

Pohlmann
Das Recht der Unionsmarke

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



Zitiervorschlag:
Pohlmann UnionsmarkenR § 2 Rn. 1

beck.de
lexisnexus.at

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 ruft, 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 Anwaltsicht 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

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

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
	IX

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 Anmeldetagsvoraussetzungen	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 rechtserhaltenden 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. Anwaltspflicht	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