



**Gemeinsame Mitteilung zur
gemeinsamen Praxis bei den in den
Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation
enthaltenen Oberbegriffen v1.0,
20. November 2013**

Am 19. Juni 2012 erließ der Gerichtshof ein Urteil in der [Rechtssache C-307/10 „IP Translator“](#) 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 im Interesse der Eindeutigkeit im Rahmen des Markensystems und für seine Nutzer 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, wird allgemein anerkannt, dass nur durch Zusammenarbeit im Hinblick auf eine harmonisierte Umsetzung dieses Urteils sowohl den zuständigen Behörden als auch den Wirtschaftsteilnehmern Rechtssicherheit gegeben wird.

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 Angabe der Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung einer Eintragung und um die Entwicklung einheitlicher Kriterien, die Gegenstand einer späteren Gemeinsamen Mitteilung sein werden.

Was die zweite Frage betrifft, so haben die Markenämter der Europäischen Union bereits alle in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe geprüft, um festzustellen, welche Oberbegriffe ein hinreichendes Maß an Klarheit und Genauigkeit aufweisen. Aus dieser Prüfung ging hervor, dass die nachstehend genannten 11 Oberbegriffe nicht klar und genau sind und somit nicht ohne eine weitere Spezifizierung zulässig sind. Die übrigen Oberbegriffe gelten als zulässig. Des Weiteren legten die

Markenämter für jeden dieser 11 unzulässigen Oberbegriffe der Nizzaer Klassenüberschriften fest, aus welchen Gründen diese nicht für klar und genau befunden werden.

Die Anwendung* erfolgt binnen 3 Monaten nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Gemeinsamen Mitteilung. In Ausnahmefällen kann dieser Zeitraum um weitere 3 Monate verlängert werden.

Die Markenämter sind übereingekommen, dass das Urteil nicht rückwirkend gelten und somit das Register nicht von Amts wegen im Hinblick auf Eintragungen, die vor der Anwendung dieser Mitteilung einen oder mehrere dieser unzulässigen 11 Oberbegriffe enthielten, geändert werden soll.

Tools wie [TMclass](#) unterstützen die Suche nach und die Identifikation von zulässigen Begriffen.

Zu der dritten Frage bietet die [„Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von IP Translator“](#) eine Übersicht darüber, wie die Markenämter der Europäischen Union mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der Umsetzung des besagten Gerichtsurteils umgehen.

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 Berechenbarkeit weiter zu verbessern.

EUROPÄISCHES NETZWERK FÜR MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

* Die Termine für die Anwendung durch die einzelnen Ämter werden bereitgestellt; bei einigen Ämtern verzögert sich die Anwendung jedoch möglicherweise aufgrund rechtlicher Auflagen.

Liste der Ämter, die das Urteil umsetzen:

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

ZULÄSSIGE UND UNZULÄSSIGE OBERBEGRIFFE DER NIZZAER KLASSENÜBERSCHRIFTEN

Bei den Oberbegriffen handelt es sich um die durch Strichpunkte getrennten Ausdrücke in den Klassenüberschriften. Bei Klasse 13 sind dies beispielsweise die vier Oberbegriffe „Schusswaffen“; „Munition und Geschosse“; „Sprengstoffe“; „Feuerwerkskörper“.

Die 197 Oberbegriffe der Nizzaer Klassenüberschriften wurden hinsichtlich der Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit geprüft. 11 dieser Oberbegriffe mangelte es an Klarheit und Eindeutigkeit in Bezug auf den von ihnen gebotenen Schutzzumfang; diese sind somit nicht ohne weitere Spezifizierung zulässig. Die betreffenden Oberbegriffe werden im Folgenden aufgeführt und sind in Fettschrift hervorgehoben.

- Klasse 6 – **Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**
- Klasse 7 – **Maschinen** und Werkzeugmaschinen
- Klasse 14 – Edelmetalle und deren Legierungen sowie **daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren**, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
- Klasse 16 – Papier, Pappe (Karton) und **Waren aus diesen Materialien [Papier und Pappe (Karton)]**, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
- Klasse 17 – Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und **Waren daraus [Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer]**, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
- Klasse 18 – Leder und Lederimitationen sowie **Waren daraus [Leder und Lederimitationen]**, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind
- Klasse 20 – **Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen**
- Klasse 37 – **Reparaturwesen**
- Klasse 37 – **Installationsarbeiten**
- Klasse 40 – **Materialbearbeitung**
- Klasse 45 – **von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse**

In einigen Fällen kann ein Teil eines Oberbegriffs als hinreichend klar und genau gelten, wenn er allein verwendet wird. Beim Oberbegriff „Maschinen und Werkzeugmaschinen“ beispielsweise wäre der Begriff „Werkzeugmaschinen“ für sich genommen zulässig, da er eine bestimmte Warenart beschreibt. In diesen Fällen wird der betreffende Teil des Oberbegriffs durch graue Schriftfarbe abgehoben. Dies gilt jedoch nicht für den Teil „soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“.

Die Gründe, aus denen die 11 Oberbegriffe der Nizzaer Klassenüberschriften nicht als klar und genau gelten, werden nachstehend erläutert.

- Klasse 6 – **Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen und/oder unterschiedlichen Zwecken dienen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.
- Klasse 7 – **Maschinen** und **Werkzeugmaschinen** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff „Maschinen“ keine klare Angabe darüber, welche Maschinen abgedeckt werden. Maschinen können über unterschiedliche Merkmale verfügen oder unterschiedlichen Zwecken dienen, zu ihrer Erzeugung und/oder Verwendung können sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein, sie können unterschiedliche Verbraucher ansprechen, sie können über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden und können daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.
- Klasse 14 – Edelmetalle und deren Legierungen sowie **daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff „daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt oder womit sie plattiert sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen

können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.

- Klasse 16 – Papier, Pappe (Karton) und **Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff „Waren aus diesen Materialien [Papier und Pappe (Karton)], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen und/oder unterschiedlichen Zwecken dienen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.
- Klasse 17 – Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und **Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff „Waren daraus [Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen und/oder unterschiedlichen Zwecken dienen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.
- Klasse 18 – Leder und Lederimitationen sowie **Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff „Waren daraus [Leder und Lederimitationen], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen und/oder unterschiedlichen Zwecken dienen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.

- Klasse 20 – **Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Waren abgedeckt werden: Er gibt nur an, woraus die Waren hergestellt sind, nicht aber, was sie sind. Der Begriff deckt eine breite Palette an Waren ab, die über sehr unterschiedliche Merkmale verfügen und/oder unterschiedlichen Zwecken dienen können, zu deren Erzeugung und/oder Verwendung sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein können, die unterschiedliche Verbraucher ansprechen können, die über unterschiedliche Vertriebskanäle verkauft werden können und die daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.
- Klasse 37 – **Reparaturwesen** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Dienstleistungen erbracht werden: Er gibt nur an, dass es sich um Reparaturleistungen handelt, nicht aber, was repariert werden soll. Da die zu reparierenden Waren über unterschiedliche Merkmale verfügen können, werden die Reparaturleistungen von Dienstleistern mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht und können daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.
- Klasse 37 – **Installationsarbeiten** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Dienstleistungen erbracht werden: Er gibt nur an, dass es sich um Installationsleistungen handelt, nicht aber, was installiert werden soll. Da die zu installierenden Waren über unterschiedliche Merkmale verfügen können, werden die Installationsleistungen von Dienstleistern mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht und können daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.
- Klasse 40 – **Materialbearbeitung** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Dienstleistungen erbracht werden. Sowohl die Art der Bearbeitung als auch das zu bearbeitende Material sind unklar. Diese Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tätigkeiten ab, die von unterschiedlichen Dienstleistern an Materialien mit unterschiedlichen Merkmalen erbracht werden, wobei sehr unterschiedliche technische Fähigkeiten und unterschiedliches Know-how vonnöten sind, und die unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein können.
- Klasse 45 – **von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse** – Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit

bietet dieser Begriff keine klare Angabe darüber, welche Dienstleistungen erbracht werden. Diese Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tätigkeiten ab, die von unterschiedlichen Dienstleistern mit sehr unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und sehr unterschiedlichem Know-how erbracht werden, und können unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.