

GEMEINSAME MITTEILUNG

**ZUR AUSLEGUNG DES SCHUTZUMFANGS
DER KLASSENÜBERSCHRIFTEN DER
KLASSIFIKATION VON NIZZA
(VORMALS ZUR ANWENDUNG VON
„IP TRANSLATOR“)**

MÄRZ 2022

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	1
2	HINTERGRUND	1
3	BEGRIFFSVERZEICHNIS	3
4	SCHUTZUMFANG VON MARKEN, DIE VOLLSTÄNDIGE NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN ENTHALTEN	4
4.1	Auslegung des Schutzzumfangs eigener Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch die Ämter für geistiges Eigentum	4
4.2	Auslegung des Schutzzumfangs von Unionsmarken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch die nationalen Ämter für geistiges Eigentum	5
4.3	Auslegung des Schutzzumfangs nationaler Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch das EUIPO	5
Anlagen 1 und 2	Informationen über die von BG, RO und dem EUIPO unternommenen Maßnahmen zur Klärung des Schutzzumfangs von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten	6

1 Einleitung

Im Dezember 2015 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat das Reformpaket für Unionsmarken. Die Reform umfasste die Richtlinie (EU) 2015/2436 (im Folgenden „Markenrichtlinie“) und die Verordnung (EU) 2017/1001 (im Folgenden „Unionsmarkenverordnung“), mit denen die Harmonisierung des Markenrechts in der Europäischen Union weiter vorangetrieben werden sollte. Vor dem Hintergrund der Umsetzung der Markenrichtlinie in nationales Recht und Inkrafttreten der Unionsmarkenverordnung sowie zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit bietet diese Gemeinsame Mitteilung eine Orientierungshilfe zur Auslegung des Schutzzumfangs von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten (vormals *Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“*).

2 Hintergrund

Am 19. Juni 2012 erließ der Gerichtshof ein Urteil in der [Rechtssache C-307/10](#) „IP Translator“, das Antworten auf Fragen zur Verwendung der in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe enthielt. Eine der drei dem Gericht gestellten Fragen und dessen Antwort lautete:

Ist es im Rahmen der Richtlinie 2008/95 erforderlich oder zulässig, eine solche Verwendung der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation entsprechend der Mitteilung Nr. 4/03 auszulegen?

„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, klarstellen muss, 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.“

Angesichts der Auswirkungen des Urteils auf die damalige europäische Klassifizierungspraxis und die Auslegung des Schutzzumfangs, der durch die Verwendung der in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe gewährt wird, wurde deutlich, dass eine harmonisierte Auslegung des Urteils durch die Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, das Benelux-Amt für geistiges Eigentum und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (im Folgenden zusammen „Ämter für geistiges Eigentum“) für mehr Transparenz, Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit sowohl für die zuständigen Behörden als auch für die Wirtschaftsteilnehmer sorgen würde. Die Ämter für geistiges Eigentum und die Nutzerverbände bekundeten ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei einer solchen Initiative und führten eine Reihe von Sitzungen und fruchtbaren Diskussionen zu den verschiedenen Bereichen des Urteils durch.

Aus den umfangreichen Anstrengungen der Ämter für geistiges Eigentum und der Nutzerverbände ging die ***Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“ v1.2*** hervor, die eine Übersicht darüber bot, wie die einzelnen Ämter mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gerichtsurteils umgingen, insbesondere mit Blick auf die oben stehende Frage.

Gemäß Artikel 39 Absatz 5 Markenrichtlinie und Artikel 33 Absatz 5 Unionsmarkenverordnung gilt:

*„Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, **die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind**. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden können, die nicht darunter erfasst werden können.“*

Vor dem Hintergrund der Änderungen in der Markenrichtlinie und der Unionsmarkenverordnung wurde die *Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“* von den Ämtern für geistiges Eigentum und den Nutzerverbänden überarbeitet. Insbesondere wurden Informationen über den Schutzzumfang vollständiger Nizzaer Klassenüberschriften aktualisiert, veraltete Tabellen entfernt, Begriffe geklärt und Erläuterungen zu den Verfahren einiger Ämter für geistiges Eigentum bereitgestellt. Schließlich wurde der Titel der Gemeinsamen Mitteilung geändert, um den Inhalt des Dokuments besser widerzuspiegeln.

Der Überblick über die Verfahren der einzelnen Ämter für geistiges Eigentum befasst sich mit folgenden Themen:

- wie die einzelnen Ämter für geistiges Eigentum den Schutzzumfang ihrer eigenen Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, auslegen;
- wie die einzelnen Ämter für geistiges Eigentum den Schutzzumfang von Unionsmarken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, auslegen;
- wie das EUIPO den Schutzzumfang nationaler Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, auslegt.

3 Begriffsverzeichnis

Für die Zwecke dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

WÖRTLICH: Der Schutzzumfang von Marken, die die Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, wird so ausgelegt, dass er die Waren bzw. Dienstleistungen umfasst, die von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe dieser Klassenüberschriften erfasst sind.

Beispiel: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ (die vollständige Klassenüberschrift der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation) umfasst nur die Waren, die von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind, wie Hosen, Sandalen und Hüte.

WÖRTLICH UND ALPHABETISCHE LISTE: Der Schutzzumfang von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, wird so ausgelegt, dass er die Waren bzw. Dienstleistungen umfasst, die von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe dieser Klassenüberschriften erfasst sind, sowie die von der alphabetischen Liste dieser Klassen erfassten Waren bzw. Dienstleistungen (selbst dann, wenn diese Waren bzw. Dienstleistungen nicht von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe erfasst sind) der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizzaer Klassifikation.

Beispiel: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ (die vollständige Klassenüberschrift der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation) umfasst neben den Waren, die von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind, auch die von der alphabetischen Liste der Klasse 25 erfassten Waren, selbst dann, wenn diese Waren nicht von der wörtlichen Bedeutung von „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ erfasst sind, wie Taschen zum Aufnähen auf Kleidung, Absätze für Schuhe, Hutunterformen, sofern diese in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizzaer Klassifikation aufgeführt waren.

WÖRTLICH, ALPHABETISCHE LISTE UND ANDERE BEGRIFFE (Nizzaer Klassenüberschriften umfassen alle Waren bzw. Dienstleistungen der Klasse): Der Schutzzumfang von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, wird so ausgelegt, dass er die Waren bzw. Dienstleistungen umfasst, die von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe dieser Klassenüberschriften erfasst sind, und die von der alphabetischen Liste dieser Klassen erfassten Waren bzw. Dienstleistungen (selbst dann, wenn diese Waren bzw. Dienstleistungen nicht von der wörtlichen Bedeutung der Oberbegriffe erfasst sind) der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizzaer Klassifikation sowie sämtliche sonstigen in der betreffenden Klasse enthaltenen Begriffe, auch wenn diese nicht auf der jeweiligen alphabetischen Liste aufgeführt waren.

Beispiel: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ (die vollständige Klassenüberschrift der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation) umfasst neben den Waren, die von der wörtlichen Bedeutung des jeweiligen Begriffs erfasst sind, und den von der alphabetischen Liste der Klasse 25 (der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizzaer Klassifikation) erfassten Waren, selbst dann, wenn diese Waren nicht von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ erfasst sind, auch sämtliche sonstigen Begriffe, die zu dieser Klasse gehören, aber nicht auf der alphabetischen Liste aufgeführt waren, wie Stiefelmanschetten.

4 Schutzzumfang von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten

4.1 Auslegung des Schutzzumfangs eigener Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch die Ämter für geistiges Eigentum

Ämter für geistiges Eigentum	Vor „IP Translator“ angemeldete Marken	Nach „IP-Translator“ und vor Umsetzung der Markenrichtlinie/der Unionsmarkenverordnung angemeldete Marken	Nach Umsetzung der Markenrichtlinie/der Unionsmarkenverordnung angemeldete Marken
AT	wörtlich	wörtlich	wörtlich
BG	wörtlich, alphabetische Liste und andere Begriffe	wörtlich ¹	wörtlich
BOIP	wörtlich	wörtlich	wörtlich
CY	wörtlich	wörtlich	wörtlich
CZ	wörtlich	wörtlich	wörtlich
DE	wörtlich	wörtlich	wörtlich
DK	wörtlich	wörtlich	wörtlich
EE	wörtlich	wörtlich	wörtlich
ES	wörtlich	wörtlich	wörtlich
EUIPO	wörtlich ¹	wörtlich	wörtlich
FI	wörtlich ²	wörtlich	wörtlich
FR	wörtlich	wörtlich	wörtlich
GR	wörtlich, alphabetische Liste und andere Begriffe	wörtlich	wörtlich
HR	wörtlich	wörtlich	wörtlich
HU	wörtlich, alphabetische Liste und andere Begriffe	wörtlich und alphabetische Liste	wörtlich ³
IE	wörtlich	wörtlich	wörtlich
IT	wörtlich, alphabetische Liste und andere Begriffe	wörtlich ⁴	wörtlich
LT	wörtlich und alphabetische Liste	wörtlich	wörtlich
LV	wörtlich	wörtlich	wörtlich
MT	wörtlich	wörtlich	wörtlich
PL	wörtlich	wörtlich	wörtlich
PT	wörtlich	wörtlich	wörtlich
RO	wörtlich ¹	wörtlich ¹	wörtlich
SE	wörtlich	wörtlich	wörtlich
SI	wörtlich	wörtlich	wörtlich
SK	wörtlich	wörtlich	wörtlich

(1) Siehe Anlage 1 (BG, RO) und Anlage 2 (EUIPO) für Informationen über spezifische Maßnahmen der Ämter für geistiges Eigentum.

(2) Nach der Umsetzung der Markenrichtlinie wurde eine Übergangsfrist festgelegt, in der die Inhaber von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten und vor dem 1. Oktober 2012 angemeldet wurden, den am Anmeldetag vorgesehenen Schutzzumfang festlegen können. Diese weitere Spezifizierung muss über einen gesonderten Antrag erfolgen, und zwar **spätestens an dem Tag, an dem der Antrag auf Verlängerung der Marke zum ersten Mal nach der Umsetzung der Markenrichtlinie eingereicht wird** (d. h. ab dem 1. Mai 2019 und bis zum 31. Oktober 2029, einschließlich der Frist für die verspätete Einreichung des Antrags auf Verlängerung). Nach einer solchen Verlängerung sind die von der Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen nur wörtlich auszulegen.

(3) Die Markenrichtlinie wurde zum 1. Januar 2019 umgesetzt.

(4) ab 20. Mai 2014.

4.2 Auslegung des Schutzzumfangs von Unionsmarken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch die nationalen Ämter für geistiges Eigentum

Unionsmarken unabhängig vom Anmeldetag

Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen.

4.3 Auslegung des Schutzzumfangs nationaler Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten, durch das EUIPO

Vor „IP Translator“
angemeldete Marken

Nach „IP Translator“
angemeldete Marken

Nationalen Marken ist der ihnen von den nationalen Ämtern zugewiesene Schutzzumfang zu gewähren, **es sei denn**, die nationalen Ämter legen die Klassenüberschriften so aus, dass sie alle Waren bzw. Dienstleistungen in der Klasse umfassen.

In diesem Fall wird die nationale Marke, die Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthält, dahin ausgelegt, dass sie neben der Klassenüberschrift im „wörtlichen“ Sinne auch die alphabetische Liste der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizzaer Klassifikation umfasst.

Begriffe der Klassenüberschriften sind wörtlich auszulegen.

Anlage 1 Informationen über die von den nationalen Ämtern für geistiges Eigentum von BG und RO unternommenen Maßnahmen zur Klärung des Schutzzumfangs von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten und vor der Umsetzung der Markenrichtlinie angemeldet wurden

- **BG:**

Das Amt für geistiges Eigentum bietet Markeninhabern die Möglichkeit, durch eine **Erklärung** den Schutzzumfang **anzugeben**, der am Anmeldetag beabsichtigt war (gilt für Marken, die nach „IP-Translator“ und vor der Umsetzung der Markenrichtlinie angemeldet wurden). Daher können Markeninhaber verlangen, dass Waren bzw. Dienstleistungen, die auf der alphabetischen Liste aufgeführt sind, und andere in der jeweiligen Klasse enthaltenen Begriffe hinzugefügt werden.

Wird keine entsprechende Erklärung abgegeben, sind die Waren bzw. Dienstleistungen, die von der nach „IP-Translator“ und vor der Umsetzung der Markenrichtlinie angemeldeten Marke erfasst sind, ausschließlich wörtlich auszulegen.

- **RO:**

Während eines zweieinhalbmonatigen Übergangszeitraums (vom 13. Juli 2020 bis zum 30. September 2020) konnten Inhaber von für die Gesamtheit der Nizzaer Klassenüberschriften eingetragenen Marken durch eine **Erklärung angeben**, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der vollständigen Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen in der alphabetischen Liste für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Ausgabe der Nizzaer Klassifikation aufgeführt waren.

Darüber hinaus hatten Markeninhaber in Bezug auf Marken, die nach „IP Translator“ (nach dem 22. Juni 2012) und vor der Umsetzung der Markenrichtlinie (vor dem Inkrafttreten des *Gesetzes Nr. 112/2020* am 13. Juli 2020 zur Änderung des *Gesetzes Nr. 84/1998*) angemeldet wurden, die Möglichkeit, **in der Anmeldung selbst** anzugeben, dass der Schutzzumfang auch die alphabetische Liste umfassen sollte.

Marken, für die innerhalb der oben (im ersten Absatz) genannten Frist keine Erklärung eingereicht wurde oder für die keine Spezifikation im genannten Sinn (zweiter Absatz) abgegeben wurde, gelten nur für diejenigen Waren bzw. Dienstleistungen, die von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind.

Anlage 2 Informationen über die vom EUIPO unternommenen Maßnahmen zur Klärung des Schutzzumfangs von Marken, die vollständige Nizzaer Klassenüberschriften enthalten und vor „IP-Translator“ angemeldet wurden

- **EUIPO:**

Während eines sechsmonatigen Übergangszeitraums (vom 23. März 2016 bis zum 24. September 2016) konnten Markeninhaber durch eine **Erklärung** den zum Anmeldetag beabsichtigten Schutzzumfang der Marke **angeben** (galt für Marken, die vor dem 22. Juni 2012 angemeldet worden waren). Die Inhaber von Unionsmarken, die in Bezug auf die vollständige Überschrift einer Nizzaer Klasse eingetragene sind, konnten erklären, dass es am Anmeldetag ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen in der alphabetischen Liste für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Ausgabe der Nizzaer Klassifikation aufgeführt sind.

Unionsmarken, für die innerhalb der oben genannten Frist keine Erklärung eingereicht wurde, gelten nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind.