

**NEWSLETTER 04/2007**  
**Änderung der Markenklassifikation**  
**Amendments in the Classification of Trademarks**

Jede Markenmeldung muss bekanntlich ein Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen enthalten, das sich unter anderem bei deutschen, internationalen oder Gemeinschaftsmarken nach der "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken" (Klassifikation von Nizza) richtet. Dies dient der international einheitlichen Festlegung des Schutzzumfangs.

Die 9. Ausgabe der Klassifikation von Nizza, die zum 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist, bringt Änderungen in erheblichem Umfang mit sich. Die Nizza-Klassifikation findet gegenwärtig in 147 Ländern Anwendung, also in rund Dreiviertel der derzeit von der UN anerkannten Staaten.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen, die sowohl für bereits eingetragene Marken, als auch für Neuanmeldungen praktische Relevanz haben:

#### Klasse 14

Gebrauchsgegenstände „aus Edelmetall“ werden künftig nicht mehr in Klasse 14 erfasst, sondern in der Klasse ihrer jeweiligen Funktion, ohne Hinweis auf die materialmäßige Beschaffenheit. Dies kann zu einer erheblichen Ausweitung der beanspruchten Klassen führen.

#### Klasse 35

In den Erläuternden Anmerkungen zur Klasse 35 erfolgt die Umsetzung der Vorgaben des wichtigen „Praktiker“-Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 7. Juli 2005 (GRUR 2005, 764).

*As is known, every trademark application has to comprise a list of claimed goods and services which i.a. for German, international or Community trademark applications complies with the "International Classification of Goods and Services for the Registration of Trademarks" (Nice Classification). This serves the internationally uniform fixing of the protective scope.*

*The ninth edition of the Nice Classification which became effective as from January 1st, 2007 involves considerably comprehensive amendments. The Nice Classification is presently applied in 147 countries, i.e. in about three quarters of the states presently acknowledged by the UN.*

*In the following a brief summary of the most important amendments which are of practical relevance to both already registered trademarks as well as new applications:*

#### Class 14

*Commodities "made of precious metal" are no longer contained in Class 14, but in the class of their respective function, without indicating the kind of material they are made of. This may lead to a considerable expansion of the claimed classes.*

#### Class 35

*In the explanatory remarks as to Class 35 implementation of the stipulations of the important "Praktiker" decision of the European Court of Justice of July 7, 2005 (GRUR 2005, 764) is effected.*

NEWSLETTER 04/2007

Der EuGH hatte entschieden, dass Einzelhändler sich nicht für alle angebotenen Waren eine Marke eintragen lassen müssen, sondern dass sie über den bloßen Verkauf hinaus eine Reihe von Dienstleistungen für den Verbraucher erbringen, die die Eintragung einer Dienstleistungsmarke in der Klasse 35 rechtfertigen. Angaben wie „Großhandelsdienstleistungen mit...“, „Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel mit...“ oder „Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen mit...“ sind danach zulässige Dienstleistungsangaben in Klasse 35.

Dagegen entbindet die Entscheidung des EuGH den Anmelder einer Dienstleistungsmarke nicht, die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, zu konkretisieren, z.B. „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel...“.

Klasse 42 („Rechtsberatung und -vertretung“)

„Rechtsberatung und -vertretung“ (bisher Klasse 42) wurde der Klasse 45 zugeordnet, und zwar unter der neu geschaffenen Klassenüberschrift „Juristische Dienstleistungen“. Darunter fallen aber nicht nur die Rechtsberatung und -vertretung sowie Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, sondern auch für Medienunternehmen wichtige Dienstleistungen wie:

- Verwaltung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten,
- Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten,
- Überwachungsdienste im Bereich des geistigen Eigentums.

Der Klasse 45 wurden zudem explizit hinzugefügt:

- Lizenzierung von Computersoftware,
- Registrierung von Domainnamen.

*The European Court of Justice had ruled that retailers do not have to have a trademark registered for all the goods offered, but that they provide a number of services beyond the mere sale to the consumer which justify the registration of a service mark in Class 35. Specifications such as "wholesale services with ...", "retail services for mail order with ..." or "retail services by means of teleshopping consignments with ..." according thereto are admissible indications of services in Class 35.*

*By contrast, the decision of the European Court of Justice does not free the applicant of a service trademark from naming the concrete goods or kinds of goods to which the services relate, e.g. "retail services concerning construction, DIY and gardening items ...".*

Class 42 ("Legal counselling and representation")

*"Legal counselling and representation" (hitherto Class 42) has been subsumed under Class 45, more specifically under the newly created class heading "legal services". But these do not only include legal counselling and representation as well as services in lawsuit matters, but also services of importance to media enterprises such as:*

- *copyright and intellectual property management,*
- *licensing of intellectual property and copyrights,*
- *intellectual property watching services*

*Moreover, the following services have been added to Class 45:*

- *licensing of computer software,*
- *registration of domain names.*

## NEWSLETTER 04/2007

Umsetzung der Änderungen durch die Markenämter

In **Deutschland** werden auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders/Inhabers Marken, die vor dem 1. Januar 2007 angemeldet bzw. eingetragen worden sind, jederzeit und gebührenfrei an die neue Klasseneinteilung angepasst. Ein solcher Antrag ist durchaus **ratsam**, um frühzeitig Klarheit über die aktuelle Klasseneinteilung der eigenen Marken zu erlangen.

Eine Anpassung von Amts wegen erfolgt nämlich erst bei der Verlängerung der Schutzdauer der Marke. Auch diese Anpassung an die neue Klasseneinteilung ist zwar gebührenfrei. Jedoch können **erhöhte Verlängerungsgebühren** auf den Markeninhaber zukommen, weil sich die für die Verlängerung der Schutzdauer einer Marke zu entrichtenden Klassengebühren nach der am Tag der Fälligkeit geltenden Klasseneinteilung bestimmen.

So kann etwa durch die Umklassifizierung der Dienstleistung „Rechtsberatung und -vertretung“ von der bisherigen Klasse 42 in die Klasse 45 eine zusätzliche gebührenpflichtige Klasse entstehen, wenn die Klasse 42 nicht ersatzlos wegfällt, sondern auf Grund von anderen Dienstleistungen (wie etwa „Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software“) weiterhin bestehen bleibt. Dies ist insbesondere dann misslich, wenn die anderweitigen Dienstleistungen für den Markeninhaber zwischenzeitlich nicht mehr von Interesse sind. Um hier unnötige Kosten zu vermeiden, sollte rechtzeitig vor der Verlängerung der Schutzdauer einer Marke eine entsprechende Beratung in Anspruch genommen werden.

Markenanmeldungen, die ab dem 1. Januar 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen, werden selbstverständlich bereits nach den Vorgaben der neuen Klassifikation geprüft.

Implementation of the amendments by the Trademark Offices

*In **Germany** upon expressed request of the applicant/owner trademarks which were applied for registration or registered prior to January 1st, 2007 are adapted at any time and free of charge to the new classification. Such request is **commendable**, by any means, in order to obtain clarity about the current classification of one's own trademarks at an early stage.*

*An adaptation on the part of the Office is namely only effected upon extension of the period of protection of the trademark. This adaptation to the new classification, too, is free of charge. However, the trademark owner may be faced with **increased extension fees**, since the class fees to be paid for the extension of the period of protection of a trademark are determined according to the classification valid on the due date.*

*For instance through reclassification of the services "legal counselling and representation" from hitherto Class 42 to Class 45 an additional chargeable class may be added, unless Class 42 drops without being substituted for, but due to other services (such as "design and development of computer hardware and software") continues to exist. This is unfortunate in particular, if the other services have meanwhile lost interest for the trademark owner. In order to avoid unnecessary costs, corresponding counselling should be sought prior to the extension of the period of protection of a trademark.*

*Trademark applications received at the German Patent and Trademark Office as from January 1st, 2007, of course, will already be examined according to the stipulations of the new classification.*

## NEWSLETTER 04/2007

Im **weltweiten** Vergleich stellt die aufgezeigte Umsetzung der Änderungen durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht die Regel, sondern vielmehr die Ausnahme dar. Lediglich das Benelux-Markenamt sowie das Patent- und Markenamt in Singapur führen soweit bekannt bei Marken, die vor dem 1. Januar 2007 angemeldet bzw. eingetragen worden sind, ebenfalls eine Anpassung an die neue Klasseneinteilung durch.

In allen anderen Ländern sowie insbesondere bei **europäischen Gemeinschaftsmarken** und **international registrierten Marken** erfolgt bei Marken, die vor dem 1. Januar 2007 angemeldet bzw. eingetragen sind, **keinerlei Umsetzung** der Änderungen. Es gilt hier der Stichtag 1. Januar 2007: Erst nationale Marken und Gemeinschaftsmarken mit einem Anmeldetag ab 1. Januar 2007 bzw. internationale Registrierungen, die ab 1. Januar 2007 erfolgen, werden nach der neuen Klassifizierung geprüft.

Ältere Marken behalten also ihr ursprüngliches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Dies ist zukünftig bei Recherchen zu beachten.

Heinz-Peter Hoier  
Rechtsanwalt

*In a **worldwide** comparison the shown implementation of the amendments through the German Patent and Trademark Office is not the rule, but rather the exception. Merely the Benelux Trademark Office as well as the Singapore Patent and Trademark Office, as far as is known, implement an adaptation to the new classification with trademarks applied for registration or registered prior to January 1st, 2007.*

*In all countries as well as, in particular, in the case of **European Community trademarks** and **internationally registered trademarks** applied for registration or registered prior to January 1st, 2007 **no implementation** of the amendments whatsoever is effected. Here the deadline of January 1st, 2007 is applicable: Only national trademarks and Community trademarks with an application date as from January 1st, 2007 or international registrations effected as from January 1st, 2007 are examined according to the new classification.*

*Senior trademarks consequently keep their original list of goods and services. This is to be taken into consideration in future searches.*

*Heinz-Peter Hoier  
Rechtsanwalt*

---

Wollen Sie unseren Newsletter zukünftig per Email erhalten? Haben Sie Anregungen?  
Bitte schreiben Sie an [news@hsspatent.de](mailto:news@hsspatent.de).

*Do you want to receive our newsletter via email? Do you have any comments?  
Please contact us: [news@hsspatent.de](mailto:news@hsspatent.de)*

---

HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA  
Patent- und Rechtsanwälte / Patent Attorneys and Lawyers

Balanstraße 57  
81541 München  
+49-(0)89-4509180  
[muc@hsspatent.de](mailto:muc@hsspatent.de)

Marsiliusstraße 20  
50937 Köln  
+49-(0)221-9411593  
[koeln@hsspatent.de](mailto:koeln@hsspatent.de)