

Das Recht der Unionsmarke

Pohlmann

3. Auflage 2024
ISBN 978-3-406-81584-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Pohlmann
Das Recht der Unionsmarke

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Das Recht der Unionsmarke

von

Dr. André Pohlmann, LL.M. (UEA)

Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO
Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

3., vollständig aktualisierte Auflage 2024

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG



Zitiervorschlag:
Pohlmann UnionsmarkenR § 2 Rn. 1

beck-shop.de
beck.de
lexisnexis.at
DIE FACHBUCHHANDLUNG

ISBN 978 3 406 81584 3 (Beck)

ISBN 978 3 7007 9975 7 (LexisNexis)

© 2024 Verlag C.H.Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH,
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza
Satz: Textservice Zink, 74869 Schwarzach
Umschlag: Druckerei C.H.Beck Nördlingen



chbeck.de/nachhaltig

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes
zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

Vorwort

Zweck dieser Neuauflage ist es, die aktuelle Rechtsprechung und Praxis zum Unionsmarkenrecht nach der Gesetzesreform vor sechs Jahren umfassend darzustellen.

Stellt man sich den europäischen Instanzenweg bildlich als ein Gebäude vor, so wurde dessen oberstes Stockwerk 2019 im Rahmen einer Teilsanierung verkleinert. Seitdem lässt der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) nämlich Rechtsmittel in Unionsmarkensachen nur noch zu, wenn sie eine für die Einheit, Kohärenz oder Entwicklung des Unionsrecht bedeutsame Frage aufwerfen. Gerade einmal sieben Rechtsmittelverfahren wurden seitdem vom EuGH zugelassen. *De facto* ist das Europäische Gericht (EuG) damit die letzte Instanz, was sich auf das Gefüge des Unionsmarkenrechts auswirkt. Dies wird schnell klar, wenn man sich einige richtungweisende Urteile des EuGH der letzten 20 Jahre in Erinnerung rufft, so zum Beispiel zu absoluten Eintragungshindernissen (Doublemint, Eurohypo, La Española, Vorsprung durch Technik, Lego-Stein, 1000, Fack Ju Göhte), relativen Schutzhindernissen (Matratzen, Bainbridge, Picasso, Mano Porta fortuna) oder verfahrensrechtlichen Fragen (F1-Live, Springende Raubkatze). Das Buch widmet sich in § 22 unter anderem der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Zulassung des Rechtsmittels vor dem EuGH gelingen kann.

Am 22.11.2023 wurde das Mediationszentrum des EUIPO offiziell eröffnet. Verschiedene Formen alternativer Streitbeilegung werden in den nächsten beiden Jahren schrittweise für sämtliche erstinstanzlichen *inter partes* Verfahren zur Verfügung gestellt. Außerdem ist vorgesehen, dass auch Mediatorinnen und Mediatoren, die nicht beim Amt beschäftigt sind, auf die offizielle Liste der Mediatoren des Amtes gesetzt werden und anschließend Mediationsverfahren betreuen können. Das vierte Kapitel des Buchs befasst sich ausführlich mit den Möglichkeiten alternativer Streitbeilegung. Die Rolle der Vertreter im Rahmen einer Mediation unterscheidet sich wesentlich von der im streitigen Verfahren. § 20 enthält zahlreiche Ratschläge für die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung einer Mediation aus Anwaltssicht einschließlich entsprechender Musterverträge.

Wie Markenrechte im Metaverse geschützt, benutzt und durchgesetzt werden können, ist ein spannendes Thema, das in § 3 skizziert wird.

Die Rechtsprechung seit Erscheinen der letzten Auflage wurde bis Februar 2024 in die Neuauflage eingearbeitet.

Die Ausführungen in diesem Buch spiegeln meine persönliche Meinung wider und müssen nicht notwendigerweise mit derjenigen des EUIPO übereinstimmen.

Ganz herzlich bedanke ich mich bei Virginia Melgar (Vorsitzende der Fünften Beschwerdekammer) und ihrem gesamten Team sowie insbesondere bei Jan Altmann, André Bosse, Martin Eberl, Lars Helbert, Philipp Homann, Martin Lenz, Ruxandra Manea, Axel Ringelhann, Christoph Schmid, Julia Schrader, Wolfgang Schramek und Christian Steudtner für die zahlreichen Hinweise, Verbesserungsvorschläge und fruchtbaren Diskussionen.

Diese dritte Auflage widme ich meinem Vater Peter Pohlmann (1946–2024) in großer Liebe und Dankbarkeit.

Alicante, im Mai 2024

André Pohlmann

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Die Gemeinschaftsmarke ist tot, es lebe die Unionsmarke. Die terminologischen Änderungen hat manch einer bedauert. Das trifft besonders auf den Namen des Amtes zu. Tatsächlich hat sich das „HABM“ in den mehr als zwanzig Jahren seines Bestehens längst zu einer bekannten Marke für IP-Kompetenz entwickelt. An den neuen Namen „EUIPO“ („European Union Intellectual Property Office“) muss man sich erst gewöhnen. Andererseits lebt das spanische Pendant „OAMI“ der alten Abkürzung „HABM“ weiter, und zwar als Namensgeber eines edlen Restaurants im Inneren des Amtsgebäudes. So hat das Amt zumindest in räumlicher Hinsicht seinen alten „Markenkern“ bewahrt.

In der Sache hat sich das Projekt „EU-Markenrechtsreform“ immer als „Evolution, nicht Revolution“ verstanden. Dennoch ist die Liste der Neuerungen beachtlich. Wichtige Beispiele sind die Einführung der Unionsgewährleistungsmarke als neue Markenkategorie, der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit einer Marke oder der verbesserte Schutz der Unionsmarkeninhaber gegen Produktpiraterie. Hinzu kommen zahlreiche Verfahrensänderungen, die zum Teil bereits bestehende Urteile des EuGH bestätigen und in eine gesetzliche Form gießen.

Die Reform des Unionsmarkenrechts wurde erst vor kurzem abgeschlossen. Sie war der Anlass dafür, eine umfassende Gesamtdarstellung zur Unionsmarke zu veröffentlichen, die sich nicht auf Verfahrensfragen beschränkt. Aus diesem Grund wurde nicht nur der Titel der ersten Auflage angepasst, sondern das Werk insgesamt grundlegend geändert und erweitert. Die Struktur des Buches ist von dem Gedanken geleitet, Verknüpfungen und Zusammenhänge zwischen dem materiellen und formalen Unionsmarkenrecht zu zeigen. Das Werk soll Praktikern als Nachschlagewerk dienen und angehenden Markenrechtlern/-innen ermöglichen, sich mit der Unionsmarke vertraut zu machen.

Alicante, im Juli 2018

André Pohlmann

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsübersicht

| | |
|--|------------|
| Vorwort | V |
| Aus dem Vorwort zur 2. Auflage | VII |
| Inhaltsverzeichnis | XI |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |
| Literaturverzeichnis | XXIX |
| | |
| 1. Kapitel. Grundlagen | 1 |
| § 1 Die Unionsmarke als Baustein des europäischen Markenrechts | 1 |
| § 2 Besonderheiten der Unionsmarke | 3 |
| § 3 Die Entwicklung des Unionsmarkenrechts | 7 |
| § 4 Rechtliche Grundlagen | 17 |
| § 5 Besondere Markenkategorien | 24 |
| § 6 Das Leitbild des europäischen Verbrauchers | 31 |
| § 7 Das EUIPO und die Verfahren zur Unionsmarke | 33 |
| § 8 Praktische Informationen | 39 |
| | |
| 2. Kapitel. Erwerb und Durchsetzung der Unionsmarke | 43 |
| § 9 Absolute Schutzhindernisse | 43 |
| § 10 Relative Schutzhindernisse | 141 |
| § 11 Benutzungszwang | 239 |
| § 12 Die Durchsetzung der Unionsmarke | 272 |
| § 13 Die Unionsmarke als Vermögensgegenstand | 301 |
| | |
| 3. Kapitel. Die Verfahren vor dem EUIPO | 313 |
| § 14 Allgemeine Verfahrensbestimmungen | 313 |
| § 15 Anmeldung, Eintragung und Verlängerung der Unionsmarke | 378 |
| § 16 Das Widerspruchsverfahren | 415 |
| § 17 Untergang und Umwandlung der Unionsmarke | 453 |
| § 18 Die Beschwerde | 498 |
| | |
| 4. Kapitel. Außeramtliche Einigung und Mediation | 523 |
| § 19 Die gütliche Lösung von Markenkonflikten vor dem EUIPO | 523 |
| § 20 Das Mediationszentrum des EUIPO | 539 |
| | |
| 5. Kapitel. Rechtsmittel zum Gerichtshof der Europäischen Union | 549 |
| § 21 Klage vor dem Gericht (EuG) | 549 |
| § 22 Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) | 599 |
| | |
| Sachverzeichnis | 617 |

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | V |
| Vorwort zur 1. Auflage | VII |
| Inhaltsübersicht | IX |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |
| Literaturverzeichnis | XXIX |
| | |
| 1. Kapitel. Grundlagen | 1 |
| § 1 Die Unionsmarke als Baustein des europäischen Markenrechts | 1 |
| § 2 Besonderheiten der Unionsmarke | 3 |
| I. Einheitlichkeit | 4 |
| II. Koexistenz | 5 |
| III. Autonomie | 5 |
| § 3 Die Entwicklung des Unionsmarkenrechts | 7 |
| I. Auf dem Weg zur Gemeinschaftsmarke | 7 |
| II. Von der Gemeinschaftsmarke zur Unionsmarke | 9 |
| III. Auswirkungen des Brexits auf das Unionsmarkenrecht | 11 |
| IV. Markenschutz im Metaverse | 12 |
| 1. Wichtige Begriffe des Web 3.0 | 12 |
| 2. Der Erwerb von Markenrechten | 13 |
| 3. Verwechslungsgefahr und erweiterter Schutz bekannter Marken | 14 |
| 4. Die Ubiquität des Metaverse als zentrale Herausforderung für territorial begrenzte Markenrechte | 15 |
| § 4 Rechtliche Grundlagen | 17 |
| I. Das Unionsrecht und seine Auslegung | 17 |
| II. Vorschriften für das Verfahren vor dem Gerichtshof der EU | 18 |
| III. Internationale Abkommen | 19 |
| 1. Pariser Verbandsübereinkunft | 19 |
| 2. TRIPS-Übereinkommen | 19 |
| 3. Madrider System | 20 |
| 4. Abkommen von Nizza | 21 |
| 5. Markenrechtsvertrag von Singapur | 21 |
| IV. Nationales Recht | 21 |
| V. Richtlinien des Amtes und Maßnahmen des Exekutivdirektors | 22 |
| VI. Urteile des Gerichtshofs der EU | 23 |
| | XI |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| § 5 Besondere Markenkategorien | 24 |
| I. Unionskollektivmarke | 24 |
| II. Unionsgewährleistungsmarke | 26 |
| § 6 Das Leitbild des europäischen Verbrauchers | 31 |
| § 7 Das EUIPO und die Verfahren zur Unionsmarke | 33 |
| I. Tätigkeitsbereiche des EUIPO | 33 |
| II. Überblick über die Verfahren | 34 |
| 1. Prüfung und Veröffentlichung der Anmeldung | 34 |
| 2. Widerspruchsverfahren | 35 |
| 3. Eintragung und Veröffentlichung der Eintragung | 35 |
| 4. Änderungen im Register für Unionsmarken | 36 |
| 5. Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit | 36 |
| 6. Beschwerdeverfahren | 36 |
| 7. Klage vor dem EuG | 37 |
| 8. Rechtsmittel vor dem EuGH | 37 |
| 9. Verfahrensdauer | 37 |
| § 8 Praktische Informationen | 39 |
| I. Die elektronische Kommunikationsplattform des EUIPO (User Area) | 39 |
| II. Die Anwendung e-Curia des Gerichtshofs der Europäischen Union | 40 |
| III. Nützliche Datenbanken und andere Informationen | 40 |
| 2. Kapitel. Erwerb und Durchsetzung der Unionsmarke | 43 |
| § 9 Absolute Schutzhindernisse | 43 |
| I. Allgemeine Grundsätze der Prüfung | 45 |
| II. Unbestimmte oder abstrakt nicht unterscheidungskräftige Zeichen | 50 |
| III. Fehlende Unterscheidungskraft | 52 |
| 1. Rein anpreisende Zeichen | 54 |
| 2. Marken, die mit dem Erscheinungsbild der Waren verschmelzen | 63 |
| 3. Einfache geometrische Formen, Symbole und Icons | 72 |
| 4. Farbmarken | 74 |
| 5. Hörmarken | 76 |
| IV. Rein beschreibende Marken | 76 |
| 1. Sprachliche Neuschöpfungen | 83 |
| 2. Besondere Schreibweisen | 86 |
| 3. Kombination aus Wortfolge und deren Anfangsbuchstaben | 88 |
| 4. Die Beschreibung der geografischen Herkunft | 89 |
| 5. Die Beschreibung des Inhalts | 92 |
| 6. Zahlen, Buchstaben und Farbangaben | 93 |
| 7. Wort-/Bildmarken | 95 |
| 8. Reine Bildmarken und dreidimensionale Marken | 99 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| V. Üblich gewordene Bezeichnungen | 99 |
| VI. Zeichen mit charakteristischen Merkmalen in Bezug auf Art der Ware, technische Funktion oder Wert | 101 |
| 1. Art der Ware | 102 |
| 2. Technische Funktion der Ware | 103 |
| 3. Wert der Ware | 107 |
| VII. Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten | 108 |
| VIII. Täuschende Angaben | 112 |
| IX. Staatliche Hoheitszeichen nach Art. 6 ^{ter} PVÜ | 115 |
| X. Abzeichen und Embleme von besonderem öffentlichen Interesse | 119 |
| XI. Kollision mit geografisch geschützten Angaben | 120 |
| XII. Traditionelle Bezeichnungen für Weine | 127 |
| XIII. Garantiert traditionelle Spezialitäten | 129 |
| XIV. Bezeichnungen für Pflanzensorten | 130 |
| XV. Erlangte Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung | 132 |
| 1. Benutzung als Marke | 135 |
| 2. Zeitpunkt des Nachweises erlangter Unterscheidungskraft | 136 |
| 3. Umfang des Benutzungsnachweises in quantitativer und geografischer Hinsicht | 137 |
| § 10 Relative Schutzhindernisse | 141 |
| I. Doppelte Identität | 142 |
| 1. Identität der Zeichen | 142 |
| 2. Identität der Waren und Dienstleistungen | 143 |
| II. Verwechslungsgefahr | 144 |
| 1. Die angesprochenen Verkehrskreise und der Aufmerksamkeitsgrad | 145 |
| a) Allgemeines Publikum und Fachverkehr | 145 |
| b) Der den Waren oder Dienstleistungen entgegengebrachte Aufmerksamkeitsgrad | 149 |
| c) Das für die Verwechslungsgefahr relevante Gebiet | 150 |
| 2. Vergleich der Waren oder Dienstleistungen | 151 |
| a) Die Identifizierung der geschützten Waren oder Dienstleistungen | 152 |
| b) Die Kriterien des Warenvergleichs | 155 |
| aa) Art, Zweck und Nutzung | 155 |
| bb) Verhältnis der Konkurrenz oder Ergänzung | 156 |
| cc) Hersteller, Vertriebswege und Kundenkreise | 157 |
| c) Die Gewichtung der einzelnen Faktoren | 157 |
| d) Einzelhandelsdienstleistungen | 158 |
| 3. Zeichenvergleich | 159 |
| a) Der Gesamteindruck der Konfliktzeichen | 161 |
| aa) Die Bedeutung von Bild- und Wortelelementen der Vergleichszeichen | 162 |
| bb) Die Bedeutung des Markenanfangs | 163 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|--|-----|
| b) | Die einzelnen Aspekte des Zeichenvergleichs | 165 |
| aa) | Der schriftbildliche Vergleich | 165 |
| bb) | Der klangliche Vergleich | 166 |
| cc) | Der begriffliche Vergleich | 168 |
| c) | Fehlende Zeichenähnlichkeit | 172 |
| 4. | Kennzeichnungskraft der älteren Marke(n) | 178 |
| a) | Originäre Kennzeichnungskraft | 178 |
| b) | Erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit der älteren Marke | 184 |
| 5. | Abschließende Beurteilung der Verwechslungsgefahr | 185 |
| a) | Wechselwirkungstheorie | 186 |
| b) | Kein direkter Markenvergleich des Durchschnittsverbrauchers | 187 |
| c) | Selbständig kennzeichnende Stellung der älteren Marke im angefochtenen Gesamtzeichen | 187 |
| d) | Beeinflussung der Verwechslungsgefahr durch objektive Umstände | 190 |
| e) | Neutralisierung visueller oder klanglicher Ähnlichkeiten durch begriffliche Unterschiede | 193 |
| f) | Begriffliche Ähnlichkeit ausreichend zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr? | 195 |
| g) | Koexistenz als Indiz fehlender Verwechslungsgefahr | 196 |
| h) | Verwechslungsgefahr und Markenfamilien | 197 |
| i) | Verwechslungsgefahr von Namen | 198 |
| j) | Verwechslungsgefahr von Buchstaben und Buchstabenkombinationen | 200 |
| k) | Der relevante Zeitpunkt für die Prüfung der Verwechslungsgefahr | 204 |
| III. | Agentenmarke | 206 |
| 1. | Ältere Marke des Inhabers | 207 |
| 2. | Vertragsverhältnis zwischen Agent und Markeninhaber | 207 |
| 3. | Die relevanten Marken und Waren oder Dienstleistungen | 208 |
| 4. | Fehlende Rechtfertigung für Anmeldung | 209 |
| IV. | Sonstige Kennzeichenrechte | 209 |
| 1. | Benutzung und überörtliche Bedeutung | 210 |
| 2. | Erwerb und Inhalt des älteren Kennzeichenrechts | 213 |
| 3. | Beweislast für Existenz und Umfang des Kennzeichenschutzes | 213 |
| a) | Darlegungs- und Beweispflicht des Inhabers des älteren Kennzeichens | 213 |
| b) | Überprüfung des geltend gemachten nationalen Rechts durch das Amt und das Gericht | 215 |
| V. | Erweiterter Schutz bekannter Marken | 218 |
| 1. | Eingetragene bekannte Marke | 219 |
| 2. | Zeichenidentität oder -ähnlichkeit | 223 |
| 3. | Die gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken | 226 |
| 4. | Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund | 229 |
| a) | Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft | 230 |
| b) | Beeinträchtigung der Wertschätzung | 231 |
| c) | Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung | 232 |

Inhaltsverzeichnis

5. Kein rechtfertigender Grund 235

VI. Besonderer Schutz geografischer Angaben 237

§ 11 Benutzungszwang 239

 I. Der Begriff der ernsthaften Benutzung 240

 II. Benutzung als Marke 241

 III. Benutzung im geschäftlichen Verkehr durch Markeninhaber oder mit seiner
 Zustimmung 244

 IV. Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen 246

 V. Abweichende Benutzung von der eingetragenen Form 250

 1. Bildliche Ausgestaltungen einer eingetragenen Wortmarke 253

 2. Änderungen des Designs der eingetragenen Marke 253

 3. Hinzu fügen von Elementen 256

 4. Weglassen von Elementen 261

 VI. Gebiet der Benutzung 263

 VII. Dauer und Umfang der Benutzung 265

 VIII. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung 268

§ 12 Die Durchsetzung der Unionsmarke 272

 I. In der UMV geregelte Ansprüche 273

 1. Der Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV 274

 a) Rechtsverletzende Benutzung 274

 b) Die Verletzungstatbestände 276

 c) Territoriale Ausdehnung des Unterlassungsanspruchs 277

 d) Beispiele verbotener Benutzungshandlungen 279

 e) Untersagungsrecht für Transitwaren 279

 2. Untersagung von Vorbereitungshandlungen 280

 3. Weitere in der UMV geregelte Ansprüche 281

 a) Wiedergabe in einem Wörterbuch 281

 b) Agentenmarke 281

 c) Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer 282

 4. Zeitpunkt der Durchsetzung von Rechten aus der Unionsmarke 282

 II. Ansprüche nach nationalem Recht 283

 III. Grenzen der Durchsetzung 283

 1. Namen und beschreibende Angaben 283

 a) Namen oder Adresse 284

 b) Beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Zeichen 284

 c) Verweis auf Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers 284

 d) Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel 285

 2. Erschöpfung 286

 a) Zustimmung des Markeninhabers 286

 b) Territoriale Reichweite 287

 c) Berechtigte Gründe 287

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| d) Beweislast | 289 |
| 3. Zwischenrechte | 290 |
| IV. Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte und anwendbares Recht | 292 |
| 1. Sachliche Zuständigkeit | 292 |
| 2. Internationale Zuständigkeit und Reichweite der Zuständigkeit | 293 |
| a) Zum Begriff der Niederlassung iSv Art. 125 Abs. 1 UMV | 293 |
| b) Zur Zuständigkeit infolge rügeloser Einlassung | 294 |
| c) Zum Gerichtsstand der Verletzungshandlung | 294 |
| 3. Anwendbares Recht | 295 |
| V. Sonstige prozessuale Aspekte | 297 |
| 1. Die Widerklage | 297 |
| 2. Klagen vor Gerichten mehrerer Mitgliedstaaten | 299 |
| a) Gleichzeitige Verletzungsklagen | 299 |
| b) Aufeinander folgende Verletzungsklagen | 300 |
| § 13 Die Unionsmarke als Vermögensgegenstand | 301 |
| I. Das anwendbare Recht für die vermögensgegenständlichen Fragen der Unionsmarke | 301 |
| II. Übertragung | 302 |
| 1. Die Stellung des Rechtsnachfolgers bis zur Eintragung des Rechtsübergangs | 303 |
| 2. Die Eintragung des Rechtsübergangs im Register | 303 |
| III. Lizenz | 305 |
| 1. Lizenzarten | 305 |
| 2. Markenrechtliche Ansprüche des Lizenzgebers nach der UMV | 306 |
| 3. Ansprüche des Lizenznehmers gegen Dritte | 307 |
| 4. Ansprüche aus dem Lizenzvertrag | 307 |
| 5. Kartellrechtliche Schranken | 308 |
| IV. Andere dingliche Rechte | 308 |
| V. Die Eintragung einer Lizenz oder anderer Rechte an einer Unionsmarke im Register | 309 |
| VI. Wirkung gegenüber Dritten | 310 |
| 3. Kapitel. Die Verfahren vor dem EUIPO | 313 |
| § 14 Allgemeine Verfahrensbestimmungen | 313 |
| I. Verfahrensgrundsätze | 313 |
| 1. Bindung an die Vorschriften des Unionsrechts | 313 |
| 2. Der Grundsatz der guten Verwaltung und Vertrauensschutz | 315 |
| 3. Begründungspflicht | 316 |
| 4. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs | 319 |
| 5. Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1 UMV) | 321 |
| 6. Verpflichtung zur Neutralität | 322 |
| 7. Schriftliches Verfahren | 322 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| II. Formen der Kommunikation mit dem Amt | 323 |
| 1. Zustellungen des Amtes an die Verfahrensbeteiligten | 323 |
| a) Zustellung durch die Post oder einen Kurier | 324 |
| b) Elektronische Zustellung | 325 |
| c) Öffentliche Zustellung | 326 |
| d) Zustellungsmängel | 326 |
| 2. Übermittlungen der Verfahrensbeteiligten an das Amt | 327 |
| III. Fristen | 329 |
| 1. Fristberechnung | 329 |
| 2. Fristdauer | 330 |
| 3. Fristablauf in besonderen Fällen | 330 |
| 4. Fristverlängerung | 331 |
| 5. Verspätete Einreichung von Unterlagen | 333 |
| 6. Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis | 336 |
| a) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand | 336 |
| aa) Fristen | 337 |
| bb) Ausschluss | 338 |
| cc) Unmittelbarer Rechtsverlust | 339 |
| dd) Einhaltung der gebotenen Sorgfalt | 339 |
| ee) Sonstige Voraussetzungen | 341 |
| ff) Entscheidung | 342 |
| gg) Rechte gutgläubiger Dritter | 342 |
| b) Weiterbehandlung | 342 |
| aa) Voraussetzung und Entscheidung | 342 |
| bb) Ausschluss | 343 |
| IV. Die Sprachenregelung | 344 |
| V. Vertretung und Vollmacht | 347 |
| 1. Grundsätze der Vertretung vor dem Amt | 347 |
| 2. Vollmacht | 350 |
| VI. Beweisaufnahme | 351 |
| 1. Gegenstand der Beweisaufnahme | 352 |
| 2. Beweislast | 352 |
| 3. Beweismittel | 354 |
| VII. Aussetzung, Unterbrechung und Verbindung von Verfahren | 356 |
| 1. Aussetzung | 356 |
| 2. Unterbrechung | 359 |
| 3. Die Verbindung mehrerer Verfahren | 360 |
| VIII. Parteiwechsel | 361 |
| 1. Rechtsübergang der Unionsmarke | 361 |
| 2. Rechtsübergang älterer nationaler Marken | 362 |
| IX. Gebühren und Kosten | 363 |
| 1. Zahlung von Gebühren an das Amt | 363 |
| a) Zahlungsarten | 363 |
| b) Maßgeblicher Zahlungstag | 364 |
| 2. Rückerstattung von Gebühren | 364 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| a) Anmeldegebühren | 364 |
| b) Widerspruchsgebühr | 365 |
| c) Gebühren für den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit | 365 |
| d) Beschwerdegebühr | 366 |
| e) Sonstige Gebühren | 366 |
| f) Erlöschen des Anspruchs auf Rückerstattung | 366 |
| 3. Kostenverteilung und Kostenfestsetzung | 366 |
| a) Grundsätze der Kostenverteilung | 367 |
| b) Die Kostenfestsetzung | 368 |
| 4. Vollstreckung der Kostenentscheidung | 370 |
| X. Akteneinsicht und die Behandlung vertraulicher Unterlagen | 370 |
| XI. Berichtigung unrichtiger Entscheidungen oder Eintragungen | 372 |
| 1. Art. 103 UMV | 372 |
| 2. Berichtigung von Fehlern und offensichtlichen Versehen in Entscheidungen | 375 |
| 3. Berichtigung von Fehlern im Register oder in Veröffentlichungen | 377 |
| § 15 Anmeldung, Eintragung und Verlängerung der Unionsmarke | 378 |
| I. Taktische Überlegungen vor Einreichung einer Anmeldung | 379 |
| 1. Alternativen zur Unionsmarke? | 379 |
| 2. Gegenstand der Anmeldung und Vorab-Recherche | 380 |
| II. Von der Anmeldung zur Eintragung | 382 |
| 1. Die Anmelde tagsvoraussetzungen | 382 |
| 2. Sonstige Anmeldeerfordernisse | 386 |
| 3. Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen | 387 |
| 4. Priorität und Seniorität | 391 |
| a) Priorität | 391 |
| b) Seniorität | 393 |
| 5. Recherchenberichte | 396 |
| 6. Markenfähigkeit und absolute Schutzhindernisse | 396 |
| 7. Zurücknahme, Einschränkung oder Änderung der Anmeldung | 397 |
| 8. Teilung der Anmeldung | 399 |
| 9. Veröffentlichung der Anmeldung | 400 |
| 10. Bemerkungen Dritter | 401 |
| 11. Ablauf der Widerspruchsfrist und Eintragung | 403 |
| III. Teilung der Eintragung | 404 |
| IV. Verlängerung | 405 |
| V. Die Verknüpfung zwischen der Unionsmarke und dem Madrider Protokoll | 407 |
| 1. Die EU als Basis einer internationalen Registrierung | 407 |
| 2. Die Erstreckung einer internationalen Registrierung auf die EU | 410 |
| § 16 Das Widerspruchsverfahren | 415 |
| I. Taktische Überlegungen vor Einlegung des Widerspruchs | 416 |
| II. Der Ablauf des Verfahrens in fünf Schritten | 417 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| III. Zulässigkeit des Widerspruchs | 418 |
| 1. Berechtigung zur Widerspruchseinlegung | 418 |
| 2. Widerspruchsfrist | 419 |
| 3. Zahlung der Widerspruchsgebühr | 419 |
| 4. Formelle Voraussetzungen an die Widerspruchsschrift | 419 |
| a) Sprachenregelung | 420 |
| b) Erforderliche Angaben in der Widerspruchsschrift | 420 |
| aa) Zwingende, nicht nachholbare Angaben | 420 |
| bb) Zwingende, nachholbare Angaben | 423 |
| cc) Freiwillige Angaben | 424 |
| 5. Zulässigkeitsmängel | 424 |
| IV. Beginn der „Cooling-off“-Frist | 426 |
| V. Beginn des streitigen Verfahrens | 427 |
| 1. Die Widerspruchsbegründungsfrist | 427 |
| a) Ältere Marke (Art. 8 Abs. 2 UMV) | 428 |
| aa) Nachweis der Existenz und Gültigkeit der älteren Marke | 428 |
| bb) Nachweis des Schutzzumfangs der älteren Marke | 430 |
| cc) Nachweis einer Markenfamilie | 430 |
| dd) Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs | 430 |
| ee) Notorisch bekannte Marke | 432 |
| b) Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 UMV) | 432 |
| c) Andere geschäftsbezogene Kennzeichen (Art. 8 Abs. 4 UMV) | 433 |
| d) Bekannte Marke (Art. 8 Abs. 5 UMV) | 434 |
| e) Geografisch geschützte Bezeichnungen (Art. 8 Abs. 6 UMV) | 435 |
| f) Übersetzungen | 435 |
| 2. Folgen nicht hinreichender Substantiierung | 437 |
| 3. Frist des Anmelders zur Stellungnahme | 441 |
| 4. Der Nachweis der rechterhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren | 442 |
| a) Dem Benutzungszwang unterliegende Marken | 442 |
| b) Der Antrag | 444 |
| c) Geeignete Beweismittel | 446 |
| VI. Weiterer Verlauf des Verfahrens und Entscheidung der Widerspruchsabteilung | 449 |
| VII. Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache | 450 |
| § 17 Untergang und Umwandlung der Unionsmarke | 453 |
| I. Verzicht | 454 |
| II. Nichtverlängerung | 456 |
| III. Verfall und Nichtigkeit | 456 |
| 1. Die Lösungsgründe im Überblick | 457 |
| a) Verfallsgründe | 457 |
| aa) Nichtbenutzung | 457 |
| bb) Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung | 457 |
| cc) Irreführungsgefahr | 458 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|-----|
| b) | Absolute Nichtigkeitsgründe | 459 |
| aa) | Absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 UMV | 459 |
| bb) | Bösgläubige Markenmeldung | 461 |
| c) | Relative Nichtigkeitsgründe | 466 |
| 2. | Zulässigkeit und Substantiierung des Antrags | 467 |
| a) | Berechtigung zur Einlegung des Antrags | 467 |
| b) | Form und Frist | 468 |
| aa) | Zwingende, nicht nachholbare Angaben | 468 |
| bb) | Zwingende, nachholbare Angaben | 469 |
| cc) | Freiwillige Angaben | 469 |
| dd) | Sprachenregelung | 469 |
| ee) | Gebühren | 470 |
| ff) | Zeitpunkt der Antragstellung | 470 |
| c) | Mehrere Antragsgründe oder ältere Rechte | 470 |
| d) | Feststellungsanträge nach Erlöschen oder Verzicht | 471 |
| e) | Res iudicata | 471 |
| f) | Ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers zur Eintragung | 473 |
| g) | Kumulierungsgebot | 473 |
| 3. | Das Verfahren | 474 |
| a) | Argumente, Fakten und Beweismittel zur Begründung des Löschungsantrags | 474 |
| aa) | Antrag auf Erklärung des Verfalls | 475 |
| bb) | Auf absolute Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag | 475 |
| cc) | Auf relative Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag | 476 |
| dd) | Übersetzungen | 477 |
| b) | Stellungnahme des Markeninhabers | 477 |
| c) | Der Einwand der Verwirkung | 479 |
| aa) | Benutzung der registrierten Unionsmarke | 480 |
| bb) | Kenntnis der Benutzung | 480 |
| cc) | Duldung | 480 |
| dd) | Ausnahme: Bösgläubigkeit | 481 |
| ee) | Rechtsfolge | 481 |
| d) | Weitere Stellungnahmen der Parteien | 481 |
| e) | Der Benutzungsnachweis im Nichtigkeitsverfahren | 481 |
| 4. | Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und Prüfungsumfang | 483 |
| 5. | Die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit | 484 |
| a) | Eintritt der Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit | 485 |
| b) | Schranken der Rückwirkung | 485 |
| IV. | Umwandlung | 486 |
| 1. | Umwandlung, „opting back“ und Transformation | 487 |
| 2. | Die Umwandlungsgründe | 488 |
| 3. | Wirksame Anmeldung als Voraussetzung für Umwandlung | 488 |
| 4. | Ausschluss der Umwandlung | 489 |
| a) | Verfall wegen Nichtbenutzung | 489 |
| b) | Andere Verfallsgründe oder Eintragungshindernisse | 490 |
| aa) | Absolute Eintragungshindernisse | 490 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| bb) Relative Eintragungshindernisse | 491 |
| c) Rücknahme oder Verzicht zwecks Umwandlung der Unionsmarke | 492 |
| 5. Wirkung der Umwandlung | 492 |
| 6. Umwandlung der Unionsmarke in laufenden Verfahren | 493 |
| 7. Der Umwandlungsantrag | 494 |
| a) Sprache | 494 |
| b) Erforderliche Angaben | 494 |
| c) Zeitpunkt für die Stellung des Antrags | 495 |
| aa) Anmeldung gilt als zurückgenommen | 495 |
| bb) Rücknahme der Anmeldung, Verzicht, Nichtverlängerung | 495 |
| cc) Zurückweisung, Nichtigkeit, Verfall | 495 |
| dd) Internationale Registrierung mit EU-Erstreckung | 495 |
| ee) Folgen der verspäteten Einreichung des Umwandlungsantrags | 496 |
| d) Gebühren | 496 |
| 8. Prüfung des Umwandlungsantrags durch das EUIPO | 496 |
| 9. Veröffentlichung | 497 |
| 10. Übermittlung des Antrags an die nationalen Behörden | 497 |
| | |
| § 18 Die Beschwerde | 498 |
| I. Allgemeines | 498 |
| II. Zulässigkeit | 499 |
| 1. Beschwerdeberechtigung | 499 |
| 2. Form und Frist | 501 |
| 3. Beschwerdegebühr | 502 |
| 4. Beschwerdefähige Entscheidungen | 502 |
| 5. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung | 503 |
| 6. Zulässigkeitsmängel | 505 |
| III. Das Verfahren | 506 |
| IV. Prüfungsumfang | 508 |
| 1. Einseitige Verfahren | 510 |
| 2. Mehrseitige Verfahren | 511 |
| 3. Reformatio in peius | 517 |
| V. Wiedereröffnung des erstinstanzlichen Verfahrens | 518 |
| VI. Übertragung der Sache an die Große Kammer | 519 |
| VII. Übertragung an ein einziges Mitglied | 520 |
| VIII. Behandlung der Beschwerde nach Zurückverweisung durch das EuG | 520 |
| | |
| 4. Kapitel. Außeramtliche Einigung und Mediation | 523 |
| | |
| § 19 Die gütliche Lösung von Markenkonflikten vor dem EUIPO | 523 |
| I. Der Verhandlungsablauf | 526 |
| II. Die primären Klauseln einer Abgrenzungsvereinbarung | 527 |
| III. Nebenbestimmungen der Vereinbarung | 528 |
| IV. Die Beendigung von Abgrenzungsvereinbarungen | 532 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| V. Kartellrechtliche Grenzen von Abgrenzungsvereinbarungen | 533 |
| VI. Muster einer Vorrechtserklärung (Beispiel) | 536 |
| VII. Muster einer Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarung (Beispiel) | 537 |
| § 20 Das Mediationszentrum des EUIPO | 539 |
| I. Merkmale der Mediation | 539 |
| II. Vorteile einer Mediation | 540 |
| III. Überblick über die Tätigkeit des Mediationszentrums | 541 |
| IV. Die Rolle des Mediators | 542 |
| V. Ablauf des Verfahrens | 542 |
| VI. Der Tag der Mediation | 544 |
| VII. Die optimale Vorbereitung des Parteivertreters auf eine Mediation | 545 |
| 5. Kapitel. Rechtsmittel zum Gerichtshof der Europäischen Union | 549 |
| § 21 Klage vor dem Gericht (EuG) | 549 |
| I. Allgemeines | 549 |
| II. Die Parteien des Verfahrens | 550 |
| 1. Die Rolle des EUIPO | 550 |
| 2. Streithelfer | 551 |
| a) Die andere Partei des Beschwerdeverfahrens als qualifizierte Streithelferin | 551 |
| b) Dritte als einfache Streithelfer | 552 |
| III. Anwaltpflicht | 552 |
| IV. Sprachenregelung | 553 |
| V. Die Zulässigkeit der Klage | 554 |
| 1. Anfechtbare Entscheidung | 555 |
| 2. Klageberechtigung | 556 |
| 3. Die Klageschrift | 558 |
| a) Darstellung der Klagegründe | 559 |
| b) Vorgeschriebene Unterlagen | 561 |
| c) Anträge | 562 |
| 4. Klagefrist | 565 |
| VI. Klagebeantwortung/Schriftsatz der Streithelferin | 566 |
| 1. Anträge des Amtes | 566 |
| 2. Klagebeantwortung der Streithelferin und mögliche Anschlussklage | 566 |
| VII. Das weitere Verfahren | 568 |
| 1. Neue Klage- oder Verteidigungsgründe | 568 |
| 2. Fristverlängerung und Fristversäumnis | 568 |
| 3. Verbindung und Aussetzung des Verfahrens | 570 |
| 4. Mündliche Verhandlung | 571 |
| a) Absehen von einer mündlichen Verhandlung | 572 |
| b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung | 572 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| c) Ablauf der mündlichen Verhandlung | 573 |
| 5. Ersetzung einer Partei | 574 |
| VIII. Klagerücknahme und Erledigung | 575 |
| IX. Urteil | 576 |
| 1. Prüfungsumfang | 577 |
| a) Beschränkung auf Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens | 578 |
| b) Einschränkung des Warenverzeichnisses im Gerichtsverfahren | 582 |
| c) Beschränkte Kontrolle bei Ermessensentscheidungen | 583 |
| d) Abänderungsbefugnis | 583 |
| 2. Versäumnisurteil | 584 |
| 3. Einzelrichterurteil | 585 |
| 4. Entscheidung durch Beschluss | 585 |
| 5. Urteilsberichtigung | 586 |
| X. Kosten | 586 |
| 1. Kostenverteilung | 586 |
| 2. Kostenfestsetzung | 588 |
| 3. Prozesskostenhilfe | 594 |
| XI. Musterschriftsatz (Beispiel) – Klage vor dem EuG | 595 |
| § 22 Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) | 599 |
| I. Vorabentscheidung über Zulassung des Rechtsmittels | 599 |
| II. Die Parteien des Rechtsmittelverfahrens und ihre Anträge | 602 |
| III. Die Rechtsmittelschrift | 603 |
| IV. Das Verfahren | 604 |
| V. Rücknahme des Rechtsmittels und Erledigung | 605 |
| VI. Urteil | 605 |
| 1. Prüfungsumfang | 606 |
| 2. Entscheidung durch Beschluss | 609 |
| VII. Kosten und Kostenfestsetzung | 609 |
| VIII. Verfahren nach Zurückverweisung des EuGH an das EuG | 610 |
| IX. Musterschriftsatz (Beispiel) – Rechtsmittel zum EuGH | 611 |
| Sachverzeichnis | 617 |