

Modernere Wiedergabemöglichkeiten von Unionsmarken

Durchführungsverordnung 2017/1431 vom 18. Mai 2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke

von Alexander Schnider, Partner bei GEISTWERT Rechtsanwälte

Nach der Unionsmarkenverordnung ist die Wiedergabe einer Marke mit grafischen Mitteln nicht mehr erforderlich. Voraussetzung blieb und bleibt weiterhin aber freilich, dass es den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit möglich sein muss, den Schutzgegenstand der Marke – und damit ihre wie auch immer geartete konkrete Aufmachung – klar und präzise zu bestimmen, um insofern die entsprechende Rechtssicherheit aufrecht zu erhalten, was insbesondere den Schutzbereich von Marken anbelangt.

In der Vergangenheit sind vor allem kreative Marken an der klaren und präzisen grafischen Wiedergabemöglichkeit entweder gänzlich gescheitert oder sie konnten ihren beabsichtigten Schutzbereich nicht voll entfalten – hier ist zB an Bewegungsmarken zu denken, die bislang sozusagen als Daumenkino in Einzelbildern samt einer allfälligen Beschreibung desjenigen Bewegungsablaufes in Textform angemeldet wurden, für welche der markenrechtliche Schutz begehrt wurde.

In solchen Fällen, in denen ein markenrechtlicher Schutz für eine Kombination aus einem bestimmten Bewegungsablauf und einem anderen Element, wie beispielsweise einer tonalen Abfolge wie etwa einem Jingle, begehrt wurde, ist man bei der ehemaligen grafischen Wiedergabemöglichkeit einer solchen „Multimediamarke“ schnell an Grenzen gestoßen. Hier ist zB an die Frage zu denken, ob bzw wie derjenige einprägsame Teil der TV-Show „Wer wird Millionär“ optimal geschützt werden kann, in dem sich mehrere Scheinwerfer auf den sitzenden Kandidaten richten, was zusätzlich durch einen prägnanten – ja geradezu „dramatischen“ – Jingle untermalt wird.

Die Durchführungsverordnung 2017/1431 vom 18. Mai 2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke (kurz „DV-UM“) modernisiert nun das entsprechende System beim EUIPO und passt es insbesondere an die Gewohnheiten des digitalen Zeitalters an, in welchem Videos, animierte Bilddateien (wie zB die beliebten „Animated Gifs“) und ähnliche Multimedia-Files insbesondere über Social Media und Messenger-Applikationen mit nur einem Mausklick großflächig geteilt und öffentlich verlinkt werden können:

Artikel 3 Abs 1 DV-UM normiert nunmehr, dass eine Unionsmarke *„in einer angemessenen Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie wiedergegeben“* werden muss, *„soweit die Wiedergabe im Register eindeutig, präzise, abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv dargestellt werden kann, damit die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit in die Lage versetzt werden, klar und präzise festzustellen, für welchen Gegenstand dem Inhaber der Marke Schutz gewährt wird.“* In Ergänzung dazu sieht Artikel 3 Abs 2 DV-UM vor, dass eine allfällige zusätzliche Beschreibung der Marke im Einklang mit der Markenwiedergabe stehen muss und den Anwendungsbereich der Marke nicht vergrößern darf – womit der Wiedergabe der Marke im Vergleich zu einer allfälligen zusätzlichen Beschreibung in Textform die entscheidende – nämlich vorrangige und schutzgegenstandsbestimmende! – Bedeutung zukommt

und „Added Matter“ Diskussionen, wie sie im Patentrecht öfters vorkommen, im Sinne der Rechtssicherheit vermieden werden sollen.

Nach Artikel 3 Abs 3 DV-UM hat eine Markenmeldung auch einen Hinweis auf die Markenform zu enthalten, sofern sie eine der in den lit. a bis j. genannten Markenformen betrifft. Dort sind in lit. i übrigens auch „Multimediamarken“ genannt, die aus einer Kombination von Bild und Ton bestehen.

Neu ist dabei, dass bei Hörmarken (lit. g) – „*Tondatei*“), Bewegungsmarken (lit. h) – „*Videodatei*“), Multimediamarken (lit. i) – „*Ton-Bild-Datei*“ und Hologrammarten (lit. j – „*Videodatei*“) die Möglichkeit einer elektronischen Wiedergabe, dh also die Markenwiedergabe in Form einer digitalen Datei, explizit angesprochen wird. Bei Formmarken (lit. c)) wird die elektronische Wiedergabe nur insofern angesprochen, als dass die Wiedergabe bis zu sechs unterschiedliche Ansichten umfassen kann, wenn sie nicht elektronisch eingereicht wird; auch hier würde sich zur Wiedergabe freilich eine Videodatei anbieten.

Die einzelnen elektronischen Dateiformate und maximalen Dateigrößen werden vom Exekutivdirektors des Amtes dabei samt etwaiger anderer Spezifikationen festgelegt. Dies scheint momentan allerdings noch nicht erfolgt bzw implementiert zu sein, da die „Technischen Vorgaben für Anhänge“ betreffend die Online-Anmeldung momentan nur die folgenden Dateiformate und zumindest keine Videodateien zulässt: .jpeg, .pdf und .mp3, wobei eine jede solche Datei maximal 2 MB groß sein darf.

Im Lichte des Artikels 3 Abs 1 DV-UM, der ausdrücklich eine allgemein zugängliche (Wiedergabe-) Technologie erfordert, ist aber davon auszugehen und wird zu beachten sein, dass für die elektronische Marken-Wiedergabe nur solche Video- und Ton-Codecs sowie Container verwendet werden sollten bzw. dürfen, die entweder bei den üblichen Betriebssystemen wie etwa Microsoft Windows und macOS standardmäßig mit an Board sind oder zumindest lizenzfrei und leicht erhältlich sind; die Einreichung von „Spezial“-Dateiformaten, wie zB von professionellen/industriellen CAD- oder Rendering-Dateien, wird demgegenüber mangels flächendeckender Verbreitung wohl nicht offenstehen.

Die modernisierten Wiedergabemöglichkeiten werden durch die Bestimmungen des Artikel 7 lit. c) sowie des Artikels 9 abgerundet, denen zufolge die Markenwiedergabe im Zuge der Veröffentlichung der Anmeldung sowie in der Registerurkunde in Form eines elektronischen Links auf die zugrundeliegende Datei erfolgt.

Diese Entwicklung ist im Lichte des digitalen Zeitalters freilich zu begrüßen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass diese neuen Wiedergabemethoden im Lichte der voranschreitenden technischen Möglichkeiten auch zu neuen kreativen Markenarten führen werden. Hier beispielsweise an stereoskopische 3D-Videos, die mittlerweile immer populärer werdenden quasi-virtuellen 360°-Videos oder auch an echte interaktive Virtual Reality Dateien zu denken, die neben einem bloßen optischen Eindruck zumindest in einem gewissen Rahmen grundsätzlich auch einen „Look & Feel“ transportieren könnten. Ob solche neuen Formate bzw Markenformen überhaupt eine valide elektronische Wiedergabemöglichkeit darstellen können, wird sich dabei aber noch zeigen müssen.

Artikel 3 Abs 4 DV-UM legt dies meines Erachtens allerdings nahe, wenn er davon spricht, dass eine Markenwiedergabe den in Artikel 3 Abs 1 DV-UM genannten Anforderungen genügen muss

und von einer Beschreibung begleitet werden kann, wenn die Marke nicht unter diejenigen Markenformen fällt, die in Artikel 3 Abs 3 lit. a) bis j) ausdrücklich aufgelistet sind. Im Falle von solchen neuen Markenformen wird es daher im Wesentlichen (auch) darauf ankommen, in wie weit die entsprechenden Abspieltechnologien, und zwar insbesondere die dafür notwendige Hardware, „*allgemein zugänglich*“ sind und die „*technisch richtige*“ Wiedergabe im Register „*leicht zugänglich*“ ist (zB von stereoskopischen 3D-Videos mittels einer polarisierten oder aktiven LCD-Shutter 3D-Brille, von 360°Videos zB mittels eines Mobiltelefons samt Google „Cardboard“ und von Virtual Reality Marken mit Hilfe eines Virtual Reality Headsets).
