

DER TITELSCHUTZ ANZEIGER

Deutschlands führendes Spezialmedium für Titelschutz

Für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, digitale Medien, Hörfunk, TV, Film und Software

Markenrecht: Folgen von „IP Translator“ - Anmeldestrategie anpassen von Dr. Frank Remmert

Nach dem als „Erdbeben“ bezeichneten Urteil des EuGH vom 19.06.2012 „IP Translator“ zu den Anforderungen an die Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen (DL) bei Markenmeldungen liegen erste Entscheidungen von Markenämtern und Gerichten vor, die zeigen, wie das EuGH-Urteil umgesetzt wird.

Wer eine Marke anmeldet, kann die in einer Waren-/DL-Klasse vorgegebenen Oberbegriffe wie z.B. „Werbung“ in der Klasse 35 oder konkrete unter die Oberbegriffe fallende Waren oder DL (im Beispielsfall: „Werbung über das Internet“) wählen. Bei den konkreten Begriffen kann der Anmelder wiederum wählen: Er kann entweder auf eine alphabetische, vom Markenamt zur Verfügung gestellte Liste zurückgreifen oder die konkreten Waren/DL selbst formulieren. Letzteres birgt die Gefahr, dass die konkreten Begriffe vom Wortlaut nicht unter die Oberbegriffe der gewählten Klasse fallen oder zu unbestimmt sind und die Markenmeldung vom Markenamt entsprechend beanstandet wird. Das Problem bei den Oberbegriffen besteht nämlich darin, dass diese eine

Klasse nicht immer vollständig abdecken, sondern in der alphabetischen Liste auch solche konkreten Waren / DL enthalten sind, die sich einem der Oberbegriffe vom Wortlaut her nicht zuordnen lassen.

IP-Translator-Urteil des EuGH:

Im Sommer letzten Jahres hat der EuGH bei der Angabe der Waren / DL ein bahnbrechendes Urteil erlassen (Urteil v. 19.06.2012 – C-307/10 – IP Translator) und bekräftigt, dass das Verzeichnis der Waren und DL klar und eindeutig sein muss. Einige der vorgegebenen Oberbegriffe genügen diesem Anspruch, andere nicht (wobei das Gericht offen lässt, welche nicht). Bahnbrechend an dem Urteil war, dass die bisher eher großzügige Praxis des EU-Markenamtes, wonach mit Angabe der in einer Klasse vorgegebenen Oberbegriffe „automatisch“ die jeweiligen in der alphabetischen Liste enthaltenen konkreten Waren / DL mit umfasst sind (auch wenn sie sich nicht unter die Oberbegriffe einordnen ließen), für unzulässig befunden wurde. Diese Praxis sei nicht hinreichend klar und eindeutig.



Dr. Frank Remmert
REMMERT SON Rechtsanwälte, München, www.iplegal.de

Reaktionen der Markenämter:

Das EU-Markenamt hat sofort nach Bekanntwerden des EuGH-Urteils reagiert und die Anmeldepraxis für künftige Fälle umgestellt (Mitteilung Nr. 2/12 vom 21.06.2012, siehe http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decision-President/com_2_12.pdf.) Fortan muss der Anmelder angeben (z.B. durch Ankreu-

zen eines Häkchens), ob er bei Verwendung der Oberbegriffe wie z.B. Werbung in der Klasse 35 komplett die jeweiligen Waren / DL aus der alphabetischen Liste will oder nicht, um dem Anspruch an Klarheit und Eindeutigkeit gerecht zu werden. Erklärt sich der Anmelder insoweit nicht, sind – wie bisher nach deutscher Praxis auch – nur solche konkreten Waren / DL erfasst, die vom Wortlaut her unter den jeweiligen Oberbegriff fallen.

Weiter auf Seite 3

INHALT	SEITE
TITELÜBERSICHT.....	2
TITELSCHUTZANZEIGEN: NEUE TITEL GESCHÜTZT	5-7
IMPRESSUM	7

Die 24 neuen Titel dieser Woche

A Appshot aquaristik - Aktuelle Süßwasserpraxis	G Gartenteich - Das Wassergarten- Magazin	M Makro Strategie Investor Makro Strategie Investor Kapitalerhalt und Vermögensaufbau auch in der kommenden Rezession
B be part of electronic art Brautraub	H harmonisch elektronisch	P Pan.720°
C caridina - Garnele, Krebs & Co.	L LUST AUF BERLIN LUST AUF DORTMUND LUST AUF DÜSSELDORF LUST AUF ESSEN LUST AUF HAMBURG LUST AUF KÖLN LUST AUF MÜNCHEN	R (R) echt clever!
D Der Mann fürs Leben Die Steuerfahnder Dubai Force		T Technition terroristik - das Magazin THE GERMANS

Die nächste Ausgabe erscheint am

Der Titelschutz Anzeiger

14.05.2013, Woche 20, Nr. 1123
Anzeigenschluss: 10.05.2013, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel

04.06.2013, Woche 23, Nr. 1126
Anzeigenschluss: 31.05.2013, 10 Uhr



FÜR FRÜHAUFSTEHER

Die aktuelle Print-Ausgabe des
TITELSCHUTZ ANZEIGER jeden Dienstag im
Pdf-Format. Jetzt eintragen unter:

WWW.TITELSCHUTZANZEIGER.DE

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sieht dagegen keine Veranlassung, die bisherige Praxis bei nationalen Anmeldungen zu ändern (Pressemitteilung vom 12.11.2012, siehe http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/hinweis_ip_translator_urteil/index.html) und weist bei der neuen Praxis des EU-Markenamtes – zu Recht – auf Bedenken hin. Denn eine Beanspruchung sämtlicher Waren / DL aus der jeweiligen Klasse könnte unter Umständen zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzzumfangs auf von der Summe der Oberbegriffe nicht umfasste Waren / DL führen. Es ist aber ein eiserner Grundsatz im Markenrecht, dass angemeldete oder eingetragene Waren / DL im Nachhinein nicht erweitert werden dürfen.

Für Anmelder einer deutschen Marke bleibt es somit dabei, dass grundsätzlich die Auslegung darüber entscheidet, ob eine konkrete Ware oder DL vom Wortlaut eines gewählten Oberbegriffes erfasst ist oder nicht. Anmelder, die Waren / DL einer Klasse beanspruchen wollen, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch begrifflich nicht durch die Summe der Oberbegriffe der jeweiligen Klasse erfasst sind, müs-

sen diese klar und eindeutig (zusätzlich) angeben. Dasselbe gilt für international über die WIPO angemeldete IR-Marken laut Mitteilung der WIPO vom 23.11.2012, siehe Information Notice 23/2012, http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2012/madrid_2012_23.pdf.

Urteil des EuG vom 31.01.2013:

Nummehr liegt auch erstmals ein Urteil des EuG (Urteil v. 31.01.2013 – T 66/11 – *babilu/BABIDU*) vor, das sich mit den Folgen von „IP Translator“ für bereits eingetragene EU-Marken befasst. Das Gericht sichert Marken, die vor der Mitteilung des EU-Markenamtes vom 21.06.2012 eingetragen sind („Alt-Marken“) umfassenden Bestandsschutz zu. Ein Markeninhaber, der alle Oberbegriffe einer Klasse im Register eingetragen hat, genießt auch Schutz für alle Waren / DL der alphabetischen Liste, auch wenn die Eintragung vor Inkrafttreten der Mitteilung Nr. 2/12 vom 21.06.2012 erfolgt ist. In dem konkreten Fall standen sich die Zeichen „*babilu*“ und „*BABIDU*“ gegenüber. Die ältere EU-Marke „*BABIDU*“ war für alle Oberbegriffe der Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung,

Büroarbeiten) eingetragen, die jüngere Marke „*babilu*“ für „Bereitstellung von Auktionen und Versteigerungen im Internet“ in Klasse 35. Das EuG bestätigt eine Verwechslungsgefahr und nahm insbesondere eine Identität der wechselseitigen Dienstleistungen in der Klasse 35 an. Da die ältere Marke für alle Oberbegriffe eingetragen ist, bestehe Identität, da alle konkreten Dienstleistungen aus der Klasse 35 „automatisch“ erfasst sind. Das Gericht geht davon aus, dass mit Benennung aller Oberbegriffe auch alle Waren / DL erfasst sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in der Klasse 35 enthalten waren.

Praxishinweis: Anmeldestrategie an neue Rechtslage anpassen

Die neue Praxis des EU-Markenamtes, wonach ausdrücklich zu erklären ist, ob die alphabetische Liste der jeweiligen Klasse umfasst ist oder nicht, hat Vor- und Nachteile, die bei der Anmeldestrategie zu berücksichtigen sind. Es empfiehlt sich daher nicht, „blind“ ein möglichst breites Spektrum und alle konkreten Waren / DL aus der alphabetischen Liste zu akzeptieren, weil dies das Risiko einer (zumindest teilweisen) Zurückweisung durch das EU-Marken-

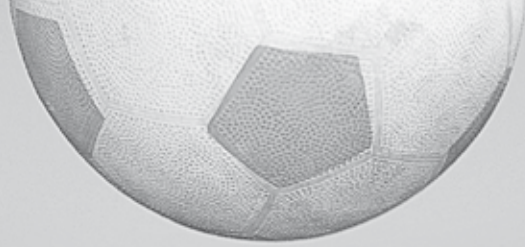
amt oder eines Widerspruchs Dritter gegen die Markenmeldung erhöhen kann. Später droht sogar die teilweise Markenlöschung, wenn die Marke für bestimmte konkrete Waren / DL nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist nicht benutzt worden ist. Vielmehr kann nur im jeweiligen Einzelfall entschieden werden, ob die Beanspruchung von konkreten Waren / DL der alphabetischen Liste für die Markenstrategie sinnvoll ist oder nicht. Entscheidend muss sein, welche konkreten Waren / DL mit der Marke benutzt werden sollen. Hier kann sich empfehlen, Oberbegriffe mit dem klarstellenden Zusatz „insbesondere ...“ zu benutzen, dem dann die einzelnen unter den Oberbegriff fallenden Waren / DL nachfolgen sollten, die für die Marke besonders wichtig sind.

Inhaber von „Altmarken“ können aufatmen. Hier hat das EuG mit Urteil vom 31.01.2013 für Klarheit gesorgt und festgehalten, dass diese bereits vor der Mitteilung des EU-Markenamtes vom 21.06.2012 eingetragene Marken durch die neue restriktivere Praxis des EU-Markenamtes keine Nachteile erfahren dürfen. Problematisch bleibt indes,

Weiter auf Seite 5

**Top News aus Werbung,
Marketing und Medien**

www.new-business.de



WERDEN SIE TEAMPLAYER.



© Tom Koene

Mit **ÄRZTE OHNE GRENZEN** helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund 60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfliktgebieten – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt:

www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten

Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationen

- zur Mitarbeit im Projekt
- über **ÄRZTE OHNE GRENZEN**
- zu Spendenmöglichkeiten

Name

Anschrift

E-Mail

ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00



MEDECINS SANS FRONTIERES
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
Träger des Friedensnobelpreises

1105/001

dass auch nach EuG eine unzulässige Erweiterung des Waren / DL-Verzeichnisses vorliegen könnte, wenn eine Ware / DL der jeweiligen Klasse nicht unter einem der Oberbegriffe fällt. Dass dies mit einem grundlegenden Prinzip des Markenrechts nicht vereinbar ist, hat das DPMA in seiner Mitteilung vom 12.11.2012 zu Recht kritisiert. Bemerkenswert ist auch, dass das EuG offenbar kein Problem darin sieht, die

„Bereitstellung von Auktionen und Versteigerungen“ unter die Oberbegriffe „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ einzuordnen und eine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen anzunehmen.

Für Altmarken ist sogar zu erwägen, einzelne konkrete Waren / DL, die man nicht (mehr) benötigt, aus dem Register streichen zu

lassen, um etwa das Risiko einer Kollision mit älteren Marken zu verringern oder dem Risiko eines Verfalls zu entgehen. Im Gegensatz zur Erweiterung ist eine nachträgliche Einschränkung des Waren / DL-Verzeichnisses durch teilweisen Verzicht jederzeit möglich. Mit der Benennung nur der Oberbegriffe lässt sich nach wie vor eine Klasse nicht vollständig abdecken. Für Anmelder, die dies aber durch die Nennung

von wenigen Oberbegriffen erreichen wollen, wird derzeit auf internationaler Ebene eine Lösung entwickelt, die noch im Lauf des Jahres 2013 zur Verfügung stehen soll.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

**aquaristik - Aktuelle Süßwasserpraxis
caridina - Garnele, Krebs & Co.
Gartenteich - Das Wassergarten-Magazin
terrarium - das Magazin**

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbesondere Printmedien (Zeitschriftentitel), Bild-, Daten- und Tonträger sowie elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

**Dähne Verlag GmbH,
Am Erlengraben 8, 76275 Ettlingen**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Pan.720°

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bücher und alle Printmedien.

**Pan.Stream AG,
Via Vedreggio 16 a, 6963 Pregassona - SCHWEIZ**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

**LUST AUF DÜSSELDORF
LUST AUF DORTMUND
LUST AUF MÜNCHEN
LUST AUF HAMBURG
LUST AUF BERLIN
LUST AUF KÖLN
LUST AUF ESSEN**

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

**osicom GmbH,
Achenbachstraße 20, 40237 Düsseldorf**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Dubai Force

in allen Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen, Abwandlungen, Abkürzungen, Untertiteln, sowie Kombinationen und Wortverbindungen für alle Medien, insbesondere für alle Printmedien und Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Spiele, Hörfunk, Film, Fernsehen und sonstige audiovisuelle Medien, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, einschließlich CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonstige Mediendienstleistungen und Medienprodukte aller Art, für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, Internet-Seiten und Apps, für Merchandising, Veranstaltungen sowie Dienstleistungen aller Art.

**Jakubowicz & Collegen,
Brienner Straße 21, 80333 München**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für

THE GERMANS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

**Zepterson Verlags GmbH,
Richard-Sorge-Straße 41, 10249 Berlin**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch für:

Die Steuerfahnder

in allen Schreibweisen, Medien und Darstellungsformen.

**Egon F. Freiheit,
Schwarzspechtweg 40, 13505 Berlin**

Top News aus Werbung, Marketing und Medien

www.new-business.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Der Mann fürs Leben

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Zusammensetzungen und graphischen Gestaltungsweisen für Druckerzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen sowie sonstige elektronische Medien sowie für Bild-, Ton- und Datenträger.

**Draksal Fachverlag GmbH,
Täubchenweg 8, 04317 Leipzig**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

Appshot

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

**Deutsche Welle Anstalt des öffentlichen Rechts,
Kurt-Schumacher-Straße 3, 53113 Bonn**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

Makro Strategie Investor

Makro Strategie Investor Kapitalerhalt und Vermögensaufbau auch in der kommenden Rezession

in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen, Abkürzungen, Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen, Schreibweisen und mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Hörfunk, Fernsehen, Film, elektronische und digitale Medien, Netzwerke, Online- und Offline-Dienste, Internet- und Intranetdienste, einschließlich Off- und Online-Dienstleistungen, sowie sonstige audiovisuelle Medien, Internetseiten und -auftritte, Multi-Media-Anwendungen, Softwareerzeugnisse, CD-Rom, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikation und Telekommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP), Domainbezeichnungen, Merchandising, Veranstaltungen, Aufführungen, Darbietungen, Messen, Kongresse sowie Dienstleistungen aller Art.

**Pauly & Partner,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch für:

be part of electronic art harmonisch elektronisch Technition

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

**BPM e.V.,
Lange Länge 8, 91564 Neuendettelsau**

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten Titelschutz in Anspruch für

(R) echt clever!

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause,
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten Titelschutz in Anspruch für

Brautraub

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Hofstetter, Schurack & Partner, Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, PartG,
Balanstraße 57, 81541 München

Impressum:

DER TITELSCHUTZ ANZEIGER mit DER SOFTWARE TITEL

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG

Nebendahlstr. 16

22041 Hamburg

Fon: (040) 609 009 - 0

Fax: (040) 609 009 - 66

titelschutz-anzeiger@presse-fachverlag.de

www.titelschutzanzeiger.de

Verleger/Herausgeber: Peter Strahlendorf (v.i.S.d.P.) PS

Redaktion/Titelschutz-

anzeigen verantwortlich: Angela Lautenschläger (AL), -61

Redaktion: Ralf Deppe (RD), -80

Erscheinungsweise: wöchentlich (dienstags)

Druckauflage: 3.400

Verbreitete Auflage: 3.100

Der Titelschutz Anzeiger

mit Software Titel: monatlich

Druckauflage: 5.400

Verbreitete Auflage: 5.200

Empfängerkreis: Medienanwälte/Fachjuristen, Justitiare, Geschäftsführer und Entscheider in Verlagen, Hörfunk- und TV-Anstalten, Produzenten von audiovisuellen, digitalen und elektronischen Medien (Film, Fernsehen, Video, Tonträger, Software).

Bezugspreis: Für Empfänger aus dem o.g. Verkehrskreis kostenlos.
p.a. 80,- Euro inkl. Versand, zzgl. USt. (Ausland: zzgl. Versandkosten)

Preis Titelschutzanzeige: Standard mit einem Titel 150,- Euro jeder weitere Titel innerhalb einer Anzeige plus 35,- Euro jeweils zzgl. USt. jeweils Freitag, 10 Uhr
Anzeigenschluss: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 8 vom 1.1.2003

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse, Kto. 1105 212 649, BLZ 200 505 50
Handelsregister HRA 96 228, Ust.-Id-Nr. DE813310785
Druck: Lehmann Offsetdruck GmbH, Gutenbergring 39, 22848 Norderstedt

© 2013 Presse Fachverlag, Hamburg.
Alle Rechte beim Verlag. Auch der auszugsweise Nachdruck oder Vervielfältigungen, die ganze oder teilweise Übernahme der systematischen Einteilung sowie die gewerbliche Nutzung der Adressen- oder Namensmaterialien sind nicht gestattet. Anzeigenentwürfe des Verlages sind urheberrechtlich geschützt. Der Verlag hat die alleinigen Nutzungsrechte für die von ihm erstellten Anzeigen. Übernahme nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Die Rechte für die Nutzung von Artikeln für elektronische Pressepiegel erhalten Sie über die PMG Presse-Monitor GmbH, Tel. 030/28493-0 oder www.presse-monitor.de

Über 57.800 archivierte Titel!
Recherchieren Sie kostenlos unter
www.titelschutzanzeiger.de

FAX-NACHRICHT FÜR DEN PRESSE-FACHVERLAG

TELEFAX: 040/609 009 - 66

VON:	FIRMA:	_____
	NAME:	_____
	ANSCHRIFT:	_____

	TELEFON:	FAX:
	_____	_____
	E-MAIL:	_____

ICH MÖCHTE EINE TITELSCHUTZANZEIGE AUFGEBEN:

Bitte nehmen Sie den folgenden Text in die nächst erreichbare Nummer

- des TITELSCHUTZ ANZEIGER auf.

- des TITELSCHUTZ ANZEIGER mit SOFTWARE TITEL
(Heft Nr. ____) auf.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) ich/wir Titelschutz in Anspruch für

pro Titel bitte eine Zeile

(Adresse)

Preis pro Titelschutzanzeige im Standardformat: € 150,- (zzgl. USt.)

Preis für jeden weiteren Titel innerhalb dieser Anzeige: € 35,- (zzgl. USt.).

DATUM UND UNTERSCHRIFT: _____