

# Unionsmarke

von

Achim Bender

Rechtsanwalt, VOSSIUS & PARTNER, München

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (BPatG) i.R.

Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO (vormals HABM) von 1997 bis 2007

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bis 2017

3. Auflage

Carl Heymanns Verlag 2018

# Inhaltsübersicht

Einführung. . . . .	1
A. Überblick über das System der Unionsmarke . . . . .	4
B. Unionsmarke, nationale Marke, Internationale Registrierung. . . . .	11
C. Allgemeine Verfahrensprinzipien . . . . .	19
D. Die Anmeldung der Unionsmarke. . . . .	83
E. Das Widerspruchsverfahren . . . . .	244
F. Eintragung, Amtslöschung, Benutzung und Verlängerung der Marke . . . . .	370
G. Der Verzicht, die Verwirkung, das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren . . . . .	380
H. Sonstige Verfahren. . . . .	405
I. Das Beschwerdeverfahren . . . . .	416
J. Das Mediationszentrum . . . . .	433
K. Das Klageverfahren vor dem EuG . . . . .	435
L. Das Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH. . . . .	467
M. Rechte aus der Unionsmarke und ihre Durchsetzung. . . . .	480
N. Die Zukunft der Unionsmarke . . . . .	515

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort. . . . .	V
Abkürzungsverzeichnis. . . . .	XV
Literaturverzeichnis. . . . .	XXI
<b>Einführung. . . . .</b>	<b>1</b>
<b>A. Überblick über das System der Unionsmarke. . . . .</b>	<b>4</b>
I. Die Unionsmarkenverordnung und die Durchführungsakte . . . . .	4
II. Übergangsregelung . . . . .	6
III. Das EUIPO und seine Informationsangebote . . . . .	8
<b>B. Unionsmarke, nationale Marke, Internationale Registrierung . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>C. Allgemeine Verfahrensprinzipien . . . . .</b>	<b>19</b>
I. Datenbanken, Formblätter, Schriftsätze und Übersetzungen . . . . .	20
II. Übermittlungen an das Amt . . . . .	25
III. Entscheidungen und Mitteilungen des Amts sowie ihre Zustellung. . . . .	29
IV. Fristen . . . . .	35
V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . . . . .	40
VI. Weiterbehandlung. . . . .	44
VII. Vertretung vor dem Amt . . . . .	45
VIII. Zahlungen an das Amt. . . . .	47
IX. Begründungspflicht für Entscheidungen des Amts . . . . .	51
X. Wahrung des rechtlichen Gehörs . . . . .	55
XI. Grundsätze der guten Verwaltung. . . . .	58
XII. Allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts . . . . .	59
XIII. Allgemeine Auslegungsgrundsätze . . . . .	63
XIV. Amtsermittlungsprinzip und Verhandlungsgrundsatz. . . . .	65
XV. Unterbrechung des Verfahrens . . . . .	70
XVI. Aussetzung des Verfahrens. . . . .	70
XVII. Sprachen vor dem Amt . . . . .	72
XVIII. Schriftliches Verfahren und mündliche Verhandlung. . . . .	77
XIX. Kostenentscheidungen . . . . .	79
<b>D. Die Anmeldung der Unionsmarke. . . . .</b>	<b>83</b>
I. Verfahrensablauf und formale Voraussetzungen . . . . .	84
1. Übermittlung der Anmeldung . . . . .	84
2. Inhaberschaft . . . . .	87

3.	Anforderungen der Anmeldung hinsichtlich Anmelder und Markenwiedergabe . . . . .	87
4.	Klassifizierungsgrundsätze . . . . .	93
5.	Anmelde- und Klassengebühren . . . . .	105
6.	Mindestanforderungen . . . . .	106
7.	Weitere Daten der Anmeldung . . . . .	108
8.	Weiteres Verfahren . . . . .	111
9.	Sprache und Übersetzungen . . . . .	113
10.	Priorität . . . . .	114
11.	Seniorität . . . . .	117
12.	Rücknahme und Einschränkung der Anmeldung . . . . .	120
II.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	124
1.	Prüfungsmaßstab und -umfang . . . . .	124
2.	Prüfungsreihenfolge . . . . .	126
3.	Relevante Verkehrskreise . . . . .	128
4.	Eintragungshindernis in einem Teil der Union . . . . .	129
5.	Relevanter Zeitpunkt . . . . .	131
III.	Markenfähigkeit . . . . .	132
1.	Allgemeine Grundsätze . . . . .	132
2.	Einzelne Markenformen . . . . .	135
IV.	Beschreibende Angabe . . . . .	140
1.	Allgemeininteresse . . . . .	140
2.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	141
3.	Buchstaben und Zahlen . . . . .	144
4.	Einwortzeichen . . . . .	145
5.	Mehrwortzeichen . . . . .	150
6.	Slogans . . . . .	156
7.	Eventmarken . . . . .	157
8.	Geografische Herkunftsangaben . . . . .	157
9.	Bild-, dreidimensionale und andere Marken . . . . .	160
V.	Fehlende Unterscheidungskraft . . . . .	162
1.	Allgemeininteresse . . . . .	163
2.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	163
3.	Wortmarken, Buchstaben und Zahlen . . . . .	164
4.	Slogans und Qualitätshinweise . . . . .	166
5.	Wortkombinationen . . . . .	171
6.	Bildmarken . . . . .	173
7.	Dreidimensionale Marken . . . . .	179
8.	Farben . . . . .	186
9.	Farbkombinationen . . . . .	187
10.	Positionsmarken . . . . .	188
11.	Klangmarken . . . . .	191
12.	Sonstige Marken . . . . .	192
VI.	Im Verkehr oder im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnungen	192
VII.	Verkehrsdurchsetzung . . . . .	193
1.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	193
2.	Maßgeblicher Zeitpunkt . . . . .	196
3.	Maßgebliches Gebiet . . . . .	196

4.	Nichtwortmarken . . . . .	198
5.	Maßgebliche benutzte Marke sowie Waren und DL. . . . .	200
6.	Relevante Kriterien für den Nachweis. . . . .	201
7.	Beweismittel . . . . .	203
8.	Häufige Fehler . . . . .	205
VIII.	Eintragungsverbot für art-, technisch oder wertbedingte Formen . . . . .	206
1.	Artbedingte Form . . . . .	209
2.	Technisch bedingte Form . . . . .	210
3.	Wertbedingte Form . . . . .	213
IX.	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten . . . . .	215
X.	Täuschende Angaben . . . . .	220
XI.	Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichen Interesse . . . . .	222
XII.	Ursprungs-, sonstige Bezeichnungen und geografische Angaben . . . . .	227
XIII.	Unionskollektivmarken. . . . .	233
XIV.	Unionsgewährleistungsmarken . . . . .	236
XV.	Veröffentlichung der Anmeldung . . . . .	240
XVI.	Die Anmeldung als Eigentum . . . . .	241
XVII.	Bemerkungen Dritter. . . . .	242
<b>E.</b>	<b>Das Widerspruchsverfahren. . . . .</b>	<b>244</b>
I.	Verfahrensablauf . . . . .	244
1.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	248
2.	Verfahren. . . . .	250
3.	Beweismittel . . . . .	253
4.	Weiteres Verfahren. . . . .	255
5.	Häufige Fehler des Widersprechenden . . . . .	259
II.	Wichtige Verfahrensprinzipien . . . . .	261
1.	Offenkundige Tatsachen . . . . .	261
2.	Sachvortrag der Beteiligten. . . . .	262
3.	Verspätung. . . . .	262
4.	Sonstige Grundsätze. . . . .	270
5.	Koexistenz . . . . .	272
6.	Sinn des Widerspruchsverfahrens. . . . .	273
III.	Nichtbenutzungseinrede . . . . .	274
1.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	275
2.	Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung . . . . .	290
3.	Erhebung der Einrede. . . . .	292
4.	Beweisführung . . . . .	295
5.	Häufige Fehler . . . . .	303
IV.	Relative Eintragungshindernisse . . . . .	304
1.	Voraussetzung: ältere Widerspruchsrechte . . . . .	304
2.	Doppelte Identität . . . . .	305
3.	Verwechslungsgefahr. . . . .	306
4.	Notorisch bekannte Marke. . . . .	340
5.	Bekannte Marke . . . . .	342
6.	Markenanmeldungen ungetreuer Vertreter. . . . .	355

7.	Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte . . . . .	357
8.	Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben . . . . .	367
<b>F.</b>	<b>Eintragung, Amtslöschung, Benutzung und Verlängerung der Marke. . . . .</b>	<b>370</b>
I.	Eintragung . . . . .	370
II.	Löschung von Eintragungen, Widerruf von Entscheidungen, Berichtigungen . . . . .	371
1.	Berichtigung von Fehlern und offensichtlichen Versehen. . . . .	371
2.	Löschung oder Widerruf bei offensichtlichen Fehlern. . . . .	371
3.	Auslegung . . . . .	374
4.	Offensichtlich rechtsunwirksame Akte . . . . .	374
5.	Rechtsverlust . . . . .	375
III.	Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr . . . . .	375
IV.	Verlängerung . . . . .	376
<b>G.</b>	<b>Der Verzicht, die Verwirkung, das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren . . . . .</b>	<b>380</b>
I.	Verzicht . . . . .	380
II.	Verwirkung durch Duldung . . . . .	381
III.	Verfahrensablauf des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens . . . . .	383
1.	Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründen und Verfallsverfahren . . . . .	383
2.	Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen . . . . .	385
3.	Allgemeine Vorschriften . . . . .	386
IV.	Verfallsgründe . . . . .	388
V.	Nichtigkeitsgründe . . . . .	391
1.	Absolute Nichtigkeitsgründe. . . . .	392
2.	Relative Nichtigkeitsgründe . . . . .	400
3.	Allgemeine Vorschriften . . . . .	402
<b>H.</b>	<b>Sonstige Verfahren . . . . .</b>	<b>405</b>
I.	Teilung. . . . .	405
II.	Änderung des Namens oder der Anschrift . . . . .	407
III.	Rechtsübergang . . . . .	407
IV.	Umwandlung. . . . .	409
V.	Lizenzen und andere Rechte . . . . .	411
VI.	Nachträgliche Inanspruchnahme der Seniorität . . . . .	414
VII.	Akteneinsicht. . . . .	414
<b>I.</b>	<b>Das Beschwerdeverfahren. . . . .</b>	<b>416</b>
I.	Verfahrensablauf. . . . .	416
II.	Aufgabe und Stellung der BK . . . . .	430
III.	Arbeitsweise und Rechtsprechungspraxis. . . . .	431

<b>J. Das Mediationszentrum . . . . .</b>	<b>433</b>
<b>K. Das Klageverfahren vor dem EuG . . . . .</b>	<b>435</b>
I. Klage zum EuG . . . . .	435
II. Verfahren vor dem EuG . . . . .	442
III. Kostenentscheidung . . . . .	463
<b>L. Das Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH . . . . .</b>	<b>467</b>
I. Verfahren . . . . .	467
II. Kostenentscheidung . . . . .	477
<b>M. Rechte aus der Unionsmarke und ihre Durchsetzung . . . . .</b>	<b>480</b>
I. Rechte aus der Unionsmarke . . . . .	480
II. Beschränkung der Wirkungen der Marke . . . . .	496
III. Erschöpfung des Rechts aus der Marke . . . . .	500
IV. Verletzung der Unionsmarke . . . . .	504
V. Unionsmarkengerichte . . . . .	505
<b>N. Die Zukunft der Unionsmarke . . . . .</b>	<b>515</b>
Entscheidungsregister . . . . .	517
Stichwortverzeichnis . . . . .	571