

# 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.

# Sachverzeichnis

**Halbfette** Zahlen verweisen auf Paragraphen, magere Zahlen auf die jeweiligen Randnummern.

- Abgrenzungsvereinbarungen
  - Beendigung von Abgrenzungsvereinbarungen **19**, 68
  - Kartellrechtliche Grenzen **19**, 71
  - Muster Abgrenzungsvereinbarung **19**, 87
  - Muster Vorrechtserklärung **19**, 86
  - Nebenbestimmungen **19**, 37
  - Primäre Klauseln **19**, 20
- Abkommen von Nizza **4**, 25
- Absolute Nichtigkeitsgründe **17**, 33
  - Absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 UMV **17**, 35
  - Bösgläubige Markenmeldung **17**, 42
- Absolute Schutzhindernisse **9**, 2
  - Allgemeine Grundsätze der Prüfung **9**, 3
  - Erlangte Unterscheidungskraft **9**, 333
  - Fehlende Unterscheidungskraft **9**, 34
  - Garantiert traditionelle Spezialitäten **9**, 315
  - Kollision mit geografisch geschützten Angaben **9**, 266
  - Marken, die mit dem Erscheinungsbild der Waren verschmelzen **9**, 65
  - Rein anpreisende Zeichen **9**, 44
  - Rein beschreibende Marken **9**, 102
  - Staatliche Hoheitszeichen nach Art. 6ter PVÜ **9**, 246
  - Täuschende Angaben **9**, 234
  - Traditionelle Bezeichnungen für Weine **9**, 303
  - Üblich gewordene Bezeichnungen **9**, 187
  - Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten **9**, 215
- Abweichende Benutzung von der eingetragenen Form **11**, 57
- Abweichende Benutzung von der eingetragenen Form
  - Änderungen des Designs **11**, 70
  - Bildliche Ausgestaltung einer eingetragenen Wortmarke **11**, 68
  - Hinzufügung von Elementen **11**, 74
  - Weglassen von Elementen **11**, 85
- Abzeichen und Embleme **9**, 261
- Agentenmarke **10**, 258; **12**, 43
  - Antrag auf Übertragung **10**, 260
  - rechtfertigender Grund **10**, 275
  - Substanziierung im Widerspruchsverfahren **16**, 105
  - Voraussetzungen **10**, 262
- Akteneinsicht **14**, 324
- „Aladin“ **11**, 37
- allgemein bekannte Tatsachen → offenkundige Tatsachen
- allgemeine praktische Erfahrung **9**, 71, 79, 108; **14**, 50, 227, 232
- Allgemeines Publikum und Fachverkehr **10**, 20
- Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1 UMV) **14**, 48
  - bei absoluten Schutzhindernissen **14**, 231
  - bei relativen Schutzhindernissen **14**, 48, 51
  - Bemerkungen Dritter **15**, 131, 140
  - im Nichtigkeitsverfahren **14**, 235; **17**, 187
- Amtssprachen der EU **10**, 139; **14**, 182, 196, 198, 219; **15**, 135
- Änderungen der Marke nach Anmeldung **15**, 114
- Änderungen nach Eintragung der Unionsmarke **15**, 145
- Angemessene Entschädigung (Art. 11 Abs. 2 UMV) **12**, 47
- Anmeldegebühren **14**, 291; **15**, 10, 14, 37, 75, 76, 122
  - zusätzliche Klassengebühren **15**, 46
- Anmeldetagsvoraussetzungen **15**, 12
- Annexansprüche im Verletzungsfall **12**, 52
- Anschlussbeschwerde **18**, 57
- Ansprüche aus Lizenzvertrag **13**, 43
- Ansprüche des Lizenznehmers gegen Dritte **13**, 38
- Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel **12**, 63
- Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit
  - Absolute Nichtigkeitsgründe **17**, 33, 129
  - Antrag auf Erklärung des Verfalls **17**, 125
  - Ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers zur Eintragung **17**, 114
  - Begründung des Löschantrags **17**, 123
  - Benutzungsnachweis im Nichtigkeitsverfahren **17**, 175
  - Berechtigung zur Einlegung des Antrags **17**, 80
  - Einwand der Verwirkung **17**, 160

- Feststellungsanträge nach Erlöschen oder Verzicht 17, 104
- Form und Frist 17, 86
- Freiwillige Angaben 17, 94
- Gebühren 17, 97
- Kumulierungsgebot 17, 118
- Mehrere Antragsgründe oder ältere Rechte 17, 100
- Online-Quellen zur Substanziierung älterer Rechte 17, 137
- Prüfungsumfang 17, 183
- Relative Nichtigkeitsgründe 17, 72, 133
- Res iudicata 17, 105
- Schranken der Rückwirkung 17, 198
- Sprachenregelung 17, 95
- Stellungnahme des Markeninhabers 17, 145
- Übersetzungen 17, 142
- Verfahren 17, 123
- Weitere Stellungnahmen der Parteien 17, 173
- Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit 17, 192
- Zeitpunkt der Antragstellung 17, 98
- Zulässigkeit und Substantiierung des Antrags 17, 80
- Zwingende, nachholbare Angaben 17, 90
- Zwingende, nicht nachholbare Angaben 17, 88
- Anwendbares Recht 12, 110
- Aufeinander folgende Verletzungsklagen 12, 140
- Auslegung des Unionsrechts 4, 8
- Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung 10, 377
- Außeramtliche Einigung 19, 3
  - Verhandlungsablauf 19, 15
- Aussetzung des Verfahrens (Art. 71 DelV) 14, 251
- Autonomie 2, 15
  
- Baby Dry (Urteil) 9, 135
- Backaldrin (Urteil) 17, 28
- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 10, 359
- Beeinträchtigung der Wertschätzung 10, 373
- Befangtheit (Art. 169 UMV) 14, 54
- beglaubigte Kopien von Eintragungsurkunden 14, 331
- Begründungspflicht 14, 14; 21, 159
- Beispiele verbotener Benutzungshandlungen 12, 27
- Bekannte Marken → Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 UMV)
- Bemerkungen Dritter 15, 130
  - Form 15, 135
  - im Widerspruchsverfahren 15, 136
- Sprachen 15, 135
- Zeitpunkt 15, 133
- Benutzungsnachweis → Benutzungszwang
- Benutzungszwang 11, 1
  - Abweichende Benutzung 11, 57
  - Antrag auf Nachweis im Widerspruchsverfahren 16, 148, 160
  - Antrag auf Zulassung eines Medikaments 11, 117
  - Begriff der ernsthaften Benutzung 11, 6
  - Benutzung als Marke 11, 13
  - Benutzung für Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen 11, 37
  - Benutzung im geschäftlichen Verkehr 11, 24
  - Benutzungsnachweis im Nichtigkeitsverfahren 17, 175
  - Benutzungsnachweis im Widerspruchsverfahren 16, 150
  - Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung 11, 113
  - Dauer und Umfang der Benutzung 11, 99
  - De-minimis-Regel 11, 100
  - deutsch-schweizer Übereinkommen von 1892 11, 94
  - Gebiet der Benutzung 11, 89
  - Geeignete Beweismittel 16, 168
  - Geeignete Beweismittel im Widerspruchsverfahren 16, 168
  - Gewährleistungsmarke 11, 23
  - klinische Studien 11, 116
  - Kollektivmarke 11, 21
  - mangelhafte Ware als Grund für Nichtbenutzung 11, 120
  - territoriale Benutzung einer Unionsmarke 11, 89
  - Übersetzungen der Benutzungsnachweise 16, 181
  - Umwandlung der Widerspruchsmarke 17, 233
  - Vorbereitungshandlungen 11, 105
  - Zustimmung des Markeninhabers 11, 30
- Berichtigung
  - unrichtiger Entscheidungen oder Eintragungen 14, 332
  - von Fehlern im Register oder in Veröffentlichungen 14, 352
  - von Fehlern und offensichtlichen Versehen in Entscheidungen 14, 343
- beschleunigtes Anmeldeverfahren 7, 28; 8, 6, 13; 15, 3, 10
- Beschreibender Charakter einer Marke → Rein beschreibende Marken
- Beschwerde 18, 1
  - Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1 UMV) 18, 79
  - Aufgaben der Geschäftsstelle 18, 56

- Behandlung der Beschwerde nach Zurückverweisung durch das EuG 18, 122
- Beschwerdeberechtigung 18, 11
- Beschwerdefähige Entscheidungen 18, 27
- Beschwerdegebühr 18, 25
- Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung 18, 32
- Einseitige Verfahren 18, 73
- Form und Frist 18, 20
- Mediation 18, 7; 20, 1
- Mehrseitige Verfahren 18, 79
- Prüfungsumfang 18, 66
- Reformatio in peius 18, 103
- Übertragung an ein einziges Mitglied 18, 120
- Übertragung an Große Kammer 18, 113
- Verfahren 18, 50
- Wiedereröffnung des erstinstanzlichen Verfahrens 18, 110
- Zulässigkeit 18, 11
- Zulässigkeitsmängel 18, 42
- Bewegungsmarken 15, 30
- Beweisaufnahme (EUIPO) 14, 224
- Beweismittel (EUIPO) 14, 238
- Bezeichnungen für Pflanzensorten (Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV) 9, 323
- Bindung an die Vorschriften des Unionsrechts 14, 2
- Biomild (Urteil) 9, 145
- Bösgläubigkeit 17, 42, 170
- Brexit 3, 14; 10, 256; 11, 97; 19, 41; 21, 23; 22, 9
- Brüssel-Ia-VO 12, 102, 105, 134
- Canon (Urteil) 10, 66, 76, 77, 168
- Central-attack-clause 15, 162
- Checkliste „Begründung des Widerspruchs“ 16, 144
- Checkliste „Mündliche Verhandlung EuG“ 21, 143
- Checkliste „Vorbereitung auf die Mediation“ 20, 40
- Chiemsee (Urteil) 9, 103, 134, 155, 333, 338, 354
- Cooling-off-Frist 16, 73
- „Coty“ 12, 104
- Datenbank „Similarity“ 10, 83
- Datenbanken 8, 11
- Dauer und Umfang der Benutzung 11, 99
- Delegierte Verordnung 4, 3, 5
- Disclaimer 15, 50
- Doppelte Identität (Art. 8 Abs. 1 Buchst. a UMV) 10, 1
- Identität der Waren und Dienstleistungen 10, 8
- Zeichenidentität 10, 5
- dreidimensionale Marke
  - absolute Schutzhindernisse 9, 74, 83, 186
  - Abweichende Benutzung 11, 70, 79
  - Anforderungen an Wiedergabe 15, 24
  - Nachweis erlangter Unterscheidungskraft 9, 346
- Durchführungsverordnung (alte Fassung) 3, 4
- Durchführungsverordnung (neue Fassung) 4, 3, 6
- Durchschnittsverbraucher 6, 4; 9, 15, 65, 189, 196, 219, 295; 10, 18, 20, 95, 98, 187
- ecoDoor (Urteil) 9, 116
- e-Curia 8, 8; 21, 56, 58, 68, 94, 96; 22, 21
- eidesstattliche Versicherung 14, 164, 242; 16, 178; 17, 15
- Einfache geometrische Formen und typografische Symbole 9, 85
- Einheitlichkeit der Unionsmarke 2, 6
- Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses 15, 106
- im EuG-Verfahren 21, 180
- Eintragung des Rechtsübergangs im Register 13, 17
- Einzelhandelsdienstleistungen 10, 84; 15, 64
- elektronische Datenträger 14, 83; 16, 177
- Erfahrungssätze im Markenrecht 6, 3; 10, 95, 111, 118, 134, 180; 14, 227
- Erlangte Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung (Art. 7 Abs. 3 UMV) 9, 333
  - Benutzung als Marke 9, 345
  - Beweislast 9, 344
  - hilfswieser Antrag 9, 334
  - maßgebliche Angaben und Beweismittel 9, 338, 359
  - Umfang des Nachweises 9, 354
  - Zeitpunkt Antragstellung 9, 335
  - Zeitpunkt des Nachweises 9, 352
- Ermessensentscheidungen 12, 51; 14, 56, 108, 112, 126, 131, 225, 253, 257, 313; 21, 186; 22, 3, 32, 50, 51
  - bei verspäteten Unterlagen 14, 112
- Ernsthafte Benutzung
  - Begriff 11, 6
- Erschöpfung 12, 69
  - Berechtigte Gründe 12, 74
  - Beweislast 12, 79
  - Territoriale Reichweite 12, 72
  - Zustimmung des Markeninhabers 12, 70
- Erstreckung einer internationalen Registrierung auf die EU 15, 177
  - Beginn Widerspruchsfrist 15, 183
- Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 UMV) 10, 320
  - Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens 10, 367

- Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung **10**, 377
- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft **10**, 365
- Beeinträchtigung der Wertschätzung **10**, 373
- bekannte Markenfamilie **10**, 355
- Bekanntheit **10**, 325
- Bekanntheitsunterlagen **10**, 330
- gedankliche Verknüpfung **10**, 346
- rechtfertigender Grund **10**, 385
- Substanziierung im Widerspruchsverfahren **16**, 122
- Zeichenidentität bzw. -ähnlichkeit **10**, 340
- Erweiterung der EU **2**, 4
- eSearch plus **8**, 14; **14**, 214, 324, 331; **15**, 134, 137, 143
- eSearch Rechtsprechung **8**, 15
- EU als Basis einer internationalen Registrierung **15**, 162
- EuGH-Verfahren → Rechtsmittel zum EuGH
- EuG-Verfahren → Klage vor EuG; → Urteil des EuG
- EUIPO **7**, 1
- EU-Markenreform **3**, 6
- Europäische Beobachtungsstelle **7**, 6; **8**, 16
- EWG-Vertrag **3**, 1
- Exklusivität **1**, 3
  
- Farbmarken per se **9**, 91
  - absolute Schutzhindernisse **9**, 92
  - Anforderungen an Wiedergabe **15**, 28
- Fast track → beschleunigtes Anmeldeverfahren
- Formmarke → dreidimensionale Marke
- Fristen **14**, 91
  - Ausschluss **14**, 144
  - Fristablauf in besonderen Fällen **14**, 101
  - Fristdauer **14**, 100
  - Fristverlängerung **14**, 105
  - Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis **14**, 132
  - Verspätete Einreichung von Unterlagen **14**, 112
- Funktionale Kontinuität **18**, 66, 87, 109; **21**, 189
  
- Garantiert traditionelle Spezialitäten (Art. 7 Abs. 1 Buchst. l UMV) **9**, 315
- Gebühren und Kosten **14**, 285
  - Anmeldegebühren **14**, 291
  - Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit **14**, 299; **17**, 97
  - Beschwerdegebühr **14**, 301; **18**, 25
  - Erlöschen des Anspruchs auf Rückerstattung **14**, 306
  - Grundsätze der Kostenverteilung **14**, 310
  - Kostenfestsetzung **14**, 314
  - Kostenverteilung und Kostenfestsetzung **14**, 307
  - Maßgeblicher Zahlungstag **14**, 289
  - Rückerstattung von Gebühren **14**, 291
  - Sonstige Gebühren **14**, 304
  - Vollstreckung der Kostenentscheidung **14**, 319
  - Widerspruchsgebühr **14**, 294; **16**, 22
  - Zahlung von Gebühren an das Amt **14**, 285
  - Zahlungsarten **14**, 286
- Gegenstand der Anmeldung und Vorab-Recherche **15**, 6
- Gemeinschaftliches Sortenamt **9**, 326
- Gemeinschaftsmarkenverordnung **3**, 4
- Geografisch geschützte Bezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 Buchst. j UMV) **9**, 266
  - Anspielung **9**, 289
  - einfache geografische Bezeichnungen **9**, 276
  - EU-Verordnungen **9**, 268
  - Gattungsbezeichnungen **9**, 274
  - handwerkliche und industrielle Erzeugnisse **9**, 271
  - qualifizierte geografische Bezeichnungen **9**, 276
  - Register **9**, 302
  - Schutzzumfang nach EU-Recht **9**, 281
- Geografische Angaben als relative Eintragungshindernisse **10**, 398
  - handwerkliche und industrielle Erzeugnisse **10**, 404
- Gerichtsstand der Verletzungshandlung **12**, 104
- Geruchsmarken **9**, 33
- Gesamteindruck der Konfliktzeichen **10**, 98
- Geschäftsbezogene Kennzeichen → Sonstige Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4 UMV)
- Geschmacksmarken **9**, 33
- geteilter Benutzungsbegriff **12**, 12
- Gleichzeitige Verletzungsklagen **12**, 135
- grafische Darstellbarkeit **9**, 28; **15**, 17
- Grenzen der Durchsetzung **12**, 55
  - Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel **12**, 63
  - Erschöpfung **12**, 69
  - Namen und beschreibende Angaben (Art. 14 UMV) **12**, 55
  - Verjährung **12**, 91
  - Zwischenrechte (Art. 16 UMV) **12**, 81
- Grundsatz der guten Verwaltung **14**, 7
- Grundsatz des kontradiktorischen Verfahren **14**, 88; **21**, 160; **22**, 44
- Grundsatz des rechtlichen Gehörs **14**, 37
- Grundsätze der Vertretung vor dem Amt **14**, 201
- gütliche Einigung → Außeramtliche Einigung; → Mediation

- HABM 3, 3  
 Harmonisierte Datenbank 8, 13  
 Hologrammmarken 15, 32  
 Hörmarken  
 – absolute Schutzhindernisse 9, 32, 99  
 – Anforderungen an Wiedergabe 15, 29
- Identität der Waren und Dienstleistungen 10, 8  
 Identität der Zeichen 10, 5  
 Intel (Urteil) 10, 346  
 Internationale Abkommen 4, 15  
 – Abkommen von Nizza 4, 25  
 – Madrider System 4, 19  
 – Markenrechtsvertrag von Singapur 4, 27  
 – Pariser Verbandsübereinkunft 4, 15  
 – TRIPS-Übereinkommen 4, 18  
 IP Translator (Urteil) 4, 27; 15, 57
- Klage vor EuG 21, 1  
 – Amtssprachen der EU 21, 24  
 – Anfechtbare Entscheidung 21, 35  
 – Anschlussklage 21, 99  
 – Anträge 21, 75  
 – Anträge des Amtes 21, 98  
 – Anwaltpflicht 21, 20  
 – Checkliste mündliche Verhandlung 21, 143  
 – Darstellung der Klagegründe 21, 60  
 – Entfernungsfrist 21, 88  
 – Ersetzung einer Partei 21, 144  
 – Fristverlängerung und Fristversäumnis 21, 115  
 – Klagebeantwortung der Streithelferin 21, 95  
 – Klageberechtigung 21, 42  
 – Klagefrist 21, 88  
 – Klagerücknahme und Erledigung 21, 149  
 – Klageschrift 21, 54  
 – Mündliche Verhandlung 21, 129  
 – Musterschriftsatz Klage 21, 246  
 – Neue Klage- oder Verteidigungsgründe 21, 112  
 – Sprachenregelung 21, 24  
 – Verbindung und Aussetzung des Verfahrens 21, 121  
 – Vorgeschriebene Unterlagen 21, 68  
 – Weiteres Verfahren 21, 112  
 – Zulässigkeit der Klage 21, 30
- Klagen vor Gerichten mehrerer Mitgliedstaaten (Art. 136 UMV) 12, 131  
 Klassenüberschriften 4, 27; 10, 11; 15, 53  
 Klassifizierung 15, 51  
 – Bestimmtheitsgebot 15, 52  
 – Einzelhandelsdienstleistungen 15, 64  
 – „insbesondere“ 15, 62  
 – „nämlich“ 15, 62
- Koexistenz als Indiz fehlender Verwechslungsgefahr 10, 224  
 Koexistenz als Prinzip 2, 12  
 Koexistenzvereinbarungen → Abgrenzungsvereinbarungen  
 Kommunikation mit dem Amt 14, 58  
 – Elektronische Zustellung 14, 70  
 – Öffentliche Zustellung 14, 74  
 – Übermittlungen der Verfahrensbeteiligten an das Amt 14, 77  
 – Zustellung 14, 59, 65, 70, 74  
 – Zustellungen des Amtes an die Verfahrensbeteiligten 14, 59  
 – Zustellungsmängel 14, 75
- Konvergenzprogramme 7, 5; 9, 178  
 Kooperationsfonds 7, 4  
 Kornspitz (Urteil) → Backaldrin (Urteil)  
 Kosten → Gebühren und Kosten  
 Kostenfestsetzung 14, 314  
 Kostenverteilung 14, 310  
 Kumulierungsgebot 17, 118  
 Kurzzeichen 10, 115, 118
- Leitbild des europäischen Verbrauchers 6, 1  
 Leno Marken (Urteil) 11, 156; 17, 214  
 Libertel (Urteil) 9, 4, 28, 92, 103  
 Lissabonner Abkommen 10, 403  
 Lizenz 13, 24  
 – an Unionsmarkenanmeldungen 13, 32  
 – Ansprüche des Lizenzgebers gegen Dritte 13, 38  
 – kartellrechtliche Schranken 13, 47  
 – Lizenzarten 13, 29  
 – Markenrechtliche Ansprüche des Lizenzgebers 13, 33  
 – vertragliche Ansprüche 13, 43  
 L'Oréal (Urteil) 12, 10  
 Lösungsgründe im Überblick 17, 23
- Madrider System 4, 19; 15, 4, 9, 161; 17, 205, 258  
 Marken, die mit dem Erscheinungsbild der Waren verschmelzen 9, 65  
 – Beispiele für zurückgewiesene Marken 9, 82  
 – erhebliche Abweichung von Norm 9, 66  
 – Oberflächenmuster 9, 77  
 – wahrscheinlichste Verwendung 9, 78
- Markenanfang  
 – Bedeutung 10, 111  
 Markenfamilie 10, 232, 355; 16, 42, 96  
 Markenrechtliche Ansprüche des Lizenzgebers nach der UMV 13, 33  
 Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer 12, 44  
 Markenrechtsvertrag von Singapur 4, 27  
 Maßnahmen des Exekutivdirektors 4, 37  
 Mediation 20, 1  
 – Ablauf des Verfahrens 20, 22

- Checkliste zur Vorbereitung 20, 40
- Mediationszentrum des EUIPO 20, 14
- Mediator 20, 17
- Merkmale der Mediation 20, 3
- Tag der Mediation 20, 29
- Vorbereitung 20, 37
- Vorteile einer Mediation 20, 8
- Mediationszentrum 20, 2, 14
- Medion (Urteil) 10, 191, 236
- Metaverse 3, 24
- Multimediamarken 15, 31
- Mündliche Verhandlung vor dem EUIPO 14, 56
- Muster
  - einer Vorrechtserklärung (Beispiel) 19, 86
  - einer Vorrechts- und Abgrenzungsvereinbarung (Beispiel) 19, 87
- Muster Antrag auf Zulassung Rechtsmittel EuGH 22, 58
- Mustermarken 9, 77; 15, 27
- Musterschriftsatz (Beispiel) – Klage vor dem EuG 21, 246
- Musterschriftsatz (Beispiel) – Rechtsmittel zum EuGH 22, 58
  
- Namen und beschreibende Angaben (Art. 14 UMV) 12, 55
  - Anständige Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel 12, 63
  - Beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Zeichen 12, 59
  - Namen oder Adresse 12, 58
  - Verweis auf Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers 12, 61
- Nationales Recht 4, 28
- Neutralisierung visueller oder klanglicher Ähnlichkeiten durch begriffliche Unterschiede 10, 212, 237
- Nichtigkeitsantrag → Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit
- Nichtverlängerung 17, 20
- Niederlassung 12, 101
- „Nintendo“ 12, 113
- Nizza Klassifikation 3, 29; 4, 25, 27; 10, 8, 11, 59, 65; 14, 247; 15, 51, 54, 57
  
- Offenkundige Tatsachen 10, 316; 14, 51; 17, 130, 188; 21, 165
- Öffentliche Zustellung 14, 74
- Onel (Urteil) → Leno Marken (Urteil)
- Online-Quellen zur Substanziierung älterer Rechte 16, 82, 116, 127, 131, 137
- „Opel-Blitz“ 12, 14
- Opting-back-clause 15, 178
- Originäre Kennzeichnungskraft 10, 162
  
- Parallelimporte 12, 77
- Parfummarken (Urteil) 12, 95, 109
- Pariser Verbandsübereinkunft 4, 15; 9, 246, 261; 10, 259; 12, 43; 15, 68; 16, 103; 17, 162
- Parteien des EuG-Verfahrens 21, 10
  - Dritte als einfache Streithelfer 21, 17
- EUIPO 21, 11
- Qualifizierte Streithelfer 21, 13
- Parteiwechsel im Verfahren vor dem Amt 14, 273
- Picaro (Urteil) 10, 212, 221; 14, 51
- Picasso (Urteil) → Picaro (Urteil)
- Positionsmarken 9, 80, 83; 10, 158; 15, 25
  - absolute Schutzhindernisse 9, 76
  - Anforderungen an Wiedergabe 15, 25
- Praktiker (Urteil) 10, 90; 15, 65
- Praktische Informationen 8, 1
- Prinzip der Waffengleichheit 10, 319; 14, 124; 16, 134
- Priorität 15, 68
- PVÜ → Pariser Verbandsübereinkunft
  
- Recherchenberichte 15, 49, 96
- rechtliches Gehör → Grundsatz des rechtlichen Gehörs
- Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis 14, 132
- rechtserhaltende Benutzung → Benutzungszwang
- Rechtsmittel EuG
  - Überprüfung nationalen Rechts 10, 311
- Rechtsmittel EuGH 22, 1
  - Anschlussrechtsmittel 22, 25
  - Entscheidung durch Beschluss 22, 46
  - Kosten und Kostenfestsetzung 22, 49
  - Muster Antrag auf Zulassung des Rechtsmittels 22, 58
  - Musterschriftsatz Rechtsmittel 22, 58
  - Parteien des Rechtsmittelverfahrens und ihre Anträge 22, 15
  - Prüfungsumfang 22, 37
  - Rechtsmittelschrift 22, 21
  - Rücknahme des Rechtsmittels und Erledigung 22, 30
  - Tatsachenverfälschung 22, 37
  - Urteil 22, 33
  - Verfahren 22, 25
  - Verfahren nach Zurückverweisung des EuGH an das EuG 22, 55
  - Zulassung des Rechtsmittels 22, 3
- Rechtsübergang älterer nationaler Marken 14, 281
- Rechtsübergang der Unionsmarke 14, 274
- Rechtsverletzende Benutzung 12, 4
- Registrierungszeichen 11, 17; 12, 42; 13, 34
- Rein anpreisende Zeichen 9, 44
  - abweichende Schreibweise 9, 57

- anzulegender Maßstab 9, 45
- Beispiele akzeptierter Slogans 9, 64
- Bildbestandteile 9, 59
- einzelne Wörter 9, 61
- Symbole 9, 60
- Übertreibungen 9, 53
- unpräzise Werbeaussagen 9, 52
- Rein beschreibende Marken
  - Beispiele für akzeptierte Marken 9, 125
  - Beispiele für zurückgewiesene Marken 9, 144
  - Beschreibung der geografischen Herkunft 9, 155
  - Beschreibung des Inhalts 9, 168
  - Beschreibung eines Teils der Ware 9, 115
  - Bildbestandteile 9, 177
  - dreidimensionale Marken 9, 186
  - falsche Schreibweisen 9, 145
  - Farbangaben 9, 119, 174
  - Gebäudenamen 9, 159
  - Kombination Wortfolge und deren Anfangsbuchstaben 9, 151
  - Merkmale 9, 102, 110
  - reine Bildmarken 9, 183
  - Sprachliche Neuschöpfungen 9, 131
  - Synonyme 9, 139
  - Wortkombinationen verschiedener Sprachen 9, 140
  - Zahlen und Buchstaben 9, 172
  - Zeichen mit mehreren Bedeutungen 9, 138
- Relative Nichtigkeitsgründe 17, 72
- Res iudicata 17, 105
- restitutio in integrum → Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
- Richtlinien des Amtes 4, 34
- Rom-II-VO 12, 109, 113, 115
- Rückerstattung von Gebühren 14, 291
- Rücknahme der Anmeldung 15, 105
  
- Sabèl (Urteil) 10, 13, 98, 136, 160, 222
- Schaubild „IR-Marke mit EU-Benennung“ 15, 182
- Schaubild „Unionsmarke als Basis einer IR-Marke“ 15, 176
- Schaubild „Untergang der Unionsmarke“ 17, 201
- Schaubild „Verfahren der Unionsmarke“ 7, 29
- Schaubild „Von der Anmeldung zur Eintragung“ 15, 151
- Schaubild „Widerspruchsverfahren“ 16, 200
- selektives Vertriebssystem 12, 79; 13, 37
- Seniorität 15, 68, 83
- Serienmarke 15, 36
- Slogans → rein anpreisende Zeichen
  
- Sonstige Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4 UMV) 10, 277
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr 10, 284
- iura novit curia 10, 277
- Rollenverteilung bei Darlegung und Interpretation nationalen Rechts 10, 298
- Substanziierung im Widerspruchsverfahren 16, 110
- Überörtliche Bedeutung 10, 287
- Sonstige Voraussetzungen 14, 163
- Sortenbezeichnungen → Bezeichnungen für Pflanzensorten
- Sprachenregelung 14, 182
- Widerspruchsverfahren 16, 28
- Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren 17, 95
- Sprachliche Neuschöpfungen 9, 85
- Staatliche Hoheitszeichen nach Art. 6ter PVÜ 9, 246
- Dienstleistungsmarken 9, 250
- heraldische Nachahmung 9, 252
- internationale zwischenstaatliche Organisationen 9, 249, 258
- Staatsflaggen 9, 248
- Stellung des Rechtsnachfolgers bis zur Eintragung des Rechtsübergangs 13, 13
- Studie des Max-Planck-Instituts 3, 6; 9, 152
- Substantiierungsfrist → Widerspruchsbegründungsfrist
- Täuschende Angaben (Art. 7 Abs. 1 Buchst. g UMV) 9, 234
- Aufmerksamkeitsgrad 9, 238
- Beispiele für akzeptierte Marken 9, 245
- Beispiele für zurückgewiesene Marken 9, 244
- Technische Funktion der Ware (Art. 7 Abs. 1 Buchst. e UMV) 9, 199
- Beispiele für zurückgewiesene Marken 9, 210
- Einschränkungen 9, 201
- Prüfungsreihenfolge 9, 204
- Wesentliche Merkmale 9, 205
- Teilung der Anmeldung 15, 117
- Teilung der Eintragung 15, 149
- Telefax 14, 64, 79
- Territoriale Ausdehnung des Unterlassungsanspruchs 12, 18, 72
- Territorialität 1, 3
- Thomson Life (Urteil) → Medion (Urteil)
- Tmclass 8, 11
- TMview 8, 11; 15, 8; 16, 9, 89; 19, 18
- Toltecs (Urteil) 19, 76
- Traditionelle Bezeichnungen für Weine (Art. 7 Abs. 1 Buchst. k UMV) 9, 303
- Transformation 15, 163

- Transit → Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV
- TRIPS-Übereinkommen 4, 18; 9, 272; 11, 115; 16, 3; 17, 76
- Trittbrettfahren 10, 377
- Überblick über die Verfahren 7, 10
- Übermittlungen der Verfahrensbeteiligten an das Amt 14, 77
- Übertragung 13, 9
  - Übertragung der Unionsmarke
    - Eintragung im Register 13, 17
    - Stellung des Rechtsnachfolgers bis zur Eintragung des Rechtsübergangs 13, 13
    - teilweise Übertragung 13, 22
  - Üblich gewordene Bezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 Buchst. d UMV) 9, 187
  - Üblich gewordene Bezeichnungen (Art. 7 Abs. 1 Buchst. d UMV)
    - Beispiele für zurückgewiesene Marken 9, 190
  - Umwandlung 17, 202
    - Absolute Eintragungshindernisse 17, 216
    - Andere Verfallsgründe oder Eintragungshindernisse 17, 215
    - Ausschluss der Umwandlung 17, 211
    - der Unionsmarke in laufenden Verfahren 17, 229
      - „opting back“ und Transformation 17, 205
      - Relative Eintragungshindernisse 17, 221
      - Rücknahme oder Verzicht zwecks Umwandlung der Unionsmarke 17, 222
      - Umwandlungsgründe 17, 208
      - Verfall wegen Nichtbenutzung 17, 212
      - Wirksame Anmeldung als Voraussetzung für Umwandlung 17, 210
      - Wirkung der Umwandlung 17, 226
  - Umwandlungsantrag 17, 234
  - Umwandlungsantrag
    - Anmeldung gilt als zurückgenommen 17, 241
    - Erforderliche Angaben 17, 236
    - Folgen der verspäteten Einreichung des Umwandlungsantrags 17, 251
    - Gebühren 17, 253
    - Internationale Registrierung mit EU-Erstreckung 17, 247
    - Prüfung des Umwandlungsantrags durch das EUIPO 17, 213, 234
    - Rücknahme der Anmeldung, Verzicht, Nichtverlängerung 17, 242
    - Sprache 17, 235
    - Zeitpunkt für die Stellung des Antrags 17, 240
    - Zurückweisung, Nichtigkeit, Verfall 17, 246
  - Unionsgewährleistungsmarke 5, 15
    - Bemerkungen Dritter 5, 31; 15, 132
    - Benutzung 5, 28; 11, 23
    - Funktion 5, 16
    - Gebühren 15, 37
    - Neutralitätspflicht 5, 23
    - Satzung 5, 26
    - Verletzungsklagen 5, 30
    - Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 51
  - Unionskollektivmarke 5, 3
    - Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen 10, 50
    - Bemerkungen Dritter 15, 132
    - Benutzung 11, 22
    - Gebühren 15, 37
    - Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 50
  - Unionsmarke
    - Besonderheiten 2, 1
    - Entwicklung des Unionsmarkenrechts 3, 1
    - Taktische Überlegungen vor Einreichung einer Anmeldung 15, 1
    - Territorialer Geltungsbereich 2, 3
    - Vorteile 15, 2
  - Unionsmarkengerichte → Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte
  - Unterbrechung des Verfahrens (Art. 106 UMV) 14, 266
  - Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV 12, 3
    - rechtsverletzende Benutzung 12, 4
    - territoriale Ausdehnung 12, 18
    - Transitwaren 12, 32
    - verbotene Benutzungshandlungen 12, 27
    - Verletzungstatbestände 12, 16
    - Zeitpunkt der Durchsetzung 12, 46
  - Unternehmenskennzeichen → Sonstige Kennzeichenrechte (Art. 8 Abs. 4 UMV)
  - Untersagung von Vorbereitungshandlungen (Art. 10 UMV) 12, 36
  - Untersagungsrecht für Transitwaren 12, 32
  - Unterscheidungskraft
    - abstrakte Unterscheidungskraft 9, 27
    - Ausnutzung der Unterscheidungskraft 10, 377
    - Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 10, 359, 365
    - Fehlende Unterscheidungskraft 9, 34
  - Unvollständige oder unleserliche elektronische Mitteilungen 14, 84
  - UPOV-Übereinkommen 9, 84
  - Urteil des EuG 21, 158
    - Abänderungsbefugnis 21, 187
    - Beschränkte Kontrolle bei Ermessensentscheidungen 21, 186
    - Beschränkung auf Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens 21, 164
    - Einschränkung des Warenverzeichnisses im Gerichtsverfahren 21, 180
    - Einzelrichterurteil 21, 192

- Entscheidung durch Beschluss 21, 195
- Kosten 21, 204
- Kostenfestsetzung 21, 216
- Kostenverteilung 21, 205
- Prinzip der Waffengleichheit 21, 165
- Prozesskostenhilfe 21, 242
- Prüfungsumfang 21, 161
- Urteilsberichtigung 21, 200
- Versäumnisurteil 21, 190
- Urteile des Gerichtshofs der EU 4, 39
- User Area 8, 1; 14, 61, 64, 70, 73, 78, 83, 185, 213, 215, 324, 330; 15, 3, 11, 143, 146; 16, 13, 14, 27; 17, 87, 234; 18, 9, 23
- Verbindung mehrerer Verfahren 14, 271
- Verfahrensaussetzung → Aussetzung des Verfahrens (Art. 71 DelV)
- Verfahrensdauer 7, 28
- Verfahrensgrundsätze 14, 2
  - Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 95 Abs. 1 UMV) 14, 48
  - Begründungspflicht 14, 14
  - Bindung an die Vorschriften des Unionsrechts 14, 2
  - Grundsatz des rechtlichen Gehörs 14, 37
  - Schriftliches Verfahren 14, 56
  - Verpflichtung zur Neutralität 14, 53
- Verfahrensvorschriften EuGH 4, 11
- Verfallsantrag → Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit
- Verfallsgründe 17, 23
  - Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung 17, 27
  - Irreführungsgefahr 17, 31
  - Nichtbenutzung 17, 23
- Vergleich der Waren oder Dienstleistungen 10, 47
  - Art, Zweck und Nutzung 10, 69
  - Einzelhandelsdienstleistungen 10, 84
  - Gewichtung der Kriterien 10, 79
  - Hersteller, Vertriebswege und Kundenkreise 10, 76
  - Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen 10, 55
  - Konkurrenz oder Ergänzung 10, 71
  - Kriterien des Warenvergleichs 10, 66
  - Rechtsfrage 10, 48
  - Registerlage 10, 56
  - wörtliche Auslegung 10, 60
- Verlängerung Unionsmarken 15, 152
  - bei Anmeldungen 15, 160
  - Zuschlagsgebühr 15, 155
- Verletzungsklage 12, 1
  - Agentenmarke 12, 43
  - Ansprüche nach nationalem Recht 12, 51
  - Deutsche Marke versus Unionsmarke 15, 5
  - Grenzen der Durchsetzung 12, 55
  - Markenrechtliche Ansprüche gegen den Lizenznehmer 12, 44
  - Unterlassungsanspruch nach Art. 9 UMV 12, 3
  - Untersagung von Vorbereitungshandlungen 12, 36
  - Untersagungsrecht für Transitwaren 12, 32
  - Weitere in der UMV geregelte Ansprüche 12, 40
  - Wiedergabe in einem Wörterbuch 12, 40
  - Zeitpunkt der Durchsetzung von Rechten aus der Unionsmarke 12, 46
- Vermögensgegenstand Unionsmarke 13, 1
  - anwendbares Recht 13, 4
  - Eintragung anderer Rechte 13, 54
  - Eintragung einer Lizenz 13, 54
  - gutgläubiger Erwerb einer Unionsmarke 13, 62
  - Lizenz 13, 24
  - Nießbrauch 13, 53
  - Pfandrecht 13, 52
  - Übertragung 13, 9
  - Wirkung gegenüber Dritten 13, 60
  - Zwangsvollstreckung 13, 63
- Veröffentlichung der Anmeldung 15, 125
- Verpflichtung zur Neutralität 14, 53
- Versäumnisurteil → Urteil des EuG
- Verspätete Einreichung von Unterlagen 14, 112
- Verspätete Einreichung von Unterlagen
  - im Beschwerdeverfahren 14, 115
- Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten 9, 215
  - anstößige Begriffe 9, 229
  - Beleidigungen 9, 227
  - maßgebliche Verkehrskreise 9, 219
  - Meinungsfreiheit 9, 224
  - Umgehung urheberrechtlicher Fristen 9, 233
- Vertrauensschutz 14, 7
- Vertrauliche Unterlagen 14, 324
- Vertretung in Verfahren vor EUIPO 14, 201
- Verwässerung 10, 365
- Verwechslungsgefahr 10, 12
  - Aufmerksamkeitsgrad 10, 37
  - Begriffliche Ähnlichkeit 10, 222
  - Buchstaben 10, 241
  - Kauf auf Sicht 10, 200
  - Kennzeichnungskraft der älteren Marke 10, 160
  - Koexistenz 10, 224
  - Markenfamilien 10, 232
  - Namen 10, 234
  - Neutralisierungstheorie 10, 212, 237
  - Objektive Umstände 10, 199
  - Rechtsbegriff 10, 16
  - Selbständig kennzeichnende Stellung 10, 189

## Sachverzeichnis

- Verkehrskreise 10, 21
- Waren- und Dienstleistungsvergleich 10, 47
- Wechselwirkungstheorie 10, 181
- Zeichenvergleich 10, 91
- Verwirkung
  - Ausnahme: Bösgläubigkeit 17, 170
  - Benutzung der Unionsmarke 17, 164
  - Duldung 17, 169
  - Kenntnis der Benutzung 17, 167
  - Rechtsfolge 17, 172
- Verzicht 17, 2
  - im laufenden Verfallsverfahren 17, 18
- Widerruf 17, 12
- vita (Urteil) 9, 119
- Vollmacht 14, 216
- Vollstreckung der Kostenentscheidung 14, 319
- Vorab-Recherchen 15, 6, 7
- Vorsprung durch Technik (Urteil) 9, 46
  
- Warenvergleich → Vergleich der Waren oder Dienstleistungen
- Wechselwirkungstheorie 10, 181
- Weiterbehandlung 14, 169
  - Ausschluss 14, 174
  - Voraussetzungen 14, 170
- Widerklage (Art. 128 UMV) 12, 116
- Widerspruch Zulässigkeit → Zulässigkeit des Widerspruchs
- Widerspruchsbegründungsfrist 16, 80
  - Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs 16, 98
  - Checkliste 16, 144
  - Existenz und Gültigkeit der älteren Marke 16, 83
  - Geografisch geschützte Bezeichnungen (Art. 8 Abs. 6 UMV) 16, 127
  - Nachweis einer Markenfamilie 16, 96
  - Notorisch bekannte Marke 16, 103
  - Schutzzumfang der älteren Marke 16, 94
  - Übersetzungen 16, 131
  - unzureichende Substantiierung 16, 139
- Widerspruchsfrist 15, 141; 16, 19
  - bei EU-Erstreckung 15, 183
- Widerspruchsgebühr 14, 294
- Widerspruchsschrift
  - Auslegung 16, 53
  - Formelle Voraussetzungen 16, 26
- Widerspruchsverfahren 16, 1
  - Beendigung ohne Entscheidung 16, 194
  - Schaubild Widerspruchsverfahren 16, 200
  - Stellungnahmefrist des Anmelders 16, 145
  - Taktische Überlegungen vor Einlegung 16, 6
  - Überblick Ablauf 16, 12
  - Zweck 16, 2
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 14, 134
  - Ausschluss 14, 144
  - Einhaltung der gebotenen Sorgfalt 14, 151
  - Fristen 14, 140
  - Fristenkontrolle 14, 155
  - Gebühr 14, 165
  - Unmittelbarer Rechtsverlust 14, 149
- Wiedergabe in einem Wörterbuch (Art. 12 UMV) 12, 40
  
- Zahlungsarten 14, 286
- Zeichenvergleich 10, 91
  - Bedeutung der Bildelemente 10, 108
  - begrifflicher Vergleich 10, 136
  - fehlende Zeichenähnlichkeit 10, 152
  - Gesamteindruck 10, 98
  - im Rahmen von Art. 8 Abs. 5 UMV 10, 93
  - klanglicher Vergleich 10, 124
  - Markenanfang 10, 111
  - visueller Vergleich 10, 121
- Zeitpunkt der Durchsetzung von Rechten aus der Unionsmarke 12, 46
- Zulässigkeit des Widerspruchs 16, 14
  - Berechtigung zur Widerspruchseinlegung 16, 16
  - Erforderliche Angaben in der Widerspruchsschrift 16, 33
  - Formelle Voraussetzungen an die Widerspruchsschrift 16, 26
  - Freiwillige Angaben 16, 61
  - Sprachenregelung 16, 28
  - Widerspruchsfrist 16, 19
  - Zahlung der Widerspruchsgebühr 16, 22
  - Zulässigkeitsmängel 16, 64
  - Zwingende, nachholbare Angaben 16, 59
  - Zwingende, nicht nachholbare Angaben 16, 34
- Zulassung Rechtsmittel EuGH 22, 3
- Zurücknahme, Einschränkung oder Änderung der Anmeldung 15, 105
- Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte 12, 92
  - internationale Deliktzuständigkeit 12, 104
  - internationale Zuständigkeit 12, 97
  - Niederlassung 12, 101
  - rügelose Einlassung 12, 102
  - sachliche Zuständigkeit 12, 93
- Zustellung
  - durch Post oder Kurier 14, 65
  - durch Telefax 14, 64
  - Elektronische Zustellung 14, 70
  - Zustellungsmängel 14, 75
- Zwangsvollstreckung 13, 2, 52, 56, 63; 14, 321; 17, 14
- Zwischenrechte 12, 81