm ermöglichen soll, im Jahre 2010 8.500 Entscheidungen zu erlassen - etwa doppelt so viele wie 2009. Unter anderem wurden vier Dienststellen mit je 20 reinen Widerspruchsprüfern gegründet, zum Teil andernorts wegrationalisierte Mitarbeiter oder auch neu eingestellte Juristen ohne Erfahrung im Gewerblichen Rechtsschutz. Diese Mitarbeiter erhalten eine zwei Wochen dauernde Einführung und anschließend wöchentliches Training. Sie werden bereits nach vier Wochen mit dem Abfassen von Widerspruchsentscheidungen befasst, anfangs aber nur bei einfach gelagerten Fällen und unter Begleitung durch einen erfahrenen Prüfer. Die Teilnehmer äußerten sich wiederum skeptisch zu der Tiefe des Verständnisses bei derart ausgebildetem Personal; das Jahr 2010 wird zeigen müssen, ob sich die hoch gesteckten Ziele des HABM ohne Qualitätsverlust erreichen lassen.

Ansonsten gilt bei Anträgen aller Art wie Umwandlungsanträgen oder Anträgen auf Eintragung einer Rechtsänderung ein strenges Chronologieprinzip, das das HABM als "FIFO" bezeichnet: First In - First Out. Die Vorgänge des Amtes erlauben insofern schwerlich eine schnellere Bearbeitung dringender Fälle. Allerdings sollten die für entsprechende Anträge geplanten Bearbeitungszeiträume den Bedürfnissen der Benutzer Rechnung tragen. So sollen Verlängerungen und Rücknahmen binnen einer und alle anderen Anträge binnen drei Wochen bearbeitet werden. Dieses Ziel ist freilich noch nicht durchgehend erreicht.

Schließlich wurden auch einige Fragen zum Verfahren und zu konkreten Rechtsproblemen besprochen, wozu auf seiten des Amtes insbesondere Vincent O'Reilly, Direktor der DIPP Abteilung (Department for IP Policy) und Ralph Pethke (Leiter des Service 4 der Hauptabteilung Marken) Stellung nahmen. Die entsprechenden Ergebnisse seien hier stichpunktartig festgehalten:

- (a) Angestellte, die als Vertreter auftreten, brauchen im Normalfall keine Vollmacht; bei begründeten Zweifeln wird das Amt jedoch nach wie vor auf der Vorlage einer Vollmacht bestehen.
- (b) Bei der Zustellung von Mitteilungen und Entscheidungen des Amtes durch Fax gilt nach wie vor, dass das Amt seinen internen Faxlog, gekoppelt mit dem Faxbericht, als Beweis der ordnungsgemäßen Zustellung sieht; die Beweislast,

dass die Mitteilung nicht oder unvollständig eingegangen ist, liegt insoweit beim Verfahrensbeteiligten.

- (c) Das HABM hält auch weiterhin, trotz teilweise abweichender Rechtsprechung und Praxis in den Mitgliedstaaten - insbesondere im Vereinigten Königreich - daran fest, dass die Angabe aller Klassenüberschriften der Aufnahme aller in die Klasse fallenden Waren und Dienstleistungen entspricht. Hierzu mag es natürlich sein, dass im Rahmen der Studie der Kommission zum Markenrecht in Europa Anregungen zu einer veränderten Praxis oder Rechtslage gegeben werden.
- (d) Die Kriterien, nach denen in Widerspruchsverfahren Fristverlängerungen gewährt werden, sind sehr unterschiedlich. Hier wird das Amt weiterhin an einer größeren Vereinheitlichung arbeiten. Generell ist es nicht Amtspraxis, für die Gewährung einer Fristverlängerung zu verlangen, dass der Antragsteller vorlegt, was er bereits an Beweisen zusammengetragen hat.
- (e) Bekanntlich wird die Widerspruchsgebühr erstattet, wenn die angemeldete Marke während der cooling-off Frist zurückgenommen wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anmeldemarke eine IR-Benennung der EU ist und dadurch wegfällt, dass die Basismarke zurückgenommen wird. Diese Fälle werden vom Amt wie die Zurückweisung der Anmeldemarke behandelt, bei der die Widerspruchsgebühr auch nicht erstattet wird.
- (f) Das Fehlen absoluter Schutzhindernisse muss nach weiterhin bestehender Auffassung des HABM für den Anmelde- wie auch den Eintragungszeitpunkt nachgewiesen sein. Die gegenteilige Entscheidung des Gerichts (vormals: Gerichts erster Instanz) in der Sache *Flugbörse* ist Gegenstand einer Beschwerde zum EuGH¹.
- (g) Zur Verbreitung der Englischkenntnisse innerhalb der EU - also ob etwa englische Begriffe in Schweden oder den Niederlanden auch automatisch beschreibend sind - gibt es keine ganz einheitliche Praxis; auch die Kammern des Gerichts haben hierzu abweichend entschieden. Die Prüfungsrichtlinien des Amtes enthalten hierzu ansatzweise Anleitung; im Übrigen ist es aber eine Frage, die im Einzelfall mit Blick auf die konkreten Waren und Dienstleistungen beantwortet wird.
- (h) Das Gericht² hat die Amtspraxis bestätigt, wonach die Verkehrsdurchsetzung von Warenbild- und Formmarken für alle Mitgliedstaaten nachgewiesen werden muss (in der Vergangenheit war das Amt hier freilich weniger strikt). Eine Konzentration auf die bevölkerungsreichsten Länder ist nicht zulässig, auch wenn diese über 70% der Gesamtbevölkerung der EU erfassen. Allerdings bleibt es möglich, bei parallelen Marktdaten auch auf eine ähnliche Durchsetzung bei den Verbrauchern zu schließen, wenn diese beispielsweise nur für einen Mitgliedstaat mittels Verkehrsumfrage dargelegt wurde. Eine Anleitung des HABM - genereller Art oder in konkreten Fällen - zu den Anforderungen, die nach seiner Auffassung eine Verkehrsumfrage zu erfüllen hat, werden freilich nicht gegeben.

¹ Vgl. EuG Entscheidung vom 3.6.2009, T-189/07; anhängig vor EuGH unter C-332/09 P. S. auch EuGH, Beschluss vom 5.10.2004, C-192/03 P; Slg. 2004, I-8993 – BSS, Rn 39, 40.

² *Bounty* - T-28/08, 8.7.2009, *Lange Uhr* - T-152/07 v. 14.9.2009; s. aber auch *Deere*, T-137/08 v. 28.10.2009.

- (i) Allerdings sollte in Fällen, in denen eine Bild- oder Formmarke zurückgewiesen oder nichtig erklärt wird und sich aus der Entscheidung ergibt, dass die Nachweise nur für bestimmte Mitgliedstaaten nicht ausreichend waren, die Umwandlung für die übrigen Mitgliedstaaten möglich sein. Die Eintragungsbehörden der betreffenden Mitgliedstaaten müssen dann gesondert das Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung prüfen.
- (j) Das Gericht hat widersprüchliche Kriterien aufgestellt, unter welchen Umständen ein nicht eingetragenes älteres Recht im Sinne des Artikel 8 Abs. 4 GMV lediglich örtlicher Natur ist³. Das HABM hält an seiner hergebrachten Praxis zu diesem Punkt fest, die aus den Prüfungsrichtlinien ersichtlich ist und in *Generaloptica* bestätigt wurde.
- (k) Die Randbemerkung des EuGH in der Rechtssache *Bainbridge* (C-234/06 P), wonach die Benutzung einer eingetragenen Marke nicht zugleich rechtserhaltende Benutzung einer anderen eingetragenen Marke sein könne, versteht das Amt nicht so, dass die Kriterien des Artikel 15 GMV - also ob die veränderte Form eine Veränderung des Unterscheidungsgehalts darstellt - ausgehebelt seien. Sie sei vielmehr im Kontext des konkreten Falls zu verstehen. Grundsätzlich sei die Frage, ob die benutzte Form zugleich eingetragen sei, für die rechtserhaltende Benutzung unerheblich.

Wie in den Vorjahren fand am Vorabend ein gemeinsames Abendessen statt und lud das HABM die Besucher am Tag selbst zum Mittagessen. Dies gab den Beteiligten Gelegenheit, sich auch informell auszutauschen, und steckte den kooperativen, konstruktiven und entspannten Rahmen, in dem der Deutsche Tag erneut abgehalten wurde. Herzlicher Dank gebührt insofern den Organisatoren, insbesondere Beate Schmidt vom HABM und Dr. Petra Weitzel vom DPMA, ohne die die Veranstaltung nicht denkbar wäre.

³ EuG, Urteil vom 24.3.2009, T-318/06 – GENERAL OPTICA/Generalóptica, Rn 33-41; GRUR Int 2009, 729 einerseits; EuG, Urteil vom 16.12.2008, T-225/06 ua – BUD/BUD, Rn 160-182 (nicht rechtskräftig) andererseits.