

Markenverfahrensrecht

Andreas Böhm, LL.M.

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann, Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und
Medienrecht sowie Steuerrecht,
Berlin

Online






09. Dezember 2022



Gliederung

- A. Grundlagen
- B. Ausgewählte materiell-rechtliche Aspekte
- C. Analysen und Strategien
- D. Nationales Markenrecht
- E. Deutsches Markenrecht / DE-Marke
- F. Europäisches Markenrecht / Unionsmarke
- G. Internationales Markenrecht / IR-Marke

Markenverfahren

	Nationale Markenverfahren	Supranationale Markenverfahren	Internationale Markenverfahren
	 DE	 EU	 IR
 Registrierungs- verfahren			Ablauf <u>Registrierungsverfahren WIPO</u> : 1. Ursprungsbehörde: Hinterlegung 2. Internationales Büro / WIPO: Registrierung
 Eintragungs- verfahren	Ablauf <u>Eintragungsverfahren DPMA</u> : 1. Anmeldung, §§ 32 - 35 MarkenG 2. Prüfung, §§ 36 - 40 MarkenG 3. Eintragung und Veröffentlichung, § 41 MarkenG 4. ggf. Widerspruch, s.u.	Ablauf <u>Eintragungsverfahren EUIPO</u> : 1. Anmeldung, Art. 30 ff. UMV 2. Prüfung, Art. 41 ff. UMV 3. Veröffentlichung, Art. 44 UMV 4. ggf. Widerspruch, s.u. 5. Eintragung, Art. 51 ff. UMV	Verfahrensablauf nach dem Recht der zuständigen (supra-) nationalen Markenbehörde(n): 1. Prüfung nach nat. Recht 2. Schutzbewilligung oder Schutzverweigerung durch nat. Behörden, Art. 5 PMMA

A. Grundlagen

- I. Rechtsquellen
- II. Beteiligte
- III. Verfahrensgrundsätze

I. Rechtsquellen

1. Nationales Markenrecht
2. Deutsches Markenrecht
3. Unionsmarkenrecht
4. Internationales Markenrecht



1. Rechtsquellen nationales Markenrecht



- Nationale Regelungen, z.B. deutsches Markenrecht
- Supranationale Regelungen, z.B. Unionsmarkenrecht

6



2. Rechtsquellen deutsches Markenrecht

- Markengesetz (MarkenG): (Verwaltungs-) Verfahren DPMA
- Markenverordnung (MarkenV): ergänzende Verfahrensvorschr.
- Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV)
- Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung (RL Markenmeldungen)
- Patentkostengesetz (PatKostG): Kostenregelungen
- Zivilprozessordnung (ZPO): Verfahren Gericht

Wesentliche Verfahrensregelungen MarkenG

Teil 3: Verfahren in Markenangelegenheiten

- Abschnitt 1: Eintragungsverfahren (§§ 32 – 44 MarkenG)
- Abschnitt 2: Berichtigung, Teilung, Schutzdauer und Verlängerung (§§ 45 – 47)
- Abschnitt 3: Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§§ 48 – 55 MarkenG)
- Abschnitt 4: Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (§§ 56 – 65a MarkenG)
- Abschnitt 5: Verfahren vor dem Bundespatentgericht (§§ 66 – 82 MarkenG)
- Abschnitt 6: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 83 – 90 MarkenG)
- Abschnitt 7: Gemeinsame Vorschriften (§§ 91 – 96a MarkenG)



3. Rechtsquellen Unionsmarkenrecht

- Unionsmarkenverordnung (UMV): Verfahren EUIPO
- Durchführungsverordnung (UMDV): ergänzende Verfahrensvorschriften insbes. zum Eintragungsverfahren
- Delegierte Verordnung (DVUM): weitere ergänzende Verf.vorsch.
- die Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union (VerfOGE)
- die Markenrichtlinien (MarkenRL) des EUIPO

Wesentliche Verfahrensregelungen der UMV

- Titel III: Anmeldung (Art. 30 – 40 UMV),
- Titel IV: Eintragung und Widerspruch (Art. 41– 51 UMV),
- Titel V: Verlängerung und Veränderung sowie der Teilung (Art. 52 – 56 UMV),
- Titel VI: Verzichts, Verfall und Nichtigkeit (Art. 57 – 64 UMV),
- Titel VII: Beschwerde und Klage (Art. 66 – 72 UMV),
- Titel VIII: Kollektivmarken (Art. 74 – 82 UMV),
Unionsgewährleistungsmarken (Art. 83 – 93 UMV),
- Titel IX: allgemeine Vorschriften für alle Verfahren (Art. 94 – 121 UMV).

4. Rechtsquellen internationales Markenrecht



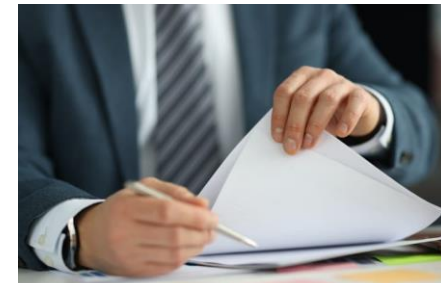
- das jeweils einschlägige nationale oder supranationale Markenrecht, z.B. MarkenG oder UMV
- Madrider Markenabkommen (MMA)
- Protokoll zum Madrider Markenabkommen (PMMA)
- gemeinsame Ausführungsverordnung (GemAVO)
- IR-Marke nach deutschem Recht: §§ 107 – 125 MarkenG, §§ 43 – 46 MarkenVO

Vergleich MMA und PMMA

- PMMA: internationale Registrierung unmittelbar nach Anmeldung einer nationalen Basismarke
- MMA: internationale Registrierung erst nach Eintragung der Basismarke im Heimatland des Anmelders
- alle Länder des MMA sind mittlerweile auch dem PMMA beigetreten → **PMMA vorrangig** anzuwenden, Art. 9^{sexies}
PMMA

II. Beteiligte

1. Markenämter und WIPO
2. Markengerichte
3. Parteien
4. Vertretung





1. Markenämter und WIPO

- Nationale Markenämter nach dem jeweiligen nationalen Recht
- Deutsches Patent- und Markenamt (**DPMA**)
- Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (**EUIPO**)
- World Intellectual Property Organization (**WIPO**) /
Internationales Büro

DPMA

▪ **Zuständigkeiten DPMA**

- nationale registerrechtliche Verfahren (DE-Marken und IR-Marken für DE)
- Lösungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren
- dem BMJ nachgeordnete obere Bundesbehörde
- Verwaltungsbehörde, die Verwaltungsakte erlässt
- keine Rechtsprechung im materiellen Sinne, daher keine Vorlage an EuGH möglich
- **Überprüfendes Gericht:** Bundespatentgericht (BPatG) als



EUIPO

▪ Zuständigkeiten EUIPO

- registerrechtliche Verfahren (Unionsmarken und IR-Marken für EU)
- Lösungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren
- bis zum 23.03.2016 hieß das EUIPO „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt“ (abgekürzt **HABM**, spanisch OAMI, englisch OHIM).



WIPO

- **Zuständigkeiten WIPO / Internationales Büro**
 - Registrierung IR-Marke für beteiligte Staaten
 - Verwaltung IR-Marke
- **Zuständigkeiten nationale Markenämter, z.B. DPMA, EUIPO**
 - (direkte) nationale registerrechtliche Verfahren, nationale Löschungsverfahren
 - Einreichung IR-Markenanmeldung
 - IR-Schutzbewilligung- / -verweigerungsverfahren, IR-Schutzentziehungsverfahren



Beteiligte Staaten IR-Marke

- Staaten, die dem MMA und/oder dem PMMA beigetreten sind, bilden den Madrider Verband (Madrid Union)
- Übersicht der zum Madrider Markenverband gehörenden Länder auf der WIPO-Homepage:
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf



2. Markengerichte

- Nationale Markengerichte (nach jeweiligem nationalen Recht)
- Deutsche Markengerichte
 - Registerverfahren
 - Verletzungsverfahren
- Europäische Markengerichte
 - Registerverfahren
 - Verletzungsverfahren
- Markengerichte internationales Markenrecht

Deutsche Markengerichte



- **Landgerichte (LG)**
 - Löschungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren
 - Verletzungen der Markenrechte
- **Bundespatentgericht (BPatG)**
 - ordentliches Gericht im Rang eines OLG
 - Überprüfung der Beschlüsse des DPMA
- **Bundesgerichtshof (BGH)**
 - Rechtsbeschwerde
 - Revision

Gerichtliche Zuständigkeiten DE

(1/2)

- Ausschließliche sachliche Zuständigkeit der **Landgerichte**, § 140 Abs. 1 MarkenG
- **Konzentrationsermächtigung**, § 140 Abs. 2 MarkenG
 - fast alle Flächenländer (Ausnahme Saarland, s.u.)
 - für Brandenburg ist LG Berlin zuständig
 - Berlin, Bremen, Hamburg und Saarland mit nur einem LG
- Für Unionsmarken Zuständigkeit der Landgerichte und Konzentrationsermächtigung gem. § 125e MarkenG

Gerichtliche Zuständigkeiten DE

(2/2)

- Funktionelle Zuständigkeit der **Kammer für Handelssachen**, § 95 Abs. 1 Nr. 4 c GVG
- Ggf. auch Zivilkammer, aber Verweisung an KfH auf Antrag, § 98 GVG
- Dann ggf. Dringlichkeit bei einstw. Verfügung problematisch.



Europäische Gerichte

- **ordentliche nationale Gerichte als Unionsmarkengerichte**
 - Verletzungen der Markenrechte
 - Lösungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren
- **Gericht der Europäischen Union (EuG):** Überprüfung Beschlüsse EUIPO
- **Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH):** Rechtsbeschwerde



- **Unionsmarkenstreitsachen** sind nach Art. 124 UMV:
 - Klagen wegen der Verletzung oder drohenden Verletzung einer Unionsmarke
 - Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung
 - Klagen über Entschädigungsansprüche nach Art. 11 Abs. 2 UMV
 - die in Art. 128 UMV genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke
- Für Unionsmarkenstreitsachen sind gem. § 125e MarkenG erstinstanzlich ausschließlich die **Landgerichte** sachlich zuständig

- Bundesländer haben von der in § 125e Abs. 3 MarkenG enthaltenen Konzentrationsermächtigung Gebrauch gemacht und **Unionsmarkengerichte** eingerichtet
- Nur teilweise Übereinstimmung mit Konzentrationsermächtigung beim deutschen Verletzungsverfahren gem. § 140 Abs. 2 MarkenG
- **Veretzungsverfahren in einer Unionsmarkenstreitsache** ist damit **zwingend vor Unionsmarkengericht** zu führen, z.B. LG Düsseldorf in NRW, LG Berlin in Berlin und in Brandenburg

Gerichtliche Zuständigkeiten EU

3/3

- Funktionelle Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen, § 95 Abs. 1 Nr. 4 c GVG
- Ggf. auch Zivilkammer, aber Verweisung an KfH auf Antrag, § 98 GVG
- Dann ggf. Dringlichkeit bei einstweiliger Verfügung problematisch.



Markengerichte internat. Markenrecht

- **ordentliche nationale Gerichte**

- Verletzungen der Markenrechte
- Lösungsverfahren bzw. Verfalls- / Nichtigkeitsverfahren





3. Parteien

- **Parteifähigkeit:** jede natürliche oder juristische Person
- **Postulations- und Prozessfähigkeit** mangels Anwaltszwang vor **DPMA** und **BPatG** für Inländer unproblematisch
- Verfahrensbeteiligte können sich vor dem **EUIPO** grds. selbst vertreten, § 119 Abs. 1 UMV.



4. Vertretung

- **Vertretungszwang** auch in **Amtsverfahren** bei Verfahrensbeteiligten, die in DE bzw. im EWR (EU, Island, Norwegen, Liechtenstein) weder Wohnsitz / Sitz noch Niederlassung haben
- Vertretung nur durch berufsmäßige Vertreter, z.B. Rechtsanwälte, Patentanwälte
- Verfahren vor **ordentlichen Gerichten in Deutschland** immer vor Landgericht (vgl. § 140 MarkenG) mit entsprechendem **Anwaltszwang**
- Verfahren vor **BGH**: am BGH zugelassener **BGH-Anwalt** erforderlich

III. Verfahrensgrundsätze DPMA und EUIPO

1. Sachverhaltsermittlung
2. Schriftlichkeit
3. Begründung
4. Rechtliches Gehör
5. Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme
6. Zustellung und Korrespondenz
7. Fristen
8. Sprachen



1. Sachverhaltsermittlung

(1/2)

- **Antragsprinzip:** Amt ist an den Antrag und seine wesentliche Begründung gebunden.
- **Untersuchungsgrundsatz:** Amt ermittelt grds. den Sachverhalt von Amts wegen und ist dabei an das Vorbringen der Parteien nicht gebunden, Art. 95 Abs. 1 S. 1 UMV, § 59 Abs. 1 MarkenG.
- Beschränkung des Untersuchungsgrundsatzes durch
 - Tatsächliche Möglichkeiten
 - Antragsprinzip (s.o.),
 - Regelungen zur Verspätung und den Beibringungsgrundsatz (s.u.).

1. Sachverhaltsermittlung

(2/2)

- **Verspätung:** Amt kann verspätetes Vorbringen (z.B. nach Fristablauf) unberücksichtigt lassen, Art. 95 Abs. 2 UMV.
- **Beibringung** (Verf. bez. relative Eintragungshindernisse): Amt ist bei Sachverhaltsermittlung auf die Anträge und das Vorbringen der Parteien beschränkt, Art. 95 Abs. 1 S. 2 UMV.

2. Schriftlichkeit

- Alle **Verfahren** sind grundsätzlich schriftlich zu führen.
- EUIPO strenger als DPMA
- **Anträge** müssen **schriftlich** eingereicht werden, vgl. Art. 31 UMV, Art. 2, 63 DVMU, § 3 MarkenV
- Schriftform zunehmend durch **elektronische Eingaben** ersetzt
- Über „User Area“ auf der Website des EUIPO ist weitergehende elektronische Korrespondenz mit dem Amt möglich
- Elektronische Korrespondenz mit DPMA z.B. über „DPMAdirektWeb“

3. Begründung

- Entscheidungen des Amtes sind grundsätzlich schriftlich abzufassen (s.o.)
- Entscheidungen des Amtes müssen begründet werden, Art. 94 Abs. 1 S. 1 UMV, § 61 Abs. 1 MarkenG.
- Knappe Begründung ist ggf. ausreichend.

4. Rechtliches Gehör

- Entscheidungen dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich äußern konnten, Art. 94 Abs. 1 S. 2 UMV, § 59 Abs. 2 MarkenG.
- Tatsachen, die als Entscheidungsgrundlage dienen sollen, müssen mitgeteilt werden, damit sich die Parteien dazu äußern können.

5. Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme

- Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme in Verfahren vor dem EUIPO grds. möglich, vgl. Art. 96 und 97 UMV, Art. 49 ff. DVUM, § 60 MarkenG.
- In der Praxis geschieht dies jedoch so gut wie nie.
- Kein Anspruch auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

6. Zustellung und Korrespondenz

- Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen, die eine Frist in Lauf setzen können, müssen grds. förmlich zugestellt werden, Art. 98 UMV, §§ 61, 94 MarkenG
- Möglichkeiten gem. Art. 56 ff. DVUM
 - Post und Kurier, Art. 58 DVUM
 - elektronische Mittel, Art. 57 DVUM
 - öffentliche Zustellung, Art. 59 DVUM
- gesonderte Schriftsätze für folgende Erklärungen erforderlich:
 - Benutzungseinrede, Art. 10 Abs. 1 DVUM
 - Beschränkung oder Rücknahme der Anmeldung, Art. 8 Abs. 8 DVUM
 - Verzicht auf die Eintragung, Art. 17 Abs. 7 DVUM

7. Fristen

- **„gesetzlichen“ Fristen**

- z.B. in UMV oder UMDV
- Nichteinhaltung führt ggf. von selbst zu bestimmten Konsequenzen

- **„verfahrensleitende“ Fristen**

- bei Nichtbeachtung ggf. Aufforderung zur Erledigung der unterlassenen Handlung unter (erneuter) Fristsetzung

8. Sprache beim EUIPO

- fünf „Sprachen des Amtes“, Art. 146 Abs. 2 UMV:
 - Deutsch
 - Englisch
 - Französisch
 - Italienisch
 - Spanisch
- nicht zu verwechseln mit den 24 „Amtssprachen“ der Europäischen Union
- Welche Sprache des Amtes konkret zulässig ist, hängt vom jeweiligen Verfahren ab.

Sprache Eintragungsverfahren

- Anmeldung einer Unionsmarke kann in jeder **Amtssprache** der Europäischen Union eingereicht werden, Art. 146 Abs. 1 UMV
- Anmelder muss **(erste) Sprache** in der Anmeldung bezeichnen
- Die so vom Anmelder bestimmte Sprache wird die Verfahrenssprache des Eintragungsverfahrens.
- Anmelder bei der Anmeldung gem. Art. 146 Abs. 3 UMV weiterhin eine **zweite Sprache** angeben, bei der es sich stets um **eine der fünf Sprachen des Amtes** handeln muss.
- die zweite Sprache darf nicht mit der ersten Sprache identisch sein

Sprache Widerspruchs- und Löschungsverfahren

- Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Löschungs- / Nichtigkeitsverfahren ist immer eine der fünf Sprachen des Amtes, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV
- Die Verfahrenssprache wird stets **vom „Angreifer“ gewählt**
- Auswahl ist auf in **Anmeldung getroffene Sprachwahl** (erste oder zweite Sprache) beschränkt
- Widersprüche oder Löschungsanträge, die in einer Sprache eingereicht werden, die nicht zu den fünf Sprachen des Amtes gehört, sind unheilbar unzulässig!
- ggf. Verständigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV

Sprache Beschwerdeverfahren

- Im Beschwerdeverfahren ist Verfahrenssprache stets die Sprache, in der das Verfahren durchgeführt wurde, in dem die **angefochtene Entscheidung** erlassen wurde, Art. 68 Abs. 1 UMV;
- Sprachenwechsel ist nicht möglich.
- Nichtbeachtung von Art. 68 Abs. 1 UMV (also eine Beschwerdeschrift in einer „falschen“ Sprache) hat unmittelbar und ohne vorherige Mitteilung die Zurückweisung der Beschwerde als unzulässig zur Folge

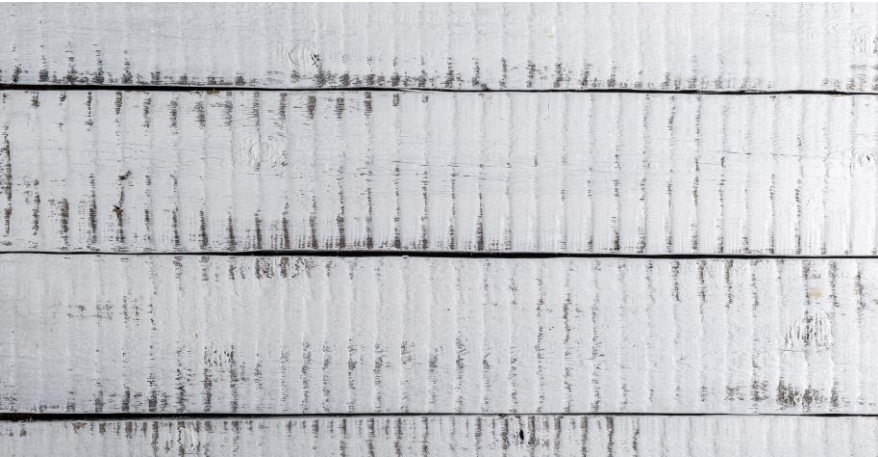
Sprache schriftliches Verfahren, Unterlagen, Beweismittel

- schriftliche Erklärungen i.d.R. in Verfahrenssprache
- gehört Verfahrenssprache nicht zu den Sprachen des Amtes, kann die zweite Sprache verwendet werden, Art. 146 Abs. 9 UMV
- Wird andere Amtssprache verwendet, ist innerh. eines Monats eine Übersetzung in Verfahrenssprache oder die zweite Sprache vorzulegen.
- Schriftliche Belege (Dokumente, Registerauszüge etc.) können nach Art. 24 S. 1 UMDV in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden; Amt kann in Verfahrenssprache oder in beliebige Sprache des Amtes zu verlangen, Art. 24 S. 2 UMDV



B. Ausgewählte materiell- rechtliche Aspekte

- I. Absolute Schutzhindernisse
- II. Relative Schutzhindernisse
- III. Benutzung der Marke



I. Absolute Schutzhindernisse


- § 8 MarkenG, Art. 7 UMV, insbes.
 - **Markenfähigkeit**, § 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 lit. a. UMV
 - **Unterscheidungskraft**, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 lit. b. UMV
 - **Beschreibende Angaben**, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 lit. c. UMV
- Markeneintragung nicht möglich
- Wird Marke (irrtümlich) eingetragen Löschung möglich
 - Widerspruchsverfahren
 - Nichtigkeitsverfahren



Markenfähigkeit

- Marke muss gem. § 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 lit. a. UMV im Register so dargestellt werden können, dass Gegenstand des Schutzes **klar und eindeutig** bestimmt werden kann.
- Darstellung der Marke muss **klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv** sein (vgl. EuGH, 12.12.2002, C-273/00, Rn. 55 – Sieckmann).
- Grafische Darstellbarkeit nach Reform 2016 für DE- und EU-Marke nicht mehr erforderlich. Aber bei IR-Marke.

Beispiel Markenfähigkeit

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungs-fähigkeit?
<p data-bbox="206 596 759 635"><u>EuGH, 10.07.2014, C-421/13</u></p> 	<p data-bbox="1235 596 2104 789">Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Computer, Computer-Software, Computer-Peripheriegeräte, Mobiltelefone, ... und darauf bezogene Produktdemonstrationen</p>	<p data-bbox="2153 596 2186 635">ja</p>

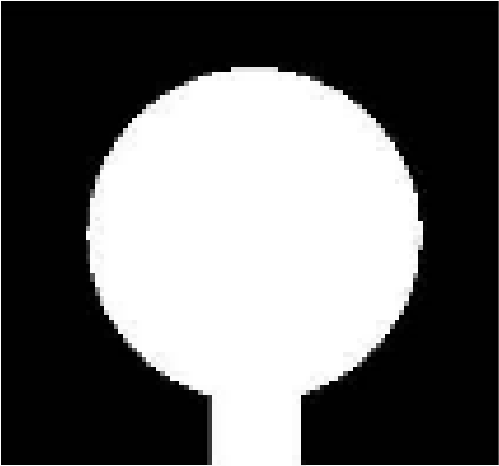
Unterscheidungskraft

- Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 lit. b. UMV keine Eintragung von Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen **jegliche Unterscheidungskraft fehlt.**
- Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung eines Zeichens, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als **von einem bestimmten Unternehmen stammend** kennzeichnet und dadurch diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, 19.06.2014, C-217/13, Rn. 38 – Oberbank/DSGV [Sparkassen-Rot])

Beispiel Unterscheidungskraft

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 594 721 636">EuG, 19.04.2013, T-347/10</p> 	<p data-bbox="1233 594 1944 689">Klasse 32 Biere, Mineralwässer, Fruchtgetränke</p>	<p data-bbox="2150 594 2237 632">nein</p>

Beispiel Unterscheidungskraft

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 03.12.2015, T-695/14</u></p> 	<p data-bbox="1235 596 1574 635">Klassen 3, 5, 32, 33</p> <p data-bbox="1235 646 2102 901">Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“;</p> <p data-bbox="1235 912 2127 1082">Klasse 5: „Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere“</p> <p data-bbox="1235 1093 2117 1172">Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“</p> <p data-bbox="1235 1183 2074 1262">Klasse 33: „Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“</p>	<p data-bbox="2153 596 2237 635">nein</p>


Beispiel Unterscheidungskraft

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungs-fähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 26.02.2016, T-543/14</u></p> <p data-bbox="616 825 812 863">HOT SOX</p>	<p data-bbox="1233 596 1702 692">Klasse 25 hosiery (=Strumpfwaren)</p>	<p data-bbox="2150 596 2186 635">ja</p>

Beispiel Unterscheidungskraft

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 698 635"><u>EuG, 16.03.2016, T-90/15</u></p> <p data-bbox="639 825 792 863">SCOPE</p>	<p data-bbox="1233 596 2074 1243">Klasse 36 „Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Finanzdienstleistungen; Finanzanalysen; finanzielle Beratung; Effektengeschäfte; Erteilung von Finanzauskünften; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Investmentgeschäfte; Kreditvermittlung; Versicherungsberatung; wobei keine der vorgenannten Dienstleistungen wohltätige Spendenaktionen und die Organisation von Spendensammlungen für wohltätige Zwecke umfassen soll“</p>	<p data-bbox="2150 596 2186 635">ja</p>


Beispiel Unterscheidungskraft

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 15.09.2016, T-453/15</u></p> 	<p data-bbox="1233 596 2135 1232">Klasse 3 'Cleaning, scouring and polishing preparations and substances; non-medicated toilet preparations and substances; beauty preparations and substances; cosmetics; make up; lip-stick and lip gloss; dentifrices; fragrances, perfumery, cologne, toilet waters and eau de colognes; essential oils; aromatherapy products; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-tan and sun-screening preparations and substances; depilatory preparations and substances; shaving cream and shaving soaps; massage oils; powders, creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps and shampoos; shaving and after-shave preparations; preparations and substances for the conditioning, care and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, teeth and nails; shower and bath preparations; bath oils and bath salts; talcum powder; moisturisers; non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby wipes; cotton wool.'</p>	<p data-bbox="2150 596 2186 635">ja</p>


Beschreibende Angaben

- Keine Eintragung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 lit. c. UMR für Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die **im Verkehr zur Bezeichnung** der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.
- Ein Zeichen ist beschreibend, wenn es nach Auffassung **der angesprochenen Verkehrskreise** in zumindest einer seiner möglichen Bedeutungen die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kann (vgl. EuGH, 09.12.2009, C-494/08 P, Rn. 28 – PRANAHAUS) .

Beispiel beschreibende Angaben

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 15.09.2016, T-453/15</u></p> 	<p data-bbox="1235 596 2135 1232">Klasse 3 'Cleaning, scouring and polishing preparations and substances; non-medicated toilet preparations and substances; beauty preparations and substances; cosmetics; make up; lip-stick and lip gloss; dentifrices; fragrances, perfumery, cologne, toilet waters and eau de colognes; essential oils; aromatherapy products; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-tan and sun-screening preparations and substances; depilatory preparations and substances; shaving cream and shaving soaps; massage oils; powders, creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps and shampoos; shaving and after-shave preparations; preparations and substances for the conditioning, care and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, teeth and nails; shower and bath preparations; bath oils and bath salts; talcum powder; moisturisers; non-medicated baby oils and baby creams; non-medicated baby wipes; cotton wool.'</p>	<p data-bbox="2153 596 2186 635">ja</p>

Beispiel beschreibende Angaben

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 29.09.2016, T-335/15</u></p> 	<p data-bbox="1235 596 1567 635">Klassen 5, 25, 35</p> <ul data-bbox="1235 646 2076 892" style="list-style-type: none">– Class 5: 'Nutritional supplements';– Class 25: 'Clothing; footwear';– Class 35: 'On-line retail store services featuring nutritional supplements; health and diet-related products; clothing and footwear'.	<p data-bbox="2153 596 2237 635">nein</p>

Beispiel beschreibende Angaben

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 18.10.2016, T-776/15</u></p> 	<p data-bbox="1233 596 1589 635">Klassen 11, 19, 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1233 644 2135 1210">– Klasse 11: „sanitäre Anlagen; Sanitärkeramik; WCs, Urinale, Waschbecken; Duschwannen, Badewannen, Duschkabinen, Trennwände und Schamwände (soweit in Klasse 11 enthalten), Duschtüren; sanitäre Ausstattungsarmaturen (Hoch- und Niederdruck) für Wasserleitungs-, Warmwasserbereitungs-, Bade-, Brause-, Wasch-, Spül-, Bidet- und Klosettanlagen und für die Wasserzu- und -abläufe solcher Anlagen in Bädern und Küchen; Teile der vorgenannten sanitären Ausstattungsarmaturen, nämlich Mischbatterien, Einhebelmischer und Zweigriffmischer mit und ohne Sensortechnik, Ventile, Spritzdüsen und Sprühköpfe, Halterungen (an sanitäre Armaturen angepasste Teile); sanitäre Schläuche und Schlauchverbindungsstücke für Brausen und Duschen“;– <li data-bbox="1233 996 2135 1210">Klasse 19: „Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauelemente (nicht aus Metall); Wand- und Bodenfliesen aus Keramik oder Naturstein; Mosaiken für Bauzwecke; Bauprodukte aus Keramik oder Naturstein, nämlich Wand- und Bodenfliesen, Dachziegel, Mauerziegel, Ziegel, Verblender (Baumaterial), Klinker, Pflasterklinker, Klinkerplatten, Ofenkacheln, Schornsteinkeramik, Fassadenplatten sowie Wand- und Bodenplatten und Wand- und Bodentafeln; bearbeitete Natursteine“; <li data-bbox="1233 1215 1870 1243">– Klasse 20: „Möbel; Spiegel; Badmöbel; Badspiegel“. 	<p data-bbox="2150 596 2244 635">nein</p>

Beispiel beschreibende Angaben

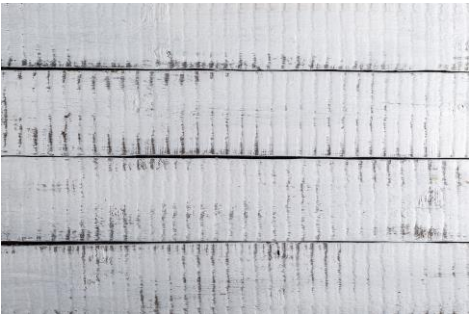
Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Ein- tragungs- fähigkeit?
<p data-bbox="206 596 728 636"><u>EuG, 06.07.2017, C-139/16</u></p> <p data-bbox="570 825 861 865">La Milla de Oro</p>	<p data-bbox="1238 596 1717 636">Bezeichnung von Weinen</p>	<p data-bbox="2155 596 2186 636">ja</p>

Beispiel beschreibende Angaben

Entscheidung / Zeichen	Klasse(n)	Eintragungsfähigkeit?
<p data-bbox="206 596 721 636"><u>EuG, 20.09.2017, T-402/16</u></p> <p data-bbox="621 825 805 865">berlinGas</p>	<p data-bbox="1233 596 1589 636">Klassen 37, 39, 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1233 644 2140 953">– Klasse 37: „Bauwesen, Reparaturwesen, nämlich Errichtung, Wartung, Reinigung und Entstörung von Anlagen zur Förderung, Produktion, Verarbeitung, Veredelung, Speicherung, Verbrennung und Weiterleitung sowie von sonstigen Einrichtungen zum Bezug, Transport und Verteilung von Gas, insbesondere Erd- und Biogas, Errichtung, Wartung, Reinigung und Entstörung von Anlagen zur Erzeugung von Licht, elektrischer Energie und Wärme mittels Gas, insbesondere Erd- und Biogas, Förderung und Produktion von Gas zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Wärme“; <li data-bbox="1233 961 2140 1128">– Klasse 39: „Transportwesen; Transport, Durchleitung und Verteilung von Gas zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Wärme, insbesondere Erdgas und Biogas; Speicherung und Lagerung von Gas zur Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Wärme, insbesondere Erdgas und Biogas“; <li data-bbox="1233 1135 2140 1268">– Klasse 40: „Materialbearbeitung, nämlich Erzeugung von elektrischer Energie, Licht und Wärme aus Gas, Herstellung, Verarbeitung, Aufbereitung, Raffination und Veredlung von Gas zur Erzeugung von Energie und Elektrizität“ 	<p data-bbox="2150 596 2242 636">nein</p>

II. Relative Schutzhindernisse

- § 9 MarkenG, Art. 8 UMV
 - **(Doppel-) Identität**, § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. a UMV
 - **Verwechslungsgefahr**, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV
 - **Bekannte Marken**, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, Art. 8 Abs. 5 UMV
- Markeneintragung grds. möglich, aber angreifbar
- Ggf. Löschung möglich
 - Widerspruchsverfahren
 - Nichtigkeitsverfahren



(Doppel-) Identität

- prioritätsjüngere Marke ist mit einer prioritätsälteren Marke identisch
 - Kennzeichen
 - WDVZ
- Insbes. bei Markenpiraterie

Verwechslungsgefahr

- Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV ist gegeben, wenn die **angesprochenen Kreise** annehmen können, die mit den jeweiligen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus **demselben** oder jedenfalls aus **wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen**. Dies ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. [EuGH, 11.11.1997, C-251/95, Rn. 22 – Sabèl/Puma](#)).

Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 721 636">EuG, 10.10.2017, T-233/15</p> <p data-bbox="206 646 397 686">Klasse 25</p> <p data-bbox="206 696 1200 1196">Clothing for men, women and children including sportswear (except diving suits), suits, neckties, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, polo shirts, sashes for wear, scarves, belts (clothing), hats, berets, caps and headgear, gloves (clothing), furs (clothing), jackets, coats, trousers, dresses, skirts, T-shirts, sweaters and knitwear, waterproof clothing, swimsuits, underwear of all kinds, pyjamas, dressing gowns, aprons (clothing), slippers, socks, footwear (except orthopaedic footwear)</p> <p data-bbox="588 1268 830 1308">AD-1841-TY</p>	<p data-bbox="1233 646 1429 686">Klasse 25</p> <p data-bbox="1233 696 1786 736">Clothing, footwear, headgear</p> <p data-bbox="1640 1268 1735 1308">1841</p>	<p data-bbox="2150 596 2193 636">ja</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 721 635"><u>EuG, 14.09.2017, T-103/16</u></p> <p data-bbox="206 646 397 685">Klasse 30</p> <p data-bbox="206 696 1166 735">„Getreidepräparate für die menschliche Ernährung“</p> <p data-bbox="644 1139 784 1178">ALPEN</p>	<p data-bbox="1233 646 1426 685">Klasse 30</p> <p data-bbox="1233 696 2117 789">u. a. für „Getreidepräparate; Müsli, Müsliriegel; Backwaren; Konditorwaren“</p> 	<p data-bbox="2150 596 2188 635">ja</p>



Beispiel Verwechslungsgefahr Wortmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungsgefahr?
<p data-bbox="206 596 721 635">EuG, 06.04.2017, T-178/16</p> <p data-bbox="206 646 466 685">Klassen 2, 40</p> <ul data-bbox="206 696 1141 911" style="list-style-type: none"> – Class 2: ‘Paints, varnishes, lacquers; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists’ – Class 40: ‘Treatment of materials, mixing paints and lacquers using colour-mixing systems; consultancy with regard to paints and lacquers’. 	<p data-bbox="1233 646 1472 685">Klassen 2, 3</p> <ul data-bbox="1233 696 2125 1043" style="list-style-type: none"> – Class 2: ‘Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; none of the aforementioned goods for the electronic industry’; – Class 3: ‘Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations’. 	<p data-bbox="2150 596 2186 635">ja</p>

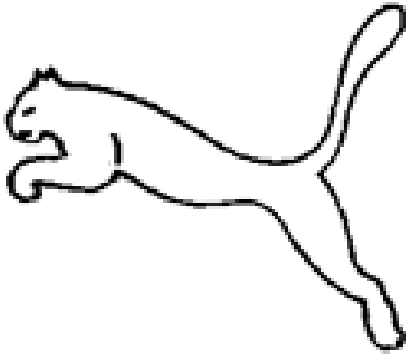

Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungsgefahr?
<p>EuG; 11.04.2019, T-477/18</p> <p>Klasse 35, 40, 42</p> <ul style="list-style-type: none"> – Class 35: ‘Waste management, technical waste consultancy and public relations, advertising’; – Class 40: ‘Recycling of waste and rubbish; sorting of drinks containers’; – Class 42: ‘Development and implementation of recycling systems for different types [...] 	<p>Klasse 35, 40, 42</p> <ul style="list-style-type: none"> – Class 35: ‘Organisation and management of empty bottle collection and recycling; [...] – Class 40: ‘Waste management services [recycling]; Recycling of waste and trash; [...] – Class 42: ‘Technological consultation services; Development and implementation of concepts in the field of technical [...] 	ja


Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 593 625"><u>EuG, 13.09.2018, T-104/17</u></p> <p data-bbox="206 632 825 661">Classes 1 to 12, 14 to 18, 20 to 33, 35 to 45</p> <div data-bbox="573 1035 726 1220" style="text-align: center;">  </div>	<p data-bbox="1233 632 2130 1006"> – Class 9: ‘Projector; projection equipment; cameras; camcorders; slide projector; movie machine; camera strap; camera equipment box’; – Class 11: ‘Laboratory lamps; stage lamps and lanterns; Lamp glasses; Lighting apparatus for vehicles; Vehicle headlights; Lamps; Lamp reflectors; Burners for lamps; Projector lamps; Lights for automobiles’; – Class 35: ‘Advertising; import and export agent services; online shopping; the retail and wholesale of electrical appliances’. </p> <div data-bbox="1490 1042 1745 1206" style="text-align: center;">  </div>	<p data-bbox="2150 596 2181 625">ja</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Bildmarke

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwech- lungsge- fahr?
<p data-bbox="206 596 721 686">EuG, 25.02.2016, T-692/14 Klasse 25</p> 	<p data-bbox="1233 646 1888 739">Klasse 25 Chaussures ; chaussures de sport</p> 	<p data-bbox="2150 596 2186 639">ja</p>


Beispiel Verwechslungsgefahr konzeptionelle Ähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 759 639"><u>EuGH, 05.10.2017, C-437/16</u></p> <p data-bbox="206 646 466 689">Klasse 1, 3, 4</p> <div data-bbox="468 839 980 975" style="text-align: center;"></div>	<p data-bbox="1233 646 1518 689">Klassen 1, 3, 4</p> <p data-bbox="1569 875 1803 918" style="text-align: center;">CHEMPIOIL</p>	<p data-bbox="2150 596 2237 639">nein</p>

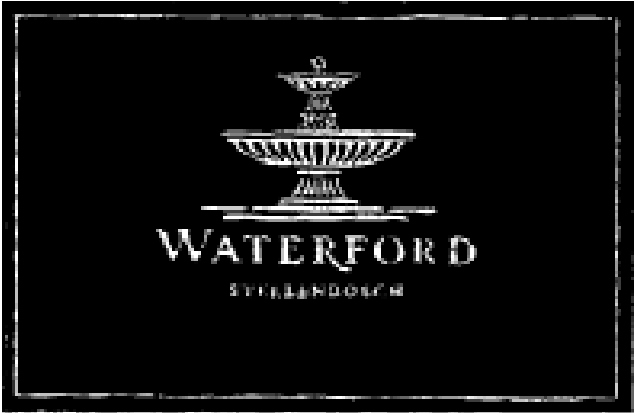
Beispiel Verwechslungsgefahr konzeptionelle Ähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwech- lungsge- fahr?
<p data-bbox="206 596 764 635"><u>EuGH, 30.01.2014, C-422/12</u></p> <p data-bbox="206 646 955 789">Klassen 3, 5 identisch mit den für die Anmelde- marke beanspruchten Waren</p> <p data-bbox="624 1015 805 1053">CLOROX</p>	<p data-bbox="1233 646 2058 939">Klassen 3, 5 Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz- Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel (Schleifpräparate); Haushaltsseifen“ Klasse 5: „Desinfektionsmittel (nicht für den menschlichen Gebrauch)“</p> <p data-bbox="1574 1015 1803 1053">CLORALEX</p>	<p data-bbox="2150 596 2186 635">ja</p>


Beispiel Verwechslungsgefahr konzeptionelle Ähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 594 759 634">EuGH, 02.09.2010, C-254/09</p> <p data-bbox="206 644 1174 733">Klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 bis 27, 35, 42</p> <div data-bbox="555 739 825 1190" style="text-align: center;">  </div>	<p data-bbox="1233 644 1523 686">Klassen 18, 25</p> <p data-bbox="1233 696 2135 993">– Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen- und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“;</p> <p data-bbox="1233 1003 2122 1093">– Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“</p> <p data-bbox="1421 1165 1956 1208" style="text-align: center;">CK CREACIONES KENNYA</p>	<p data-bbox="2150 594 2237 636">nein</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 759 635"><u>EuGH, 07.05.2009, C-398/07</u></p> <p data-bbox="206 646 392 685">Klasse 21</p> <p data-bbox="206 696 1156 792">Articles of glassware, earthenware, chinaware and porcelain</p> <p data-bbox="580 975 851 1013">WATERFORD</p>	<p data-bbox="1233 646 1429 685">Klasse 33</p> <p data-bbox="1233 696 2135 792">Alcoholic beverages, namely wines produced in the Stellenbosch district South Africa</p> 	<p data-bbox="2150 596 2244 635">nein</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 721 635">EuG; 29.04.2009, T-430/07</p> <p data-bbox="206 646 397 685">Klasse 33</p> <p data-bbox="206 696 1166 786">« Vins et autres boissons alcooliques, à l'exception des bières »</p> <p data-bbox="570 975 861 1013" style="text-align: center;">MONTEBELLO</p>	<p data-bbox="1233 646 1426 685">Klasse 33</p> <p data-bbox="1233 696 1582 735">« Rhum agricole »</p> <div data-bbox="1513 786 1837 1268" style="text-align: center;">  <p>The image shows a vintage-style label for 'MONTEBELLO RHUM AGRICOLE'. At the top, the brand name 'MONTEBELLO' is written in a large, bold, serif font, with 'RHUM AGRICOLE' underneath it in a smaller, similar font. The central illustration depicts a three-masted sailing ship on the sea, with palm trees on the left and a bird in flight on the right. Below the illustration, the text reads 'S.A.R.L. MONTEBELLO DISTILLERIE CARRERE' and '100 cl'. At the bottom, it says 'MIS EN BOUTEILLE À LA DISTILLERIE'. There is also a small '50% vol' label on the right side of the illustration.</p> </div>	<p data-bbox="2150 596 2244 635">nein</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwechslungs- gefahr?
<p data-bbox="206 596 708 635"><u>EuG, 21.11.2007, T-111/06</u></p> <p data-bbox="206 646 397 685">Klasse 32</p> <p data-bbox="206 696 1182 735">„Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke“</p> <p data-bbox="639 925 792 963">VITAFIT</p>	<p data-bbox="1238 646 1429 685">Klasse 32</p> <p data-bbox="1238 696 2046 786">„alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“</p> 	<p data-bbox="2155 596 2186 635">ja</p>

Beispiel Verwechslungsgefahr Arzneimittel

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwech- lungsge- fahr?
<u>EuG, 21.10.2008, T-95/07</u> Klasse 5 PREZAL	Klasse 5 PRAZOL	ja
<u>EuG, 17.10.2006, T-483/04</u> Klasse 5 CALSYN	Klasse 5 GALZIN	ja
<u>EuGH, 26.04.2007, C-412/05 P</u> Klasse 5 TRIVASTAN	Klasse 5 TRAVATAN	ja

Beispiel Verwechslungsgefahr Arzneimittel

Entscheidung / Klasse(n) / Zeichen	Klasse(n) / Zeichen	Verwech- lungsge- fahr?
<u>EuG, 05.04.2006, T-202/04</u> Klasse 5 ECHINACIN	Klasse 5 ECHINAID	nein
<u>EuG, 13.02.2008, T-146/06</u> Klasse 5 URION	Klasse 5 ATURION	nein
<u>EuG, 13.02.2007, T-256/04</u> Klasse 5 RESPICORT	Klasse 5 RESPICUR	ja

III. Benutzung der Marke

1. Grundsatz: Benutzungszwang
2. Ausnahme 1: Berechtigte Gründe
3. Ausnahme 2: Benutzungsschonfrist
4. Folgen der Nichtbenutzung
5. Nachweis der Benutzung
6. Heilung der Lösungsreife



Grundsatz: Benutzungszwang

- Markenbenutzung als Voraussetzung für Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprüchen und Aufrechterhaltung der Eintragung, vgl. §§ 25, 26 MarkenG, Art. 18 UMV
- Benutzungszwang, Ausnahmen etc. in verschiedenen Markenverfahren und verschiedenen Konstellationen relevant
- Erforderlich ist eine ernsthafte Benutzung

Benutzung einer Marke

- Verwendung des Zeichens zur **Herkunftsunterscheidung** auf dem Markt für **konkrete Waren oder Dienstleistungen**,
- Benutzung auch als **Zweitkennzeichnung** neben weiteren Herkunftskennzeichen
- Ggf. auch **abweichende Benutzung** ausreichend, wenn kennzeichnender Charakter erhalten bleibt, § 26 Abs. 3 MarkenG
- **Export**: Markierung im Inland genügt, § 26 Abs. 4 MarkenG
- **Keine Benutzung als Marke** bei Verwendung des Zeichens nur als
 - Unternehmenskennzeichen
 - beschreibende Angabe
 - Dekoration

Ernsthaftigkeit

- Marke muss **tatsächlich** und **nicht nur symbolisch** allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte benutzt werden
- Marke muss in einer **üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise** benutzt werden.
- Der Markeninhaber muss die Marke dazu benutzen, um für die jeweiligen Ware oder Dienstleistungen einen **Marktanteil zu gewinnen oder zu behalten**
- Vgl. BGH, 05.12.2012, I ZR 135/11 – Duff Beer; EuGH, 11.03.2003, C-40/01, Rn. 37, 43 – Ansul/Ajax; BGH, 09.06.2011, I ZR 41/10, Rn. 42 – Werbegeschenke; BGH, 25.04.2012, I ZR 156/10, Rn. 12 – Orion.

Kriterien ernsthafte Markenbenutzung

- Umsatz- und Verkaufszahlen
- Geschäftsumfang
- Frequenz und Dauer der Benutzungshandlungen
- Herstellungs- und Vermarktungskapazität,
- Diversifikation des Geschäfts
- Natur der relevanten Waren und Dienstleistungen.

Ausnahme 1: Berechtigte Gründe

- § 26 Abs. 1 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UMV
- Restriktive Auslegung
- Voraussetzungen:
 - Die Umstände sind **nicht vom Willen des Markeninhabers** abhängig.
 - Die Umstände haben einen **unmittelbaren Bezug** zur Markenverwendung.
 - Die Umstände lassen eine Benutzung der Marke als **unmöglich** oder **unzumutbar** erscheinen.

Ausnahme 2: Benutzungsschonfrist

- Benutzungsschonfrist beträgt **fünf Jahre**, § 26 Abs. 5 MarkenG bzw. Art. 18 Abs. 1 UMV
- Keine Einrede der Nichtbenutzung möglich
- Beginn für **DE-Marke** wenn kein Widerspruch mehr möglich ist:
 - Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist
 - Zeitpunkt einer rechtskräftig beendenden Entscheidung im Widerspruchsverfahrens oder
 - der Rücknahme des letzten Widerspruchs.
- Beginn **Unionsmarke**: Eintragung der Marke
- Beginn **IR-Marke** mit Schutzwirkung für Deutschland als Widerspruchsmarke: Mitteilung über die Schutzgewährung

Folgen der Nichtbenutzung

- Keine automatische Löschung
- **Löschung der Marke** auf Antrag, vgl. § 53 Abs. 1 i.V.m. § 49 Abs. 1 MarkenG und in Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 58 Abs. 1 lit. a. UMV
- **Einreden der Nichtbenutzung** möglich, vgl. §§ 43 Abs. 1, 53 Abs. 6 MarkenG, Art. 47 Abs. 2, 64 Abs. 2 UMV.

Nachweis der Benutzung

- Konkreter Nachweis erforderlich
 - Ort,
 - Zeitraum,
 - Art der Marke und
 - die erfassten Waren und Dienstleistungen
- Ggf. auch durch eidesstattliche Versicherung, vgl. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG

Heilung der Lösungsreife

- Heilung durch **erstmalige Aufnahme** oder **Wiederaufnahme** einer ernsthaften Benutzung nach § 49 Abs. 1 MarkenG, Art. 58 Abs. 1 lit. a. UMV
- **Ausgeschlossen**, wenn Heilung in einem **Zeitraum von drei Monaten** vor Stellung eines entsprechenden Verfallsantrags aufgenommen wird.
- **Gegenausnahme** wenn Markeninhaber **ohne Kenntnis** von einem beabsichtigten Verfallsantrag bereits **Vorbereitungen** zur Aufnahme oder Wiederaufnahme getroffen hat.



C. Analysen und Strategien

- Markenrecherche
- Ziele Marke
- Strategie Markenmeldung
- Markenüberwachung



Markenrecherche (1/2)

- Ermittlung **älterer kollidierender Zeichen**
- **Risikopotenzial** der Kennzeichennutzung aufdecken
- generell **Kennzeichenumfeld** aufdecken
- Recherche ggf. über kommerzielle Anbieter
- Recherche **nach ca. sechs Monaten wiederholen**



Markenrecherche (2/2)

- Markenrecherchen sind zwangsläufig unvollständig.
- **Verbleibende Lücken** führen zu einem unvermeidlichen (Rest-) Risiko des Anmelders.
- Rechtzeitige Hinweise auf diese Risiken an Anmelder



Checkliste

Markenrecherche (1/3)

1. Nationale Marken

z.B. DE-Marken mit DPMAregister

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/basis> und weitere nationale Markenregister

2. Unionsmarken

eSearch plus <https://euipo.europa.eu/eSearch/> und
TMview <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

3. Internationale Marken

IR Marken mit Madrid Monitor

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> und
weitere nationale Quellen mit Global Brand Database
<https://www3.wipo.int/branddb/en/>



Checkliste

Markenrecherche (2/3)

4. Unternehmenskennzeichen

z.B. Handelsregister, Genossenschaftsregister,
Partnerschaftsregister <https://www.handelsregister.de/>

5. Vereinsnamen

z.B. Vereinsregister <https://www.handelsregister.de/>

6. Namen natürlicher Personen

z.B. Telefonbuch <https://www.dastelefonbuch.de>,
<https://www.dasoertliche.de>, <https://www.gelbeseiten.de> und
weitere Namensverzeichnisse



Checkliste

Markenrecherche (3/3)

7. Produktbezeichnungen

einschlägige Branchenverzeichnisse, Produktverzeichnisse etc., ggf. auch <https://amazon.de> u.a.

8. Werktitel

z.B. Titelschutzanzeiger <https://www.titelschutzanzeiger.de/>

9. Domains

Registrare, z.B. <https://www.denic.de> oder auch <https://www.google.de>

10. Sonstige

Internet-Suchmaschinen, z.B. <https://www.google.de> und <https://www.bing.com>

Beispiel Merkblatt Markenrecherche

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lücken bei der Markenrecherche ergeben.


Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Österreich
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz
- angemeldete und eingetragene Unionsmarken
- internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. Die Recherche basiert weitgehend auf elektronischen Registern. [...]

Beispiele Recherchebericht



 Datenbank-Informationssdienst Michael Kiems

Recherche nach „ergo“ identisch und alleinehend ohne weitere Zusätze in den Vorgabeklassen

R	Anmelde-Nr.	Register-Nr.	Name	Klasse(n)	Inhaber
DE	30201005358	DE302010053	ERGO	20, 35, 38, 41	ERGO Versicherungsgruppe AG
DE	30351153.2	DE30351153	ERGO	05, 09, 10, 16, 20, 35, 39, 41-45	ERGO Versicherungsgruppe AG
DE	556008	DE2910066	ergo	10, 20, 27, 28, 35, 42	ERGO Versicherungsgruppe AG
DE	Y1115	DE2039992	ergo	18, 20	YUAN SHAN INDUSTRIAL CO., LTD.
DE	729134	DE1160694	ergo	20	ERGO Versicherungsgruppe AG
DE	KS1011	DE1109132	ERGO	28	Fa. Paul Kleylein Inh. Horst Kleylein
EU	010399475		ERGO	14, 21, 28	Goebel Porzellan GmbH
EU	010653404		ERGO	06, 18, 20, 21	Vale MIB (Rochdale) Limited
EU	003292638		ERGO	01-04, 06-37, 39-45	ERGO Versicherungsgruppe AG
EU	001799089	001799089	ERGO	16, 18	Gruppo Buffetti S.p.A.

Deutsche Marke

IPID	Kriterium	Feld	Inhalt
	Datenbestand	DS	DE
111	Registernummer	NR	10351153
210	Aktenzeichen	AKZ	103511532
540	Wiedergabe der Marke	WM	ERGO
550	Markenform	MP	Wortmarke
220	Anmeldetag	AT	02.10.2003
101	Tag der Eintragung im Register	ET	15.03.2004
730	Inhaber	IKR	ERGO Versicherungsgruppe AG, 40477 Düsseldorf, DE
740	Vertreter	VTK	Hogan Lovells International LLP, 20095 Hamburg, DE
750	Kostulenschrift	KAN	Hogan Lovells International LLP, Alsterort 21, 20095 Hamburg
	Version der Nizza-Klassifikation	NKLS	
511	Klasse(n) Nizza	KL	06, 9, 10, 16, 20, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
	Aktenzustand	AKZ	Marke eingetragen, Widerspruchsverfahren läuft
180	Schutzenddatum	VED	31.10.2013
111	Internationale		Internationale Registrierungsnummer: IK837693

Datenbank-Informationssdienst Michael Kiems, Hindelanger Str 35 - 87527 Sonthofen
 Telefon 08321-7807799 Telefax 08321-9054255
 www.infobroker.de E-Mail info@infobroker.de

Deutschland Marke: SAMBESI Klassen: 16, 25, 29, 30, 35

26. Markentext	ZAMBAITI CONCEPT SPA SINCE 1946 z <FIG>
Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	16.03.2009
Eintragung / Nummer	1012497
Schutzdauer	16.03.2019
Klassen	24, 25
Inhaber	ZAMBAITI COPERTIFICIO S.P.A. I-24020 CAZZANO S. ANDREA (Bergamo), IT
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	46

27. Markentext Z Zambaiti <FIG>

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	18.09.2006
Eintragung / Nummer	909994
Schutzdauer	18.09.2016
Klassen	24, 25, 27
Inhaber	ZEIJA QUATTRO, S.r.l. I-24122 BERGAMO, IT
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	49

28. Markentext SAKESI <FIG>

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	02.11.2009
Eintragung / Nummer	1027426
Schutzdauer	02.11.2019
Klassen	16
Inhaber	YUYAO SUCCESSFUL STATIONERY PRODUCTS 315462 Zhejiang, CN
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	54

29. Markentext Sambaya <FIG>

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	16.09.2004
Eintragung / Nummer	835461
Schutzdauer	16.09.2014
Klassen	22, 25
Inhaber	Boutique Sambaya CH-1211 Genève 1, CH
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	56

30. Markentext SANBISHI

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	14.12.2007
Eintragung / Nummer	967514
Schutzdauer	14.12.2017
Klassen	30
Inhaber	SANBISHI CO., LTD. Aichi-Ken 441-8007, JP
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	58

SMD-Markur Wort - Recherche Deutschland Marken S. 10

Deutschland Marke: SANESSI Klassen: 16, 25, 29, 30, 35

31. Markentext	SANESSI
Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	26.09.1994
Eintragung / Nummer	13.08.2004 625963
Schutzdauer	26.09.2014
Klassen	30
Inhaber	MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND 8005 Zürich, CH
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	61

32. Markentext SAPRESTI

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	24.05.2007
Eintragung / Nummer	929362
Schutzdauer	24.05.2017
Klassen	29, 30
Inhaber	CA TRAITEUR ET SALAISONS F-75116 PARIS, FR
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	62

33. Markentext Sapresti <FIG>

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	27.09.2007
Eintragung / Nummer	941032
Schutzdauer	27.09.2017
Klassen	29, 30
Inhaber	CA TRAITEUR ET SALAISONS F-75116 PARIS, FR
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	64

34. Markentext SEMBENI

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	17.06.2005
Eintragung / Nummer	859534
Schutzdauer	17.06.2015
Klassen	25
Inhaber	ESSEGI S.R.L. I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA VR, IT
Verfahrensstand	Eintragung
Seite	66

35. Markentext SIMBASE

Bestand	IR
Anmeldung / Aktenzeichen	04.04.1990
Eintragung / Nummer	552673
Schutzdauer	04.04.2010
Klassen	9, 16, 35, 36, 41, 42
Inhaber	COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE, F-75013 PARIS, FR
Verfahrensstand	Löschung
Seite	67

SMD-Markur Wort - Recherche Deutschland Marken S. 11

Ziele Marke

- Individuelle Definition der mit der Marke angestrebten Ziele, Abgleich mit Marketing-Strategie pp.
- Zukünftige tatsächliche Benutzung kritisch prüfen!



Strategie Marken Anmeldung

- Individuelle Strategieentwicklung
- Grundlagen
 - Ziele des Anmelders
 - Ergebnisse der Markenrecherche
- Drei Aspekte der Anmeldestrategie
 - Marke
 - Umfeld
 - Geltungsbereich





Checkliste Strategie Marken Anmeldung (1/2)

1. Marke

- Wer wird **Inhaber** der Marke?
- Ist ein **Vertreter** erforderlich oder sinnvoll?
- Welche **Markenform**?
- Welche **Markenklassen**?

2. Umfeld

- Soll die Absicht einer **Verwertung** (Lizenz, Verkauf) registriert werden?
- Sollen zusätzliche **Defensivzeichen** angemeldet werden?
- **Verzicht** auf Anmeldung als Alternative?



Checkliste Strategie Marken Anmeldung (1/2)

3. Geltungsbereich

- **Nationale Marke(n)**, z.B. deutsche Marke?
- **Unionsmarke?**
- **IR-Marke?**
- **Kombinationen** verschiedener Marken?

Siehe auch: Checkliste Geltungsbereich Marke

Inhaber der Marke

- natürliche Person, juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, § 7 MarkenG
- auch grds. mehrere Personen oder Gesellschaften
 - tendenziell empfiehlt sich hier eher Zurückhaltung
 - Beziehung der Beteiligten gesondert vertraglich regeln
- Markeninhaber und Markennutzer können auseinanderfallen
 - Gründe z.B. Organisation, Steuern, Haftung, Insolvenz
 - gesonderte vertragliche Regelung (Lizenzvertrag)

Vertreter

- Markenmeldung häufig direkt durch Inhaber möglich
- Ein Vertreter zwingend im Wesentlichen nur für Anmelder mit Sitz außerhalb des jeweiligen Geltungsbereichs der Marke, § 96 MarkenG und Art. 119 UMR
- Fakultativ kann die Markenmeldung jederzeit durch einen Vertreter durchgeführt werden. Abwägung zusätzliche Kosten einerseits mit professioneller Markenmeldung andererseits.

Markenform

- **einziges Element** (z.B. ein Wort, eine Grafik, eine Farbe etc.)
→ Einzelelement
- **Kombinationszeichen** aus mehreren Einzelelementen (z.B. mehrere Wörter, Logo etc.)
 - Einzelelement
 - mehrere Einzelelemente
 - Kombination(en) von Einzelelementen

Beispiel ein Wort

55890

MERCEDES

Beispiel mehrere Wörter

375067

Mercedes-Benz

Beispiel Grafik

989997



Beispiel Kombination Wort / Grafik

989996



Markenform

Allgemeine Auswahlkriterien

- Absolute und relative **Schutzhindernisse**: keine Anmeldung schutzunfähiger Zeichen / Varianten
- **Grafische Darstellbarkeit** der Marke, falls IR-Marke gewünscht:
 - Insbes. keine Multimediamarke, vgl. z.B. § 12 MarkenV
 - Bewegungsmarke nur als Daumenkino mit Markenbeschreibung

Markenform

Auswahlkriterien bei Kombinationszeichen

- **Budget:** bei ausreichendem Budget werden alle Varianten angemeldet (auch Folgekosten einbeziehen!)
- **Abstraktionsgrad** der Varianten
 - abstrakteste Variation(en)
 - kennzeichnender Kern
 - häufig Wortbestandteil → Wortmarke

Markenklassen

- Produkte, für die eine **Nutzung des Kennzeichens** aktuell schon erfolgt oder sicher erfolgen wird
- **produktbezogene Markenexpansionsstrategie** in Form einer Markenerweiterung berücksichtigen
 - Markenausdehnung
 - Markentransfer
- ggf. **produktbezogene Aufteilung**: für ein identisches Kennzeichen div. Anmeldungen mit div. WDVZ
- grds. **maximale Abstraktion** bei Formulierung WDVZ
 - möglichst großen Schutzbereich
 - etwaige Lücken vermeiden.

Verwertung

- Verwertungsvermerke möglich: Bereitschaft zur Lizenzierung und Veräußerung der Marke, § 42c MarkenV
- unverbindlich, jederzeit widerruflich
- Lizenzierungsvermerk eher unproblematisch
- Bei Veräußerungsvermerk ggf. indizielle Wirkung prüfen: ernsthafte Benutzung vs. Spekulation

Defensivzeichen

- Ähnliche Kennzeichen
- Ähnliche Produkte (Waren und Dienstleistungen)
- Ziel: Nachahmungen und Anmeldungen Dritter zu verhindern
- Problem: rechtserhaltende Benutzung
→ i.d.R. allenfalls temporärer Schutz innerhalb von fünf Jahren
(Benutzungsschonfrist)

Verzicht auf Anmeldung?

- Verzichts-Alternative im Rahmen der Anmeldestrategie berücksichtigen (Kontrollüberlegung)
- Gründe für einen Verzicht
 - einschlägige Schutzhindernisse bzw. hohe Wahrscheinlichkeit hierfür
 - Publizität der Markenmeldung, insbes. bei Unionsmarke (keine „schlafenden Hunde“ wecken)

Geltungsbereich der Marke

- Geographischer Geltungsbereich ist von den jeweiligen **geschäftlichen Aktivitäten** abhängig
- Geographische **Expansionsstrategie** berücksichtigen
- Es existieren **verschiedene Markenschutzsysteme**, die sich teilweise überschneiden

Geltungsbereiche / Markenschutzsysteme

- Nationale Marke(n), z.B. DE-Marke



- Unionsmarke



- IR-Marke



- Kombinationen verschiedener Marken





Checkliste

Geltungsbereich Marke (1/2)

Diese Checkliste ergänzt die Checkliste Markenstrategie um die folgenden Thesen zum strategisch sinnvollen geographischen Geltungsbereich einer Marke.

1. Die **nationale**, z.B. deutsche **Marke für den Heimatmarkt** sollte immer angemeldet werden.
2. Soweit Markenschutz mit Abdeckung in **ganz Europa** notwendig ist, sollte zusätzlich eine **Unionsmarke** angemeldet werden. Vorzugswürdig ist insoweit eine Anmeldung per internationaler Registrierung nach dem PMMA.



Checkliste

Geltungsbereich Marke (2/2)

3. Soweit nur **ein oder zwei Auslandsmärkte** betroffen sind, kann eine Anmeldung direkt bei den zuständigen **nationalen Markenämtern** im Ausland erfolgen. Alternativ besteht die Möglichkeit der internationalen Registrierung nach dem PMMA.
4. Bei Schutzbedarf für eine größere Anzahl an Auslandsmärkten (i.d.R. **ab drei Ländern**) erfolgt die **internationalen Registrierung** nach dem PMMA, soweit nicht ein europaweiter Schutz (s. Ziff. 2) erforderlich ist.

Beachte: Die vorgenannten Überlegungen sollen als grundlegende Orientierung dienen, die in vielen Fällen zu praktikablen Ergebnissen führen. Sie beanspruchen jedoch keine Allgemeingültigkeit. Abweichungen im individuellen Einzelfall sind möglich und müssen immer geprüft werden.

Nationale Marke Heimatmarkt (1/2)

- Bei rein nationalen Tätigkeiten: nationale Marke
- Ggf. mehrere nationale Marken parallel (s.u.)
- Ggf. kumulativen Anmeldung nationale Marke und Unionsmarke; wichtige Argumente (zugleich Nachteile Unionsmarke) :
 - **Höhere Chance** auf jedenfalls nationalen Markenschutz, auch wenn Anmeldung der Unionsmarke zurückgewiesen oder Eintragung gelöscht wird.
 - Die **rechtserhaltende Benutzung** ist bei einer nationalen Marke ggf. einfacher zu realisieren.

Nationale Marke Heimatmarkt (2/2)

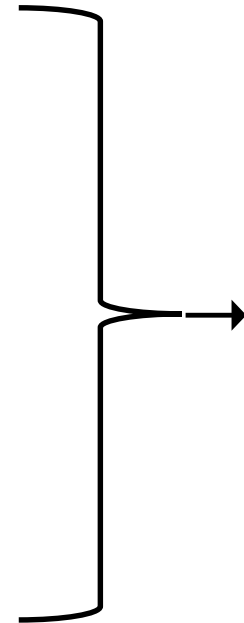
- Die nationale Marke ist im Vergleich zur Unionsmarke wegen deutlich weniger nationaler Rechte auch viel **weniger angreifbar**.
- Es existiert eine **Bindung des Verletzungsrichter** an die eingetragene Marke.
- **Zügigere Klageverfahren** in nationalen Markensachen. Die Aussetzung des Verfahrens steht gem. § 148 ZPO im Ermessen des nationalen deutschen Gerichts. Gem. Art. 132 Abs. 1 UMV stellt sie bei Unionsmarkenstreitigkeiten hingegen die Regel dar.
- Es stehen **mehrere Gerichtsstände** zur Auswahl.

Unionsmarke (1/3)

- Bei Tätigkeiten auf dem (gesamten oder einem wesentlichen) Gebiet der Europäischen Union: Unionsmarke
- Wesentliche Argumente / Vorteile:
 - Ein **effizientes** einziges Anmeldeverfahren.
 - Einfaches und **weitreichendes Monopolrecht**: EU-weites Monopolrecht bereits bei Benutzung der Marke nur in einem Land.
 - **Einbindung** existierender nationaler Marken in Unionsmarke ist möglich.
 - **Einfache Reduzierung von Schutzrechlücken**
 - **Automatische Erweiterung** der Unionsmarke bei Erweiterung der EU.

Unionsmarke (2/3)

- Unionsmarke wird entweder umfassend eingetragen oder die Anmeldung wird umfassend zurückgewiesen wird (**Alles-oder-Nichts-Prinzip**)
- Große **Publizität** der Unionsmarke (weiter Geltungsbereich, Amtsrecherche und –informationen)



kritisch prüfen,
ob Unionsmarke
tatsächlich
erforderlich ist

Unionsmarke (3/3)

- Anmeldung der Unionsmarke als internationale Registrierung nach dem PMMA möglich
 - Kostenvorteile, falls weitere Marken außerhalb der EU angemeldet werden sollen
 - Ggf. Umwandlungsmöglichkeiten nach PMMA bei Eintragungshindernissen

Nationale Marken Auslandsmärkte

- Bei Tätigkeiten auf einzelnen Auslandsmärkten können geeignete nationale (Auslands-) Marken angemeldet werden
- Zuständig sind die jeweiligen nationalen Markenämter
- Ggf. ist aus Kosten- und Effizienzgründen eine Unions- oder IR-Marke vorzugswürdig
- Faustregel: **maximal zwei zusätzliche nationale Marken**, ab drei Auslandsmärkten Unions- oder IR-Marke

IR-Marke

- Bei Tätigkeiten auf **mindestens drei Auslandsmärkten** bietet sich eine IR-Marke an
- Auch Unionsmarke kann als internationale Registrierung angemeldet werden (s.o.)

Markenüberwachung

- Ziel: Identifikation **jüngerer kollidierender Zeichen**
- Dadurch kurzfristige Reaktionsmöglichkeit im Kollisionsfall, insbes. durch Widerspruch
- Überwachung eines Kennzeichens erfolgt **dauerhaft**.
- Vorgehen grundsätzlich vergleichbar mit Markenrecherche



D. Nationales Markenrecht

- I. Verfahren national
- II. Verfahren supranational



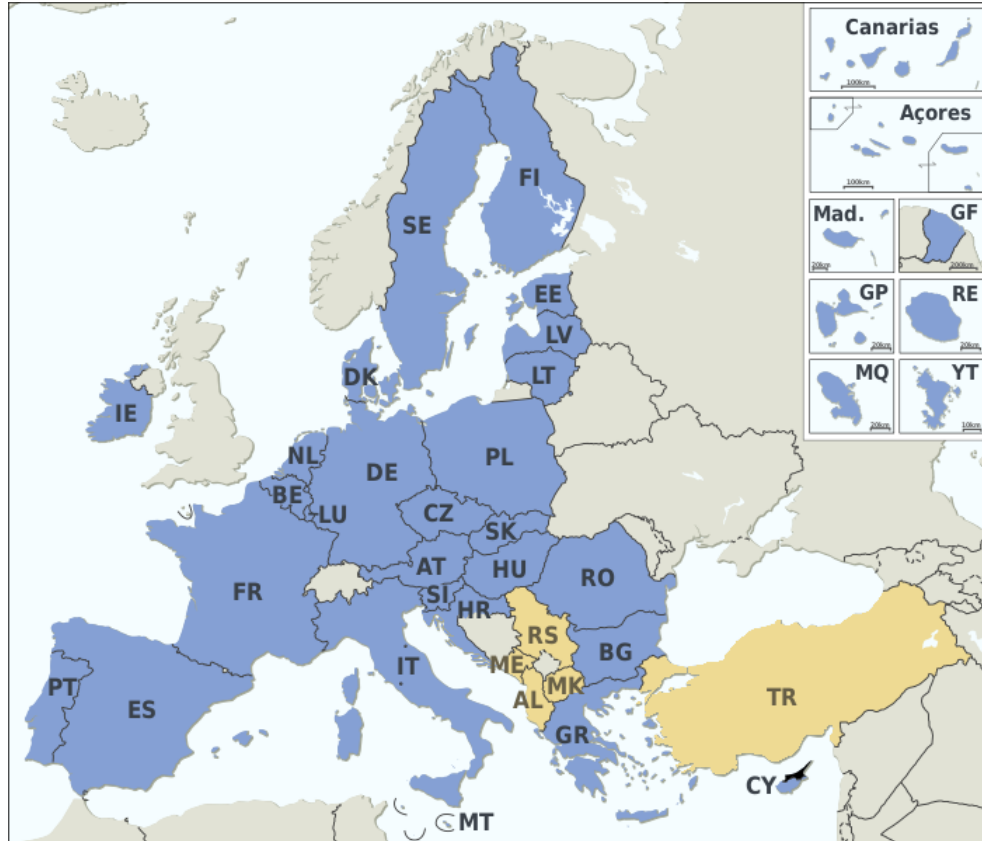
I. Verfahren national

- Marke eines bestimmten Einzelstaates
- Einschlägige **nationale Rechtsordnung**, z.B. das Markenrecht der Bundesrepublik Deutschland, das Markenrecht der USA oder das Markenrecht der Schweiz
- i.d.R. **rechtskundigen Vertreters** (z.B. ein Patent- oder Rechtsanwalt) vor Ort erforderlich und sinnvoll

II. Verfahren supranational

- Zuständigkeiten für die Markenmeldung werden in unterschiedlichem Umfang von der nationalstaatlichen auf eine höherstehende Ebene (**überstaatliche Organisation**) verlagert
- Für die überstaatliche Organisation gilt ein eigenständiges Regelwerk
- Beispiele: Europäische Union, Benelux, OAPI, ARIPO, Andengruppe

Europäische Union



Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (gelb) der EU,
Quelle: [Wikipedia](#)

- 27 Mitgliedsstaaten:
 - Belgien
 - Bulgarien
 - Dänemark
 - Deutschland
 - Estland
 - Finnland
 - Frankreich
 - Griechenland
 - Irland
 - Italien
 - Kroatien
 - Lettland
 - Litauen
 - Luxemburg
 - Malta
 - Niederlande
 - Österreich
 - Polen
 - Portugal
 - Rumänien
 - Schweden
 - Slowakei
 - Slowenien
 - Spanien
 - Tschechische Republik
 - Ungarn
 - Zypern.

Benelux



Quelle: [Wikipedia](#)

- Belgien
- Niederlande
- Luxemburg

OAPI und ARIPO



Cyan: OAPI-Staaten, Blau: ARIPO-Staaten, Quelle: [Wikipedia](#)

OAPI

- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)
- früheren französischsprachige afrikanische Kolonialstaaten
- Mitgliedstaaten:
 - Äquatorialguinea
 - Benin
 - Burkina Faso
 - Elfenbeinküste
 - Gabun
 - Guinea (Conakry)
 - Guinea-Bissau
 - Kamerun
 - Kongo (Brazzaville)
 - Mali
 - Mauretanien
 - Niger
 - Senegal
 - Togo
 - Tschad
 - Zentralafrikanische Republik

ARIPO

- African Regional Industrial Property Association (ARIPO)
- früheren englischsprachige afrikanische Kolonialstaaten
- Mitgliedstaaten:
 - Botswana
 - Liberia
 - Lesotho
 - Namibia
 - Malawi
 - Simbabwe
 - Swasiland
 - Tansania (Tanganyika)
 - Uganda (Banjul Protocol)

Andengruppe



- Bolivien
- Ecuador
- Kolumbien
- Peru

Quelle: [Wikipedia](#)

E. Deutsches Markenrecht / DE-Marke

- I. Eintragungsverfahren
- II. Widerspruchsverfahren
- III. Verzicht, Verfalls- und
Nichtigkeitsverfahren
- IV. Verletzungsverfahren
- V. Sonstige Verfahren
- VI. Rechtsbehelfe



Bedeutung der deutschen Marke im internationalen Kontext

- Diverse Vorteile durch kleineren Geltungsbereich, z.B.
 - Höhere Chance auf Eintragung
 - Weniger potenziell kollidierende Kennzeichen, geringere Angreifbarkeit→ nationale / deutsche Marke in geeigneten Fällen ggf. als **Alternative zur Unionsmarke**
- Als **Basismarke für IR-Marke** eines deutschen Anmelders erforderlich
- Ggf. **Widerspruchsmarke** eines deutschen Markeninhabers **gegen IR-Marke** Dritter im Schutzverweigerungsverfahren

II. Eintragungsverfahren

1. Übersicht
2. Recherche
3. Anmeldung, §§ 32 ff. MarkenG
4. Gebühren
5. Prüfung, §§ 36 ff. MarkenG
6. Änderungen, §§ 39 f. MarkenG
7. Eintragung und Veröffentlichung, § 41 MarkenG
8. Schutzdauer und Verlängerung, § 47 MarkenG



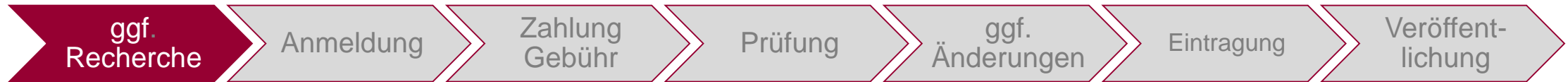
1. Übersicht Eintragungsverfahren

- Markenschutz durch Eintragung in Markenregister als sog. **Registermarke**, § 4 Nr. 1 MarkenG
- Wesentliche Schritte des Eintragungsverfahrens:
 1. Anmeldung der Marke, §§ 32 - 35 MarkenG
 2. Prüfung der Markenmeldung, §§ 36 - 40 MarkenG
 3. Eintragung und Veröffentlichung der Marke, § 41 MarkenG
- Der **Inhalt des Markenregisters** ist abschließend in § 25 MarkenV festgelegt.
- **Schutzdauer** und **Verlängerung** gem. § 47 MarkenG

Struktur Eintragungsverfahren



2. Recherche



- Ziel: Ermittlung bereits bestehender älterer Kennzeichenrechte
- Quellen z.B. DPMAregister, Internet, Handelsregister
- Markenrecherchen bleiben zwangsläufig unvollständig
- Aufklärung / Hinweise an Mandanten

Muster Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lücken bei der Markenrecherche ergeben.

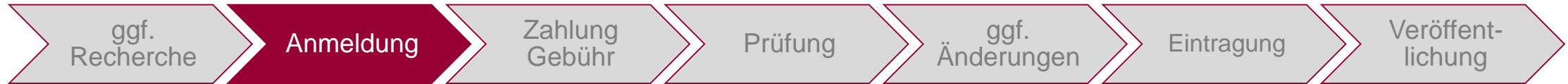
Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Österreich
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz
- angemeldete und eingetragene Unionsmarken
- internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. Die Recherche basiert weitgehend auf elektronischen Registern. [...]

3. Anmeldung, §§ 32 ff. MarkenG



- Formalien, insbesondere Mindestinhalte, § 32 Abs. 2 MarkenG
- Einzelne Inhalte, §§ 5 ff. MarkenV
- Priorität, §§ 34, 35 MarkenG

Mindestinhalte, § 32 Abs. 2 MarkenG

1. Angaben, die es erlauben, die Identität des **Anmelders** festzustellen;
2. eine Wiedergabe der **Marke**;
3. ein Verzeichnis der **Waren oder Dienstleistungen**, für die die Eintragung beantragt wird.

 In Eilfällen kann Anmeldung ggf. zunächst auf Mindestinhalte beschränkt werden.

Anmeldetag

- Durch vollständige Anmeldung gem. § 32 Abs. 2 MarkenG steht der Anmeldetag fest, § 33 Abs. 1 MarkenG.
- Anmeldetag entscheidet über Rangfolge bei Kollisionen, § 6 MarkenG
- Bei formellen Mängeln setzt DPMA eine Frist zur Beseitigung
 - Werden die Mängel beseitigt, wird das Eintragungsverfahren fortgesetzt.
 - Anmeldetag wird erst zuerkannt, wenn die Mängel behoben sind, § 33 Abs. 1 MarkenG.
 - Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt, gilt Anmeldung als zurückgenommen.

Form, § 2 MarkenV

- Schriftlich mit Formblatt:
<https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7005.pdf>
- Elektronisch über Website DPMA
 - DPMAdirektWeb (signaturfreie Online-Anmeldung):
<https://direkt.dpma.de/marke/>
 - DPMAdirektPro (Anmeldung mit Signatur-Karte)
- Keine Marken Anmeldung per E-Mail

Schriftliche Anmeldung

 <p>Deutsches Patent- und Markenamt</p>			
<p>Deutsches Patent- und Markenamt 80297 München</p>		 <p>W 7 0 0 5 1 1 9 1</p>	
(1)	<p>Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an Name, Vorname oder Firma</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Antrag auf Eintragung einer Marke in das Register</p>	<p>3</p>
	<p>Straße, Hausnummer/ggf. Postfach</p> <hr/> <hr/>		
	<p>Postleitzahl Ort</p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> per Telefax TT MM JJJJ vorab am _____</p> <p><input type="checkbox"/> nur per Telefax (nur bei reinen Wortmarken möglich) an Telefaxnummer +49 89 2195 - 4000</p> <p>Land (nur bei ausländischen Adressen) _____</p>	
(2)	<p>Kontaktdaten</p>		

Elektronische Anmeldung



[DPMA-STARTSEITE](#) [IMPRESSUM](#) [DATENSCHUTZ](#) [HILFE](#)

DPMA DirektWeb

DPMAdirektWeb Markenanmeldung

[✗ 1 Anmelder](#) → [✓ 2 Anwalt/Kanzlei](#) → [✗ 3 Zustelladresse](#) → [✗ 4 Marke](#) → [✗ 5 WDVZ](#) → [✓ 6 Sonstige Angaben](#) → [✓ 7 Zahlung](#) → [✗ 8 Zusammenfassung](#)

Anmelder

Hier können Sie Angaben zum Anmelder machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).

Natürliche Person/Privatperson Juristische Person/Personengesellschaft

① Wenn Sie als Privatperson anmelden möchten, geben Sie bitte nur Ihren Vor- und Nachnamen an. Ein Firmenname ist nur anzugeben, wenn Sie als juristische Person anmelden wollen.

Anrede/Titel

Sonstige Namenszusätze ①

Nachname *

Übersicht Inhalte Marken Anmeldung

- Anmelder
- Markenform
- Wiedergabe der Marke
- Übersetzung, Transliteration, Transkription
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDVZ)
- Bilder
- Lizenzen
- Markensatzung

Anmelder

- alle Inhaber von Rechten
 - natürliche Personen
 - juristischen Personen
 - Personengesellschaften, wie OHG, KG, PartG, GbR
 - nicht-rechtsfähige Vereine
- Für Zuerkennung eines Anmeldetags genügt eindeutig Erkennbarkeit des Anmelder mittels der Angaben im Formular
- Sonstigen erforderlichen Angaben zum Anmelder gem. § 5 MarkenV

- Angabe der Markenform muss erfolgen, § 6 MarkenV
- Ziel: Vermeidung von Zweifeln an der Art der angemeldeten Marke, z.B. Bildmarke vs. 3-D-Marke
- Falls auch IR-Marke angestrebt wird, muss grafisch darstellbare Markenform gewählt werden. Dann insbes. keine Multimediamarke möglich.

- Einzelne Markenformen:
 - Wortmarke (§ 7),
 - Bildmarke und Wort-/Bildmarke (§ 8),
 - dreidimensionale Marke (§ 9),
 - Farbmarke (§ 10),
 - Klangmarke (§ 11),
 - Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke (§ 12) oder
 - sonstige Marke (§ 12a)

Wiedergabe der Marke

- Festlegung des Schutzzumfangs durch die Wiedergabe
- Schutzgegenstand muss klar und eindeutig bestimmbar sein, § 8 Abs. 1 MarkenG
- Darstellung
 - Papierform
 - Datenträger (Vorgaben des DPMA beachten!)
- Ergänzende Beschreibung der Marke möglich, § 6b MarkenV.
Hierdurch aber ggf. Beschränkung des Schutzzumfangs.

Wortmarke

- § 7 MarkenV: Marke in üblichen Schriftzeichen (Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen)
- eines oder mehrere Wörter oder einzelnen Buchstaben
- in üblicher (lateinischer) Druckschrift
- Schriftzeichen anderer Kulturkreise sind beim DPMA als Bildmarken anzumelden, z.B. chinesische, koreanische oder kyrillische

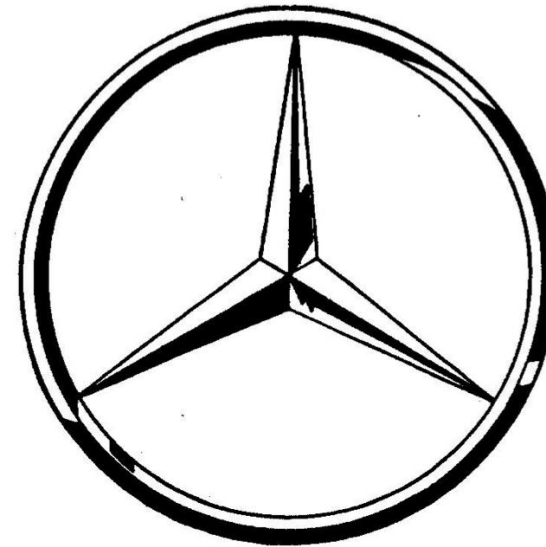
55890

MERCEDES

Bildmarke

- § 8 MarkenV: grafische Darstellung der Marke
- zweidimensionale Gestaltungen, die nicht nur reine Wortelemente in normaler Schrift enthalten
- Schutz genau in Erscheinungsform des Bildes
- ggf. Farbangabe

989997



Bildmarke

- Schriftzeichen anderer Kulturkreise sind beim DPMA als Bildmarken anzumelden

302018111164

Мерседес-Бенц

Übersetzung, Transliteration, Transkription

- Übersetzung, Transliteration und Transkription müssen gem. § 15 Abs. 2 MarkenV vorgelegt werden bei
 - fremdsprachigen Bestandteilen der Marke
 - nicht-lateinischen Schriftzeichen
- Übersetzung: Wiedergabe des Begriffsinhalts in deutscher Sprache.
- Transliteration: buchstabengetreue Übertragung der Marke in weitestgehend lateinische Buchstaben.
- Transkription: Darstellung in der (rein) lateinischen Schrift
- Deutsche Übersetzung ist für das Eintragungsverfahren maßgeblich

Übersetzung, Transliteration, Transkription

Originalmarke in kyrillischer Schrift	БЕШБАРМАК
Übersetzung	Fünf Finger (kasachisches Gericht)
Transliteration	BEŠBARMĀK
Transkription	Beschbarmak

Wort- / Bildmarke

- § 8 MarkenV: grafische Darstellung der Marke
- Kombination aus Grafik und Text
- Unterform der Bildmarke

989996



Dreidimensionale Marke

- § 9 MarkenV:
dreidimensionale Marke
- körperliche Gegenstände in
konkreter Ausgestaltung
- Aufmachung und die Form
eines Produktes selbst und
seine Verpackung
- ggf. absolute
Schutzhindernisse

008574428



Farbmarke

- § 10 Abs. 1 MarkenV:
einfarbige abstrakte
Farbmarke
- Nummer eines international
anerkannten
Farbklassifikationssystems

39552630



Bezeichnung der Farben: magenta

Farbmarke

- § 10 Abs. 2 MarkenV: aus mehreren Farben bestehenden abstrakten Farbmarke
- Farbkombinationsmarke
- zusätzlich systematische Anordnung, in der die betreffenden Farben verbunden sind.

003286614



Bezeichnung der Farben: Grün (Munsell 9.47 GY3.57/7.45); Gelb (Munsell 5.06 Y7.63/10/.66).
Markenbeschreibung: Die sichtbaren Teile der Fahrzeug- und Maschinenkörper, -aufbauten und/oder rahmen sind vollständig oder überwiegend grün; die Räder/Felgen sind gelb.

Klangmarke

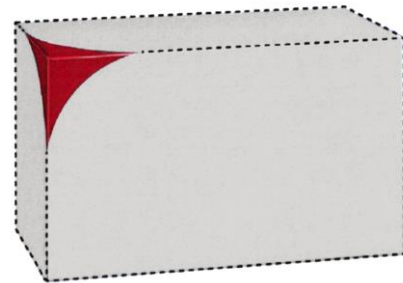
- § 11 MarkenV: beliebige Klänge
- Darstellung auf einem (zugelassenen) Datenträger oder grafische Darstellung

018071642



Positionsmarke

- § 12 MarkenV:
Positionsmarke
- Herkunftshinweis aus der
Kombination des Zeichens
mit dessen konkreter
Anordnung auf der Ware

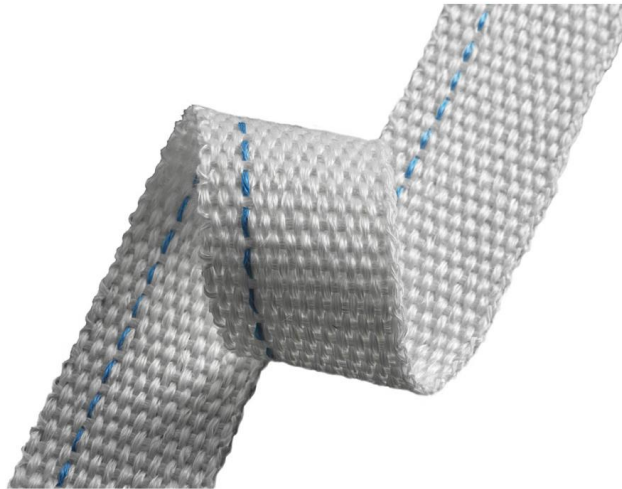


302019022891

Markenbeschreibung: Die Positionsmarke besteht aus drei an einer Ecke einer quaderförmigen Verpackung aneinanderstoßenden Flächen, die jeweils ein rotes Dreieck zeigen, wobei zwei Seiten des Dreiecks auf den an der Ecke zusammenstoßenden Kanten liegen und die dritte Seite des Dreiecks konkav in Richtung der Ecke gebogen ist. Die exakte Positionierung sowie die Verhältnisse der jeweils aneinanderstoßenden Flächen zur Frontfläche bzw. den jeweiligen Seitenflächen entspricht den in der Abbildung dargestellten Verhältnissen. Die Größe der jeweiligen Dreiecksschenkel in Relation zur jeweiligen Kante entspricht ebenfalls jeweils dem Verhältnis, wie es in der Abbildung dargestellt ist. Die gestrichelten Linien zeigen die quaderförmige Verpackung, die nur dazu dient, die Position der Marke anzugeben.

Kennfadenmarke

- § 12 MarkenV: Kennfadenmarke
- eingelegten Kennfäden unterschiedlicher Farben
- z.B. Kabel oder (technische) Textilien



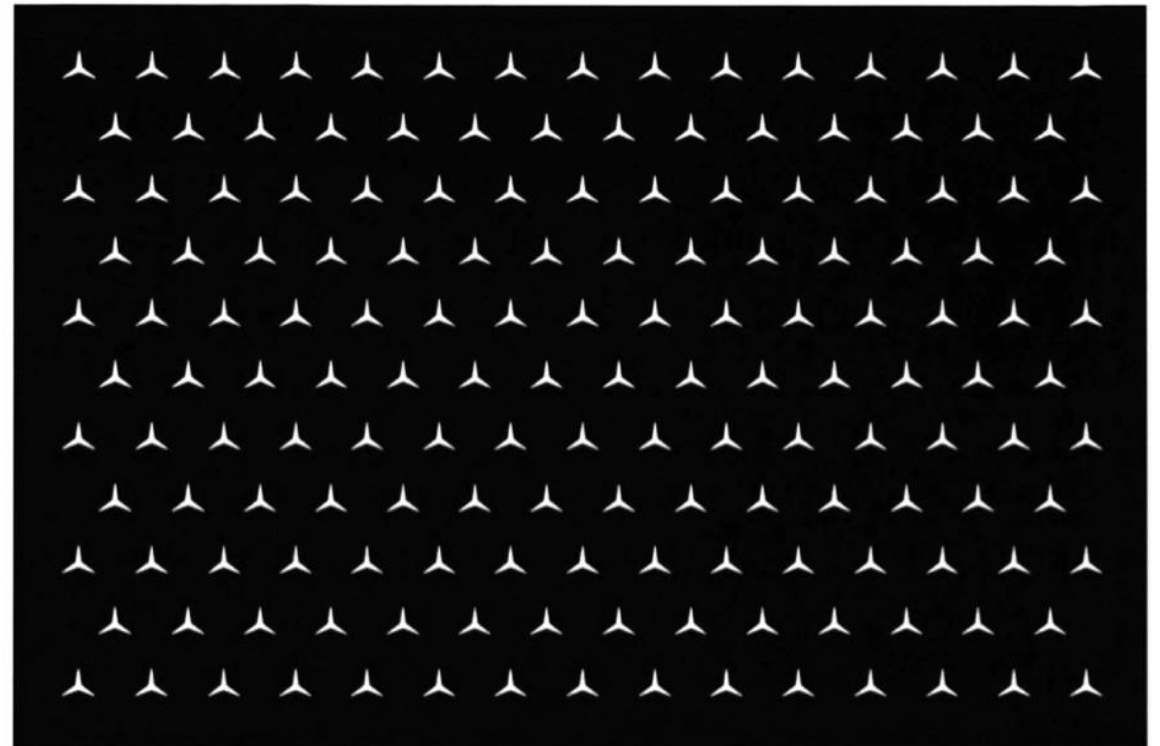
302014006699

Markenbeschreibung: In einem hellen technischen Textilgewebe bzw. in einem Vlies eingearbeitetes azurblaues Band, insbesondere ein Glasgarn mit azurblauer Einfärbung. Die Marke kennzeichnet technische Textilien wie Bänder, Schnüre, Gewebebänder, Verpackungen und Schläuche.

Mustermarke

- § 12 MarkenV: Mustermarke
- zweidimensionale Gestaltungen, die sich wiederholt flächig in alle Richtungen fortsetzen
- das abgebildete Stück bildet regelmäßig einen Teil eines sich gleichförmig in alle Richtungen ausbreitenden Musters

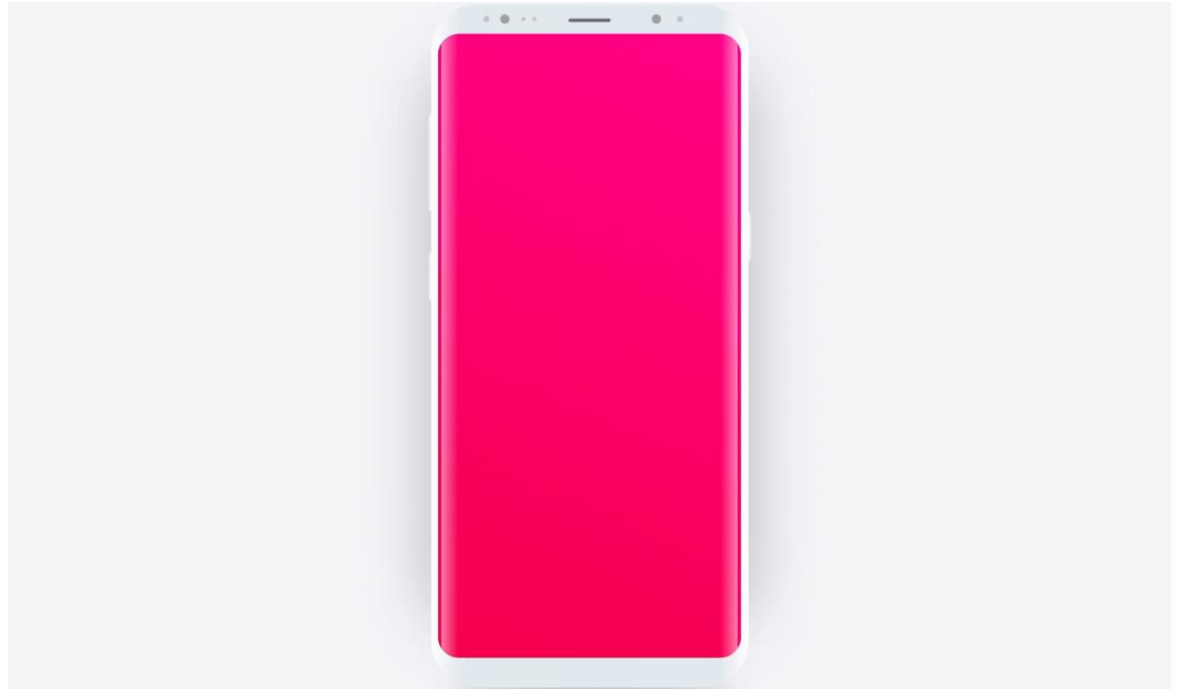
302019028051



Bewegungsmarke

- § 12 MarkenV:
Bewegungsmarke
- kurze Sequenzen bewegter
Bilder
- Darstellung: mp4-Datei oder
grafisch auf Papier als
Daumenkino (dann mit
Markenbeschreibung zur
Bildfrequenz)

302019116819



Multimediamarke

- § 12 MarkenV:
Multimediamarke
- Ähnlich wie Bewegungsmarke
- Unterschied: Multimedia-
marken zusätzlich mit Ge-
räuschkulissen unterlegt
- Darstellung nur als mp4-Datei
- Mangels grafischer
Darstellbarkeit nicht als IR-
Marke möglich

302019011733

Multimediamarke

018140398



Hologrammmarke

- § 12 MarkenV:
Hologrammmarke
- wohl (derzeit) nicht
darstellbar
- mangels grafischer
Darstellbarkeit nicht
als IR-Marke
möglich

The screenshot shows the DPMAregister website interface. At the top left is the logo of the Deutsches Patent- und Markenamt (German Patent and Trademark Office). To the right are links for 'ENGLISH', 'HILFE', and 'FEEDBACK'. Below these is the 'DPMAregister' logo and a search bar containing the text 'Namen/Nummern/Suchbegriffe'. A navigation menu includes 'Patente und Gebrauchsmuster', 'Marken', 'Designs', 'Geogr. Herkunftsangaben', 'Service', and 'DPMAkurier'. The main content area is titled 'Basisrecherche' and contains information about classifications. A red-bordered box highlights a search result message: 'Hinweis: Die Datenbankabfrage lieferte keine Treffer. Suchanfrage:mf=hologrammmarke. Tipp: Überprüfen Sie Ihre Suchanfrage und verwenden Sie gegebenenfalls Platzhalter!'. Below this is a search form with a 'Recherche formulieren' button and several input fields, including 'Datenbestand' and checkboxes for 'nationale Marken', 'Unionsmarken', and 'internationale Marken'.

Sonstige Marke

- § 12a MarkenV: sonstige Marke
- Marke, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 fällt.
- offener Auffangtatbestand
- i.d.R. sind wohl die §§ 7 bis 12 MarkenV einschlägig
- Sonstige Marke ist als IR-Marke nur registrierbar, wenn grafisch darstellbar.

Typen sonstiger Marken und mögliche Darstellung

- Kombinationen aus Aspekten explizit genannter Markenformen bzw. weiteren Aspekten, z.B.
 - Hologrammustermarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
 - Positionsbewegungsmarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
 - Licht-/Soundmarke (Darstellung: MP4, ggf. mit Beschreibung)
- andere Markenformen, z.B.
 - Lichtmarke (Darstellung: MP4 mit Beschreibung)

Typen sonstiger Marken und mögliche Darstellung

- an andere Sinne als Seh- und/oder Hörsinn gerichtete Marken, z.B.
 - Tastmarke (bei normierten Werkstoffen Darstellung durch Text)
- konzeptuelle Markenformen, z.B.
 - Temperierung Bademodengeschäft bei 25 Grad Celsius (Darstellung durch Text)

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDLV) bestimmt den sachlichen Schutzbereich einer Marke
- Abfassung gem. §§ 19 f. MarkenV nach Nizzaer Klassifikationsabkommen
- 45 Markenklassen
 - 34 Warenklassen (Klasse 1 – 34)
 - 11 Dienstleistungsklassen (Klasse 35 – 45)
- Klassifizierung durch Anmelder, Neuklassifizierung durch DPMA möglich

Klassifizierung

1. Klassen und Klassentitel
2. Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen
3. Alphabetische Liste
4. Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB / TMclass)

Klassen und Klassentitel

(1/3)

- Klassifikation mit international einheitlicher Systematik: **Klassifikation von Nizza**, auch: Nizza-Klassen
- Aktuell gibt es 45 Markenklassen
 - Klasse 1 bis 34: insgesamt **34 Warenklassen**
 - Klasse 35 bis 45: insgesamt **11 Dienstleistungsklassen**
- Regelmäßige Aktualisierung der Nizza-Klassifikation: jährlich und alle fünf Jahre neue Ausgabe
- Nizza-Klassifikation enthält als **Klassentitel** Oberbegriffe in allgemeiner Form

Klassen und Klassentitel

(2/3)

WAREN

KLASSE 1 Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Feuerlösch- und Brandschutzmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; Mittel zum Gerben von Tierhäuten; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Kitte und andere Spachtelmassen; Kompost, Düngemittel, Dünger; biologische Mittel für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke

KLASSE 2 ...

...

DIENSTLEISTUNGEN

KLASSE 35	Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten
KLASSE 36	Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen
KLASSE 37	...

Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen (1/4)

- Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen dient der weiteren Abgrenzung
- Herausgegeben vom DPMA
- weiterführende Anmerkungen
- positive und negative Abgrenzungen durch Nennung einzelner Beispiele

Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen (2/4)

KLASSE 43

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Erläuternde Anmerkung:

Die Klasse 43 enthält im Wesentlichen Dienstleistungen, die erbracht werden von Personen oder Unternehmen, deren Zweck es ist, Speisen oder Getränke für den Verzehr zuzubereiten, sowie Dienstleistungen bestehend in der Gewährung von Unterkunft oder von Unterkunft und Verpflegung durch Hotels, Pensionen oder andere Unternehmen, die die Beherbergung von Gästen sicherstellen. ...

Eintragungsverfahren | Anmeldung

Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen (3/4)

...

Diese Klasse enthält insbesondere:

- Reservierung von Unterkunft für Reisende, die insbesondere durch Reisebüros oder Reisemakler vermittelt wird;
- Betrieb von Tierpflegeheimen.

...

...

Diese Klasse enthält insbesondere nicht:

- Vermietung von Immobilien wie Häuser, Wohnungen usw., die für eine dauerhafte Nutzung bestimmt sind (Kl. 36);
- Organisation von Reisen durch Reisebüros (Kl. 39);
- Konservierung von Lebensmitteln und Getränken (Kl. 40);
- Betrieb von Diskotheken (Kl. 41);
- Betrieb eines Internats (Kl. 41);
- Dienstleistungen von Pflege- und Erholungsheimen (Kl. 44).

Alphabetische Liste

- Hinweise, in welche Klassen bestimmte Waren- und Dienstleistungen zu gruppieren sind
- gute Orientierungsmöglichkeit
- kein Anspruch auf Vollständigkeit
- Teil I: rein alphabetische Sortierung
- Teil II: Sortierung nach Klassen, dann alphabetische Sortierung

Liste der Dienstleistungen nach Klassen (Auszug)

Klasse	Basis-Nr.	DIENSTLEISTUNGEN (Deutsche Bezeichnung)
43	430071	Beherbergungsdienstleistungen für Reisende
43	430145	Beherbergungsdienstleistungen im Rahmen von Feriencamps
43	430138	Betrieb einer Bar
43	430026	Betrieb eines Campingplatzes
43	430010	Catering
43	430198	Dekorieren von Kuchen
43	430197	Dekorieren von Nahrungsmitteln
43	430194	Dienstleistungen an der Rezeption auf dem Gebiet der Beherbergung von Gästen [Abwicklung der Ankunft und Abreise]
43	430098	Dienstleistungen einer Kinderkrippe
43	430200	Dienstleistungen eines Mietkochs
43	430013	Dienstleistungen von Alten- und Seniorenheimen
43	430073	Dienstleistungen von Hotels
43	430100	Dienstleistungen von Motels

einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB)

- Über 70.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe enthalten
- einschließlich der Begriffe der alphabetischen Listen
- Erstellung und ständige Pflege durch Markenämter der EU und EUIPO als TMclass
- Benutzung eKDB / TMclass von DPMA ausdrücklich empfohlen
 - WDLV bedarf keiner weiteren Klärung.
 - Formelle Beanstandungen WDLV können vermieden werden
 - Anmeldung wird schneller bearbeitet

eKDB / TMclass

The screenshot displays the TMclass website interface. The search results for the term 'Anwalt' are shown in a table format. The results are as follows:

Klasse	Begriff	Harmonisiert	Harm	Nice	IDII	Grou	MGS
<input type="checkbox"/> 35	Personalrekrutierungsberatung für Anwälte	✓	M				
<input type="checkbox"/> 35	Personalrekrutierungsberatung für Anwalts sekretariate	✓	M				
<input type="checkbox"/> 35	Verwaltungsdienstleistungen in Bezug auf die Vermittlung von Klienten an Anwälte	✓	M				M

Below the table, there is a note: "Das zuständige Amt kann kontaktiert werden, um die Hinzufügung von Terminologie anzufordern. Die Kontaktinformationen aller teilnehmenden Ämter sind unter „Kontakt“ unten zu finden. Sämtliche Vorschläge sind willkommen und werden gebührend berücksichtigt."

Formulierung WDLV

- Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung möglich ist, vgl. § 20 MarkenV
- Anmelder muss diese so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.
- i.d.R. Formulierung unter Nutzung der eKDB / TMclass
- i.Ü. auch freie Formulierung möglich unter Nutzung allgemeiner, verkehrsbüblicher Begriffe

Gruppierung WDLV

(1/2)

- Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben, § 20 Abs. 4 MarkenV
- Gruppierung enthält vorab die Angabe der jeweiligen Klasse
- Klassen werden aufsteigend sortiert

Gruppierung WDLV

(2/2)

~~Baumaterialien aus Metall und nicht aus Metall;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische, finanzielle und technische Vorbereitung von Bauvorhaben;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben.~~

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall
Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall
Klasse 35: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben
Klasse 36: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben
Klasse 37: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben
Klasse 42: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben

Bilder

- "Wiener Klassifikation - Internationale Klassifikation der Bildbestandteile von Marken"
- Bild (-bestandteile) werden klassifiziert und dadurch recherchierbar
- Hierarchisch Aufbau. System vom Allgemeinen ins Einzelne:
 - ↳ *Kategorien*
 - ↳ *Abschnitte*
 - ↳ *Unterabschnitte*

Eintragungsverfahren | Anmeldung

Welche Bildklasse?



[DPMA, Registernr. 302010059727](#)

Verzeichnis der Kategorien

Kategorie 1 Himmelskörper, Naturerscheinungen,
geografische Karte

Kategorie 2 Menschen

Kategorie 3 Tiere

Kategorie 4 Übernatürliche, Fabel-, Fantasie- oder nicht
identifizierbare Wesen

Kategorie 5 Pflanzen

Kategorie 6 Landschaften

...

Verzeichnis der Kategorien und Abschnitte

- Kategorie 1. Himmelskörper, Naturerscheinungen, geografische Karten**
- 1.1 Sterne, Kometen
Anmerkung: (a) Einschließlich Sterne, die einen militärischen Rang bezeichnen
(b) Ausgenommen Funken (1.15.7), sternförmige Wurfaffen wie Ninjasterne (23.1.25), Davidsterne (24.11.15) und Sternchen (24.17.3)
- 1.3 Sonne
Anmerkung: Ausgenommen Darstellungen der Sonne, die nur aus einer Scheibe ohne Strahlen bestehen und in die entsprechenden Unterabschnitte des Abschnittes 26.1 eingeordnet werden
- 1.5 Erde, Erdkugeln, Planeten
- 1.7 Mond
Anmerkung: Einschließlich Darstellungen des Mondes mit Stern(en)

Verzeichnis der Kategorien, Abschnitte, Unterabschnitte, Hilfsunterabschnitte

1.1 Sterne, Kometen

Anmerkung: (a) Einschließlich Sterne, die einen militärischen Rang bezeichnen
(b) Ausgenommen Funken (1.15.7), sternförmige Wurfaffen wie Ninjasterne (23.1.25), Davidsterne (24.11.15) und Sternchen (24.17.3)

* 1.1.1 Sterne

* 1.1.15 Kometen, Sterne mit Schweif

1.1.17 Windrosen

Anmerkung: Ausgenommen Kompass, Schiffskompass (17.5.1)

Hilfsunterabschnitte von Abschnitt 1.1 (in Bezug auf die Unterabschnitte 1.1.1, 1.1.15)

A 1.1.2 Ein Stern

A 1.1.3 Zwei Sterne

A 1.1.4 Drei Sterne

A 1.1.5 Mehr als drei Sterne

Anmerkung: Ausgenommen Sternbilder und Sterngruppen aus Abschnitt 1.11

A 1.1.6 Konzentrische Sterne

A 1.1.8 Sterne mit drei Zacken

A 1.1.9 Sterne mit vier Zacken

A 1.1.10 Sterne mit mehr als vier Zacken

A 1.1.12 Sterne mit ungleichmäßigen Zacken

Ermittlung einer Bildklasse



- „Sterne mit drei Zacken“
- Bildklasse Wien 01.01.08

[DPMA, Registernr. 302010059727](#)

Lizenzen

- Registrierung einer Markenlizenz gem. § 30 Abs. 6 MarkenG möglich
- Außerdem Eintragung der (unverbindlichen) Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft möglich, § 42c MarkenV.

Markensatzung

- Vorlage einer Markensatzung im Eintragungsverfahren von
 - Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG
 - Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG
- Markensatzung mit bestimmtem Mindestinhalt
- Markensatzung wird veröffentlicht
- Abgrenzung von Markensatzung und Satzung des Kollektivs

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG (1/2)

- Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von den Produkten anderer Unternehmen nach ihrer
 - betrieblichen oder geographischen Herkunft,
 - Art,
 - Qualität oder
 - sonstigen Eigenschaften

Kollektivmarke, §§ 97 ff. MarkenG (2/2)

- Regelungen in Kollektivmarkensatzung
- Inhaber der Marke ist ein rechtsfähiger Verband
- Nutzung der Marke durch die Verbandsmitglieder
- wg. erforderlicher Verbandsgründung und veröffentlichter Satzung i.d.R. Markenlizenz vorzugswürdig

Beispiel Kollektivmarke



Inhaber: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH,
Registernummer: 940561

Gewährleistungsmarke, §§ 106a ff. MarkenG

- Inhaber gewährleistet das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:
 - das Material,
 - die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
 - die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.
- Regelungen in Gewährleistungsmarkensatzung
- Inhaber der Marke als neutraler Zertifizierer
- Nutzung der Marke durch Dritte

Beispiel Gewährleistungsmarke

**GRÜNER
KN  PF**

**SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.**

Inhaber: Bundesrepublik Deutschland (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ))

Registernummer: 302019108870

Exkurs: Satzung Kollektivmarke



Satzung Kollektivmarke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Regelungsgegenstand: Kollektivmarken i.S.d. § 97 MarkenG
- Kollektivmarkensatzung als zwingende Voraussetzung für die Eintragung einer Kollektivmarke
- Mindestinhalt der Kollektivmarkensatzung gem. § 102 MarkenG, Art. 16 UMDV
- Abgrenzung von Satzung des Kollektivs
- Inhaber einer Kollektivmarke können gem. § 98 MarkenG nur rechtsfähige Verbände sein.

Satzung Kollektivmarke

Typische Regelungen

§ 1 Name und Sitz des Vereins

§ 2 Zweck des Vereins

§ 3 Organisation

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

§ 5 Benutzungsbedingungen

§ 6 Kreis der Berechtigten

§ 7 Verletzung der Kollektivmarke

Satzung Kollektivmarke

Kollektiv

- Mindestangaben zum Kollektiv gem. § 102 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG, Art. 16 lit. a – d UMDV:
 - Namen und Sitz des Verbandes
 - Zweck des Verbandes
 - Vertretung des Verbandes / Organe
 - Voraussetzungen für die Mitgliedschaft

Satzung Kollektivmarke

§ 1 Name und Sitz des Vereins

1. Der [Name] e.V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von [Beschreibung der beteiligten Mitglieder].
2. Sitz des Vereins ist [Stadt].

Satzung Kollektivmarke

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein unterstützt und fördert seine Mitglieder bei [Beschreibung Vereinszweck].
2. Zur Erreichung dieses Ziels verpflichtet sich der Verein insbesondere:
 - a) seinen Mitgliedern die Kollektivmarke, die auf seinen Namen eingetragen wurde, zugänglich zu machen,
 - b) Praxisseminare, Workshops und Tagungen durchzuführen, die der Weiterbildung seiner Mitglieder und dem Wissenstransfer unter den Mitgliedern sowie zwischen Praxis und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen dienen,
 - c) Berufsgrundsätze, Standesregeln, einheitliche Beratungs- und Qualitätsstandards festzulegen und deren Einhaltung durch die Mitglieder zu gewährleisten,
 - d) Mitgliedern, die regelmäßig an Weiterbildungsveranstaltungen des Vereins teilnehmen und diese mit Erfolg abschließen, ein Zertifikat auszustellen,
 - e) gegen seine Mitglieder gerichteten unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen und die rechtmäßige Benutzung der Kollektivmarke zu kontrollieren.
3. Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Ziele und Aufgaben des Vereins verwendet werden.

Satzung Kollektivmarke

§ 3 Organisation

1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch seinen Vorstand vertreten.
2. Mitglieder können werden:
 - a) als ordentliche Mitglieder (mit Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung): jede natürliche und juristische Person die [weitere Konkretisierung],
 - b) als außerordentliche Mitglieder (ohne Stimmrecht und mit Sitz und beratender Stimme in der Mitgliederversammlung): Körperschaften, Vereine und Einzelpersonen, die an den Zwecken des Vereins ein berechtigtes Interesse haben,
 - c) Persönlichkeiten, die sich um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

Satzung Kollektivmarke

Zeichen, Waren und Dienstleistungen

- Mindestangaben bei Unionskollektivmarke gem. Art. 16 lit. e. und h. UMDV
 - Wiedergabe der Unionskollektivmarke
 - Waren oder Dienstleistungen, die Gegenstand der Unionskollektivmarke sind
- für DE-Marken in § 102 Abs. 2 MarkenG nicht genannt
- aus Gründen der Übersichtlichkeit Regelung auch in Satzung für DE-Marke empfehlenswert


Satzung Kollektivmarke

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

1. Der Verein ist Inhaber nachstehender Kollektivmarke:
[Abbildung]
[Schriftzug]
2. Das Zeichen ist als Kollektivmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer [Reg.-Nr.] eingetragen.
3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Zeichen ist der Satzung als Anlage 1 beigelegt.

Satzung Kollektivmarke

Benutzungsbedingungen und Berechtigte

- Mindestangaben gem. § 102 Abs. 2 Nr. 4 und 5 MarkenG, Art. 16 lit. f und g UMDV
 - Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen
 - Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke
-  Kreis der Berechtigten ist von der Mitgliedschaft gem. § 102 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG / Art. 16 lit. d UMDV zu unterscheiden
 - Positionen können, müssen aber nicht zusammenfallen
 - Mitglied des Kollektivs kann auch die Voraussetzungen für die Benutzung der Kollektivmarke nicht erfüllen.
 - Nichtmitglied kann ggf. zur Nutzung der Kollektivmarke befugt sein.

Satzung Kollektivmarke

§ 5 Benutzungsbedingungen

1. Voraussetzung für die Benutzung der Kollektivmarke ist neben der Einhaltung der Berufsgrundsätze und Standesregeln, dass das Mitglied innerhalb von zwei Jahren an mindestens zwei Praxisseminaren des Vereins teilgenommen und mindestens einen Workshop mit Erfolg abgeschlossen hat.
2. Die Kollektivmarke darf von den Berechtigten ausschließlich für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die gewährte Befugnis zur Benutzung des Zeichens darf nicht auf Dritte übertragen werden.
3. Das Recht zur Benutzung der Kollektivmarke entfällt mit Beendigung der Mitgliedschaft. Das Recht Dritter zur Benutzung des Zeichens endet mit dem Wegfall des jeweils gesondert vereinbarten Nutzungsrechts.

Satzung Kollektivmarke

§ 6 Kreis der Berechtigten

1. Der Verein gestattet allen Mitgliedern, die auf seinen Namen eingetragene Kollektivmarke für [Beschreibung der relevanten Tätigkeiten] zu benutzen, insbesondere die Zeichen auf Geschäftspapieren, Briefbögen, Rechnungen, Broschüren und sonstigen Drucksachen anzubringen, in Geschäftsräumen auszuhängen oder bei ihrem Internetauftritt zu verwenden.
2. Durch Beschluss des Vorstands können Dritte ebenfalls zur Benutzung der Kollektivmarke für die vereinbarten Zwecke zugelassen werden, wenn dieses im Interesse des Vereins liegt.

Satzung Kollektivmarke

Verletzung der Marke

- Mindestinhalt bez. Verletzung der Marke gem. § 102 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG
 - Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke

Satzung Kollektivmarke

§ 7 Verletzung der Kollektivmarke

1. Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, dem Verein Verletzungen der Kollektivmarke unverzüglich anzuzeigen.
2. Der Verein verpflichtet sich, die Einhaltung der Benutzungsbedingungen durch seine Mitglieder zu überwachen und einzuschreiten, wenn Dritte die Kollektivmarke missbräuchlich benutzen.
3. Rechte aus der Kollektivmarke sowie Ansprüche wegen rechtswidrigem Zeichengebrauch stehen ausschließlich dem Verein als Zeichenträger zu.

Exkurs: Satzung Gewährleistungsmarke



Satzung Gewährleistungsmarke

Regelungsgegenstand und Rechtsnatur

- Regelungsgegenstand: Gewährleistungsmarken i.S.d. § 106a MarkenG
- Gewährleistungsmarkensatzung als zwingende Voraussetzung für die Eintragung
- Mindestinhalt der Gewährleistungsmarkensatzung gem. § 106d MarkenG, Art. 17 UMDV

Satzung Gewährleistungsmarke

Typische Regelungen

- § 1 Name und Sitz des Anmelders
- § 2 Erklärung
- § 3 Organisation
- § 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen
- § 5 Eigenschaften der Produkte
- § 6 Benutzungsbedingungen
- § 7 Kreis der Berechtigten
- § 8 Überprüfung der Eigenschaften
- § 9 Überwachung der Benutzung
- § 10 Sanktionsbedingungen
- § 11 Verletzung der Gewährleistungsmarke

Satzung Gewährleistungsmarke

Anmelder und Erklärung

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, Art. 17 lit. a. und b. UMDV
 - Name des Inhabers des Gewährleistungsmarke
 - eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke zu seiner Neutralität

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 1 Name und Sitz des Anmelders

Anmelder der Gewährleistungsmarke (nachfolgend auch Siegelgeber genannt) ist [Name und ladungsfähige Anschrift].

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 2 Erklärung

Der Anmelder erfüllt die in § 106b Abs. 1 MarkenG / Art. 83 Abs. 2 UMV enthaltenen Anforderungen. Er übt selbst keine Tätigkeit aus, welche die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen umfasst, für welche die Gewährleistung übernommen wird.

Satzung Gewährleistungsmarke

Zeichen, Waren, Dienstleistungen

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 3 - 5 MarkenG, Art. 17 lit. c. und e. UMDV
 - Darstellung der Gewährleistungsmarke
 - Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll
 - Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden
- Klare Festlegung und Erläuterung der Produkteigenschaften erforderlich
- Allgemeine Beschreibung der Merkmale ist ausreichend.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 4 Zeichen, Waren und Dienstleistungen

1. Der Verein ist Inhaber nachstehender Gewährleistungsmarke (nachfolgend auch Zeichen genannt):
[Abbildung]
[Schriftzug]
2. Das Zeichen ist als Gewährleistungsmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer [Reg.-Nr.] eingetragen.
3. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Zeichen ist der Satzung als Anlage 1 beigefügt.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 5 Eigenschaften der Produkte

1. Das Zeichen macht Produkte (Waren und Dienstleistungen) kenntlich, die vom Siegelgeber festgelegte spezifische [qualitative / soziale / umweltbezogenen / ...] Produktmerkmale, sowie spezifische Anforderungen an die Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten für [Qualität / Menschenrechte / Umwelt / ...] in Prozessen und Methoden zur Produktion in der relevanten Lieferkette erfüllen.
2. Ein Produkt kann das Zeichen tragen, wenn dem Siegelgeber die Einhaltung unternehmens- und produktbezogener Kriterien wie nachfolgend benannt nachgewiesen wurde.
3. Unternehmensbezogene Kriterien: das produktverantwortliche Unternehmen muss alle in Anlage 2 aufgestellten Voraussetzungen in Bezug auf unternehmerische Sorgfaltspflichten erfüllen und dies im Rahmen einer unabhängigen Prüfung des Unternehmens durch eine akkreditierte Prüfstelle nach Maßgabe dieser Satzung nachweisen.
4. Produktbezogene Kriterien: das Unternehmen muss für alle einzelnen Produkte, für welche das Zeichen genutzt werden soll, durch Vorlage von Siegeln, die auf Basis der Anforderungen in Anlage 3 vom Siegelgeber anerkannt wurden, belegen, dass die Produkte für die Produktionsschritte [Produktionsschritte benennen...] allen in Anlage 3 vorgegebenen Kriterien entsprechen.

Satzung Gewährleistungsmarke

Benutzungsbedingungen und Berechtigte

- Mindestinhalt gem. § 106 d Abs. 2 Nr. 6 und 7 MarkenG, Art. 17 lit. f. und g. UMDV
 - Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke, insbesondere die Bedingungen für Sanktionen
 - Angaben über die zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 6 Benutzungsbedingungen

1. Der Siegelgeber erteilt das Recht zur Benutzung des Zeichens nur unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Antragsteller die Erfüllung der an das Zeichen geknüpften unternehmens- und produktbezogenen Kriterien durch Vorlage eines Zertifikates einer akkreditierten Prüfstelle nachweist.
2. Die Vergabestelle überwacht die Nutzung des Zeichens. Unternehmen haben während der Laufzeit die Möglichkeit, den Umfang des Zertifikats auf weitere Produkte zu erweitern, sofern diese die vorgenannten Bedingungen erfüllen.
3. Für die Zertifizierung durch eine akkreditierte Prüfstelle schließen die Unternehmen einen Vertrag mit einer Prüfstelle ab.

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 7 Kreis der Berechtigten

1. Zur Benutzung der Gewährleistungsmarke sind nur Unternehmen berechtigt, die einen zutreffenden Unternehmenszweck verfolgen, die unternehmens- und produktbezogenen Kriterien nachweislich erfüllen und das Benutzungsrecht für das Zeichen erteilt bekommen haben.
2. Hierfür in Betracht kommen nach dem Unternehmenszweck grundsätzlich alle Unternehmen, die von der Gewährleistungsmarke umfasste Waren als eigene Waren herstellen und oder vertreiben. Dies umfasst sowohl Hersteller solcher Waren, als auch Handelsunternehmen, die Fremdprodukte unter Eigenmarken als eigene Waren anbieten. Nicht antragsberechtigt sind hingegen Unternehmen, die lediglich Fremdprodukte vertreiben, ohne dabei selbst als Produktverantwortliche für die entsprechenden Produkte aufzutreten.

Satzung Gewährleistungsmarke

Überprüfung und Überwachung

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 8 MarkenG, Art. 17 lit. h. UMDV: Angaben über die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke
 - die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und
 - die Benutzung der Marke zu überwachen hat
- Geregelt werden sollen insbesondere
 - Verfahren und Häufigkeit von Prüfungen und Überwachungsmaßnahmen
 - Qualifikation der Personen, welche die Prüfungen und Überwachungsmaßnahmen durchführen
 - Auslöser für zusätzliche oder verstärkte Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen
- Vgl. §§ 8 und 9 der Mustersatzung

Satzung Gewährleistungsmarke

Verletzung der Marke

- Mindestinhalt gem. § 106d Abs. 2 Nr. 9 MarkenG, Art. 17 lit. f. und g. UMDV:
 - Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Fall von Verletzungen der Gewährleistungsmarke

Satzung Gewährleistungsmarke

§ 11 Verletzungen der Gewährleistungsmarke

Das Recht zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Verletzung der Gewährleistungsmarke steht allein dem Zeicheninhaber zu. Dieser kann die Geltendmachung solcher Ansprüche nach freiem Ermessen in geeigneter Weise anderen Beteiligten, insbesondere der Geschäftsstelle, der Vergabestelle übertragen. Der Zeicheninhaber, geht in angemessenem Umfang gegen Verletzungshandlungen vor, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird.

Priorität

- Priorität relevant für die Bestimmung des **(früheren) Zeitrangs** einer Marken Anmeldung
- Priorität einer **ausländischen Marken Anmeldung**, § 34 MarkenG
- **Ausstellungspriorität**, § 35 MarkenG
- Prioritätsregelungen der §§ 34, 35 MarkenG stehen nebeneinander und können nicht zu einer Verlängerung des jeweiligen Zeitraums von 6 Monaten kumuliert werden

Ausländische Priorität, § 34 MarkenG (1/2)

- Für die Bestimmung des Zeitrangs einer Marken Anmeldung kann die Priorität einer ausländischen Marken Anmeldung in Anspruch
- Voraussetzung ist die Identität beider Anmeldungen bez.
 - Anmelder,
 - Marken und
 - Waren und Dienstleistungen.
- Bei Abweichungen in den Waren und Dienstleistungen ist die Priorität nur für die Schnittmenge zulässig.

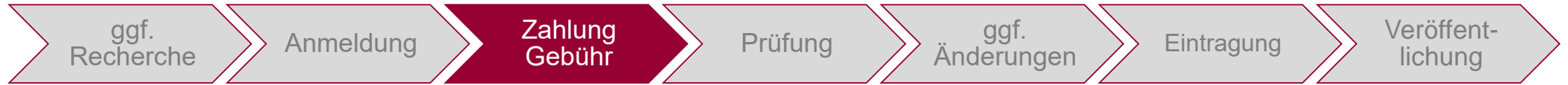
Ausländische Priorität, § 34 MarkenG (2/2)

- Bei ausländischen Prioritätsanmeldung muss es sich um eine **Erstanmeldung**, keine sog. Kettenpriorität möglich
- Beanspruchung innerhalb von **zwei Monaten** nach dem Anmeldetag der eigenen Marke durch Angabe von Datum und Staat der früheren Anmeldung
- Auf Aufforderung des DPMA müssen innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Aufforderung **Nachweise**: Az. und einfache Abschrift der früheren Anmeldung

Ausstellungspriorität, § 35 MarkenG

- Früherer Zeitrang wegen erstmaliger Zurschaustellung auf einer Ausstellung
- nur Ausstellungen in Betracht, die vom **DPMA per Mitteilung** bekannt gegeben werden
- Geltendmachung innerhalb von **zwei Monaten** nach dem Anmeldetag durch Angabe des Tags der erstmaligen Zurschaustellung sowie der Ausstellung
- **Nachweise** für die Zurschaustellung nach Aufforderung durch DPMA innerhalb von zwei Monaten

4. Gebührenzahlung



- Patentkostengesetz (PatKostG) nebst Gebührenverzeichnis als Anlage zum PatKostG
- **Anmeldegebühr** (Grundgebühr) in Höhe von 300 EUR, bei elektronischer Anmeldung 290 EUR
- **Klassengebühren**, falls mehr als drei Waren-/Dienstleistungsklassen beansprucht werden, je weitere Klasse 100 EUR.

5. Prüfung



- Formalien, § 36 MarkenG
- Absolute Schutzhindernisse, § 37 MarkenG
- Bemerkungen Dritter, § 37 Abs. 6 MarkenG
- Beschleunigte Prüfung, § 38 MarkenG

Prüfung Formalien

- Formale Erfordernisse für die **Zuerkennung eines Anmeldetages** werden zunächst geprüft (§§ 33 Abs. 1, 32 Abs. 2 MarkenG):
 1. Antrag auf Eintragung
 2. Identität des Anmelders
 3. Darstellung der Marke
 4. Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen
- **vorläufige Klassifizierung** wg. Klassengebühren
- Veröffentlichung in Online-Datenbank
- Zahlungseingang der **Gebühren**
- Empfangsbescheinigung

Prüfung absolute Schutzhindernisse

- Prüfung von Amts wegen auf **absolute Schutzversagungsgründe**, § 37 MarkenG
 - Als Marke schutzfähige Zeichen, § 3 MarkenG
 - Absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG
 - Notorisch bekannte Marken, § 10 MarkenG
- Eine Prüfung auf Kollisionen mit älteren Rechten (relative Schutzhindernisse) wird von Amts wegen nicht vorgenommen

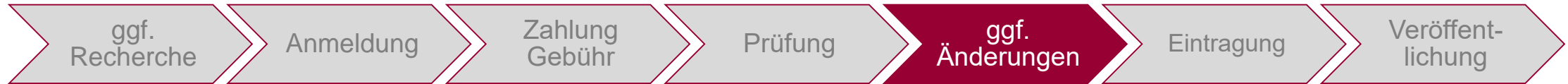
Bemerkungen Dritter

- Möglichkeit schriftlicher Bemerkungen im Anmeldeverfahren, um DPMA Kenntnisse zu verschaffen § 37 Abs. 6 MarkenG
- Dritte: natürliche oder juristische Personen, Hersteller-, Erzeuger-, Dienstleisterverbände, Händler und Verbraucher
- Inhalt: Angaben dazu, warum eine angemeldete Individual-, Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte
- Dritte werden nicht am Verfahren beteiligt

Beschleunigte Prüfung

- Anmelder kann beantragen, dass die Prüfung nach den §§ 36 und 37 MarkenG beschleunigt durchgeführt werden soll, § 38 MarkenG
- Gebühr: 200 EUR

6. Änderungen, §§ 39 f. MarkenG



- Zurücknahme und Einschränkung, § 39 Abs. 1 MarkenG
- Berichtigung, § 39 Abs. 2 MarkenG
- Teilung, § 40 MarkenG

Zurücknahme und Einschränkung

- Zurücknahme und Einschränkung bis zur Eintragung, § 39 Abs. 1 MarkenG
- Anmeldung kann insgesamt zurückgenommen werden
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann eingeschränkt werden
- Nach Eintragung kein Vorgehen mehr nach § 39 Abs. 1 MarkenG möglich. Stattdessen dann Verzicht gem. § 48 MarkenG oder Teilung gem. § 46 MarkenG

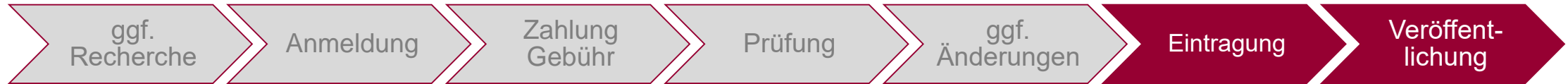
Berichtigung

- Berichtigung der Anmeldung auf Antrag des Anmelders , § 39 Abs. 2 MarkenG
- Gegenstand der Berichtigung
 - sprachliche Fehler
 - Schreibfehler
 - sonstige offensichtlichen Unrichtigkeiten
- wesentliche Inhalt der Marke dürfen nicht berührt sein

Teilung der Anmeldung

- Teilung der Anmeldung gem. § 40 MarkenG
- Anmeldung der Marke wird für einen Teil der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen als separate Anmeldung weitergeführt
- Sinnvoll u.a. wenn das DPMA eine Beanstandung für einen Teil der Waren und Dienstleistungen ausspricht. Dann ggf. zügige Eintragung des nicht beanstandeten abgetrennten Teils

7. Eintragung und Veröffentlichung, § 41 MarkenG



- Nach erfolgreicher Prüfung und etwaigen Änderungen erfolgt die **Eintragung** der Marke im Markenregister, § 41 Abs. 1 MarkenG
- Zeitgleich wird die **Veröffentlichung** der Eintragung der Marke im elektronischen Markenblatt veranlasst, § 41 Abs. 2 MarkenG
- Widerspruchsverfahren erst anschließend (anders bei der Unionsmarke)

Beispiel Eintragung und Veröffentlichung



Informationen

zur Marke 302020017535, Stand am 16.10.2021

Die Marke mit der Registernummer **302020017535** ist mit den folgenden Angaben in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.

Die Schutzdauer der Marke beginnt mit dem Anmeldetag und endet am 14.08.2030. Eine Verlängerung um jeweils 10 Jahre ist gemäß § 47 Markengesetz möglich.

Stammdaten

[-----] **Datenbestand:** DE

[111] **Registernummer:** 302020017535

[210] **Aktenzeichen:** 3020200175356

[540] **Markendarstellung**



[550] **Markenform:** Wort-Bildmarke

[551] **Markenkategorie:** Individualmarke

8. Schutzdauer und Verlängerung, § 47 MarkenG 1/2

Ab 14.01.2019 eingetragene Marken:

- Schutzdauer beträgt 10 Jahre
- wird **taggenau** berechnet (§ 47 Abs. 1 MarkenG)
- Anmeldung am 15.01.2019 = Ende Schutzdauer am 15.01.2029
- Verlängerung um jeweils zehn Jahre möglich (§ 47 Abs. 2 MarkenG) durch Zahlung der Verlängerungsgebühren

8. Schutzdauer und Verlängerung, § 47 MarkenG 2/2

Vor 14.01.2019 eingetragene Marken

- Schutzdauer endet **zum Ende des Monats**, in dem die 10jährige Schutzdauer abläuft
- Anmeldung am 14.11.2015 = Ende Schutzdauer am 30.11.2025
- Verlängerung ebenfalls möglich
- dauerhaft zwei unterschiedliche Schutzdauerendsysteme

III. Widerspruchsverfahren

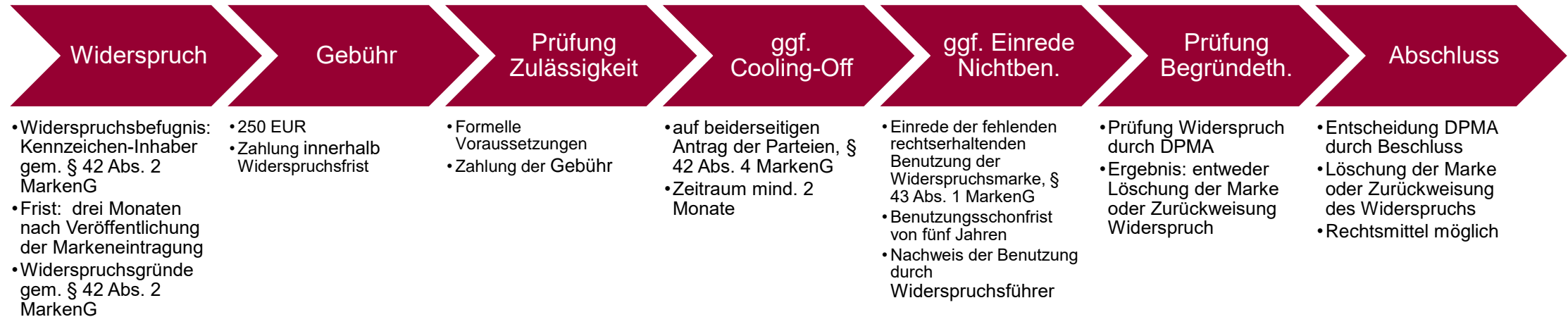
1. Übersicht
2. Widerspruch
3. Gebühr
4. Prüfung Zulässigkeit
5. Cooling-Off
6. Einrede Nichtbenutzung
7. Prüfung Begründetheit
8. Abschluss



1. Übersicht Widerspruchsverfahren

- Inhaber älterer Rechte
- Löschung der Marke wegen relativer Schutzhindernisse
- Ablauf des Widerspruchsverfahrens gem. § 29 – 32 MarkenV
- mehrere ältere Rechte nun gem. § 42 Abs. 3 MarkenG in einem einzigen Widerspruch (Änderung durch MaMoG)

Struktur Widerspruchsverfahren



2. Widerspruch



- Formalien
- Inhalte, § 30 MarkenV
- Widerspruchsgründe, § 42 Abs. 2 MarkenG

Formalien Widerspruch

- **Zuständigkeit:** DPMA
- **Mindestinhalte** gem. § 30 Abs. 1 MarkenV mindestens Angaben zu:
 - der angegriffenen Marke,
 - des Widerspruchskennzeichens sowie
 - des oder der Widersprechenden
- **Widerspruchsbefugnis:** Inhaber eines Widerspruchszeichens; existieren mehrere Mitinhaber, so sind diese selbständig zum Widerspruch berechtigt
- **Form: schriftlich**
- **Frist: drei Monate** nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke

Inhalte Widerspruch (1/3)

§ 30 Abs. 2 MarkenV

1. die **Registernummer** der **Marke**, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet,
2. die **Registriernummer** der eingetragenen **Widerspruchsmarke** oder das Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe,
3. die Darstellung und die Bezeichnung der Form des **Widerspruchskennzeichens**,

Inhalte Widerspruch (2/3)

4. falls es sich bei der Widerspruchsmarke um eine **international registrierte Marke** handelt, die Registernummer der Widerspruchsmarke sowie bei international registrierten Widerspruchsmarken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Deutsche Demokratische Republik registriert worden sind, die Erklärung, auf welchen Länderteil der Widerspruch gestützt wird,
5. der Name und die Anschrift des **Inhabers des Widerspruchskennzeichens**,
6. falls der Widerspruch aus einer angemeldeten oder eingetragenen Marke von einer Person erhoben wird, die nicht als Anmelder in den Akten der Anmeldung vermerkt oder im Register als Inhaber eingetragen ist, der Name und die Anschrift des oder der **Widersprechenden** sowie der Zeitpunkt, zu dem ein Antrag auf Vermerk oder Eintragung des **Rechtsübergangs** gestellt worden ist,

Inhalte Widerspruch (3/3)

7. falls der oder die Widersprechende einen **Vertreter** bestellt hat, der Name und die Anschrift des Vertreters,
8. der Name des **Inhabers der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet**,
9. die **Waren und Dienstleistungen, auf die** der Widerspruch **gestützt** wird,
10. die **Waren und Dienstleistungen, gegen die** der Widerspruch sich **richtet**.

Widerspruchsgründe

abschließenden Aufzählung des § 42 Abs. 2 MarkenG: Marke kann gelöscht werden wegen

1. **angemeldeter oder eingetragener Marke** mit älterem Zeitrang nach § 9,
2. **notorisch bekannter Marke** mit älterem Zeitrang nach § 10 in Verbindung mit § 9,
3. ihrer Eintragung für einen **Agenten oder Vertreter** des Markeninhabers nach § 11,
4. **nicht eingetragener Marke** mit älterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder **geschäftlicher Bezeichnung** mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 oder
5. **Ursprungsbezeichnung** oder **geografischer Angabe** mit älterem Zeitrang in Verbindung mit § 13

3. Gebühr



- Widerspruch: 250 EUR
- Bei Widerspruch aus mehreren älteren Kennzeichen: zusätzliche Gebühr i.H.v. 50 EUR / Kennzeichen
- Widerspruchsgebühr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu zahlen
- Wird Widerspruchsgebühr nicht gezahlt, gilt Widerspruch als nicht erhoben

4. Prüfung Zulässigkeit



- Zulässigkeit des Widerspruchs
- fristgerechten Zahlung der Gebühr

5. Cooling-Off, § 42 Abs. 4 MarkenG



- freiwillig auf beiderseitigen Antrag der am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien (anders bei Unionsmarke, dort Cooling-Off zwingend)
- Frist von mindestens zwei Monaten
- Ziel: gütliche Einigung
- z.B. durch Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung

6. Einrede der Nichtbenutzung



- ggf. **Einrede** des Widerspruchsgegners wg. fehlender rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, § 43 Abs. 1 MarkenG
- Widerspruchsführer muss Benutzung **nachweisen**
- Konkreter Nachweis erforderlich, **eidesstattliche Versicherung** aber ausreichend, § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG
- Nachweis in sog. **Benutzungsschonfrist** (fünf Jahre) noch nicht erforderlich

7. Prüfung Begründetheit



- Nach erfolglosem Ablauf einer ev. Cooling-Off-Frist
- Prüfung Widerspruchsgründe
- Prüfung eventueller Nichtbenutzungseinrede
- Ggf. Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bei Sachdienlichkeit, § 32 MarkenV, z.B. wenn Widersprüche aus mehreren Marken erhoben worden sind

8. Abschluss



- Abschließende Entscheidung im Beschlussweg
- Mögliche mündliche Anhörung findet praktisch nie statt
- Mögliche Ergebnisse:
 - Löschung der Marke aus dem Register
 - Zurückweisung des Widerspruch
- regelmäßig Kostenaufhebung
- bei Rücknahme werden bereits ergangene Entscheidungen wirkungslos

Rechtsmittel gegen Widerspruchsentscheidung

- Erinnerungsverfahren vor dem DPMA gem. § 64 MarkenG
- Beschwerdeverfahrens vor dem BPatG gem. § 66 MarkenG
- ggf. des Rechtsbeschwerdeverfahrens vor dem BGH gem. § 83 MarkenG

IV. Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

1. Übersicht
2. Verzicht, § 48 MarkenG
3. Verfall (Amt), §§ 49, 53 MarkenG
4. Verfall (Gericht), §§ 49, 55 MarkenG
5. Absolute Nichtigkeit, §§ 50, 53 ff. MarkenG
6. Relative Nichtigkeit, §§ 51, 53 ff. MarkenG



1. Übersicht

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

- Verzicht, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren führen aus unterschiedlichen Gründen zur Löschung einer Marke
- früher: Lösungsverfahren
- ab 01.05.2020 neben gerichtlichen auch umfassende behördliche Verfahren nach Wahl des Antragstellers

2. Verzicht, § 48 MarkenG

- Löschung einer eingetragenen Marke auf Antrag des Markeninhabers
- schriftlicher Antrag erforderlich
- ggf. Zustimmung Drittberechtigter
- Vor Eintragung kann kein Verzicht erklärt werden; Rücknahme der Markenmeldung ist erforderlich

Struktur Verzichtungsverfahren



- schriftlicher Antrag an DPMA, § 48 Abs. 1 MarkenG
- durch Markeninhaber
- ggf. Beschränkung auf einen Teil der Waren / Dienstleistungen
- durch DPMA

3. Verfall (Amt), §§ 49, 53 MarkenG

- Verfall bezeichnet die Löschungsreife wg. der in § 49 MarkenG genannten Verfallsgründe
- Verfallsgründe müssen nachträglich eingetreten sein. Sonst Löschung wegen absoluter Nichtigkeit nach § 50 MarkenG
- Amtsverfahren Verfall, ab 01.05.2019 als Vollverfahren
- Gerichtsverfahren Verfall als Alternative

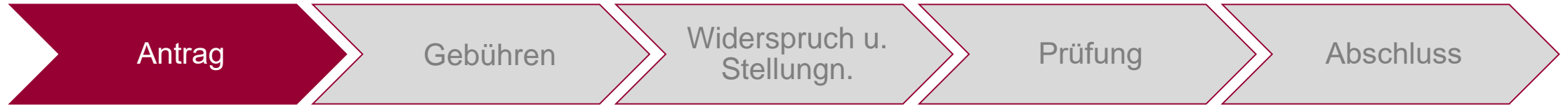
Struktur Verfallsverfahren (Amt), §§ 49, 53 MarkenG



Weitgehend identisch mit absolutes Nichtigkeitsverfahren (Amt)

Verfallsverfahren

Antrag



- Formalien
- Inhalte
- Verfallsgründe

Formalien

- Zuständigkeit: **DPMA**
- Antragsbefugnis: durch jede natürliche oder juristische Person möglich (**Popularantrag**)
- **Schriftlicher Antrag** auf Erklärung des Verfalls, § 53 Abs. 1 MarkenG
- Für Antrag **keine Frist**, aber beachten
 - Benutzungsschonfrist von fünf Jahren, §§ 25, 25 MarkenG
 - Heilungsfrist von drei Monaten, § 49 Abs. 3 S. 3 MarkenG
- Mit Antragstellung Zahlung einer **reduzierten Gebühr** von 100 EUR

Inhalte

- Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel
- Erweiterung des Löschungsbegehrens unter den Voraussetzungen der §§ 263, 264 ZPO möglich

Verfallsgründe

- Nichtbenutzung der Marke, § 49 Abs. 1 MarkenG
- Gebräuchliche Bezeichnung / Herabfallen zur Gattungsbezeichnung, § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
- Täuschungseignung, § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
- Verlust der Markeninhaberschaft, § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Nichtbenutzung der Marke, § 49 Abs. 1 MarkenG

- **Hauptanwendungsfall** des Verfalls
- Benutzungsschonfrist von fünf Jahren
- Anschließend Antrag auf Verfall und Löschung möglich
- ggf. Heilung durch spätere gutgläubige (Wieder-) Aufnahme
- **Drei-Monatsfrist** gem. § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG beachten!



§ 49 Abs. 1 S. 3 MarkenG

Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von **drei Monaten vor der Stellung des Antrags** auf Erklärung des Verfalls **begonnen** oder **wieder aufgenommen**, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, **nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis** davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte.

Gebräuchliche Bezeichnung, § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

- Marke ist infolge des **Verhaltens** oder der **Untätigkeit** ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen geworden
- Wann eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt, richtet sich nach der **Verkehrsauffassung**.

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (1/3)

Marke	als Gattungsbegriff für	(Hersteller)
Aspirin	Acetylsalicylsäure-Präparate	(Bayer)
Ata	Scheuermittel	(Henkel)
Autan	Insekten-Abwehrmittel	(SC Johnson)
Duden	Rechtschreibwörterbücher	(Bibliographisches Institut)
Edding	Permanentmarker	(Edding)
Filofax	Zeitplan-Ringbücher	(Filofax)
Flex	Winkelschleifer	(Flex-Elektrowerkzeuge)
Flip-Flop	Kunststoff-Badesandalen	(Flip-Flop)
Frisbee	Flugscheibe	(Wham-O)
Google	Internet-Suchmaschinen	(Google)
Hansaplast	Wundpflaster	(Beiersdorf)
Jeep	Geländewagen	(Chrysler Group)
Kaba	Instant-Kakaogetränke	(Mondelēz)
Kärcher	Dampfdruckreinigungsgeräte	(Alfred Kärcher)
Kettcar	Tretautos	(Heinz Kettler)
Kleenex	Hygienetücher	(Kimberly-Clark)

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (2/3)

Knirps	Taschenregenschirme	(Knirps)
Labello	Lippenpflegestifte	(Beiersdorf)
Leitz	Aktenordner	(Esselte Leitz)
Leukoplast	Medizinisches Klebeband	(BSN medical)
Maggi	Speisewürzen	(Nestlé)
Memory	Legekartenspiele	(Ravensburger)
Nivea	Hautpflegecremes	(Beiersdorf)
Nutella	Nuss-Nougat-Cremes	(Ferrero)
O.B.	Tampons	(Johnson & Johnson)
Ohropax	Geräuschschützer	(Ohropax)
Pampers	Babywindeln	(Procter & Gamble)
Perlator	Strahlregler	(Neoperl)
Plexiglas	Acrylglas	(Evonik Röhm)
Polaroid	Sofortbildkameras	(PLR IP)
Post-it	Haftnotizen	(3M)
Q-tips	Wattestäbchen	(Unilever)
Rollerblade	Inlineskates	(Technica)
Sagrotan	Desinfektionsmittel	(Reckitt Benckiser)

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (3/3)

Selters	Mineralwasser	(Binding-Brauerei)
Spüli	Geschirrspülmittel	(Procter & Gamble)
Styropor	Polystyrol	(BASF)
Tempo	Papiertaschentücher	(SCA)
Tesa	transparentes Klebeband	(Tesa)
Tetra Pak	Getränk kartons	(Tetra Pak)
Tupperware	Kunststoff-Vorratsdosen	(Tupperware)
Uhu	Alleskleber	(Uhu)
Vespa	Motorroller	(Piaggio)
Walkman	tragbare Musik-Abspielgeräte	(Sony)
Weck	Einkochgläser	(J. Weck)
Wonderbra	Push-up-Büstenhalter	(Playtex)
Zewa	Papier-Haushaltstücher	(SCA)

Quelle: slogans.de

Täuschungseignung, § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

- Marke ist geeignet, das Publikum zu täuschen insbes. über Produkteigenschaften zu
 - Art
 - Beschaffenheit oder
 - geographischer Herkunft
- Täuschungseignung muss gerade auf die Benutzung durch den Inhaber zurückzuführen sein

Verlust Markeninhaberschaft, § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

- Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 MarkenG genannten Voraussetzungen erfüllt, d.h. keine
 - natürliche Person,
 - juristische Person oder
 - rechtsfähige Personengesellschaft
- mehr ist.

Verfallsverfahren

Gebühren



- zunächst bei Antragstellung **reduzierte Gebühr** von **100 EUR**, GebVerz Nr. 333 400
- nach Widerspruch (s.u.) im Verfallsverfahren **Gebühr zur Weiterverfolgung**, § 53 Abs. 5 S. 4 MarkenG: **300 EUR** gem. GebVerz Nr. 333 450
- bei Nichtzahlung gilt Verfallsverfahren als abgeschlossen, § 53 Abs. 5 S. 5 MarkenG

Verfallsverfahren

Widerspruch (1/2)



- Zunächst **Zustellung** der Antragschrift an Markeninhaber durch DPMA, § 53 Abs. 4 MarkenG
- **Aufforderung** an Markeninhaber, sich zum Antrag zu erklären, **Frist:** 2 Monate
- bei **fehlendem Widerspruch**: Erklärung des Verfalls und Löschung der Markeneintragung durch DPMA, § 53 Abs. 5 S. 1 MarkenG

Widerspruch (2/2)

- bei **Widerspruch** durch **Markeninhaber** beginnt kontradiktorisches Amtsverfahren vor dem DPMA
- **Mitteilung** über Widerspruch von DPMA an **Antragsteller**, § 53 Abs. 5 S. 2 MarkenG
- ggf. weitere **Stellungnahmen**

Verfallsverfahren

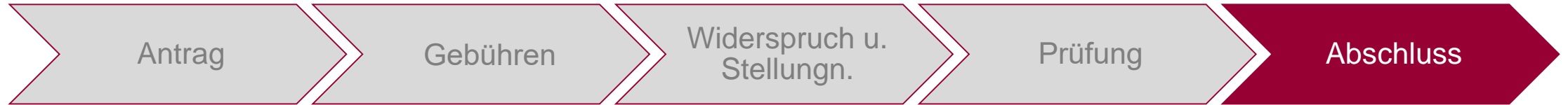
Prüfung



- materiell-rechtliche Prüfung durch DPMA

Verfallsverfahren

Abschluss

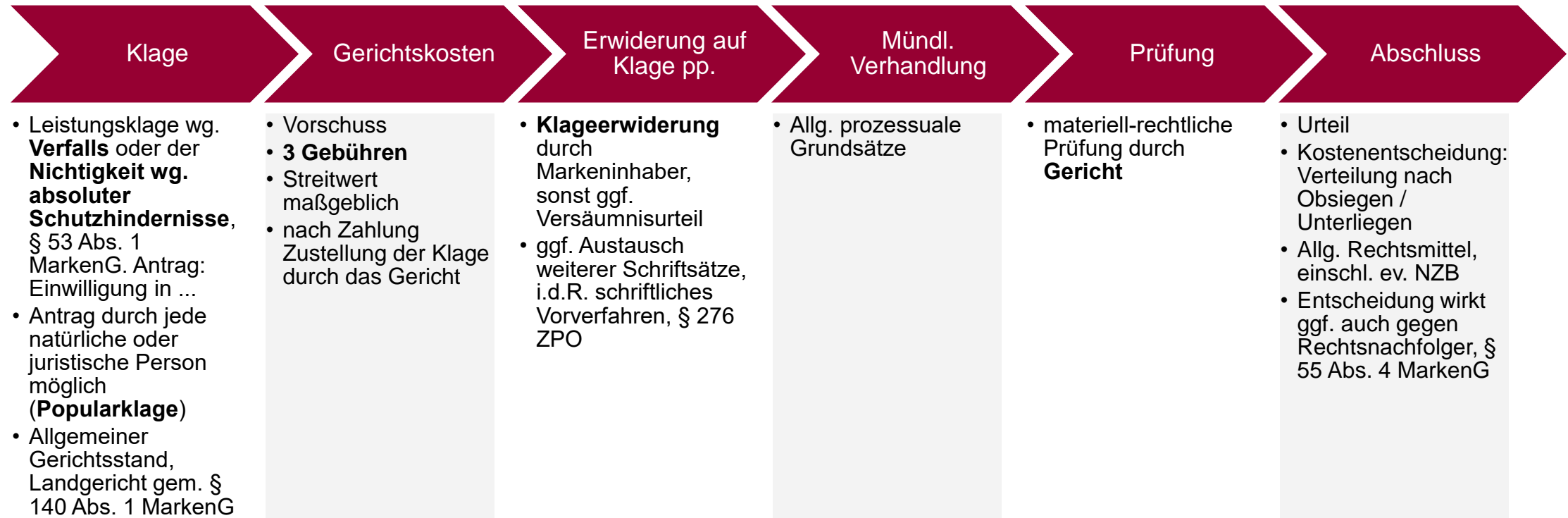


- Entscheidung durch DPMA
 - Erklärung des Verfalls und Löschung der Markeneintragung
 - Ablehnung der Löschung
- Rechtsmittel der Beschwerde

4. Verfall (Gericht), §§ 49, 55 MarkenG

- Gerichtsverfahren als Alternative zum Amtsverfahren
- Leistungsklage auf die Einwilligung in die Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke; Popularklage
- Beibringungsgrundsatz
- Rechtsmittelzug / Nichtzulassungsbeschwerde möglich
- Kostentragung nach Obsiegen / Unterliegen

Struktur Verfallsverfahren (Gericht), §§ 49, 55 MarkenG



Weitgehend identisch mit absolutes Nichtigkeitsverfahren (Gericht)

Vergleich Amts- und Gerichtsverfahren

Amtsverfahren	Gerichtsverfahren
Zuständigkeit DPMA	Zuständigkeit Landgericht
z.T. Amtsermittlungsgrundsatz (in Verfahren wg. absoluter Nichtigkeit)	Beibringungsgrundsatz
i.d.R. keine Öffentlichkeit	Öffentlichkeit (mündl. Verhandlung)
Kostenentscheidung nach Billigkeit , § 63 MarkenG	Kostenentscheidung nach Verhältnis Obsiegen/Unterliegen , § 91 ZPO
Rechtsmittel bis BPatG	Rechtsmittel bis BGH

Verfallsverfahren

Klage



- Formalien
- Inhalte
- Verfallsgründe

Formalien

- **Zuständigkeit:** Landgericht gem. § 140 Abs. 1 MarkenG
- Zulässigkeit: keine anderweitige Entscheidung über Streitgegenstand
- **Aktivlegitimation:** jede natürliche oder juristische Person (**Popularklage**)
- **Passivlegitimation** ergibt sich aus **Registerstand** bei Klageerhebung. Änderung nach Klageerhebung hat keinen Einfluss auf den Prozess
- **Keine (Klage-) Frist**, aber beachten
 - Benutzungsschonfrist fünf Jahre, §§ 25, 26 MarkenG
 - Heilungsfrist drei Monate, § 49 Abs. 1 S. 3 MarkenG.
- **Anwaltszwang** vor Landgericht

Inhalte

- Leistungsklage wg. Verfall, § 53 Abs. 1 MarkenG.
- Antrag: Einwilligung in die Erklärung des Verfalls
- Allg. Vorgaben der ZPO gelten, insbes. Beibringungsgrundsatz

Verfallsgründe

- Gem. § 49 MarkenG
- Wie Amtsverfahren

Verfallsverfahren

Gerichtskosten



- Vorschuss
- Drei Gebühren
- Streitwert maßgeblich
- Fortsetzung des Verfahrens / Zustellung Klage erst nach Zahlung der Gerichtskosten

Verfallsverfahren

Erwiderung auf Klage pp.



- Klageerwiderung durch Markeninhaber, sonst ggf. Versäumnisurteil
- ggf. Austausch weiterer Schriftsätze, i.d.R. schriftliches Vorverfahren, § 276 ZPO

Verfallsverfahren

Mündliche Verhandlung



- allg. prozessuale Grundsätze

Verfallsverfahren

Prüfung



- materiell-rechtliche Prüfung des Antrags durch das Gericht
- Erkenntnisse aus den Schriftsätzen, der mündlichen Verhandlung und einer etwaigen Beweisaufnahme

Verfallsverfahren

Entscheidung



- Urteil
 - (Einwilligung in Erklärung zur) Löschung
 - Klageabweisung
- Kostenentscheidung: Verteilung nach Obsiegen / Unterliegen
- allg. Rechtsmittel einschl. ev. Revision oder NZB
- Entscheidung wirkt ggf. auch gegen Rechtsnachfolger gem. § 55 Abs. 4 MarkenG

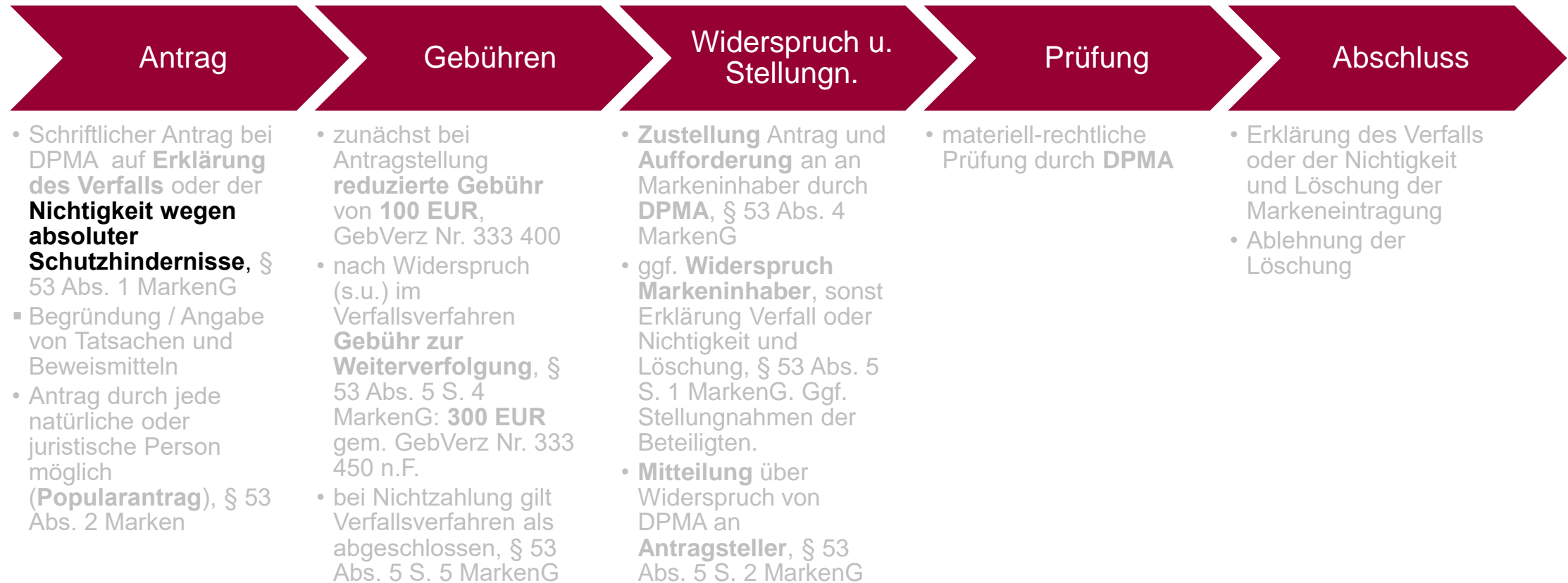
5. Absolute Nichtigkeit, §§ 50, 53 ff. MarkenG

- Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt, falls **absoluter Nichtigkeitsgrund** gem. § 50 Abs. 3 MarkenG vorliegt.
- Zeitpunkt der absoluten Nichtigkeit: schon bei Eintragung und noch bei Löschung, § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG
- Frist bei § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG: 10 Jahren nach Eintragung, § 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG
- Amtsverfahren oder Gerichtsverfahren als Alternative
- **Ablauf grds. wie Verfallsverfahren, s.o.**

Absolute Nichtigkeitsgründe

- schutzunfähige Zeichen, § 3 MarkenG,
- keine Markeninhaberschaft, § 7 MarkenG oder
- absolute Schutzhindernisse, § 8 MarkenG, insbes.
 - Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
 - Beschreibende Angaben, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Struktur absolutes Nichtigkeitsverfahren (Amt), §§ 50, 53 MarkenG



Weitgehend identisch mit Verfallsverfahren (Amt)

Struktur absolutes Nichtigkeitsverfahren (Gericht), §§ 50, 55 MarkenG

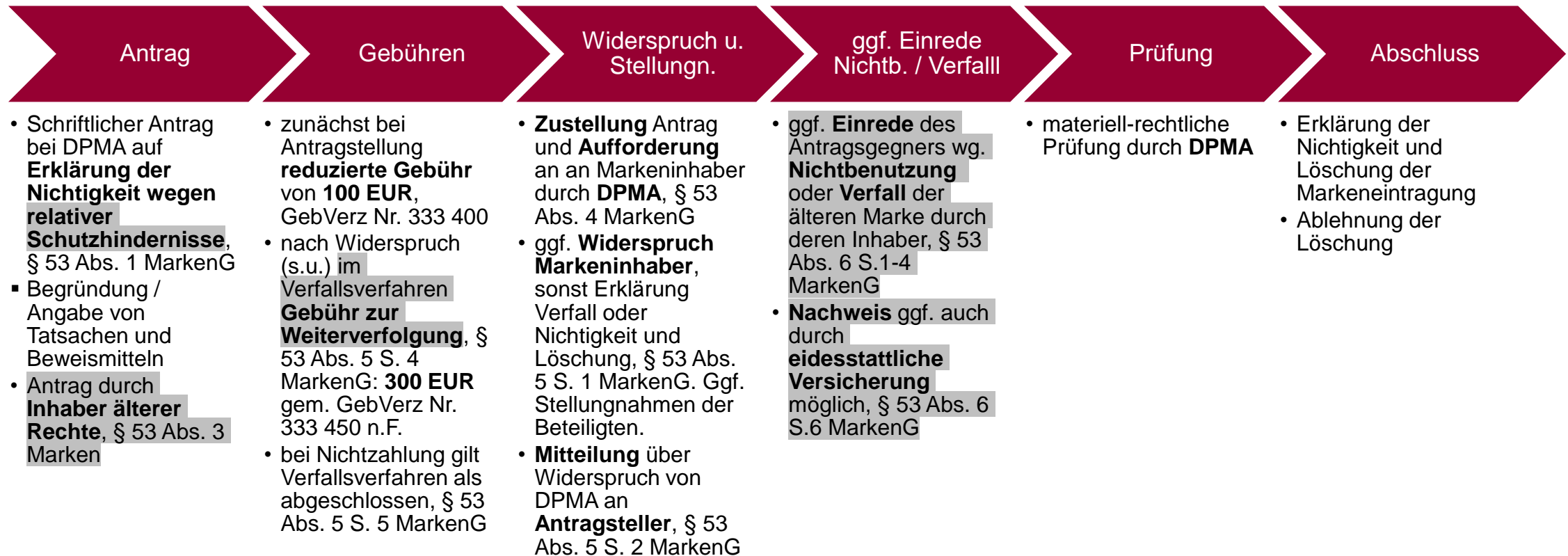


Weitgehend identisch mit Verfallsverfahren (Gericht)

6. Relative Nichtigkeit, §§ 51, 53 ff. MarkenG

- Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn **ältere Rechte** bestehen (relative Nichtigkeit)
- Antragsberechtigt: Inhaber der älteren Rechte
- Amtsverfahren, Gerichtsverfahren als Alternative
- Weitgehend vergleichbar mit Verfallsverfahren (in folgenden Folien grau), s.o. Vereinzelt Unterschiede zum Verfallsverfahren, s.u. (in folgender Übersicht grau hinterlegt)

Struktur relatives Nichtigkeitsverfahren (Amt), §§ 51, 53 MarkenG



Nichtigkeitsverfahren

Antrag



- Formalien
- Inhalte
- Relative Nichtigkeitsgründe: Existenz älterer Rechte

Formalien

- Zuständigkeit: **DPMA**
- Antragsbefugnis: nur **Inhaber älterer Rechte**
- **Schriftlicher Antrag** auf Erklärung der Nichtigkeit, § 53 Abs. 1 MarkenG
- Für Antrag **keine Frist**
- Mit Antragstellung Zahlung einer **reduzierten Gebühr** von 100 EUR

Inhalte

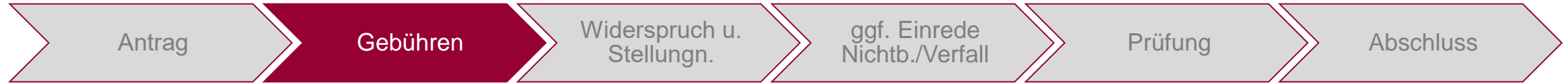
- Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel
- Erweiterung des Löschungsbegehrens unter den Voraussetzungen der §§ 263, 264 ZPO möglich

Relative Nichtigkeitsgründe: Ältere Rechte

- angemeldete oder eingetragene Marken, § 9 MarkenG,
- notorisch bekannte Marken, § 10 MarkenG,
- Agentenmarken, § 11 MarkenG,
- Benutzungsmarken und geschäftliche Bezeichnungen, § 12 MarkenG,
- Sonstige ältere Rechte, § 13 MarkenG, insbesondere Namensrechte, das Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrechte, Sortenbezeichnungen, geographische Herkunftsangaben, sonstige gewerbliche Schutzrechte.

Nichtigkeitsverfahren

Gebühren



- zunächst bei Antragstellung **reduzierte Gebühr von 100 EUR**, GebVerz Nr. 333 400
- **Keine Gebühr zur Weiterverfolgung**

Nichtigkeitsverfahren

Widerspruch (1/2)



- Zunächst **Zustellung** der Antragschrift an Markeninhaber durch DPMA, § 53 Abs. 4 MarkenG
- **Aufforderung** an Markeninhaber, sich zum Antrag zu erklären, **Frist:** 2 Monate
- bei **fehlendem Widerspruch**: Erklärung der **Nichtigkeit** und Löschung der Markeneintragung durch DPMA, § 53 Abs. 5 S. 1 MarkenG

Widerspruch (2/2)

- bei **Widerspruch** durch **Markeninhaber** beginnt kontradiktorisches Amtsverfahren vor dem DPMA
- **Mitteilung** über Widerspruch von DPMA an **Antragsteller**, § 53 Abs. 5 S. 2 MarkenG
- ggf. weitere **Stellungnahmen**

Nichtigkeitsverfahren

Einrede der Nichtbenutzung oder des Verfalls



- Einrede der Nichtbenutzung durch Antragsgegner, § 53 Abs. 6 S. 1 MarkenG
- Einrede des Verfalls gem. § 53 Abs. 6 S. 4 MarkenG
- Nachweise des Antragstellers, gem. § 53 Abs. 6 S. 6 ggf. auch durch eine eidesstattliche Versicherung

Nichtigkeitsverfahren

Prüfung



- materiell-rechtliche Prüfung durch DPMA

Nichtigkeitsverfahren

Abschluss



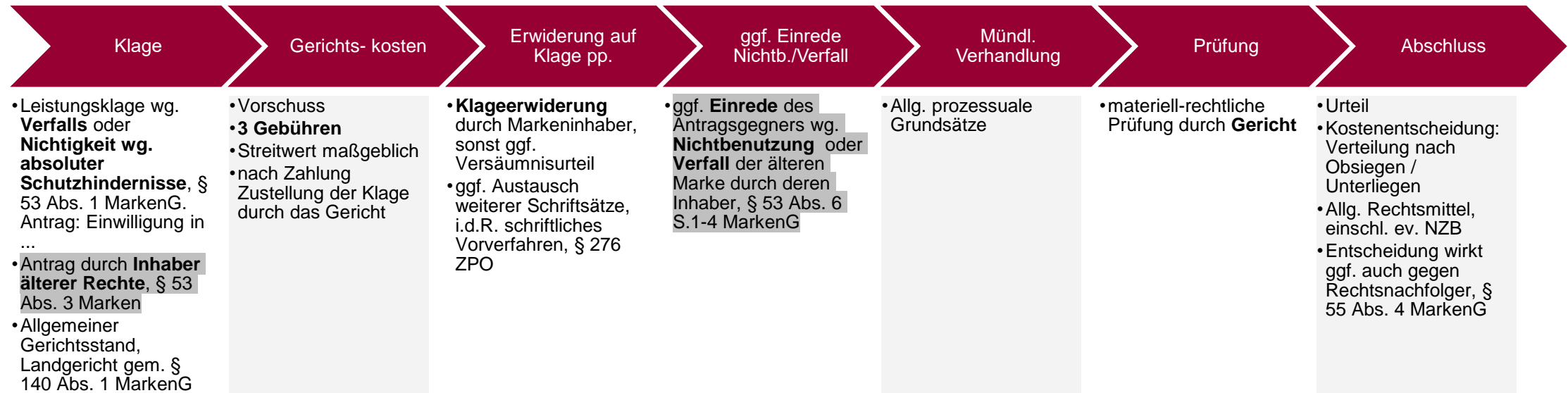
- Entscheidung durch DPMA
 - Erklärung **der Nichtigkeit** und Löschung der Markeneintragung
 - Ablehnung der Löschung
- Rechtsmittel der Beschwerde

Nichtigkeitsverfahren

Relative Nichtigkeit (Gericht), §§ 51, 55 MarkenG

- Gerichtsverfahren als Alternative zum Amtsverfahren
- Leistungsklage auf die Einwilligung in die Erklärung der **Nichtigkeit** der angegriffenen Marke
- Beibringungsgrundsatz
- Rechtsmittelzug / Nichtzulassungsbeschwerde möglich
- Kostentragung nach Obsiegen / Unterliegen
- **Weitgehend vergleichbar mit Verfallsverfahren, s.o.**

Struktur relatives Nichtigkeitsverfahren (Gericht), §§ 51, 55 MarkenG



VII. Verletzungsverfahren

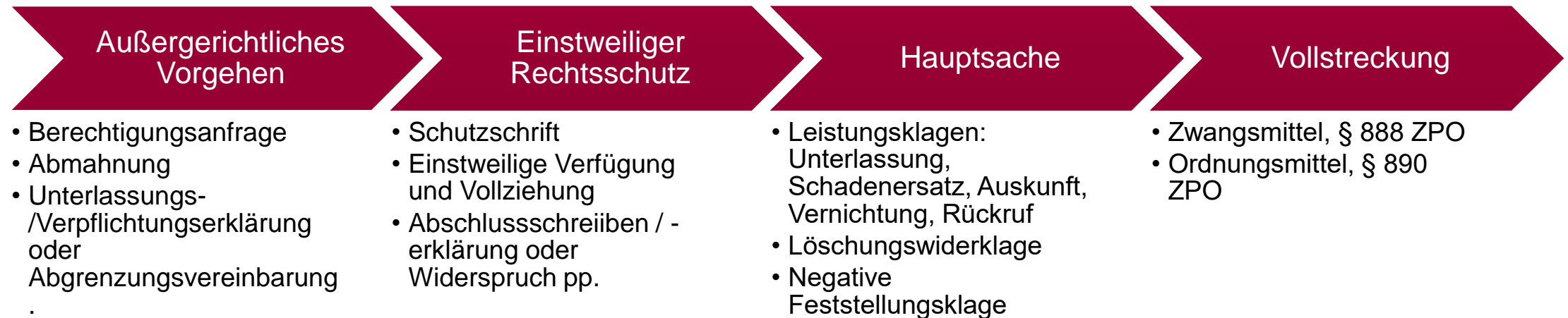
1. Übersicht
2. Außergerichtliches Vorgehen
3. Einstweiliger Rechtsschutz
4. Hauptsache
5. Vollstreckung



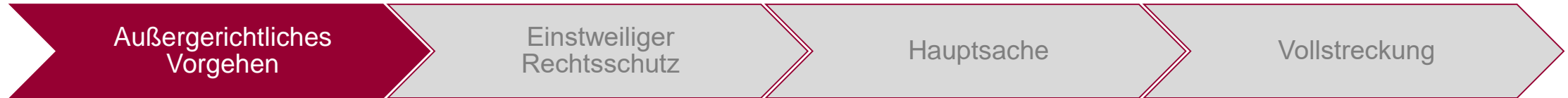
1. Übersicht Verletzungsverfahren Marke

- Ausgangssituation: kollidierende Kennzeichen etc.
- Parteien: Kennzeicheninhaber und (potenzieller) Verletzer
- i.d.R. werden Unterlassungsansprüche geltend gemacht, ggf. auch weitere Ansprüche
- keine Beteiligung DPMA
- ordentliche Gerichte

Struktur Verletzungsverfahren

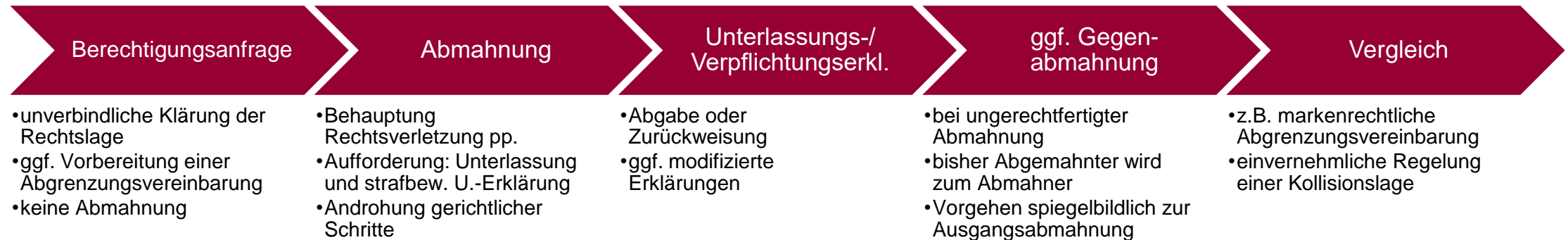


2. Außergerichtliches Vorgehen



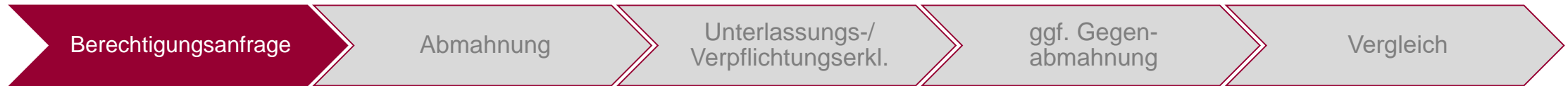
- Ziele: schnelle, effiziente und kostengünstige Streitbeilegung
- Instrumente
 - Berechtigungsanfrage
 - Abmahnung
 - Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
 - Vergleich / Abgrenzungsvereinbarung

Struktur außergerichtliches Vorgehen






Berechtigungsanfrage



- Anfrage eines möglichen Unterlassungsgläubigers bzw. möglicherweise in seinen Rechten Verletztem

Rechtlicher Rahmen Berechtigungsanfrage

- Ausgangssituation: ungeklärte oder unsichere Rechtslage
- Kontakt zu potenziellem Verletzer zur Diskussion der Rechtslage („Meinungsaustausch“)
-  Keine Aufforderung zur Unterlassung, keine Behauptung von Schutzrechtsverletzungen, keine Androhung gerichtlicher Schritte!

Chancen und Risiken Berechtigungsanfrage

- Vorteil: kein Risiko wg. Gegenabmahnung / unberechtigter Schutzrechtsverwarnung
- Nachteile: ggf. keine verbindliche Klärung und ggf. Zeitverlust



Checkliste Berechtigungsanfrage

1. Richtige(r) **Adressat(en)**
2. Konkrete Beschreibung des **Verhaltens / Sachverhalts**
3. **Frage** nach der Berechtigung
4. **Fristsetzung** für eine Antwort

Muster

Berechtigungsanfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit darf ich Sie darüber informieren, dass ich Inhaber der folgenden Marken bin: [...]

Die vorgenannten Marken nutzen Sie nach unserer Kenntnis wie folgt: [genaue Beschreibung aller bekannten Nutzungshandlungen, ggf. Nennung der relevanten URL, ggf. Kopien als Anlage beifügen]

Ich fordere Sie auf uns mitzuteilen, auf Grund welcher Umstände Sie sich berechtigt fühlen, unsere vorgenannten Marken nicht beachten zu müssen.

Für Ihre Antwort habe ich mir eine Frist bis spätestens

[Frist, i.d.R. 10 Tage]

notiert. Sollte die Frist ohne Nachricht verstreichen, muss ich davon ausgehen, dass Ihnen keine Rechtfertigungsgründe zustehen.

Mit freundlichen Grüßen

Abschluss Berechtigungsanfrage

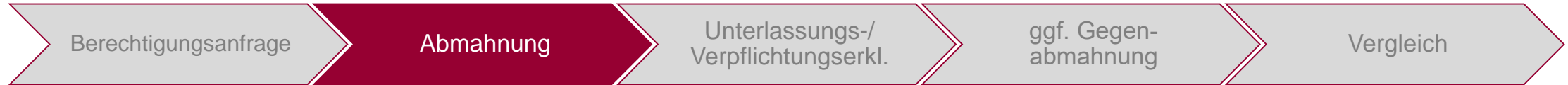
- Beantwortung der Berechtigungsanfrage
- Ignorierung der Berechtigungsanfrage
- Adressat ist nicht verpflichtet zu reagieren. Regelmäßig empfiehlt sich jedoch in beidseitigem Interesse eine fristgerechte Reaktion mit Stellungnahme

Besonderheiten im Markenrecht bei Berechtigungsanfrage

- im Markenrecht Risiko unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen regelmäßig vorhanden
- Ausgang markenrechtlicher Streitigkeiten oft nur eingeschränkt prognostizierbar
- Berechtigungsanfrage und ev. weitere Maßnahmen wie z.B. der Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung sind hilfreiche Instrumente zur Reduzierung vorgenannten Risiken



Abmahnung



- Aufforderung von Unterlassungsgläubiger bzw. in seinen Rechten Verletztem

Rechtlicher Rahmen Abmahnung

- **Definition:** Außergerichtliche Aufforderung, eine begangene oder bevorstehende Rechtsverletzung zu unterlassen und eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (UVE) abzugeben.
- Bei **Abgabe** der UVE entfällt Wiederholungsgefahr und Konflikt endet.
- Bei **Verweigerung** der Abgabe der UVE Fortführung gerichtliche Verfahren (einstw. Rechtsschutz und/ oder Hauptsache) ohne Kostenrisiko (§ 93 ZPO) möglich.

Chancen und Risiken Abmahnung (1/2)

- **Chancen** für den **Abmahnenden (Anspruchsinhaber / Unterlassungsgläubiger)**:
 - schnelle, rechtssichere und dauerhafte Erledigung des Rechtsstreits
 - Vermeidung der Abmahnende das prozessuale Kostenrisiko des § 93 ZPO
- **Risiken** für den Abmahnenden:
 - Zeitverlust
 - Überraschungseffekte gehen verloren
 - Öffentlichkeitswirkung („Shitstorm“)
 - Gegenmaßnahmen bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung

Chancen und Risiken Abmahnung (2/2)

- **Chancen des Abgemahnten** bzw. Abmahn-Empfänger (**Unterlassungsschuldner**):
 - Minimierung der zu erstattenden Kosten durch individuell angepasste Reaktion
- **Risiken** für den Abgemahnten:
 - Allg. Einschränkung der (geschäftlichen) Handlungsmöglichkeiten
 - Verwirkung der Vertragsstrafe bei Verstoß
 - Lange Bindungswirkung, ggf. bis zu 30 Jahre Verjährung



Checkliste Abmahnung

1. Richtige(r) **Adressat(en)**
2. Konkrete Beschreibung des **angegriffenen Verhaltens**
3. Behauptung der **Rechtsverletzung**
4. **Aufforderungen**
 - a. zur **Unterlassung** und
 - b. zur Abgabe einer **strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung**
5. **Fristsetzung** für die Abgabe der Erklärungen
6. die **Androhung gerichtlicher Schritte** für den Fall der Ablehnung der Ansprüche nach Ziff. 4

Muster

Abmahnung (1/2)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit darf ich Sie darüber informieren, dass ich Inhaber der folgenden Marken bin:
[...]

Die vorgenannten Marken nutzen Sie wie folgt: [genaue Beschreibung der Verletzungshandlungen, ggf. Nennung der relevanten URL, ggf. Kopien als Anlage beifügen]

Mit der dargestellten markenmäßigen Nutzung der Marken verstoßen Sie gegen § 14 Abs. 2 MarkenG.
[Markenrechtsverletzung weiter konkretisieren: Identität oder Ähnlichkeit von Kennzeichen und Klassen]. Sie sind verpflichtet die Nutzung der Marken zu unterlassen.

Da schon Verletzungshandlungen der hier gerügten Art vorgekommen sind, besteht die Gefahr der Wiederholung. Diese können Sie nur durch eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beseitigen. Die bloße Ankündigung, die Rechtsverstöße nicht zu wiederholen, ist insoweit nicht ausreichend.

Ich fordere Sie auf, die Verletzungshandlungen unverzüglich zu unterlassen und eine strafbewehrte

Unterlassungs- / Verpflichtungserklärung

Muster

Abmahnung (2/2)

abzugeben, welche die Wiederholungsgefahr in ausreichender Weise ausschließt (vgl. BGH, GRUR 1996, 2090 – Wegfall der Wiederholungsgefahr I). Ich habe den Entwurf einer entsprechenden Erklärung beigefügt. Sie können diesen Entwurf oder jede andere Formulierung verwenden, solange sie den höchstrichterlichen Vorgaben entspricht.

Zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung geben ich Ihnen Gelegenheit, die geforderte Erklärungen bis spätestens

[Frist, i.d.R. 3 Tage]

abzugeben. Die Übersendung vorab per Telefax oder E-Mail wahrt die Frist, falls außerdem zeitnah das Original der Unterlassungserklärung bei uns eingeht (vgl. BGH, 08.03.1990, I ZR 116/88, GRUR 1990, 530 – Unterwerfung durch Fernschreiben). Sollte die geforderte Erklärung nicht innerhalb der vorgenannten Frist eingehen, müssen Sie damit rechnen, dass kurzfristig und ohne weitere Nachricht das zuständige Gericht angerufen wird.

Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Inhalt Abmahnung (1/2)

- Das **beanstandete Verhalten** muss so **konkret** wiedergegeben werden, dass der Abgemahnte unschwer erkennen kann, welches Verhalten als Rechtsverletzung angesehen wird
- Erforderlich ist eine **Deckungsgleichheit** zwischen der Abmahnung und dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung. Abmahnung und Antrag müssen im Kern tatsächlich und rechtlich „identisch“ sein. Einzelheiten s.u.
- Die **Frist** beträgt in der Praxis häufig etwa **eine knappe Woche**. Längere und kürzere Fristen sind im Einzelfall möglich.

Inhalt Abmahnung (2/2)

- Eine **vorformulierte Unterlassungs- / und Verpflichtungserklärung** kann der Abmahnung beigelegt werden. Zwingend ist dies nicht.
- Es empfiehlt sich, eine **Vollmacht** beizufügen.

Abschluss / Reaktionen Abmahnung

- Reaktionsmöglichkeiten auf eine Abmahnung sind:
 - Abgabe der geforderten Erklärungen
 - Zurückweisung der Abmahnung / Nichtabgabe der geforderten Erklärungen
 - Abgabe modifizierter Erklärungen



Abgabe Unterlassungserklärung

- Geforderte Unterlassungserklärung wird in vollem Umfang abgegeben
- i.d.R. bei keinen oder nur sehr geringe Erfolgchancen bzw. berechtigter Abmahnung sinnvoll

Zurückweisung der Abmahnung

- Falls Rechtsverletzung nicht vorliegt muss Abmahnung zurückgewiesen werden
- Auch bei bestehender Rechtsverletzung kann ggf. Zurückweisung aus taktischen Gründen sinnvoll sein
 - Vermeidung von Vertragsstrafenzahlung an Abmahner
 - Ggf. aber gerichtliches Verfahren mit Mehrkosten, Zahlungen im Verletzungsfall dann aber als Ordnungsgeld an Staatskasse

Modifizierte Unterlassungserklärung

- Eingeschränkte Unterlassungserklärung
- Reduzierte Vertragsstrafe (die aber nicht zu niedrig sein darf)
- Vertragsstrafe nach „Hamburger Brauch“

Besonderheiten Abmahnung im Markenrecht

- Öffentlichkeitswirkung, Reputation, „Shitstorm“
- Schadenersatzansprüche bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung
- Mögliche Gegenangriffe auf Marke (z.B. Einrede Nichtbenutzung)
- Häufig unklare Rechtslage / Prognose, Berechtigungsanfrage als Alternative
- In eindeutigen Fällen (z.B. Piraterie) ggf. auch Verzicht auf Abmahnung.



Checkliste

Abmahnung erstellen

1. **Ziele definieren**, keine sachfremde Abmahnung (möglicher Rechtsmissbrauch!)
2. **Kosten- / Nutzen-Bewertung**, ggf. Gegner zunächst ohne Abmahnung kontaktieren
3. Eigene **Compliance** prüfen
4. Rechtskonforme **Abmahnung erstellen**
5. **Abmahn-Verfahren** durchführen, ggf. als gerichtliches Verfahren fortführen

Unterlassungs- / Verpflichtungserklärung (UVE)



- Erklärung des Unterlassungsschuldners (Abgemahnten) bzw. Rechtsverletzer

Rechtlicher Rahmen UVE

- Privatrechtliche Erklärung
- Rechtsfolge: Vermutung der Wiederholungsgefahr entfällt
- keine gerichtliche Klärung mehr erforderlich oder möglich
- Langfristige Bindung an Unterlassungsverpflichtung, i.d.R. 30 Jahre Verjährung („Drum prüfe, wer sich ewig bindet“)
- Bindung i.d.R. auch, wenn Verstoß tatsächlich nicht vorliegt

Inhalt UVE

- Verzicht auf (weitere) Rechtsverletzungen: unbedingte, unbefristete und ernsthafte Erklärung, die Verletzungshandlung künftig zu unterlassen
- Vertragsstrafe bei Verstoß / neuen Rechtsverletzungen
- Die Höhe der Vertragsstrafe muss weitere Verletzungen angemessen unterbinden
 - Fester Betrag
 - „Hamburger Brauch“



Checkliste

Unterlassungs- / Verpflichtungserklärung

1. Benennung der **Vertragsparteien**
2. **Unterlassungserklärung** mit konkreter Beschreibung der Rechtsverletzung(en), die zukünftig unterlassen werden.
3. Angemessene **Vertragsstrafe**

Muster

Unterlassungs- / Verpflichtungserklärung

Unterlassungs- / Verpflichtungserklärung

[...] - nachfolgend: Schuldner - verpflichtet sich gegenüber

[...] - nachfolgend: Gläubiger - wie folgt:

I. Der Schuldner unterlässt zukünftig im geschäftlichen Verkehr die Benutzung folgender Zeichen in deren jeweiligen geographischen Geltungsbereich für die geschützten Klassen: [Weitere Ausführungen / Beschränkung auf die konkrete Verletzungshandlung...]

II. Für jeden Fall der zukünftigen schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Unterlassungsverpflichtung zahlt der Schuldner an den Gläubiger eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.100 EUR.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Schuldners

Muster

Vertragstrafe nach „Hamburger Brauch“

Für jeden Fall der zukünftigen schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Unterlassungsverpflichtung zahlt der Schuldner an den Gläubiger eine Vertragsstrafe, deren Höhe in das Ermessen des Gläubigers gestellt ist und welche im Streitfall durch das zuständige Landgericht auf seine Angemessenheit hin überprüft werden kann.

Verstoß gegen die UVE

- (erneuter) Unterlassungsanspruch
- Schadensersatz aus Vertrag wegen Nichterfüllung
- Vertragsstrafe

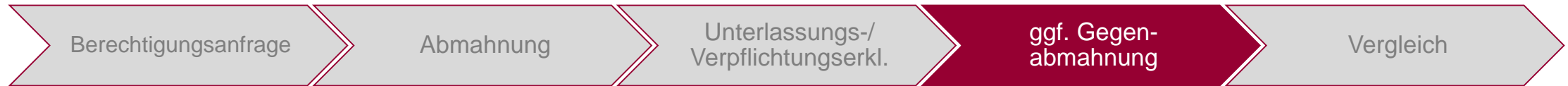


Checkliste

Abmahnung erhalten

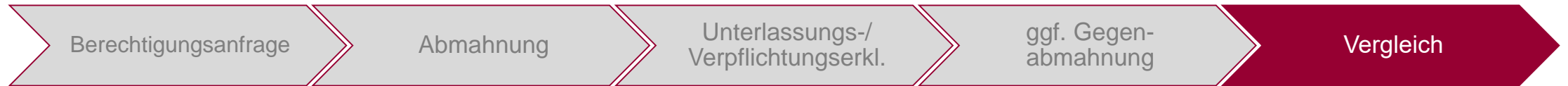
1. **Ruhe bewahren**, keine unüberlegten Unterschriften leisten / Erklärungen abgeben („Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“)
2. **Fristen** notieren und beachten
3. Behauptete **Verstöße prüfen** und ggf. unverzüglich und vollständig abstellen
4. Informationen über **Abmahnenden** einholen, ev. dortige Verstöße prüfen
5. **Verteidigungsstrategie** entwickeln und fristgerecht umsetzen

Gegenabmahnung



- Gegenabmahnung ist ebenfalls eine **Abmahnung**, „**spiegelbildlich**“ zur (Ausgangs-) Abmahnung.
- Ansatz: unberechtigte Abmahnung als solche
- Abmahnender der Ausgangsabmahnung wird zum Abgemahnten und umgekehrt.
- Gegenabmahnung grds. nicht erforderlich, **Kosten** der Gegenabmahnung können **grds. nicht erstattet** verlangt werden (vgl. BGH, 29.04.2004, I ZR 233/01 – Gegenabmahnung). Ausnahmen a.a.O.

Vergleich



- Beide Parteien
- außergerichtlich oder gerichtlich

Rechtlicher Rahmen Vergleich

- Einvernehmliche Regelung von Streitigkeiten über die Existenz von Unterlassungsansprüchen und deren Umfang durch **individuellen Vertrag**
- streitige Punkte werden möglichst umfassend und abschließend geregelt
- Regelmäßig wird der Streit oder die Ungewissheit der Parteien im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt, so dass es sich bei dem Vertrag um einen **Vergleich i.S.d. § 779 BGB** handelt

Chancen und Risiken Vergleich

- **Vorteil** eines Vergleichs ist der schnelle, relativ kostengünstige und rechtssichere Abschluss der Streitigkeit
- **Nachteil** ist der Verlust einzelner Rechtspositionen

Besonderheiten im Markenrecht bei Vergleich

- Die **Abgrenzungsvereinbarung** als spezieller Vergleich mit hat eine hohe praktische Relevanz im Markenrecht
- Häufigster Anwendungsfall einer Abgrenzungsvereinbarung ist die Streitbeilegung im markenrechtl. **Widerspruchsverfahren**
- Abgrenzungsvereinbarung auch vor bzw. in einem kennzeichenrechtlichen **Verletzungsverfahren** als gerichtlicher oder außergerichtlicher Vergleich

Exkurs: Abgrenzungsvereinbarung (1/2)

Regelungsgegenstand:

- Häufige Ausgangskonstellation: zwei (möglicherweise) kollidierende Marken
- Ziel: Streitvermeidung / -beilegung, insbes. im Widerspruchsverfahren
- Vertragsparteien:
 - Inhaber prioritätsälterer Marke(n)
 - Anmelder / Inhaber prioritätsjüngerer Marke(n)



Abgrenzungsvereinbarung (2/2)

Rechtsnatur:

- Schuldrechtlicher Vertrag
- Abgrenzung (potentiell) kollidierender Schutzbereiche
- Keine (Teil-) Übertragung von Markenrechten nach § 27 Abs. 1 oder Abs. 4 MarkenG
- Keine Lizenz i.S.d. § 30 MarkenG

Abgrenzungsvereinbarung

Typische Regelungen

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

§ 4 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

§ 5 Geographischer Geltungsbereich

§ 6 Geltungsdauer

§ 7 Kosten

§ 8 Schlussbestimmungen

Anlagen: Registerauszüge Marken Inhaber und Anmelder

Abgrenzungsvereinbarung

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

- eindeutige Benennung und Zuordnung der ev. kollidierenden Marken etc.
- Registerauszüge als Anlagen beifügen
- Prioritätsältere Rechte z.B.:
 - Marken
 - Unternehmenskennzeichen
 - Titel i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG

Abgrenzungsvereinbarung

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

1. Für den Inhaber sind die folgenden Marken eingetragen:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Priorität: [Datum]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

[ggf. weitere Marken...]

Registerauszüge sind als Anlage 1 beigelegt.

2. Der Anmelder beansprucht die folgenden Marke:

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Wiedergabe der Marke: [Marke 1]

Registernummer: [Registernr. / Az.]

Anmeldedatum: [Datum der Markenmeldung]

Eintragungsdatum: [Datum der Markeneintragung]

Markenform: [Wortmarke, Bildmarke, Wort-/Bildmarke etc.]

geographische Geltung: [DE-Marke, Unionsmarke etc.]

Ein Registerauszug ist als Anlage 2 beigelegt.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

- Anmelder häufig in etwas schwächerer Position
- Typische Verpflichtungen:
 - Beschränkung WDLV
 - Einbeziehung künftiger Markenmeldungen etc.
 - Vorrechtsvereinbarung
 - Nichtangriff (ggf. kartellrechtlich problematisch)
- Erweiterte Verpflichtungen möglich, z.B. „verwechselbar ähnliche Bestandteile“

Abgrenzungsvereinbarung

§ 2 Verpflichtungen des Anmelders

1. Der Anmelder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung auf die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen beschränken und die aus dieser Anmeldung resultierende Marke nur für diese Waren und Dienstleistungen benutzen:

- [Nr. Klassenverzeichnis und Bezeichnung] [...]

2. Der Anmelder verpflichtet sich, alle weiteren, über die vorgenannten Waren/Dienstleistungen hinausgehenden Waren und Dienstleistungen aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der in § 1 wiedergegebenen Marken zu streichen.

3. Der Anmelder verpflichtet sich, weitere oder zukünftige Marken und/oder Unternehmenskennzeichen und/oder Domainnamen oder sonstige Kennzeichen mit den in § 1 genannten Bestandteilen der Marke des Inhabers oder hierzu verwechselbar ähnliche Bezeichnungen nur unter den in den Absätzen (1) und (2) genannten Voraussetzungen zu benutzen und/oder neu anzumelden.

4. Der Anmelder verpflichtet sich, weder aus der Eintragung noch aus der Benutzung seiner in § 1 genannten Marken Rechte gegen die Marken des Inhabers herzuleiten. Insbesondere wird der Anmelder Neueintragungen der Marke oder sonstige Kennzeichen des Inhabers und Eintragungen ähnlicher Marken dulden, mit Ausnahme solcher Marken, die mit der angemeldeten Marke identisch sind.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

- Duldung der vereinbarten (eingeschränkten) Anmeldung etc.
- Verzicht auf Widerspruch oder dessen Rücknahme
- ggf. auch Einschränkungen bei prioritätsälteren Rechten des Inhabers möglich

Abgrenzungsvereinbarung

§ 3 Verpflichtungen des Inhabers

1. Der Inhaber verpflichtet sich, die Benutzung, Registrierung und/oder Neuanschuldung der in § 1 genannten Bezeichnung durch den Anmelder in dem in § 2 beschriebenen Umfang zu dulden und insoweit keine Rechte gegen den Anmelder herzuleiten, insbesondere keinen Widerspruch zu erheben, sollte der Anmelder die genannte Bezeichnung unter den genannten Voraussetzungen benutzen, registrieren oder neu anmelden.

2. Falls bereits ein Widerspruch erfolgt ist, wird der Inhaber seinen Widerspruch gegen die Marken des Anmelders gegen Vorlage eines schriftlichen Nachweises über die erfolgte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie in § 2 genannt zurücknehmen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 4 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

- grds. nur schuldrechtliche Pflichten zw. Vertragsparteien
- erweiterte Einbeziehung erforderlich und sinnvoll:
 - Rechtsnachfolger
 - verbundene Unternehmen
 - Lizenznehmer

Abgrenzungsvereinbarung

§ 4 Rechtsnachfolger, verbundenen Unternehmen, Lizenznehmer

1. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den Rechtsnachfolgern der Vertragsparteien zu. Die Vertragsparteien werden die Verpflichtungen unter dieser Abgrenzungsvereinbarung ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern auferlegen.
2. Die Rechte an dieser Abgrenzungsvereinbarung stehen auch den mit den Vertragsparteien verbundenen Unternehmen im Sinne des deutschen Aktienrechts (§ 15 AktienG) zu. [...]
3. Außerdem werden die Parteien Lizenznehmern, die identische oder verwechselbar ähnliche Marken oder andere Kennzeichen für dieselben oder gleichartige Waren und/oder Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Vertrages sind, registriert haben und/oder benutzen, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag für die Dauer ihrer Lizenznehmerstellung auferlegen.
4. Den Parteien sind Handlungen ihrer Tochtergesellschaften und Lizenznehmer zuzurechnen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 5 Geographischer Geltungsbereich

- genaue Bestimmung des Vertragsgebietes erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Kartellrechtsverstößen
- ggf. ältere Rechte des Anmelders beachten
- ev. Neuregistrierungen regeln

Abgrenzungsvereinbarung

§ 5 Geographischer Geltungsbereich

1. Diese Vereinbarung gilt in all denjenigen Ländern, in denen sich derzeit oder zukünftig die Rechte der Parteien an den in § 1 genannten Kennzeichen gegenüberstehen.
2. In Ländern, in denen dem Anmelder ältere Rechte zustehen oder von diesem erworben werden, wird der Anmelder dem Inhaber die Eintragung und Benutzung der in § 1 genannten Marken des Inhabers gestatten.
3. Im Fall von Neuregistrierungen verpflichten sich die Parteien, die jeweils andere Partei auf deren Aufforderung und deren Kosten zu unterstützen, insbesondere eventuelle Zustimmungserklärungen abzugeben. Es gelten dabei die in dieser Vereinbarung getroffenen Regelungen.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 6 Geltungsdauer

- zeitliche Geltung an Laufzeit der Kennzeichenrechte anpassen

Abgrenzungsvereinbarung

§ 6 Geltungsdauer

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung erlöschen zu dem Zeitpunkt, an dem die in § 1 genannten Kennzeichenrechte des Inhabers vollständig erloschen sind.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 7 Kosten

- i.d.R. Kostentragung selbst
- andere Regelungen möglich, z.B. Kosten für Widerspruch durch Anmelder als „Veranlasser“

Abgrenzungsvereinbarung

§ 7 Kosten

Die Vertragsparteien tragen ihre Kosten, einschließlich der Kosten dieser Vereinbarung, jeweils selbst.

Abgrenzungsvereinbarung

§ 8 Schlussbestimmungen

- Rechtswahl
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel

Modifikationen bei Abgrenzungsvereinbarung

1. Entgelt
2. Vertragsstrafe
3. Nutzungsspezifikationen, z.B.
 - Branchenaufteilung
 - Art und Form der Nutzung
 - Regionale Aufteilung

Abgrenzungsvereinbarung und Kartellrecht

- Kartellrechtliche Vorgaben beachten, u.a.
 - keine Marktaufteilung
 - nur bestehenden Unterlassungsanspruch konkretisieren
- Maßstab: besteht ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zur Annahme, dem begünstigten Vertragspartner stehe ein entsprechender Unterlassungsanspruch zu?

Abgrenzungsvereinbarung und Kartellrecht

BGH, 07.12.2010, KZR 71/08 - Jette Joop

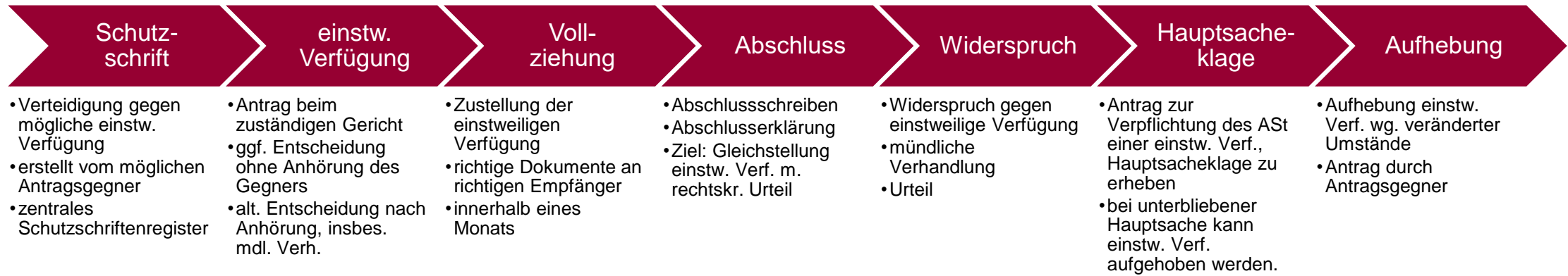
- Abgrenzungsvereinbarungen sind kartellrechtlich **grundsätzlich positiv** zu beurteilen.
- Ausreichend, dass Parteien eine **Kollisionslage für „ernsthaft möglich“** halten.
- **Zeitpunkt des Vertragsschlusses** maßgeblich. Spätere Änderungen der Rechtslage sind unbeachtlich.
- Ggf. Erweiterung des **Geltungsbereichs**, falls z.B. beabsichtigt wird, internationalen Aktivitäten zu erweitern.

3. Einstweiliger Rechtsschutz



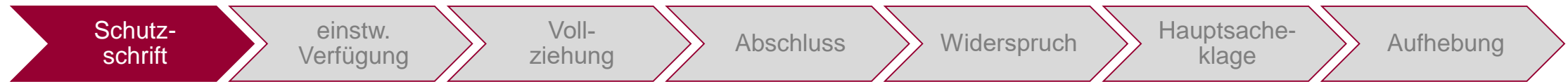
- Schutzschrift, § 945a ZPO
- Einstweilige Verfügung, § 935 ZPO
- Vollziehung, § 929 ZPO
- Abschlusschreiben und –erklärung
- Widerspruch, § 924 ZPO
- Anträge Hauptsacheklage, § 926 ZPO
- Antrag auf Aufhebung, § 927 ZPO

Struktur einstweiliger Rechtsschutz





Schutzschrift



- Schutzschriften sind vorbeugende Verteidigungsschriftsätze gegen erwartete Anträge auf Arrest oder einstweilige Verfügung, vgl. § 945a Abs. 1 S. 2 ZPO
- Schutzschrift wird vom möglichen Antragsgegner einer einstweiligen Verfügung eingereicht

Rechtlicher Rahmen Schutzschrift

- elektronisches Schutzschriftenregister
- Schutzschrift gilt als bei allen ordentlichen Gerichten der Länder eingereicht, sobald sie in das Schutzschriftenregister eingestellt ist, § 945a Abs. 2 ZPO
- Rechtsanwälte sind gem. § 49c BRAO berufsrechtlich zur Nutzung des elektronischen Schutzschriftenregisters verpflichtet

Chancen und Risiken Schutzschrift

- Chance für Antragsteller auf (ggf. erweitertes) rechtliches Gehör
- Risiko: Verteidigungsstrategie wird ggf. zu weitgehend offengelegt, „schlafende Hunde“ werden geweckt

Inhalt Schutzschrift

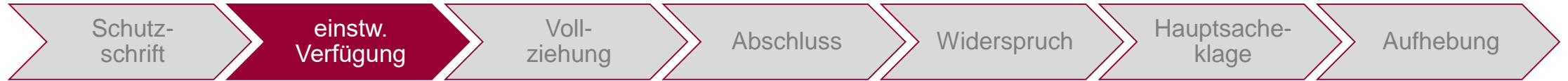
- Pendant zum Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bzw. eine vorweggenommene Erwiderung auf diesen Antrag
- Schilderung der Sach- und Rechtslage aus der Sicht eines potenziellen Antragsgegners der erwarteten einstweiligen Verfügung
- Mittel der Glaubhaftmachung (nicht: Beweismittel)

Abschluss Schutzschrift

- Ggf. Berücksichtigung vor Erlass einer einstweiligen Verfügung
- Löschung sechs Monate nach ihrer Einstellung



Einstweilige Verfügung



- Einstweilige Verfügung als vorläufige Regelung in einem summarischen Verfahren, §§ 935 f., 916 ff. ZPO
- Gem. § 936 ZPO gelten die Arrestvorschriften der §§ 916 ff. ZPO
- Antragsteller ist die in ihren Rechten verletzte Person, z.B. ein Unterlassungsgläubiger

Rechtlicher Rahmen einstw. Verfügung

- Verfügungsgrund = besondere Dringlichkeit
- Verfügungsanspruch = materiellrechtlicher Anspruch
- Regelmäßig keine Vorwegnahme der Hauptsache durch einstweilige Verfügung
- Glaubhaftmachung als erleichterte Art der Beweisführung ausreichend, insbes. Eidesstattliche Versicherung
- Vorgaben BVerfG beachten

BVerfG zur einstweiligen Verfügung

BVerfG, 30.09.2018, 1 BvR 1783/17 und 1 BvR 2421/17

- Prozessuale Waffengleichheit
- Richterliche Mitteilungspflicht
- Anhörung des Gegners
- Zulässigkeit der direkten Verfassungsbeschwerde

Waffengleichheit bei einstweiliger Verfügung

- „grundrechtsgleiches Recht“ als Ausprägung der Rechtsstaatlichkeit und des Gleichheitssatzes
- **Kein Geheimverfahren:** AG muss die Möglichkeit haben
 - alles für die gerichtliche Entscheidung Erhebliche vorzutragen
 - alle prozessualen Verteidigungsmittel geltend zu machen
- § 937 Abs. 2 ZPO (nicht das BVerfG) sieht die **mündliche Verhandlung als Regelfall** (Ausnahme: „dringender Fall“)
- **Antizipierte GehörsGewährung** durch Möglichkeit der Antwort auf **Abmahnung** sowie durch **Schutzschrift** möglich

Richterliche Mitteilungspflicht bei einstw. Verf.

- Richterliche Mitteilungspflicht ist verfassungsrechtlich geboten
- Gericht muss für **gleiche und zeitnahe Kenntnis beider Parteien** sorgen

Anhörung des Gegners bei einstw. Verf.

- Aus Recht auf Waffengleichheit (s.o.) abgeleitetes Recht auf Gehör
- „Weiter Wertungsrahmen“, ob **mündliche Verhandlung**.
Entscheidung „nicht selten“ ohne mündliche Verhandlung
 - Presserecht erfordert schnelle Reaktion
 - Gebot des effektiven Rechtsschutzes
- **Ggf. schriftliche Anhörung** des Gegners
- Information des Gerichts über vorprozessuale Äußerungen erforderlich, insbes. **Abmahnung und Antwort auf Abmahnung** müssen vorgelegt werden

Direkte Verfassungsbeschwerde

- Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen eV bei („systematischer“/„ständiger“) Verletzung des Gebots der Waffengleichheit
- Einfachen Rechtsbehelf gibt es insoweit nicht (BVerfG, 1 BvR 1783/17, Rn. 10)
 - Anhörungsrüge (§ 321a ZPO) ist keine Waffengleichheitsrüge
 - Widerspruch hilft nicht, weil keine Prüfung von Beschlussverfügungen auf Verfahrensfehler
- Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 32 Abs. 1 BVerfGG) bei schweren und unabwendbaren Nachteilen (vgl. BVerfG, 6.6.2017, 1 BvQ 16/17)
- Ziel: Antrag auf Feststellung der Verletzung des Gebots der Waffengleichheit

Folgen aus BVerfGE zur einstw. Verfügung (1/3)

- **Abmahnung** ist grundsätzlich notwendig
- Abmahnung mit **angemessener Frist**, da zu kurze Fristsetzung gerichtliche Anhörung erforderlich machen kann
- Bei fehlender Abmahnung fehlt antizipierte Gehörsausübung, dadurch:
 - Verfahrensverzögerung, weil Gericht grds. Gehör gewähren muss
 - Verzicht auf Abmahnung könnte dringlichkeitsschädlich sein
 - Risiko, dass Gericht eV wegen fehlender Abmahnung zurückweist statt Gehör zu gewähren (so LG München II, 1 O 3260/19)

Folgen aus BVerfGE zur einstw. Verfügung (2/3)

- Abmahnung substantiiert mit Blick auf den Verfügungsantrag formulieren
- **Deckungsgleichheit:** Abmahnung und Antrag auf Erlass der eV müssen im Kern tatsächlich und rechtliche „identisch“ sein
- Beschlussverfahren **ohne Abmahnung / Anhörung** bleibt möglich, insbes. in Fällen notwendiger Überraschung:
 - Sequestration z.B. im Marken- und Patentrecht
 - Messefälle, wenn Aussteller seinen Sitz im Ausland hat
 - Verfahren aufgrund des Geschäftsgeheimnisgesetzes
 - Kurz bevorstehende persönlichkeitsrechtsverletzende Veröffentlichung

Folgen aus BVerfGE zur einstw. Verfügung (3/3)

- BVerfG: Verzicht auf Verhandlung erfordert zügige Verfahrensführung.
Daher **schnelle Reaktion auf gerichtliche Hinweise**
- **Schutzschrift an sich überflüssig**, weil inhaltsgleiche Antwort auf Abmahnung mit Verfügungsantrag vorgelegt werden muss
- Schutzschrift aber ggf. aus taktischen Gründen, z.B. wenn weitergehender Vortrag erfolgen soll

Chancen und Risiken einstw. Verfügung

- Vorteile für Antragsteller:
 - Schnelle Regelung
 - Glaubhaftmachung ausreichend
 - Überraschungseffekt (aber: Einschränkung durch vorh. Abmahnung)
- Nachteile für Antragsteller:
 - Lediglich vorläufige Regelung
 - Schadenersatzpflicht bei ungerechtfertigter einstweiliger Verfügung gem. § 945 ZPO



Checkliste Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Erforderliche Inhalte eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sind Ausführungen und Glaubhaftmachung zu:

1. **Verfügungsgrund**, d.h. besondere Dringlichkeit
2. **Verfügungsanspruch**, d.h. materiell-rechtlicher Anspruch:
 - Konkrete Beschreibung des **angegriffenen Verhaltens**
 - ggf. Ausführungen zur **Rechtsverletzung**

Die Ausführungen müssen im Kern tatsächlich und rechtlich mit denen der Abmahnung „identisch“ sein.

Muster

Antragschrift einstweilige Verfügung

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

[Rubrum]

Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantrage ich - wegen der besonderen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung - folgende einstweilige Verfügung zu erlassen:

[Anträge]

Begründung:

[...]

Inhalt Antrag einstweilige Verfügung (1/2)

- **Verfügungsgrund** liegt vor, wenn ansonsten durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Rechte einer Partei vereitelt oder wesentliche erschwert werden könnten oder wenn die Abwendung wesentlicher Nachteile ein solches Provisorium erfordert, §§ 935, 940 ZPO
- Verfügungsgrund besteht in der Regel in der **Dringlichkeit**
- **Dringlichkeitsvermutung** gem. § 140 Abs. 3 MarkenG
- (Selbst-) **Widerlegung** der Dringlichkeitsvermutung insbes. durch zu langes Zuwarten. **Fristen: ca. 1 – 3 Monate.**

Inhalt Antrag einstweilige Verfügung (2/2)

- **Verfügungsanspruch** ist bei einer **Rechtsverletzung** des Anspruchsgegners gegeben
- **Glaubhaftmachung** ausreichend, insbes. Durch eidesstattliche Versicherung

Antragstellung einstweilige Verfügung

- Der vom ASt formulierte Antrag der einstweiligen Verfügung ist nur eine **Anregung an das Gericht**. Er formuliert nur das Rechtsschutzziel des ASt. Gericht ist bei der Titulierung frei den Ausspruch selbst anders zu fassen
- Konkrete, bestimmte Anträge, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO
- Ein oder mehrere **Hauptanträge**: was soll mit der einstweiligen Verfügung erreicht werden?
- **Androhung von Ordnungsmitteln** als weiterer Antrag; Orientierung an § 890 Abs. 1 ZPO

Muster

Androhung von Ordnungsmitteln

„Ich beantrage, der Antragsgegnerin/Beklagten bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 EUR für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, oder Ordnungshaft zu untersagen ...“

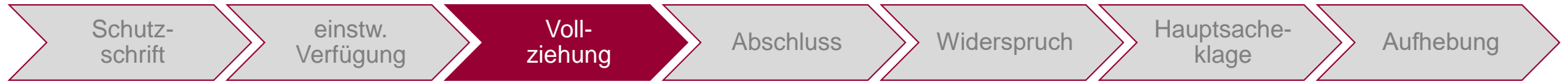
Abschluss einstweilige Verfügung

- Abschlussmöglichkeiten:
 - (Vollständiger) **Erlass** der einstweiligen Verfügung
 - **Zurückweisung** des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung
 - **Teilweiser Erlass** und Zurückweisung der einstweiligen Verfügung
- Entscheidung **ohne mündliche Verhandlung** durch Beschluss
- Entscheidung nach **mündlicher Verhandlung** durch Urteil
- **Vollziehung** der einstweiligen Verfügung durch ASt, d.h. Zustellung an AG per Gerichtsvollzieher, s.u.

Rechtsmittel bei einstweiliger Verfügung

- Gegen einen stattgebenden Beschluss ist Widerspruch möglich
- Gegen einen zurückweisenden Beschluss ist die sofortige Beschwerde möglich.
- Gegen ein Urteil ist Berufung einzulegen

Vollziehung



- Zustellung der einstweiligen Verfügung durch Antragsteller, § 929 ZPO
- In der Praxis sehr fehleranfällig
- Ohne wirksame Vollziehung verliert die einstweilige Verfügung ihre Wirkung!



Rechtlicher Rahmen Vollziehung

- Nach Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese vom Antragsteller (nicht dem Gericht!) an den Antragsgegner zuzustellen (sog. Vollziehung der einstweiligen Verfügung), **§ 929 ZPO**
- Zustellung **durch Gerichtsvollzieher auf Antrag des Verfügungsklägers.**
- Ggf. **Zustellung von Anwalt zu Anwalt**, falls Gegenanwalt tatsächlich empfangsbevollmächtigt und empfangswillig ist
- **Frist:** ein Monat



Checkliste Vollziehung

1. Richtiger Empfänger

- an alle Antragsgegner
- ggf. an anwaltlichen Vertreter

2. Richtiges Schriftstück

- Ausfertigung
- beglaubigte Abschrift
- ggf. mit Antragsschrift

3. Frist gem. §. 929 Abs. 2 ZPO: ein Monat

- nach Verkündung (nicht Zustellung!) des Urteils oder
- nach Zustellung des Beschlusses

Inhalt Vollziehung

- Zustellung bedeutet Vorzeigen der **Ausfertigung** und Übergabe der **beglaubigten Abschrift** an den Antragsgegner.
- Wenn nicht in der einstweiligen Verfügung besonders angeordnet, muss die Antragsschrift nicht regelmäßig nicht mit zugestellt werden.
- Die einstweilige Verfügung muss in jedem Fall in **vollständiger Form zugestellt werden, so wie sie erlassen worden ist.**

Abschluss Vollziehung

- Vollziehung schließt das einstweilige Verfügungsverfahren ab.
- Antragsgegner kann nun entscheiden
 - Rechtsmittel einlegen (Widerruf oder Berufung)
 - Abschlusserklärung abgeben
- Untätigkeit ist nicht zu empfehlen, da Antragsteller wegen dem vorläufigen Charakter der einstweiligen Verfügung regelmäßig Abschlusschreiben versenden wird bzw. ein Hauptsacheverfahren durchführen wird.



Abschlusschreiben und -erklärung



- Abschlusschreiben von Antragsteller / Verfügungskläger
- Abschlusserklärung von Antragsgegner / Verfügungsbeklagter

Abschlusschreiben

- Abschlusschreiben als Aufforderung des ASt an AG, eine ergangene einstweilige Verfügung als endgültig anzuerkennen.
- Nur vorläufig wirkende einstweilige Verfügung soll einem rechtskräftigen Hauptsachetitel gleichgestellt werden.
- Abmahn schreiben und Abschlusschreiben sind gesonderte Angelegenheiten
- Kostenerstattung für Abschlusschreiben nur bei angemessener Bedenkzeit, i.d.R. 2 Wochen bis 1 Monat ab Vollziehung / Zustellung der einstweiligen Verfügung.

Muster

Abschlusschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit hatten wir gegen Sie unter dem [Datum] eine einstweilige Verfügung des [Gericht], Aktenzeichen [Az.] erwirkt. Die einstweilige Verfügung wurde Ihnen am [Datum] zugestellt.

Zur Vermeidung eines Hauptsacheverfahrens fordern wir Sie auf, bis spätestens

[Datum]

hier eingehend die vorgenannte einstweilige Verfügung als endgültige und auch materiell-rechtlich verbindliche Regelung anzuerkennen. Den Entwurf einer entsprechende Abschlusserklärung fügen wir als Anlage bei. Sie können diesen Entwurf oder jede andere Erklärung verwenden, solange sie den rechtlichen Vorgaben zur endgültigen Vermeidung eines Hauptsacheverfahrens entspricht.

Sollte die vorgenannte Frist fruchtlos verstreichen, werden wir ohne weitere Korrespondenz die Erhebung einer Hauptsacheklage erheben.

Mit freundlichen Grüßen

Abschlussklärung

- Mit Abschlussklärung erkennt der AG gegenüber dem ASt eine einstweilige Verfügung als endgültig an.
- Verzicht auf Rechtsbehelfe gegen einstweilige Verfügung
 - Widerspruch, §§ 924, 936 ZPO
 - Erhebung Hauptsacheklage, §§ 926, 936 ZPO
 - Aufhebung wg. veränderter Umstände, §§ 927, 936 ZPO
- Nur vorläufig wirkende einstweilige Verfügung wird einem rechtskräftigen Hauptsachetitel gleichgestellt.

Muster

Abschlussklärung

Abschlussklärung

[...] - nachfolgend: Schuldner -

erkennt gegenüber

[...] - nachfolgend: Gläubiger -

die am [Datum] ergangene einstweilige Verfügung des [Gericht], Aktenzeichen [Az.] als endgültige und zwischen den Parteien materiell-rechtlich verbindliche, nach Bestandskraft und Wirkung einem entsprechenden Hauptsacheurteil gleichstehende Regelung an und verzichtet auf die Rechte/Rechtsbehelfe aus den §§ 924 ZPO (Widerspruch), 926 ZPO (Anordnung der Klageerhebung) und 927 ZPO (Aufhebung wegen veränderter Umstände).

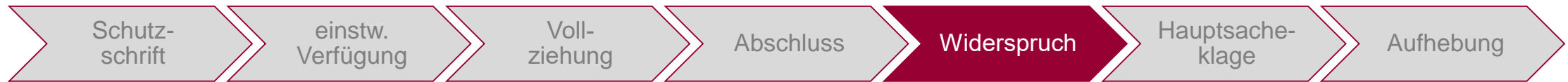
Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Schuldners

Chancen und Risiken

- Zügige Klärung des Rechtsstreits
- Frühe Abgabe der Abschlusserklärung (vor Zugang Abschlusschreiben) vermeidet weitere Kosten



Widerspruch (1/2)



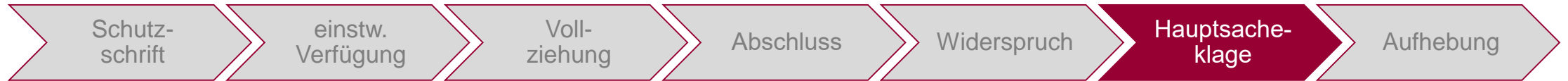
- Gegen Beschlussverfügung ist Widerspruch des Antragsgegners möglich, §§ 924, 936 ZPO
- Keine Frist für Erhebung des Widerspruchs
- Mündliche Verhandlung
- Entscheidung des Gerichts durch Endurteil

Widerspruch (2/2)



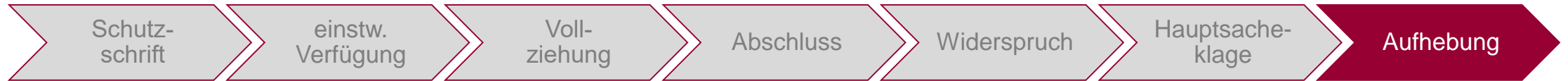
- Nach Widerspruch weiterhin Verfügungsverfahren, d.h. besondere Eilbedürftigkeit und i.d.R. Entscheidung am / Glaubhaftmachung bis Schluss der Sitzung
 - Keine Schriftsatzfrist
 - Keine Frist zur Vollmachtvorlage → ggf. Versäumnisurteil

Anträge Erhebung Hauptsacheklage pp.



- Gegner soll zur Durchführung des Hauptsacheverfahrens gezwungen werden
- Vorgehen:
 1. Antrag auf **Anordnung** der Erhebung der Hauptsacheklage, §§ 926 Abs. 1, 936 ZPO
 2. ggf. Antrag auf **Aufhebung** der einstweiligen Verfügung wegen versäumter Klageerhebung zur Hauptsache, §§ 926 Abs. 2, 936 ZPO
- Antragsteller bei § 926 ZPO ist der im Verfügungsverfahren unterlegene Antragsgegner / Verfügungsbeklagte

Antrag Aufhebung wg. veränderter Umstände



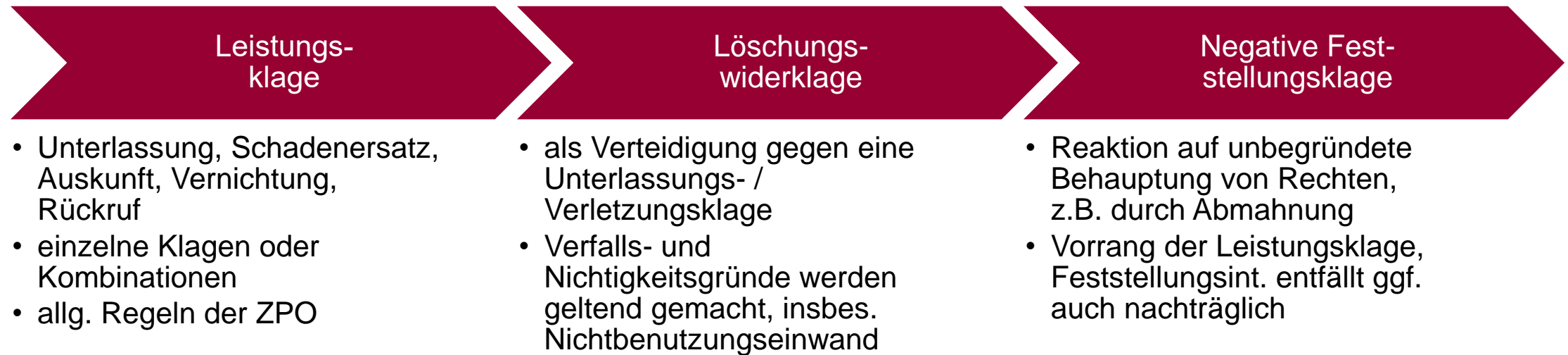
- Antrag auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände, §§ 927, 936 ZPO
- Veränderte Umstände sind solche, die nach Erlass der einstweiligen Verfügung eingetreten oder bekannt geworden sind
 - Tatsachen
 - Glaubhaftmachungsmittel
- Antragsteller bei § 927 ZPO ist der im Verfügungsverfahren unterlegene Antragsgegner / Verfügungsbeklagte

4. Hauptsache

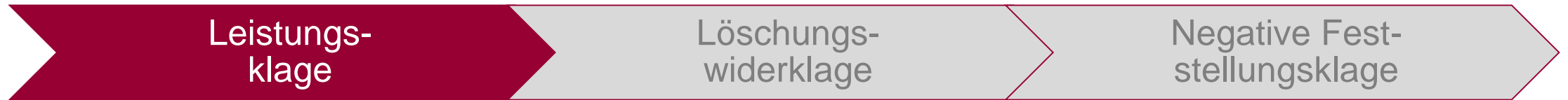


- Leistungsklage, §§ 253 ff. ZPO
- Löschungswiderklage
- Negative Feststellungsklage, § 256 ZPO

Struktur Hauptsacheverfahren



Leistungsklage



- Leistungsklage, §§ 253 ff. ZPO
 - Unterlassungsklage
 - Schadenersatzklage
 - Auskunftsklage
 - Vernichtungs- und Rückrufklage

Leistungsklage (1/3)

- Mit Leistungsklage werden Ansprüche auf ein **Tun, Dulden oder Unterlassen** geltend gemacht; Leistungsklage als Oberbegriff
- Regelungen der **§§ 253 ff. ZPO**
- Leistungsklage ermöglicht **abschließende Klärung** bzw. dauerhafte **Rechtssicherheit**.
- i.d.R. **längere Verfahrensdauer**
- Verletzungsklage ggf. weitergehend als einstweilige Verfügung, bei einstw. Verf. keine Vorwegnahme der Hauptsache

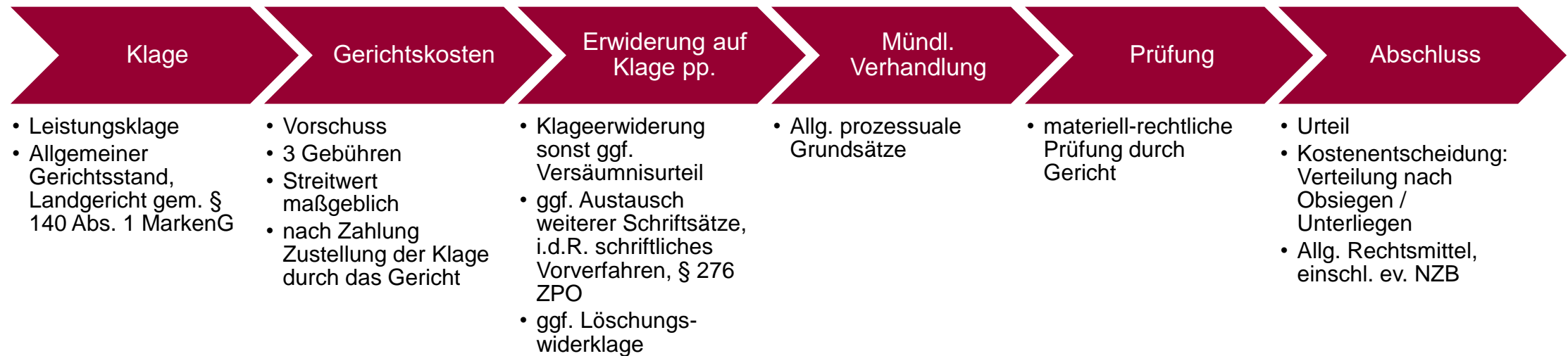
Leistungsklage (2/3)

- schriftsätzliche Ausführungen zum relevanten **Sachverhalt** unter **Beweisantritt** und ggf. eine **rechtliche Würdigung**
- **Abschluss** Leistungsklage durch
 - Anerkenntnisurteil
 - Versäumnisurteil
 - Stattgebendes Urteil
 - Abweisendes Urteil
 - Teilweise stattgebendes Urteil
- Rechtsmittel: Berufung

Leistungsklage (3/3)

- Gegenstand ist die Markenverletzung nach § 14 MarkenG
- Mögliche Ansprüche / Klagegegenstände:
 - Unterlassung, § 14 Abs. 5 MarkenG
 - Rückruf und Vernichtung, § 18 MarkenG
 - Auskunft, § 19 MarkenG
 - Schadenersatz, § 14 Abs. 6 MarkenG

Struktur Klageverfahren allgemein





Unterlassungsklage

- Klage ist auf **Unterlassung von konkret zu bezeichnenden Rechtsverletzungen** gerichtet
- durch Unterlassungsurteil wird der Gegner **dauerhaft** und **abschließend** zur Unterlassung verpflichtet (bei einstweiliger Verfügung nur vorübergehende Verpflichtung)
- Markenrechtlicher Anspruch auf Unterlassung gem. § 14 Abs. 5 MarkenG

Schadenersatzklage (1/2)

- Klage ist auf Schadenersatz gerichtet, welcher i.d.R. in der **Zahlung eines bestimmten Geldbetrags** besteht
- Schadenersatzansprüche können durch die Schadenersatzklage **nur im Hauptsacheverfahren** geltend gemacht werden
- Markenrechtlicher Anspruch auf Schadenersatz gem. § 14 Abs. 6 MarkenG

Schadenersatzklage (2/2)

- Möglichkeit der **dreifachen Schadensberechnung**:
 - Ersatz des **konkreten Schadens**: Der Verletzte kann Ersatz seiner tatsächlichen Vermögenseinbuße einschließlich des ihm entgangenen Gewinns verlangen.
 - **Lizenzanalogie**: Der Berechtigte kann auch eine angemessene Vergütung, insbesondere die übliche / fiktive Lizenzgebühr für die unbefugte Kennzeichennutzung verlangen.
 - Herausgabe des **Verletzergewinns**: Schließlich kann der Berechtigte vom Verletzer die Herausgabe des Reingewinns, den der Verletzer durch die Benutzung des fremden Rechts erzielt hat verlangen.

Auskunftsklage

- Klage auf **Auskunft über einen bestimmten Sachverhalt** gerichtet ist
- I.d.R. werden Auskunftsansprüche zur **Vorbereitung von Schadenersatzansprüchen** geltend gemacht, insbes. Durch eine Stufenklage.
- Auskunftsansprüche können **nur im Hauptsacheverfahren** geltend gemacht werden
- Markenrechtlicher Anspruch auf Auskunft gem. § 19 MarkenG

Vernichtungsklage

- Vernichtungsklage ist auf **Vernichtung** der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren gerichtet.
- Vernichtungsansprüche können **nur im Hauptsacheverfahren** geltend gemacht werden
- Markenrechtlicher Anspruch auf (Rückruf und) Vernichtung gem. § 18 MarkenG

Rückrufsklage

- Rückrufklage ist auf den **Rückruf** von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen gerichtet.
- Rückrufansprüche können als Unterfall von Unterlassungsansprüchen ggf. **auch mit einer einstweiligen Verfügung** geltend gemacht werden (vgl. auch BGH, 11.10.2017, I ZB 96/16 - Produkte zur Wundversorgung; BGH, 19.11.2015, I ZR 109/14 – Hot Sox).
- Markenrechtlicher Anspruch auf Rückruf (und Vernichtung) gem. § 18 MarkenG

Löschungswiderklage



- Löschungswiderklage als **Verteidigungsstrategie** des Beklagten
- **Nichtigkeits- und Verfallsgründe** werden durch die Löschungswiderklage in das Verletzungsverfahren eingeführt
- Es gelten die allgemeinen Regelungen für eine Widerklage.
- Wichtigster Verfallsgrund: **nicht rechtserhaltende Benutzung**

Negative Feststellungsklage



- Kläger begehrt mit negativer Feststellungsklage die Feststellung, dass durch sein Verhalten die Marke des Anspruchstellers / Beklagten **nicht verletzt** wird.
- **Feststellungsinteresse** entfällt bei Hauptsacheklage des Anspruchstellers.
- Wird negative Feststellungsklage als unbegründet **abgewiesen**, steht fest, dass Markenrechtsverletzung vorliegt.

5. Vollstreckung



- Zwangsmittelantrag, § 888 ZPO
- Ordnungsmittelantrag, § 890 ZPO

Zwangsmittelantrag, § 888 ZPO

- Vollstreckung wg. **nicht vertretbarer Handlung** (aktives Tun)
- Schuldner soll mit Zwangsmittel dazu angehalten werden, die gerichtlich verpflichtete Handlung vorzunehmen
- Kennzeichenrechtliche Anwendungsbereiche
 - Auskunftspflichtung
 - Rechnungslegung
 - Belegvorlage
- Zwangsmittel
 - Zwangsgeld
 - Zwangshaft

Ordnungsmittelantrag, § 890 ZPO

- Ordnungsmittelverfahren dient der Durchsetzung eines gerichtlichen **Unterlassungsgebots**
- sowohl aufgrund einstw. Verfügung, als auch Hauptsache
- Ordnungsmittel
 - Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft
 - primäre Ordnungshaft (ganz selten)
- Ordnungsmittelantrag durch ASt / Gläubiger
- Ordnungsgeld geht an die Staatskasse, nicht an ASt / Gläubiger
- Neue Wiederholungsgefahr, und damit neuer Unterlassungsanspruch etc.

V. Sonstige Verfahren

1. Rechtsübergang, § 27 MarkenG
2. Lizenz, § 30 MarkenG
3. Teilung der Eintragung, § 46 MarkenG
4. Insolvenzverfahren, u.a. § 29 MarkenG



1. Rechtsübergang, § 27 MarkenG

- Übertragung von Rechten an bereits existierenden Marken
 - gesetzlich
 - rechtsgeschäftlich
- Abstraktionsprinzip
 - Verfügungsgeschäft: Abtretung gem. §§ 398 ff. BGB als eigentliche Übertragung der Marke
 - Verpflichtungsgeschäft: Grundgeschäft für die Übertragung
- Übertragung formfrei möglich, Schriftform / Antrag DPMA empfehlenswert
- Bis zur Eintragung des neuen Inhabers ist der bisherige Inhaber formell weiterhin Berechtigter

Ausgewählte Verpflichtungsgeschäfte

- Markenlizenzvertrag
- Markenkaufvertrag als Rechtskauf gem. §§ 433, 453 BGB
- Sicherungsvertrag
- Gesellschaftsvertrag mit Marke als Sacheinlage
- Vergleich gem. § 779 BGB
- Schenkung gem. § 516 BGB
- Abgrenzungsvereinbarung
- Nutzungsgestattung
- Markentreuhandvertrag
- Markenentwicklung

2. Eintragung Lizenz, § 30 Abs. 6 MarkenG (1/2)

- **Eintragung** der Erteilung einer Markenlizenz in das Markenregister
 - Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers
 - Zustimmung des jeweils anderen Teils erforderlich.
- **Änderung** einer bereits eingetragene Lizenz durch übereinstimmende Erklärung der beiden Parteien des Lizenzvertrages möglich

2. Eintragung Lizenz, § 30 Abs. 6 MarkenG (2/2)

- **Löschung** der Lizenz aus dem Register
 - Auf Antrag des Lizenznehmers ohne Nachweises der Zustimmung des Markeninhabers möglich
 - Auf Antrag des Markeninhabers ist die Zustimmung des Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers erforderlich
- § 42a bis 42c MarkenV enthalten Durchführungsvorschriften zur Registrierung der Markenlizenz.

Exkurs: Lizenz, § 30 MarkenG (Übersicht)

- Lizenz als Befugnis, das Immaterialgut eines anderen zu benutzen
- Lizenzverträge als solche gesetzlich nicht geregelt / Verträge eigener Art
- (lückenhafte) Regelung der Markenlizenz in § 30 MarkenG
- Lizenzerteilung formfrei möglich, aber jedenfalls im kaufmännischen Verkehr i.d.R. Dokumentation des Vertragsschlusses erforderlich (BGH, GRUR 2016, 201 – Ecosoil)



Arten der Lizenz

- **einfache Lizenz:** mehr- / vielfache Lizenzvergabe möglich
- **Alleinlizenz:** nur Lizenznehmer und Lizenzgeber berechtigt
- **ausschließliche / exklusive Lizenz:** nur Lizenznehmer berechtigt
- **negative Lizenz:** Nichtangriffsverpflichtung / Verzicht auf Unterlassungsansprüche
- **freie Lizenz:** Nutzung zur vorab festgelegten Bedingungen, häufig unentgeltlich.

Bewertung Lizenzarten

	Ausschl. Lizenz	Alleinlizenz	Einfache Lizenz
Lizenzeinnahmen LG	maximal	i.d.R. hoch	niedrig
Abhängigkeit LG von LN / Risiko	hoch	reduziert	gering
Konkurrenz bei LN	keine	gering	hoch
Koordinationsaufwand bei LG	gering	gering	hoch

- Markenlizenzvertrag als spezieller Lizenzvertrag
- **Grundzüge in § 30 MarkenG** geregelt:
 - § 30 Abs. 1: grundsätzliche Zulässigkeit der Markenlizenz
 - § 30 Abs. 2: deliktische Ansprüche aus der Marke
 - § 30 Abs. 3 und 4: Situation Lizenznehmer beim Vorgehen gegen Dritte
 - § 30 Abs. 5: Schicksal der Lizenz bei Wechsel Markeninhaber
 - § 30 Abs. 6: Eintragung der Lizenz in Markenregister
- § 30 MarkenG gilt nur für **Lizenzen an identischen Marken**
 - eingetragene Marken,
 - Benutzungsmarke / Verkehrsgeltung
 - notorisch bekannte Marken.



- Umfassender **Sukzessionsschutz** gem. § 30 Abs. 5:
„Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.“
- Keine Unterscheidung zwischen ausschließlicher und einfacher Lizenz.

- **§ 30 MarkenG gilt nicht für**
 - geschäftliche Bezeichnungen (Unternehmenskennzeichen, Werktitel)
 - Persönlichkeitsrechte
 - geographische Herkunftsangaben
 - zur Marke lediglich ähnliche Kennzeichen
- Lizenzvergabe nach § 30 MarkenG ist nicht möglich
- **Lediglich schuldrechtlich** wirkende Gestattung möglich, hier zwei Erscheinungsformen:
 - Abgrenzungsvereinbarung
 - schuldrechtliche Gestattung

Beschränkungen der Markenlizenz

(1/2)

- Beschränkungsmöglichkeiten gem. **§ 30 Abs. 2 MarkenG**:
 1. Dauer der Lizenz
 2. Form, in der die Marke benutzt werden darf
 3. Art der Waren oder Dienstleistungen
 4. Lizenzgebiet
 5. Qualität der Waren oder Dienstleistungen
- Katalog des § 30 Abs. 2 MarkenG ist abschließend (vgl. EuGH GRUR 2009, 593, Rn. 20 – Copad)
- bei Verstößen gegen Beschränkung fehlt die Zustimmung des Markeninhabers -> keine Erschöpfung -> Ansprüche in gesamter Lizenzkette möglich



Beschränkungen der Markenlizenz

(2/2)

- **weitere (nur schuldrechtliche) Beschränkungsmöglichkeiten**
u.a. :
 - bestimmte Benutzungsarten des § 14 Abs. 3 MarkenG
 - ausschließliche Exportlizenz, welche nur zur Ausfuhr der markierten Ware berechtigt
 - Herstellung oder Nutzung nur durch einen bestimmten Betrieb
 - mengenmäßige Beschränkungen / Maximalmengen (ggf. aber kartellrechtliche Relevanz)

3. Teilung und Übertragung, § 46 MarkenG

- einfache Teilung ohne Übertragung
- kombinierte Teilung und (Teil-) Übertragung
- Vorgehen wie bei Teilung der Anmeldung
- Teilungserklärung ist nicht widerruflich
- Beispiel: Markenteilkaufvertrag / Teilübertragung der Marke, i.d.R. Begrenzung anhand WDLV

Beispiel

Teilverkauf Marke

1. Die Verkäuferin ist Inhaberin der folgenden Marke: [Marke, Register, Registernr. Datum Priorität]. Die Verkäuferin ist Inhaberin der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigefügt.
2. Die Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
[Klasse Nr. 1: Beschreibung]
[Klasse Nr. 2: Beschreibung]

[Klasse Nr. 3: Beschreibung] ...
3. Gegenstand dieses Vertrages ist die entgeltliche Teil-Übertragung der Marke für folgende Dienstleistungen:
[Klasse Nr. 2: Beschreibung]
[Klasse Nr. 3: Beschreibung]
(nachfolgend „Marke“ oder „Vertragsmarke“). Der Lizenzgeber ist Inhaber der vorgenannten Marken. Kopien der Registerauszüge sind als Anlage 1 beigefügt.

4. Insolvenzverfahren

- Laufende Markenverfahren
- Eintragung Insolvenzfall, § 29 Abs. 3 MarkenG

Laufende Markenverfahren

- Keine Unterbrechung bei Insolvenz:
 - Anmeldeverfahren
 - Fristen zur Einzahlung von Verlängerungsgebühren
- Unterbrechung gem. § 240 ZPO:
 - Widerspruchsverfahren
 - Verfallsverfahren
 - Nichtigkeitsverfahren

Insolvenzrecht

Eintragung Insolvenzfall, § 29 Abs. 3 MarkenG

- Insolvenzverfahren kann u.a. auf Antrag des Insolvenzverwalters in das Markenregister eingetragen werden.
- Keine weiteren insolvenzrechtliche Folgen
- Die Regelung des § 29 Abs. 3 MarkenG ist die einzige Vorschrift des Markengesetzes zu Insolvenzverfahren.
- Antrag auf Eintragung unter <https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf>

VI. Rechtsbehelfe

1. Erinnerung, § 64 MarkenG
2. Beschwerde, § 66 MarkenG
3. Rechtsbeschwerde, § 83 MarkenG
4. Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG
5. Wiedereinsetzung, § 91 MarkenG
6. Weiterbehandlung, § 91 a MarkenG
7. Berufung, §§ 511 ff. ZPO
8. Revision, §§ 542 ff. ZPO



Erinnerung, § 64 MarkenG

- Erinnerung ist gegen Beschlüsse des DPMA (Markenstellen oder Markenabteilung) möglich
- Frist: einen Monat ab Zustellung des Erstprüferbeschlusses
- Form: schriftlich
- Entscheidung
 - Abhilfe durch Erstprüfer im einseitigen Verfahren möglich
 - i.Ü. Entscheidung durch Mitglied des Patentamts (höherer Dienst) durch Beschluss

Beschwerde, § 66 MarkenG

- Beschwerde ist gegen Beschlüsse des DPMA (Markenstellen oder Markenabteilung) möglich
- Alternativ zur Erinnerung nach § 64 MarkenG
- Frist: einen Monat ab Zustellung des Erstprüferbeschlusses
- Form: schriftlich
- Entscheidung
 - Abhilfe durch entscheidende Stelle im DPMA im einseitigen Verfahren möglich
 - i.Ü. Entscheidung durch Beschwerdesenat des BPatG

Rechtsbeschwerde, § 83 MarkenG

- Rechtsbeschwerde ist gegen Beschlüsse des BPatG möglich
- Zulassung der Rechtsbeschwerde i.d.R. erforderlich
- Einlegung beim BGH (nicht BPatG!)
- nur Prüfung von Rechtsfragen
- Begründung erforderlich

Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG (1/3)

- Problem:
 - registerrechtliche Widerspruchsverfahren bieten nur beschränkte Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten lässt nur beschränkte Sachverhaltsvorträge zu
 - DPMA kann nur Tatsachen berücksichtigen, die sich aus den vorgelegten Unterlagen ergeben, insbesondere auf Seiten des Markeninhabers nur das eingetragene und angegriffene jüngere Markenrecht.
 - Das Widerspruchsverfahren kann daher zu materiell-rechtlich unzutreffenden Ergebnissen führen.

Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG (2/3)

- Lösung: Eintragungsbewilligungsklage
 - Markeninhaber macht im Wege der Klage gegen den Widersprechenden geltend, dass ihm trotz der Löschung der Eintragung nach § 43 MarkenG ein Anspruch auf die Eintragung nach § 44 MarkenG zusteht.
 - Die Klage ist bei den für Kennzeichenstreitsachen zuständigen ordentlichen Gerichten einzureichen, nicht beim DPMA oder BPatG.
 - Die Klage ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, mit der die Eintragung gelöscht worden ist, zu erheben.

Eintragungsbewilligungsklage, § 44 MarkenG (3/3)

- Beispiel:
 - Ein Unternehmen U meldet sein Firmenschlagwort als Marke an, nachdem das Firmenschlagwort bereits seit vielen Jahren in der betreffenden Branche benutzt worden ist.
 - Ein Widersprechender W verfügt über ein registriertes Markenrecht für ähnliche Waren und legt daher erfolgreich Widerspruch ein.
 - Materiell-rechtlich verfügt der Markenanmelder U aufgrund des älteren Firmenrechts jedoch über prioritätsältere, also bessere Zeichenrechte

Wiedereinsetzung, § 91 MarkenG

- Verfahren vor DPMA oder BPatG
- im MarkenG abschließend geregelt
- Versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen
- Der Antrag muss die Angabe aller die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten
- Frist: zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Weiterbehandlung, § 91a MarkenG

- Zurückweisung der Markenmeldung wg. Fristversäumnis kann dadurch wirkungslos gemacht werden, dass der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt und die versäumte Handlung nachholt
- Weiterbehandlung gem. § 91a gilt Versäumung von **Fristen, die vom DPMA** bestimmt worden sind.
- Wiedereinsetzung gem. § 91 gilt nur für solche Fristen, deren Versäumnis nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat

Berufung, §§ 511 ff. ZPO

- Gegen ein Urteil ist Berufung möglich.
- Es gelten hierfür die allgemeinen Regelungen der §§ 511 ff. ZPO.

Revision, §§ 542 ff. ZPO

- Auf die Berufung folgt ggf. die Revision bzw. die Nichtzulassungsbeschwerde
- Es gelten hierfür die Regelungen der §§ 542 ff. ZPO

F. Europäisches Markenrecht / Unionsmarke

- I. Eintragungsverfahren
- II. Widerspruchsverfahren
- III. Verzicht, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren
- IV. Verletzungsverfahren
- V. Sonstige Verfahren
- VI. Rechtsbehelfe



I. Eintragungsverfahren

1. Übersicht
2. Recherche
3. Anmeldung, Art. 30 ff. UMV
4. Gebühren
5. Amtssuche, Art. 43 UMV
6. Prüfung
7. Änderungen
8. Veröffentlichung und Eintragung
9. Verlängerung, Art. 53 UMV

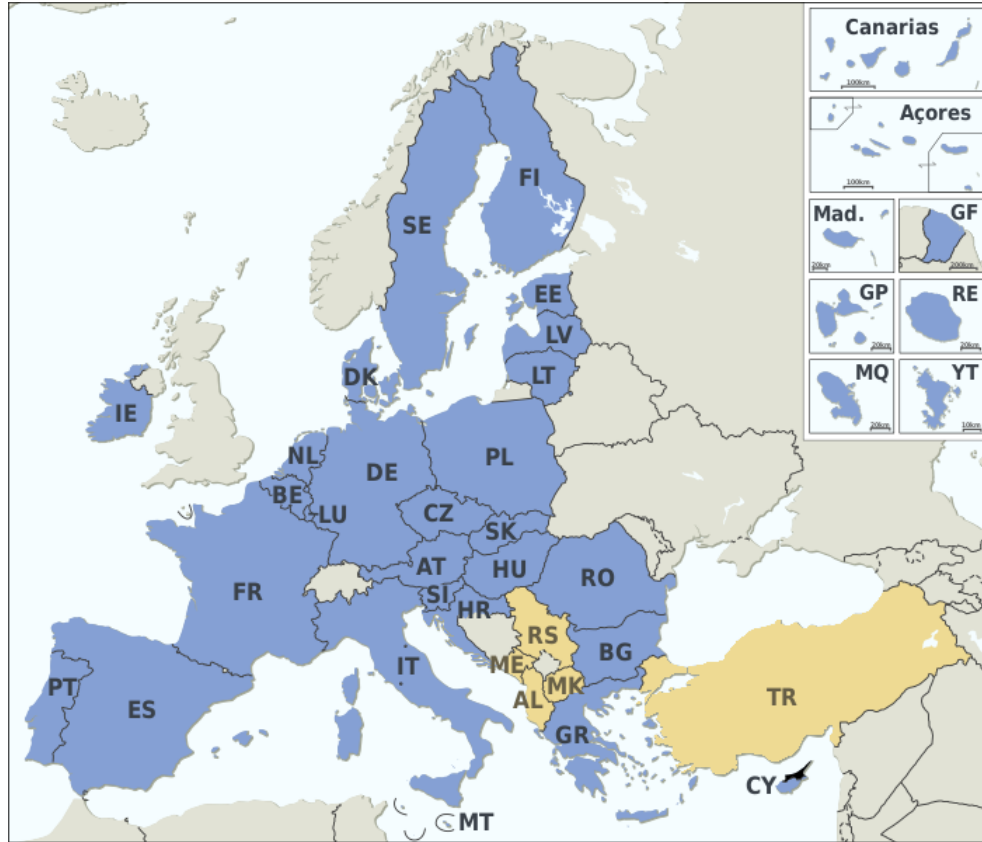


1. Übersicht Eintragungsverfahren

1/2

- Markenschutz für das Gebiet der EU kann durch eine Unionsmarke erlangt werden.
- Eine einzige Anmeldung und der erfolgreicher Abschluss des Eintragungsverfahrens genügen für EU-weiten Markenschutz
- EU-Eintragungsverfahren ist dem DE-Eintragungsverfahren ähnlich, unterscheidet sich jedoch in verschiedenen Punkten; differenzierte Betrachtung erforderlich.

Europäische Union



Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (gelb) der EU,
Quelle: [Wikipedia](#)

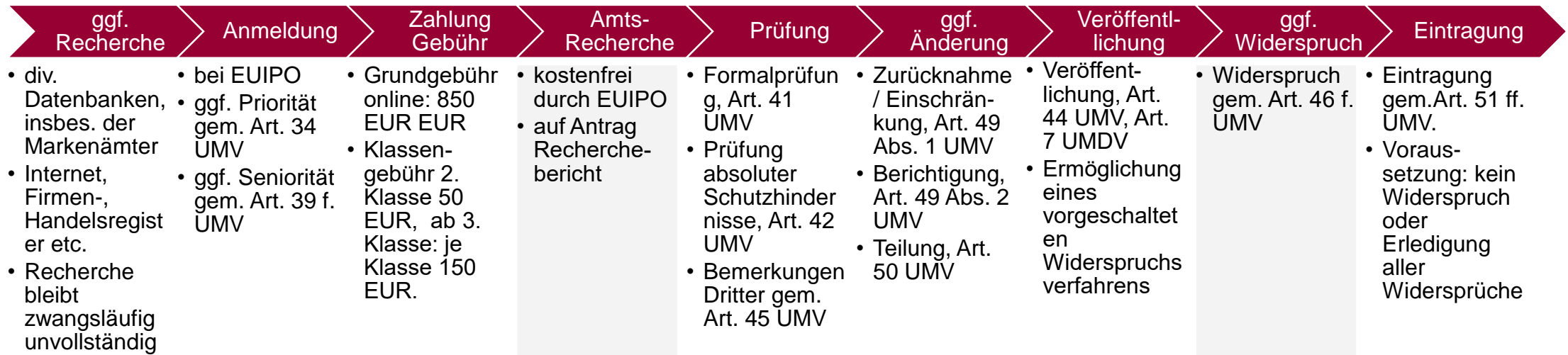
- 27 Mitgliedsstaaten:
 - Belgien
 - Bulgarien
 - Dänemark
 - Deutschland
 - Estland
 - Finnland
 - Frankreich
 - Griechenland
 - Irland
 - Italien
 - Kroatien
 - Lettland
 - Litauen
 - Luxemburg
 - Malta
 - Niederlande
 - Österreich
 - Polen
 - Portugal
 - Rumänien
 - Schweden
 - Slowakei
 - Slowenien
 - Spanien
 - Tschechische Republik
 - Ungarn
 - Zypern.

1. Übersicht Eintragungsverfahren

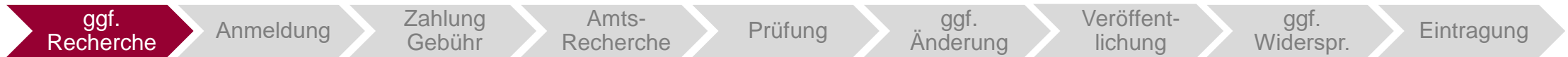
2/2

- Unterschiede zum DE-Eintragungsverfahren
 - Amtssrecherche durch EUIPO
 - vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren, Eintragung erfolgt erst nach dessen Abschluss

Struktur Eintragungsverfahren



2. Recherche (1/2)



- Vorherige (eigene) Markenrecherche vor Anmeldung der Unionsmarke ist sinnvoll
- Recherche ist nicht zu verwechseln mit der Amtsrecherche gem. Art. 43 UMV
- grds. vergleichbar mit DE-Recherche

2. Recherche (2/2)

- Ziel: Ermittlung bereits bestehender älterer Kennzeichenrechte
- Quellen z.B. eSearch plus, TMview, Internet, Handelsregister
- Markenrecherchen bleiben zwangsläufig unvollständig
- Aufklärung / Hinweise an Mandanten

Muster Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lücken bei der Markenrecherche ergeben.

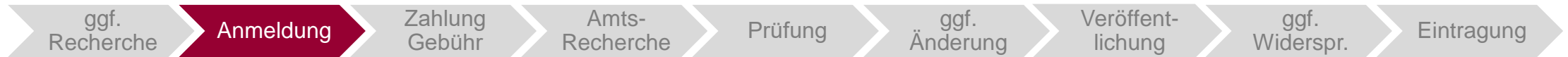
Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Österreich
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz
- angemeldete und eingetragene Unionsmarken
- internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. Die Recherche basiert weitgehend auf elektronischen Registern. [...]


3. Anmeldung, Art. 30 ff. UMV



- Regelungen zur Anmeldung in Art. 30 ff. UMV
- Anmeldung erfolgt beim EUIPO in Alicante
- (elektronisches) Anmeldeformular sollte verwendet werden
- Kommunikation per Fax mit EUIPO nicht mehr möglich

Elektronische Anmeldung EUIPO

Deutsch AA User Area BÖHM ANWALTSKANZLEI Abmelden

 **EUIPO**
AMT DER EUROPÄISCHEN UNION
FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum in der Europäischen Union.

Startseite **Marken** Geschmacksmuster Recht und Praxis Lernen Über das EUIPO

Marke online anmelden

[Hilfe anzeigen](#)

Aktenzeichen Optional

Persönliches Aktenzeichen ⓘ

Bestehende UM-Angaben als Vorlage verwenden Optional

Markenname oder -nummer e

ⓘ Ältere Unionsmarke importieren

Ihr Aktenzeichen

- Import voriger UM
- Ich möchte geltend machen
- Vertreter
- Anmelder
- Angaben zur Marke
- Sprachen
- Markenkatgorie
- Art der Marke
- Waren und Dienstleistungen
- Ähnliche Marken
- Berichte
- Sonstige Anhänge

Übersicht Inhalte Marken Anmeldung

- Verfahrenssprache und zweite Sprache
- Anmelder
- Markenform
- Wiedergabe der Marke
- Übersetzung, Transliteration, Transkription
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDVZ)
- Bilder
- Lizenzen
- Markensatzung

Sprache Eintragungsverfahren

- Anmeldung einer Unionsmarke kann in jeder **Amtssprache** der Europäischen Union eingereicht werden, Art. 146 Abs. 1 UMV
- Anmelder muss **(erste) Sprache** in der Anmeldung bezeichnen
- Die so vom Anmelder bestimmte Sprache wird die Verfahrenssprache des Eintragungsverfahrens.
- Anmelder bei der Anmeldung gem. Art. 146 Abs. 3 UMV weiterhin eine **zweite Sprache** angeben, bei der es sich stets um **eine der fünf Sprachen des Amtes** handeln muss.
- die zweite Sprache darf nicht mit der ersten Sprache identisch sein

Anmelder

- alle Inhaber von Rechten
 - natürliche Personen
 - juristischen Personen
 - Personengesellschaften, wie OHG, KG, PartG, GbR
 - nicht-rechtsfähige Vereine
- Für Zuerkennung eines Anmeldetags genügt eindeutig Erkennbarkeit des Anmelders mittels der Angaben im Formular

Markenform (1/2)

- Angabe der Markenform, Art. 3 UMDV
- Ziel: Vermeidung von Zweifeln an der Art der angemeldeten Marke, z.B. Bildmarke vs. 3-D-Marke
- Falls auch IR-Marke angestrebt wird, muss grafisch darstellbare Markenform gewählt werden. Dann insbes. keine Multimediamarke möglich.

Markenform (2/2)

- Einzelne Markenformen:
 - Wortmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. a UMDV),
 - Bildmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. b UMDV),
 - Formmarke / dreidimensionale Marke (Art. 3 Abs. 3 lit. c UMDV),
 - Farbmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. f UMDV),
 - Hörmarke / Klangmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. g UMDV),
 - Positionsmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. d UMDV), Mustermarke (Art. 3 Abs. 3 lit. e UMDV), Bewegungsmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. h UMDV), Multimediamarke (Art. 3 Abs. 3 lit. i UMDV), Hologrammmarke (Art. 3 Abs. 3 lit. j UMDV) oder
 - sonstige Marke (Art. 3 Abs. 4 UMDV)

Wiedergabe der Marke

- Festlegung des Schutzzumfangs durch die Wiedergabe
- Schutzgegenstand muss klar und eindeutig bestimmbar sein, Art. 4 UMV
- Darstellung
 - Papierform
 - Datenträger (Vorgaben des EUIPO beachten!)
- Ggf. ergänzende Beschreibung der Marke, Art. 3 UMDV. Hierdurch aber ggf. Beschränkung des Schutzzumfangs.

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (WDLV) bestimmt den sachlichen Schutzbereich einer Marke
- Abfassung gem. Art. 33 UMV MarkenV nach Nizzaer Klassifikationsabkommen
- 45 Markenklassen
 - 34 Warenklassen (Klasse 1 – 34)
 - 11 Dienstleistungsklassen (Klasse 35 – 45)
- Klassifizierung durch Anmelder

Klassifizierung

1. Klassen und Klassentitel
2. Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen
3. Alphabetische Liste
4. Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB / TMclass)

eKDB / TMclass

The screenshot shows the TMclass website interface. The search results for 'Catering' are displayed in a table with columns for 'Klasse', 'Begriff', 'Harmonisiert', 'Harm', 'Nur', 'EDI', 'Gew', and 'WGS'. The results list various catering services such as 'Catering', 'Mobiles Catering', 'Outdoor-Catering', and 'Cateringdienstleistungen für Schulen'.

Klasse	Begriff	Harmonisiert	Harm	Nur	EDI	Gew	WGS
43	Catering	✓					
43	Cateringdienstleistungen	✓					
43	Mobiles Catering	✓					
43	Outdoor-Catering	✓					
11	Warmhaltebehälter für Cateringzwecke	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Schulen	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Konferenzzentren	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Pflegeheime	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Lehranstalten	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Aufenthaltsräume	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Krankenhäuser	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Alarmerne	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Unternehmen	✓					
37	Wartung von Catering-Ausrüstungen	✓					
43	Vermietung von Catering-Ausrüstung	✓					
43	Cateringdienstleistungen für fernereignis Caterias	✓					
43	Cateringdienstleistungen für japanische Küche	✓					
43	Cateringdienstleistungen für spanische Küche	✓					
43	Cateringdienstleistungen für Cocktail-Lounges	✓					
43	Catering zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln	✓					
37	Gründliche Gebäudereinigung für kommerzielle Cateringeinrichtungen	✓					
43	Durchführung von Cateringdienstleistungen für Geburtstagsfeiern	✓					
43	Catering für Lieferung von europäischer Küche	✓					
43	Catering von Speisen und Getränken für Cocktailpartys	✓					
43	Catering von Speisen und Getränken für Banketts	✓					

Formulierung WDLV

- Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung möglich ist, vgl. Art. 33 UMV
- Anmelder muss diese so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und das Publikum allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.
- i.d.R. Formulierung unter Nutzung der eKDB / TMclass
- i.Ü. auch freie Formulierung möglich unter Nutzung allgemeiner, verkehrsbüblicher Begriffe

Gruppierung WDLV

- Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben, Art. 33 Abs. 6 UMV
- Gruppierung enthält vorab die Angabe der jeweiligen Klasse
- Klassen werden aufsteigend sortiert

Gruppierung WDLV

(2/2)

~~Baumaterialien aus Metall und nicht aus Metall;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische, finanzielle und technische Vorbereitung von Bauvorhaben;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben.~~

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall
Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall
Klasse 35: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben
Klasse 36: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben
Klasse 37: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben
Klasse 42: Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben

Bilder

- "Wiener Klassifikation - Internationale Klassifikation der Bildbestandteile von Marken"
- Bild (-bestandteile) werden klassifiziert und dadurch recherchierbar
- Hierarchisch Aufbau. System vom Allgemeinen ins Einzelne:
 - ↳ *Kategorien*
 - ↳ *Abschnitte*
 - ↳ *Unterabschnitte*

Lizenzen

- Registrierung einer Markenlizenz gem. Art. 25 Abs. 5 UMV möglich.

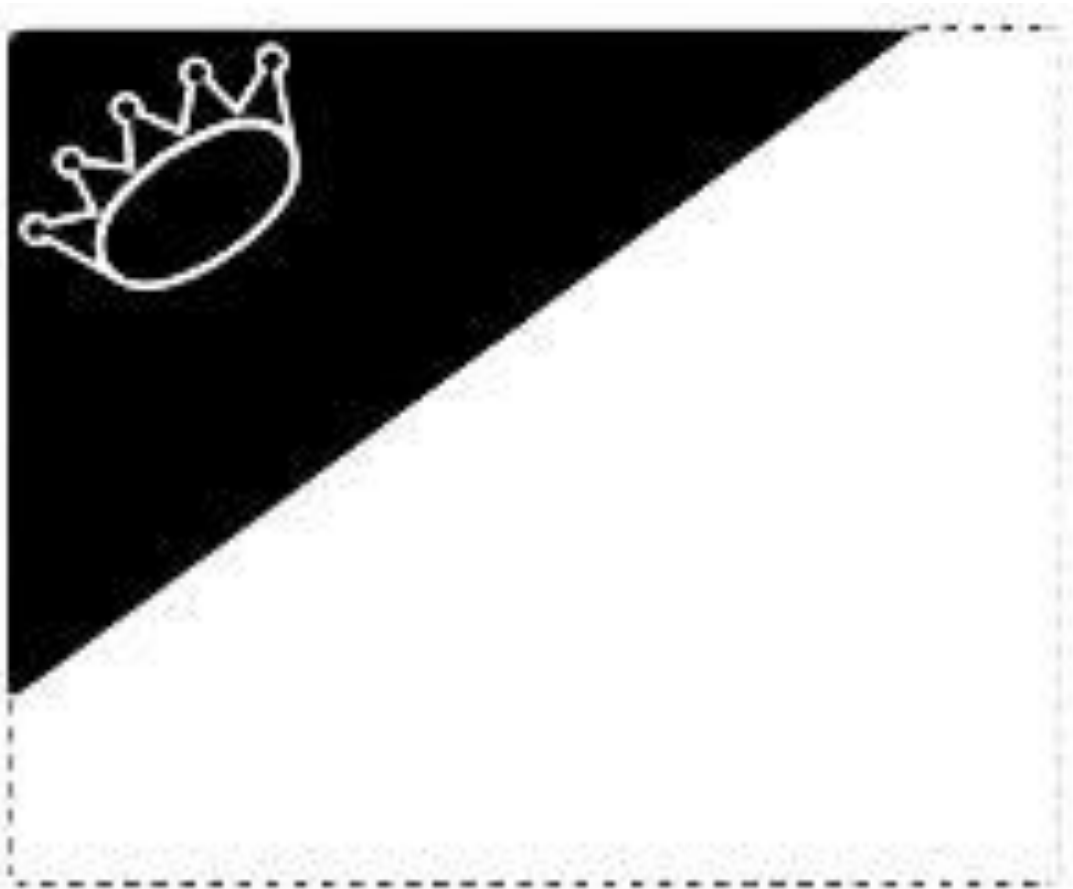
Markensatzung

- Vorlage einer Markensatzung im Eintragungsverfahren von
 - Unionskollektivmarke, Art. 74 ff. UMV
 - Unionsgewährleistungsmarke, Art. 83 ff. UMV
- Markensatzung mit bestimmtem Mindestinhalt
- Markensatzung wird veröffentlicht

Unionskollektivmarke, Art. 74 ff. UMV

- Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von den Produkten anderer Unternehmen nach ihrer
 - betrieblichen oder geographischen Herkunft,
 - Art,
 - Qualität oder
 - sonstigen Eigenschaften
- Regelungen in Kollektivmarkensatzung
- Inhaber der Marke ist ein rechtsfähiger Verband
- Nutzung der Marke durch die Verbandsmitglieder

Beispiel Unionskollektivmarke



Inhaber: CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA, Parma, IT,
Registernummer: 017875461

Unionsgewährleistungsmarke, Art. 83 ff. UMV

- Inhaber gewährleistet das Vorliegen einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften:
 - das Material,
 - die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen,
 - die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft.
- Regelungen in Gewährleistungsmarkensatzung
- Inhaber der Marke als neutraler Zertifizierer
- Nutzung der Marke durch Dritte

Beispiel Unionsgewährleistungsmarke



Inhaber: Fairtrade Labelling Organizations International e.V. handelnd
unter FLO, 53129, Bonn, DE

Registernummer: 017959045

Priorität

- Priorität relevant für die Bestimmung des **(früheren) Zeitrangs** einer Marken Anmeldung
- Priorität **derselben Marken Anmeldung**, Art. 34 UMV
- **Ausstellungspriorität**, Art. 38 UMV
- Wirkung: für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten gilt der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der Unionsmarke
- In allen anderen Bereichen bleibt es bei der Anwendung der UMV-Bestimmungen, z.B. Berechnung der Schutzdauer knüpft an den tatsächlichen Anmeldetag an

Priorität, Art. 34 UMV (1/2)

- Für die Bestimmung des Zeitrangs einer Marken Anmeldung kann die Priorität einer derselben Marken Anmeldung in Anspruch
- Voraussetzung ist die Identität beider Anmeldungen bez.
 - Anmelder,
 - Marken und
 - Waren und Dienstleistungen.
- Bei Abweichungen in den Waren und Dienstleistungen ist die Priorität nur für die Schnittmenge zulässig.

Priorität, Art. 34 UMV (2/2)

- Bei Prioritätsanmeldung muss es sich um eine **Erstanmeldung**, keine sog. Kettenpriorität möglich
- Beanspruchung der Priorität bereits **in der Anmeldung**

Ausstellungspriorität, Art. 38 UMV

- Früherer Zeitrang wegen erstmaliger Zurschaustellung auf einer Ausstellung
- nur Ausstellungen relevant, die amtlich anerkannt sind
- Geltendmachung innerhalb von drei Monaten nach dem Anmeldetag durch Angabe des Tags der erstmaligen Zurschaustellung sowie der Ausstellung

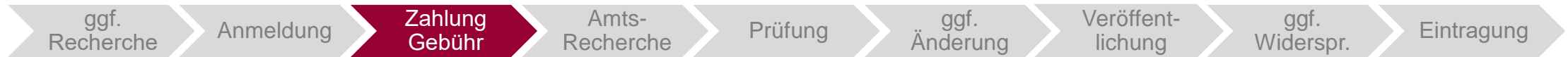
Seniorität, Art. 39 UMV (1/2)

- Zeitrang einer früheren Eintragung derselben Marke in einem der EU-Mitgliedsstaaten kann in Anspruch genommen werden, vgl. Artikel 39, 40 UMV
- In Anmeldung oder innerh. von zwei Monaten nach Anmeldung
- Voraussetzung: „triple identity“:
 - identischer Inhaber
 - identische Marke
 - identische Waren oder Dienstleistungen

Seniorität, Art. 39 UMV (2/2)

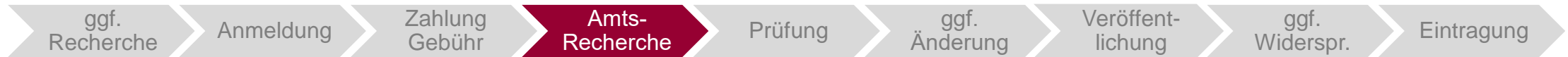
- Wirkung:
 - Solange ältere nationale Marke eingetragen bleibt, „ruht“ der Zeitranganspruch
 - Zeitranganspruch entfaltet seine Wirkung erst dann, wenn auf die ältere nationale Marke verzichtet oder wenn sie nicht verlängert wird, Artikel 39 Abs. 2 UMV
 - Inhaber der nationalen Marke wird so gestellt, als wäre die nationale Marke weiterhin eingetragen.

4. Gebühren



- **Anmeldegebühr** (Grundgebühr) in Höhe von 1.000 EUR, bei elektronischer Anmeldung 850 EUR,
- **Klassengebühren**
 - für zweite Klasse 50 EUR,
 - für jede weitere Klasse ab der dritten Klasse 150 EUR.

5. Amtsrecherche



- EUIPO führt Amtsrecherche gem. Art. 43 UMV durch
- Ergebnis wird Anmelder auf Antrag kostenlos mitgeteilt
- keine rechtliche Wirkung
- Wird Anmeldung veröffentlicht, informiert Amt die im Recherchebericht erwähnten Inhaber älterer Unionsmarken

6. Prüfung



- Formalien, Art. 41 UMV
- Absolute Schutzhindernisse, Art. 42 UMV
- Bemerkungen Dritter, Art. 45 UMV
- „Fast Track“

Prüfung Formalien

- Formale Erfordernisse für die **Zuerkennung eines Anmeldetages** werden zunächst geprüft (Art. 41 UMV):
 1. Antrag auf Eintragung
 2. Identität des Anmelders
 3. Darstellung der Marke
 4. Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen
- **vorläufige Klassifizierung** wg. Klassengebühren
- Zahlungseingang der **Gebühren**
- Empfangsbescheinigung
- ggf. Fristsetzung zur Beseitigung von Mängeln

Prüfung absolute Schutzhindernisse (1/2)

- Prüfung von Amts wegen auf **absolute Schutzversagungsgründe**, Art. 42 i.V.m. Art. 7 UMV, insbes.
 - beschreibende Funktion der Marke
 - fehlende Unterscheidungskraft
- Eine Prüfung auf Kollisionen mit älteren Rechten (relative Schutzhindernisse) wird von Amts wegen nicht vorgenommen

Prüfung absolute Schutzhindernisse (2/2)

- bei Eintragungshindernissen: Information an Anmelder und Stellungnahmefrist
- Ergebnis der Prüfung
 - Annahme zur Veröffentlichung
 - ganz oder teilweise Zurückweisung durch Beschluss

Bemerkungen Dritter

- Natürliche oder juristische Personen sowie Verbände können gem. Art. 45 UMV beim Amt schriftliche Bemerkungen über die Eintragbarkeit der Marke einreichen.
- Bemerkungen Dritter leiten kein neues Verfahren ein und führen nicht zu einer formellen Beteiligung des Dritten am Eintragungsverfahren.

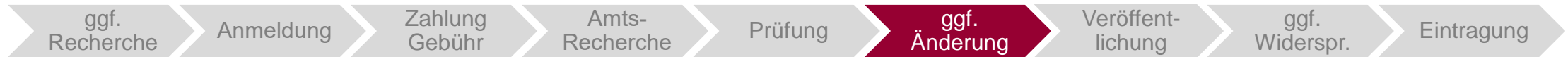
„Fast Track“ (1/2)

- Keine institutionalisierte Möglichkeit eines „Beschleunigungsantrags“, wie im deutschen Verfahren
- Allerdings rein tatsächliche Beschleunigung, indem Anmeldung online eingereicht und alle erforderlichen Angaben so bereitgestellt werden, dass das Amt die Prüfung ohne großen Aufwand durchführen kann (sog. „Fast Track“).
- Sind alle Voraussetzungen gegeben, soll sich die Bearbeitungszeit nach Angaben des Amtes halbieren.

„Fast Track“ (2/2)

- Voraussetzungen insbes.:
 - Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, das allein Begriffe beinhaltet, die vom EUIPO vorformuliert bzw. schon akzeptiert sind
 - Hochladen aller Dokumente zusammen mit der Anmeldung
 - Verzicht auf nationale Rechercheberichte

7. Änderungen



- Zurücknahme und Einschränkung, Art. 49 Abs. 1 UMV
- Änderung, Art. 49 Abs. 2 UMV
- Teilung, Art. 50 UMV

Zurücknahme und Einschränkung

- Zurücknahme und Einschränkung bis zur Eintragung gem. Art. 49 Abs. 1 UMV
- Anmeldung kann insgesamt zurückgenommen werden
- Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann eingeschränkt werden
- Nach Eintragung kein Vorgehen mehr nach Art. 49 Abs. 1 UMV möglich. Stattdessen dann Verzicht gem. Art. 57 UMV oder Änderung der Eintragung gem. Art. 54 UMV
- Beschränkungen und Zurücknahme während Widerspruchsverfahrens müssen in gesondertem Schriftsatz erklärt werden, Art. 8 Abs. 8 DVUM

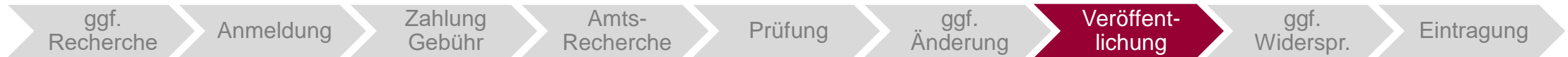
Änderung

- Berichtigung der Anmeldung auf Antrag des Anmelders, Art. 49 Abs. 2 UMV
- Gegenstand der Berichtigung
 - sprachliche Fehler
 - Schreibfehler
 - sonstige offensichtlichen Unrichtigkeiten
- wesentliche Inhalt der Marke dürfen nicht berührt sein
- vgl. auch Art. 8 UMDV, Art. 11 DVUM und Art. 44, 50 UMV

Teilung der Anmeldung

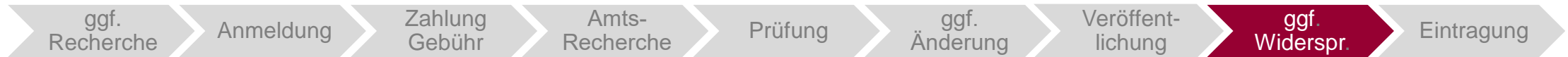
- Teilung der Anmeldung gem. Art. 50 UMV
- Anmeldung der Marke wird für einen Teil der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen als separate Anmeldung weitergeführt
- Sinnvoll u.a. wenn das EUIPO eine Beanstandung für einen Teil der Waren und Dienstleistungen ausspricht. Dann ggf. zügige Eintragung des nicht beanstandeten abgetrennten Teils

8.1. Veröffentlichung



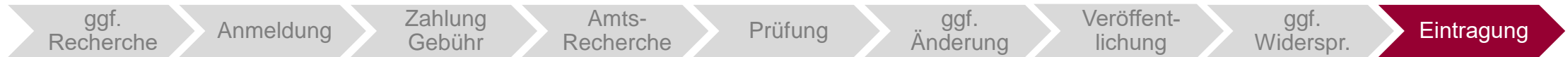
- Angemeldete Marken werden gemäß Artikel 44 UMV im Unionsmarkenblatt veröffentlicht.
- Alle für die Anmeldung relevanten Informationen einschließlich etwaiger Prioritäts- und Zeitrangansprüche werden veröffentlicht.
- Veröffentlichung erfolgt in elektronischer Form.

8.2 ggf. Widerspruch



- Ggf. Widerspruch durch Dritte
- Widerspruchsverfahren vor Eintragung (anders bei DE-Marke)
- Es findet also im Gegensatz zum deutschen Recht ein vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren statt
- Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren s.u.

8.3 Eintragung



- Eintragung der Unionsmarke gem. Art, 51 ff. UMV, wenn
 - keine Widersprüche eingelegt worden oder
 - alle eingelegten Widersprüche erledigt sind
- elektronische Eintragungsurkunde wird erstellt

Beispiel Eintragung

The screenshot displays the TMview interface for a trademark entry. The main content area is divided into three columns. The left column features the trademark image, which consists of the text 'the place to be.' in a red, italicized font, enclosed in a red rectangular border with a red arrow pointing to the bottom right corner. Below the image is a search button labeled 'Suche nach Marken mit ähnlichen Bildern'. The middle column contains a list of metadata: Markenstatus (Eingetragen), Datum des aktuellen Status der Marke (18/03/2011), 210/260 Anmeldenummer (008132128), 550 Markentyp (Bild), Art der Marke (Individualmarke), 270 Sprache der Anmeldung (de), Zweite Sprache (en), Referenznummer der Anmeldung (09/01039-LUE), 511 Nizza-Klassifizierung (9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 41), and 591 Beanspruchte Farbe(n) (rot). A 'Mehr anzeigen' link is provided at the bottom of this column. The right column is split into two sections: 'Daten' and 'Amt'. The 'Daten' section lists: 220 Datum der Anmeldung (02/03/2009), 151 Datum der Eintragung (16/03/2011), and 141 Ablaufdatum (02/03/2029). The 'Amt' section displays the EUIPO logo (European Union Intellectual Property Office) and a link 'Diese Marke im Ursprungsamt anzeigen'. The top navigation bar includes the TMview logo, a language dropdown set to 'Deutsch (de)', and buttons for 'Anmelden' and 'Registrieren'. A secondary navigation bar shows 'Zurücksetzen < 4 / 4 >' and a 'Gehen Sie zu:' dropdown menu currently set to 'TM Info'.

9. Schutzdauer und Verlängerung, Art. 53 UMV

- Die Schutzdauer Unionsmarke: 10 Jahre vom Tag der Anmeldung an, Art. 52 UMV.
- Verlängerung der Schutzdauer setzt nach Art. 53 Abs. 1 UMV Antrag auf Verlängerung und Zahlung der entsprechenden Verlängerungsgebühren voraus

II. Widerspruchsverfahren

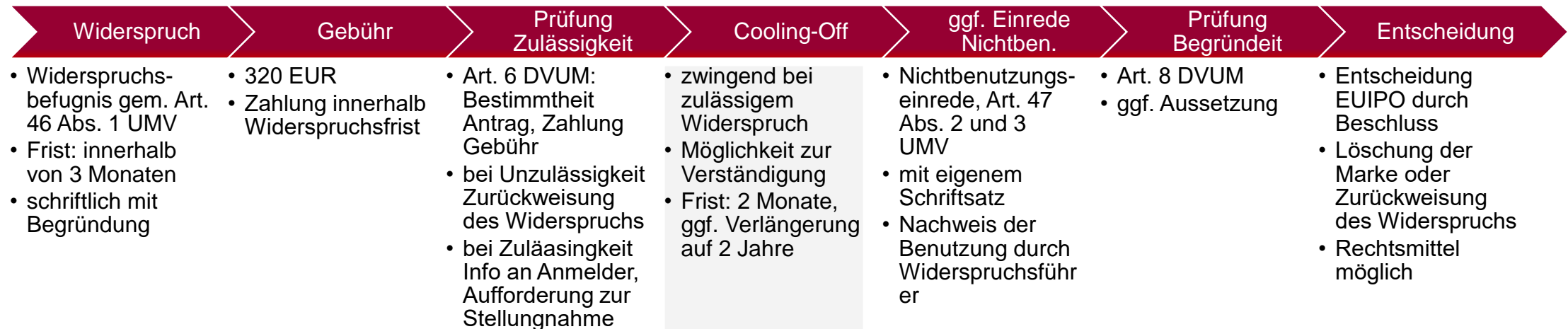
1. Übersicht
2. Widerspruch
3. Gebühr
4. Prüfung Zulässigkeit
5. Cooling-Off
6. Einrede Nichtbenutzung
7. Prüfung Begründetheit
8. Abschluss



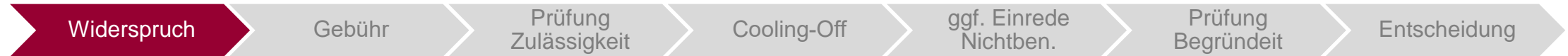
1. Übersicht Widerspruchsverfahren

- Widerspruchsverfahren betrifft ältere Rechte Dritter
- keine Berücksichtigung von Amts wegen
- Widerspruchsverfahren in Artikel 46 und 47 UMR geregelt; Durchführungsbestimmungen in Art. 2 bis 10 DVUM
- Gegensatz zum deutschen Recht: EU-Widerspruchsverfahren wird vor der Eintragung der Marke abgehandelt

Struktur Widerspruchsverfahren



2. Widerspruch



- Formalien
- Inhalte
- Widerspruchsgründe

Formalien Widerspruch

- **Zuständigkeit:** EUIPO
- **Mindestinhalte** gem. Art. 2 DVUM insbes. Angaben zu:
 - der angegriffenen Marke,
 - des Widerspruchskennzeichens sowie
 - des oder der Widersprechenden
- **Form:** schriftlicher Widerspruchsschriftsatz mit Begründung
- **Frist: drei Monate** ab dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung

Widerspruchsbefugnis

- Markeninhaber
- Lizenznehmer
- bei Agentenmarken ggf. Geschäftsherr bei Widerspruch gegen gegen eine von einem „ungetreuen“ Agenten
- bei sonstigen älteren nationalen Rechten der nach dem jeweiligen nationalen Recht Berechtigte

Sprache Widerspruchsverfahren

- Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Löschungs- / Nichtigkeitsverfahren ist **immer eine der fünf Sprachen des Amtes**, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV
- Die Verfahrenssprache wird stets **vom „Angreifer“ gewählt**
- Auswahl ist auf in **Anmeldung getroffene Sprachwahl** (erste oder zweite Sprache) beschränkt
- Widersprüche oder Löschungsanträge, die in einer Sprache eingereicht werden, die nicht zu den fünf Sprachen des Amtes gehört, sind unheilbar unzulässig!
- ggf. Verständigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV

Inhalte Widerspruch (1/3)

Art. 2 Abs. 2 DVUM

- a) das Aktenzeichen der **Anmeldung**, gegen die Widerspruch eingelegt wird, ferner den Namen des **Anmelders** der Unionsmarke;
- b) eine eindeutige Angabe der **älteren Marke** oder des **älteren Rechts**, auf die beziehungsweise das der Widerspruch gestützt ist, und zwar folgendermaßen [...]
- c) die **Gründe**, auf die sich der Widerspruch stützt, mittels einer Erklärung, dass die Erfordernisse nach Artikel 8 Absatz 1, 3, 4, 5 oder 6 der Verordnung (EU) 2017/1001 bezüglich aller vom Widersprechenden geltend gemachten älteren Marken oder Rechte erfüllt sind;

Inhalte Widerspruch (2/3)

d) im Fall einer älteren Markenmeldung oder Eintragung den **Anmeldetag** und, soweit bekannt, den Eintragungstag und den **Prioritätstag** der älteren Marke;

e) im Fall älterer Rechte im Sinne des Artikels 8 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1001 das **Datum** der Anmeldung der Eintragung oder, sofern dieses nicht bekannt ist, den Tag des Inkrafttretens der Gewährung des Schutzes;

f) im Fall einer älteren Markenmeldung oder Eintragung eine **Wiedergabe** der älteren Marke, so wie sie eingetragen oder angemeldet wurde; ist die ältere Marke farbig, muss die Wiedergabe farbig sein;

Inhalte Widerspruch (3/3)


- g) eine Angabe der **Waren oder Dienstleistungen**, auf die sich die einzelnen **Widerspruchsgründe** stützen;
- h) in Bezug auf den **Widersprechenden**: [...]
- i) die Angabe **der Waren oder Dienstleistungen**, gegen die sich der **Widerspruch** richtet; in Ermangelung dieser Angabe wird davon ausgegangen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren oder Dienstleistungen richtet, die Gegenstand der beanstandeten Unionsmarkenanmeldung sind.

Widerspruchsgründe

- Abschließende Nennung der zum Widerspruch berechtigenden älteren Rechte in Art. 8 Abs. 2 – 6 UMV
 - Unionsmarken
 - nationalen und international registrierten Marken mit Wirkung in den Mitgliedsstaaten
 - Unternehmenskennzeichen
 - geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen

Beispiel Eingangsnachricht

EUIPO 134 965131944 10/09/2020 12:10:40 PAGE 1/002 ORWVP-1AX404

 OPERATIONS DEPARTMENT
R2016

Alicante, 16/09/2020

ROHM ANWALTSKANZLEI
Am Borsigpark 11
D-10557 Berlin
ALEMANNIA

**Communication to applicant of receipt of opposition
(Article 4 EUTMR)**

Your reference: 20074

Contested trade mark number:

Name of applicant:

Name of opponent:

Name/address of opponent's representative:

Opponent's representative's telephone:

Opponent's representative's fax number:

The Office received a notice of opposition against the abovementioned EUTM application on 16/09/2020.

It was assigned opposition No B 00.

The Office will now examine its admissibility. You are not expected to comment on the admissibility of the opposition.

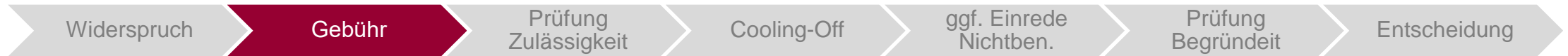
If the opposition is found admissible, the Office will inform you accordingly and will set the time limit for submitting observations.

If the opposition is found inadmissible, the Office will inform you accordingly and you will receive a copy of the respective decision.

You can access the electronic file of the abovementioned EUTM application, including the notice of opposition at <https://euipo.europa.eu/eSearch/>.

Avenida de Europa, 4 • E-33305 Alicante, Spain
Tel: +34 963 191000 • info@euipo.europa.eu

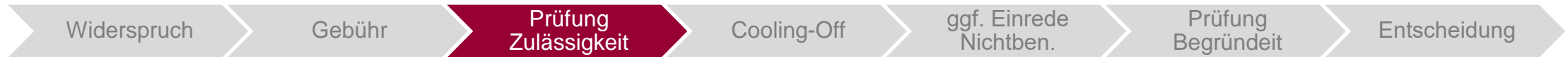
3. Gebühr



- 320 Euro
- Unabhängig Anzahl der Widerspruchszeichen (Abweichung zum deutschen Recht)
- Zahlbar innerhalb der Widerspruchsfrist
- Bei nicht fristgerechter Zahlung gilt Widerspruch nach Art. 5 Abs. 1 DVUM als nicht erhoben; eine Wiedereinsetzung ist ausgeschlossen.

4. Prüfung Zulässigkeit

1/2



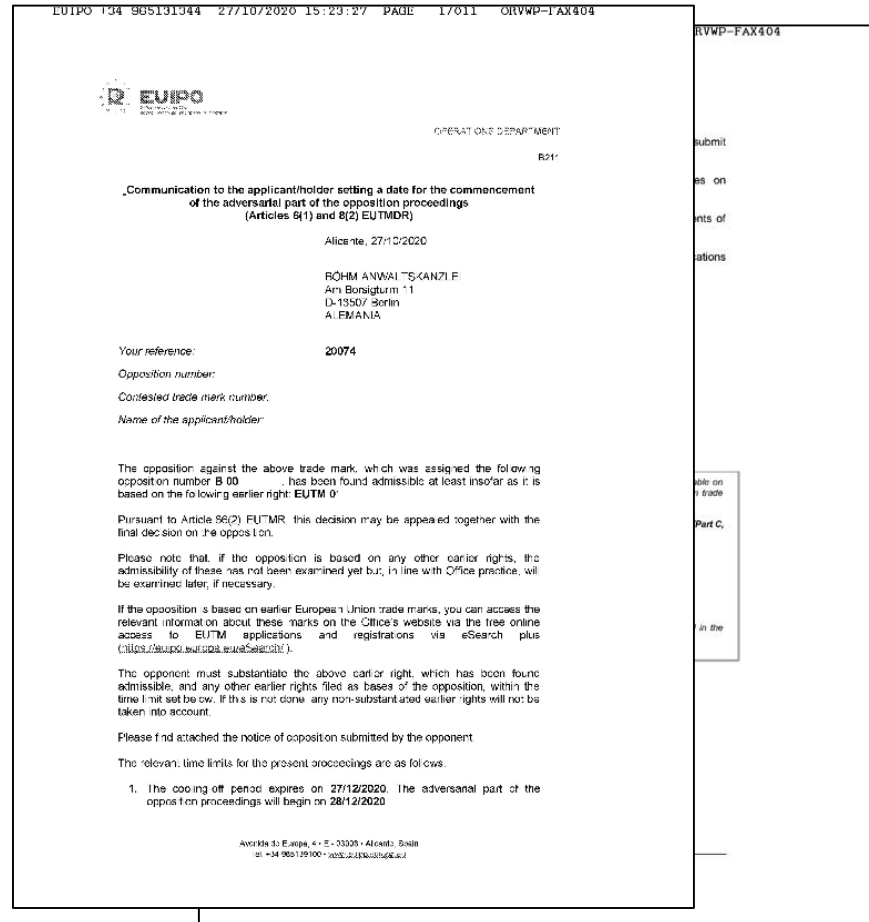
- Zulässigkeitsprüfung gem. Art. 5 – 8 DVUM
- wesentliche Mängel können nur innerhalb der Widerspruchsfrist geheilt werden
 - fristgerechten Erhebung des Widerspruchs
 - fristgerechten Zahlung der Widerspruchsgebühr
 - fehlende Angaben zum angegriffenen Recht oder zum älteren Recht
 - das vollständige Fehlen jeglicher Begründung
- andere Mängel innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Aufforderung des Amts behebbar

4. Prüfung Zulässigkeit

2/2

- Zulässigkeitsprüfung noch ohne Beteiligung des Anmelders
- Ergebnis Zulässigkeitsprüfung
 - Zurückweisung Widerspruch als unzulässig
 - zulässiger Widerspruch
- Information an Anmelder über Ergebnis, ggf. verbunden mit Aufforderung zur Stellungnahme bei zulässigem Widerspruch

Beispiel Information zur Zulässigkeit



The opposition against the above trade mark, which was assigned the following opposition number B 00, has been found admissible at least insofar as it is based on the following earlier right: EUTM 0.

Pursuant to Article 56(2) EUTMR, this decision may be appealed together with the final decision on the opposition.

Please note that, if the opposition is based on any other earlier rights, the admissibility of these has not been examined yet but, in line with Office practice, will be examined later, if necessary.

If the opposition is based on earlier European Union trade marks, you can access the relevant information about these marks on the Office's website via the free online access to EUTM applications and registrations via eSearch plus (<https://euiipo.europa.eu/eu-esearch/>).

The opponent must substantiate the above earlier right, which has been found admissible, and any other earlier rights filed as bases of the opposition, within the time limit set below. If this is not done, any non-substantiated earlier rights will not be taken into account.

Please find attached the notice of opposition submitted by the opponent.

The relevant time limits for the present proceedings are as follows:

1. The cooling off period expires on 27/12/2020. The adversarial part of the opposition proceedings will begin on 28/12/2020.
2. The time limit for the opponent to substantiate the earlier rights and submit further material expires on 27/02/2021.
3. The time limit for you to submit your observations in reply expires on 27/04/2021.

If you intend to submit evidence, please note that it must meet the requirements of Article 55(2) EUTMDR. If it does not, it might not be taken into account.

Please quote the abovementioned opposition number in all future communications about the opposition.

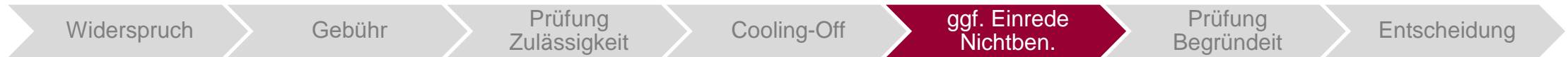
5. „Cooling-Off“



- Widerspruchsverfahren wird **zwei Monate** nach Zugang der Mitteilung über Zulässigkeit des Widerspruchs förmlich eröffnet
- Die zusätzlich gewährte Zweimonatsfrist („Cooling-Off“-Frist) soll **Verständigung** ermöglichen
- „Cooling-Off“-Frist kann **auf gemeinsamen Antrag verlängert** werden
- EUIPO verlängert dann automatisch *auf* zwei Jahre (nicht *um* zwei Jahre!).
- Jeder Beteiligte hat die Möglichkeit, die verlängerte „Cooling-Off“-Frist einseitig zu beenden und das Streitige Widerspruchsverfahren einzuleiten

6. Benutzungseinrede

1/2



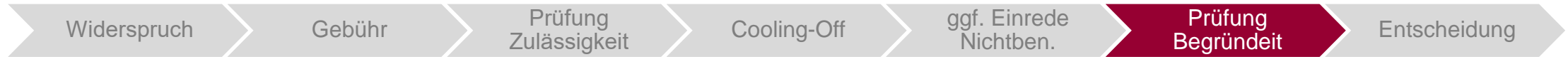
- Anmelder kann Nachweis verlangen, dass Inhaber einer älteren eingetragenen Marke diese innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Anmeldung der angegriffenen Marke ernsthaft benutzt hat, Art. 47 Abs. 2 und 3 UMV
- in gesondertem Schriftsatz, Art. 10 Abs. 1 DVUM
- innerhalb der Stellungnahmefrist

6. Benutzungseinrede

1/2

- Voraussetzung für die erfolgreiche Erhebung der Nichtbenutzungseinrede ist, dass die ältere Widerspruchsmarke
 - zum Zeitpunkt der Anmeldung (oder Priorität) der jüngeren Marke bereits fünf Jahre oder länger eingetragen und
 - in den letzten fünf Jahren vor diesem Tag nicht ernsthaft benutzt worden ist

7. Prüfung Begründetheit

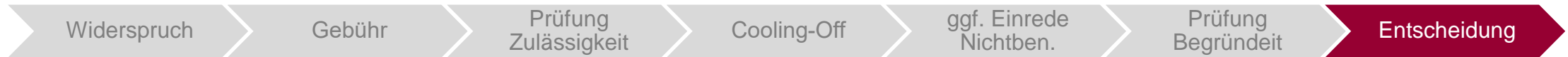


- Beginn des förmlichen Widerspruchsverfahrens nach Ablauf der Cooling-Off-Frist
- Begründetheitsprüfung in Art.8 DVUM geregelt
- Es gilt der Beibringungsgrundsatz; das Amt ermittelt also den Sachverhalt – anders als bei Prüfung der absoluten Schutzhindernisse – nicht von Amts wegen

Aussetzung

- Das Amt kann einen Widerspruch nach Art. 71 Abs. 1 DVUM aussetzen.
- Anwendungsfälle
 - Widerspruch wird auf eine angemeldete aber noch nicht eingetragene Marke gestützt
 - Aussetzung ist wegen der jeweils gegebenen Umstände zweckmäßig

8. Abschluss



- durch Beschluss
- schriftlich
- Begründung
- Kostenentscheidung, § 109 UMV

III. Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

1. Übersicht
2. Verzicht, Art. 57 UMV
3. Verfall (Amt), Art. 58, 63 f. UMV
4. Verfall (Gericht), Art. 128 UMV
5. Absolute Nichtigkeit, Art. 59, 63 f. UMV
6. Relative Nichtigkeit, Art. 60, 63 f. UMV



1. Übersicht

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

- Verzicht, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren führen aus unterschiedlichen Gründen zur Löschung einer Marke

2. Verzicht, Art. 57 UMV

- Löschung einer eingetragenen Marke auf Antrag des Markeninhabers, Art. 57 UMV
- schriftlicher Antrag erforderlich
- Vor Eintragung kann kein Verzicht erklärt werden; Rücknahme der Markenmeldung ist erforderlich
- Wirkung ex nunc

Struktur Verzichtungsverfahren, Art. 57 UMV

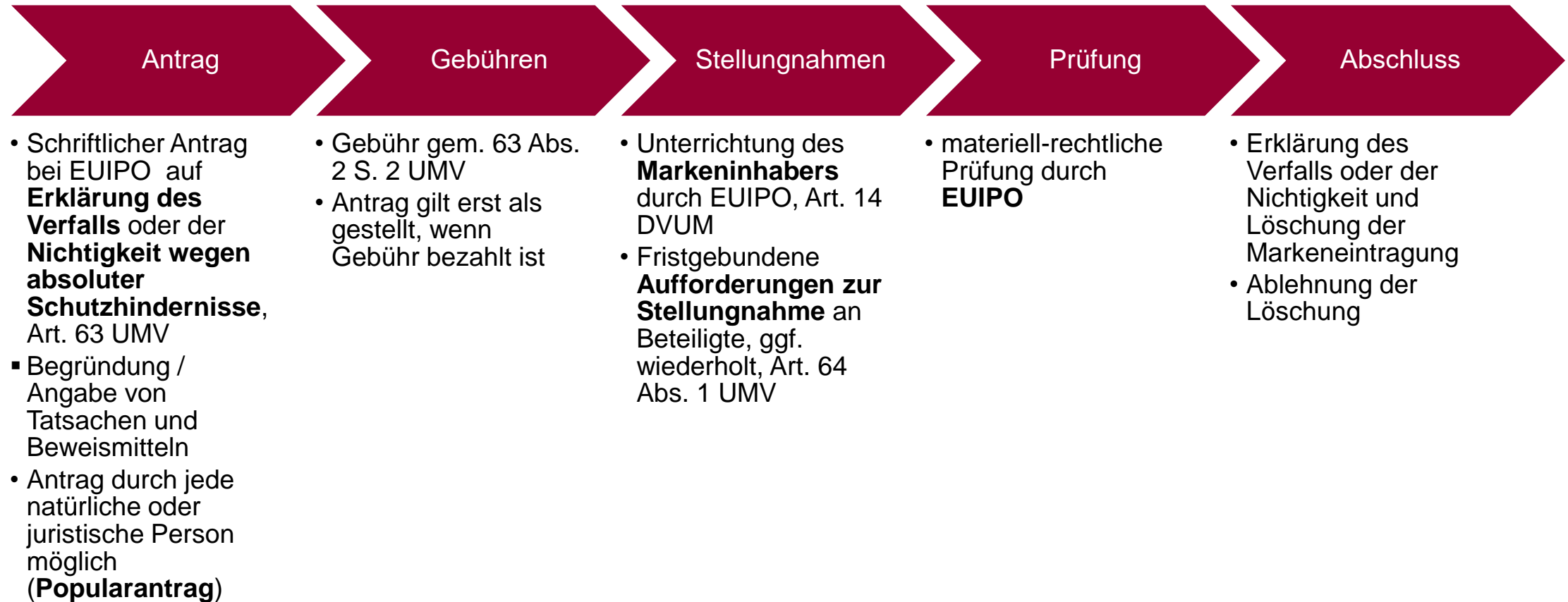


- schriftlicher Antrag an EUIPO, Art. 57 UMV
 - durch Markeninhaber
 - ggf. Beschränkung auf einen Teil der Waren / Dienstleistungen
- durch DPMA

3. Verfall (Amt), Art. 58 UMV

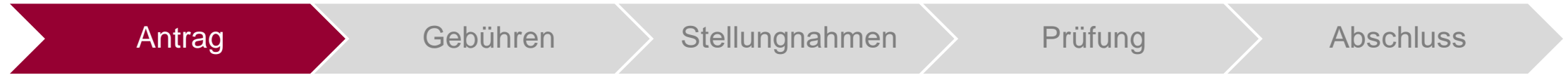
- Verfall bezeichnet die Löschungsreife wg. der in Art. 58 UMV genannten Verfallsgründe
- Grundzüge des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem Amt sind in den Artikeln 63 und 64 UMV geregelt
- Popularverfahren
- Verfallserklärung wirkt ex nunc

Struktur Verfallsverfahren (Amt), Art. 58 UMV



Verfallsverfahren

Antrag



- Formalien
- Inhalte
- Verfallsgründe

Formalien

- Schriftlicher Antrag bei EUIPO auf **Erklärung des Verfalls**, Art. 63 UMV
- Antrag durch jede natürliche oder juristische Person möglich (**Popularantrag**)

Sprache Löschungsverfahren

- Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Löschungs- / Nichtigkeitsverfahren ist **immer eine der fünf Sprachen des Amtes**, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV
- Die Verfahrenssprache wird stets **vom „Angreifer“ gewählt**
- Auswahl ist auf in **Anmeldung getroffene Sprachwahl** (erste oder zweite Sprache) beschränkt
- Widersprüche oder Löschungsanträge, die in einer Sprache eingereicht werden, die nicht zu den fünf Sprachen des Amtes gehört, sind unheilbar unzulässig!
- ggf. Verständigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV


Inhalte

- Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel

Verfallsgründe

- Nichtbenutzung der Marke, Art. 58 Abs. 1 lit. a UMV
- Gebräuchliche Bezeichnung, Art. 58 Abs. 1 lit. b UMV
- Täuschungseignung, Art. 58 Abs. 1 lit. c UMV

Nichtbenutzung der Marke, Art. 58 Abs. 1 lit. a UMV

- Hauptanwendungsfall des Verfalls
- Benutzungsschonfrist von fünf Jahren
- Anschließend Antrag auf Verfall und Löschung möglich
- ggf. Heilung durch spätere gutgläubige (Wieder-) Aufnahme
-  Drei-Monatsfrist gem. Art. 58 Abs. 1 lit. a UMV beachten!

Gebräuchliche Bezeichnung, Art. 58 Abs. 1 lit. b UMV

- Marke ist infolge des **Verhaltens** oder der **Untätigkeit** ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen geworden
- Wann eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt, richtet sich nach der **Verkehrsauffassung**.

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (1/3)

Marke	als Gattungsbegriff für	(Hersteller)
Aspirin	Acetylsalicylsäure-Präparate	(Bayer)
Ata	Scheuermittel	(Henkel)
Autan	Insekten-Abwehrmittel	(SC Johnson)
Duden	Rechtschreibwörterbücher	(Bibliographisches Institut)
Edding	Permanentmarker	(Edding)
Filofax	Zeitplan-Ringbücher	(Filofax)
Flex	Winkelschleifer	(Flex-Elektrowerkzeuge)
Flip-Flop	Kunststoff-Badesandalen	(Flip-Flop)
Frisbee	Flugscheibe	(Wham-O)
Google	Internet-Suchmaschinen	(Google)
Hansaplast	Wundpflaster	(Beiersdorf)
Jeep	Geländewagen	(Chrysler Group)
Kaba	Instant-Kakaogetränke	(Mondelēz)
Kärcher	Dampfdruckreinigungsgeräte	(Alfred Kärcher)
Kettcar	Tretautos	(Heinz Kettler)
Kleenex	Hygienetücher	(Kimberly-Clark)

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (2/3)

Knirps	Taschenregenschirme	(Knirps)
Labello	Lippenpflegestifte	(Beiersdorf)
Leitz	Aktenordner	(Esselte Leitz)
Leukoplast	Medizinisches Klebeband	(BSN medical)
Maggi	Speisewürzen	(Nestlé)
Memory	Legekartenspiele	(Ravensburger)
Nivea	Hautpflegecremes	(Beiersdorf)
Nutella	Nuss-Nougat-Cremes	(Ferrero)
O.B.	Tampons	(Johnson & Johnson)
Ohropax	Geräuschschützer	(Ohropax)
Pampers	Babywindeln	(Procter & Gamble)
Perlator	Strahlregler	(Neoperl)
Plexiglas	Acrylglas	(Evonik Röhm)
Polaroid	Sofortbildkameras	(PLR IP)
Post-it	Haftnotizen	(3M)
Q-tips	Wattestäbchen	(Unilever)
Rollerblade	Inlineskates	(Technica)
Sagrotan	Desinfektionsmittel	(Reckitt Benckiser)

Beispiele möglicher Gattungsbegriffe (3/3)

Selters	Mineralwasser	(Binding-Brauerei)
Spüli	Geschirrspülmittel	(Procter & Gamble)
Styropor	Polystyrol	(BASF)
Tempo	Papiertaschentücher	(SCA)
Tesa	transparentes Klebeband	(Tesa)
Tetra Pak	Getränk kartons	(Tetra Pak)
Tupperware	Kunststoff-Vorratsdosen	(Tupperware)
Uhu	Alleskleber	(Uhu)
Vespa	Motorroller	(Piaggio)
Walkman	tragbare Musik-Abspielgeräte	(Sony)
Weck	Einkochgläser	(J. Weck)
Wonderbra	Push-up-Büstenhalter	(Playtex)
Zewa	Papier-Haushaltstücher	(SCA)

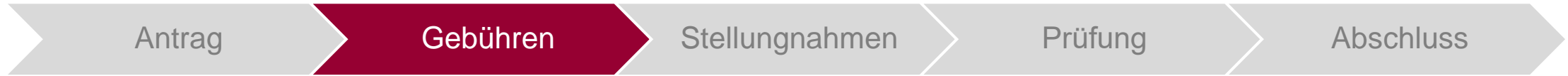
Quelle: slogans.de

Täuschungseignung, Art. 58 Abs. 1 lit. c UMV

- Marke ist geeignet, das Publikum zu täuschen insbes. über Produkteigenschaften zu
 - Art
 - Beschaffenheit oder
 - geographischer Herkunft
- Täuschungseignung muss gerade auf die Benutzung durch den Inhaber zurückzuführen sein

Verfallsverfahren

Zahlung Gebühr



- Gebühr gem. 63 Abs. 2 S. 2
- derzeit **320 EUR**, Ziff. 10 Anh. I UMV
- Antrag gilt erst als gestellt, wenn Gebühr bezahlt ist

Verfallsverfahren

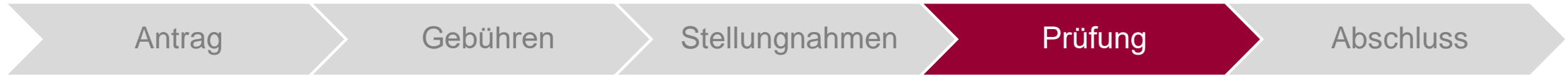
Stellungnahme



- Unterrichtung des **Markeninhabers** durch EUIPO, Art. 14 DVUM
- Fristgebundene **Aufforderungen zur Stellungnahme** an Beteiligte, ggf. wiederholt, Art. 64 Abs. 1 UMV

Verfallsverfahren

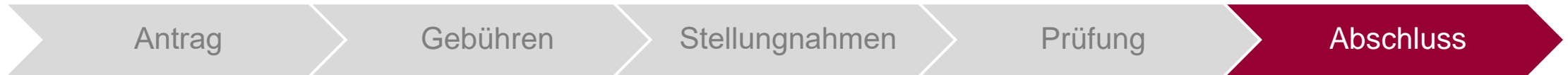
Prüfung



- materiell-rechtliche Prüfung durch **EUIPO**

Verfallsverfahren

Abschluss



- **Entscheidungsvarianten**
 - Erklärung des Verfalls und Löschung der Markeneintragung
 - Ablehnung der Löschung
- **schriftlichen** Entscheidung mit **Begründung**, Art. 94 UMV
- **Zustellung** der Entscheidung, Art. 98 UMV

4. Verfall (Gericht), Art. 128 UMV

- Erklärung des Verfalls (oder der Nichtigkeit) kann gem. § 128 UMV auch durch **Widerklage im Verletzungsverfahren** geltend gemacht werden.
- Unionsmarkengericht kann gem. § 128 Abs. 7 UMV auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke das **Verfahren aussetzen** und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen.
- Insoweit wird dann das **Amtsverfahren** (s.o.) durchgeführt.

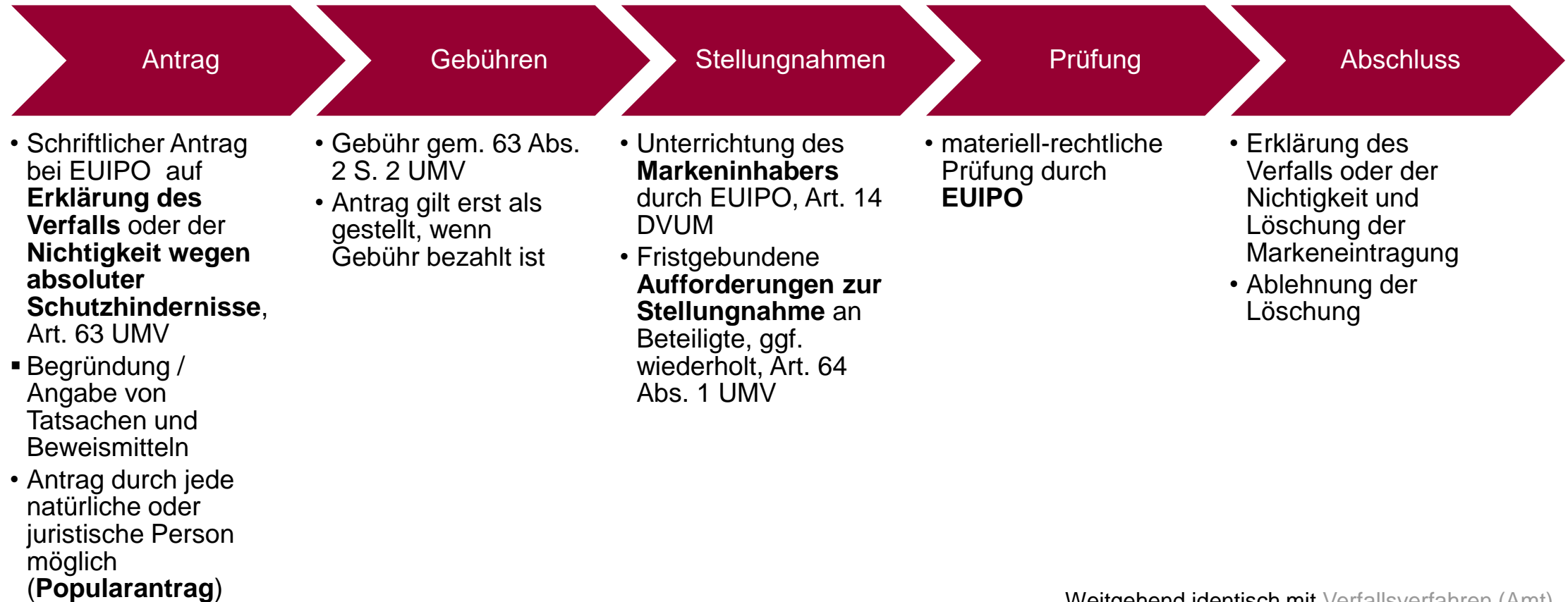
5. Absolute Nichtigkeit, Art. 59, 63 f. UMV

- Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt, falls absolute Nichtigkeitsgründe vorliegen
- Ablauf wie Verfallsverfahren, s.o.

Absolute Nichtigkeitsgründe

- absolute Schutzhindernisse, Art. 59 Abs. 1 lit. a., Art. 7 UMV
- bösgläubiger Anmelder, Art. 59 Abs. 1 lit. b. UMV

Struktur absolutes Nichtigkeitsverfahren, Art. 59, 63 f. UMV

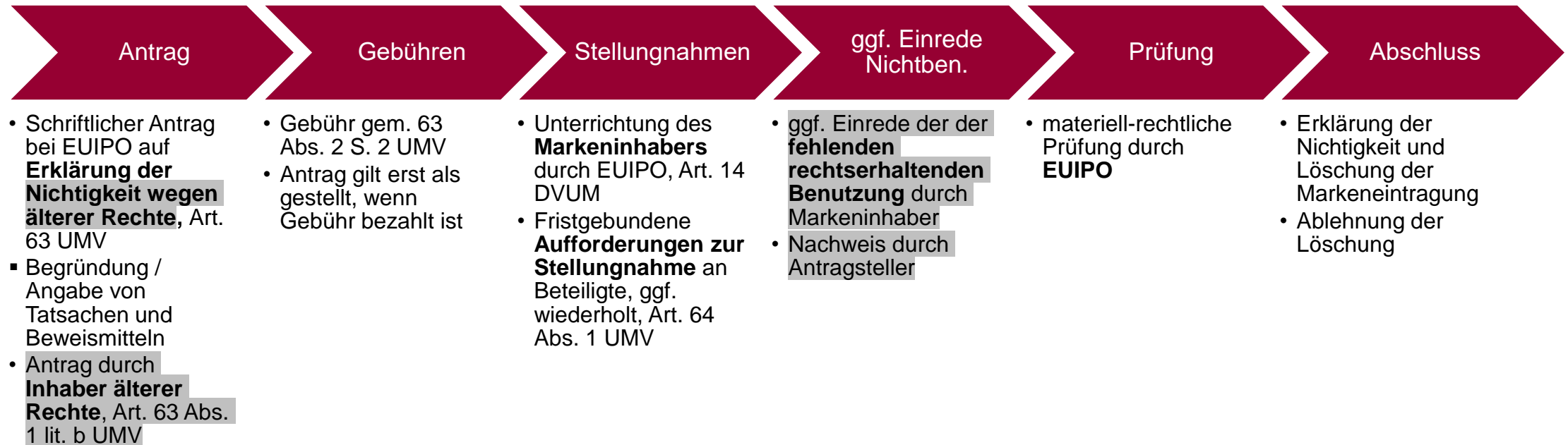


Weitgehend identisch mit Verfallsverfahren (Amt)

6. Relative Nichtigkeit, Art. 60, 63 f. UMV

- Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt, wenn ältere Rechte bestehen, Art. 8 UMV
- Antragsberechtigt: Inhaber der älteren Rechte
- Nichtigklärung wirkt ex tunc
- Weitgehend vergleichbar mit Verfallsverfahren (in folgenden Folien grau), s.o. Vereinzelt Unterschiede zum Verfallsverfahren, s.u. (in folgender Übersicht grau hinterlegt)

Struktur relatives Nichtigkeitsverfahren, Art. 60, 63 f. UMV



Nichtigkeitsverfahren

Antrag



- Formalien
- Inhalte
- Relative Nichtigkeitsgründe: Existenz älterer Rechte

Formalien

- Schriftlicher Antrag bei EUIPO auf **Erklärung der Nichtigkeit**, Art. 63 UMV
- Antragsbefugnis: nur **Inhaber älterer Rechte**
- Frist zur Erhebung und Begründung (!): **drei Monate** ab dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung, Art. 46 Abs. 1 UMV

Sprache Lösungsverfahren

- Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Lösungs- / Nichtigkeitsverfahren ist **immer eine der fünf Sprachen des Amtes**, Art. 146 Abs. 5 und Abs. 6 UMV
- Die Verfahrenssprache wird stets **vom „Angreifer“ gewählt**
- Auswahl ist auf in **Anmeldung getroffene Sprachwahl** (erste oder zweite Sprache) beschränkt
- Widersprüche oder Lösungsanträge, die in einer Sprache eingereicht werden, die nicht zu den fünf Sprachen des Amtes gehört, sind unheilbar unzulässig!
- ggf. Verständigung auf eine beliebige andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache, Art. 146 Abs. 7 UMV

Inhalte

- Angabe der zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel

Relative Nichtigkeitsgründe: Ältere Rechte

- Art. 8 UMV
- ggf. weitere ältere Rechte möglich
 - Namensrechte
 - Rechte am eigenen Bild
 - Urheberrechte
 - gewerbliche Schutzrechte

Nichtigkeitsverfahren

Gebühren



- Gebühr gem. 63 Abs. 2 S. 2
- derzeit **320 EUR**, Ziff. 10 Anh. I UMV
- Antrag gilt erst als gestellt, wenn Gebühr bezahlt ist

Nichtigkeitsverfahren

Stellungnahmen



- Unterrichtung des **Markeninhabers** durch EUIPO, Art. 14 DVUM
- Fristgebundene **Aufforderungen zur Stellungnahme** an Beteiligte, ggf. wiederholt, Art. 64 Abs. 1 UMV

Nichtigkeitsverfahren

Einrede der Nichtbenutzung oder des Verfalls



- Einrede der Nichtbenutzung durch Antragsgegner, Art. 64 Abs. 2 S. 1 UMV
- Einrede des Verfalls gem. Art. 64 Abs. 2 S. 2 UMV
- Einrede der Nichtbenutzung muss in einem **separaten Schriftsatz** erhoben werden und darf nicht in einer umfangreichen Stellungnahme „versteckt“ werden, Art. 10 Abs. 1 DVUM

Nichtigkeitsverfahren

Prüfung



- materiell-rechtliche Prüfung durch EUIPO

Nichtigkeitsverfahren

Abschluss



- Entscheidungsvarianten
 - Erklärung **der Nichtigkeit** und Löschung der Markeneintragung
 - Ablehnung der Löschung
- **schriftlichen** Entscheidung mit **Begründung**, Art. 94 UMV
- **Zustellung** der Entscheidung, Art. 98 UMV

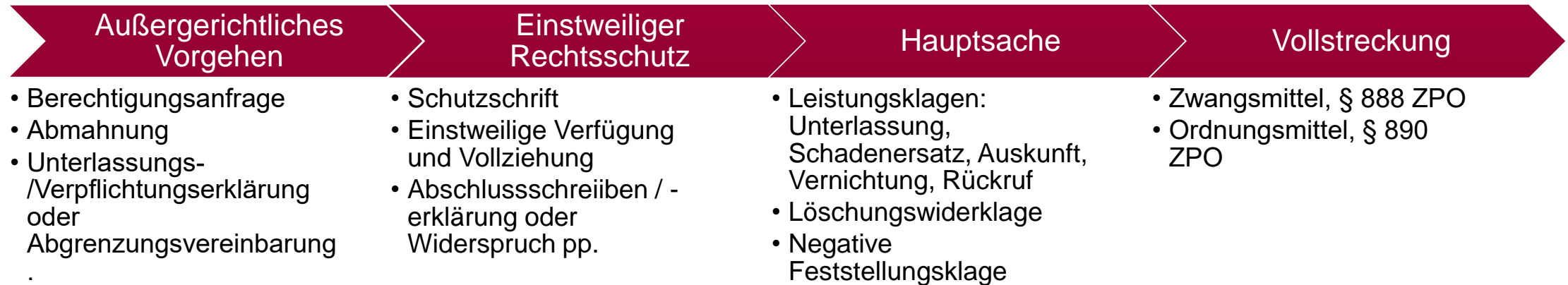
IV. Verletzungsverfahren



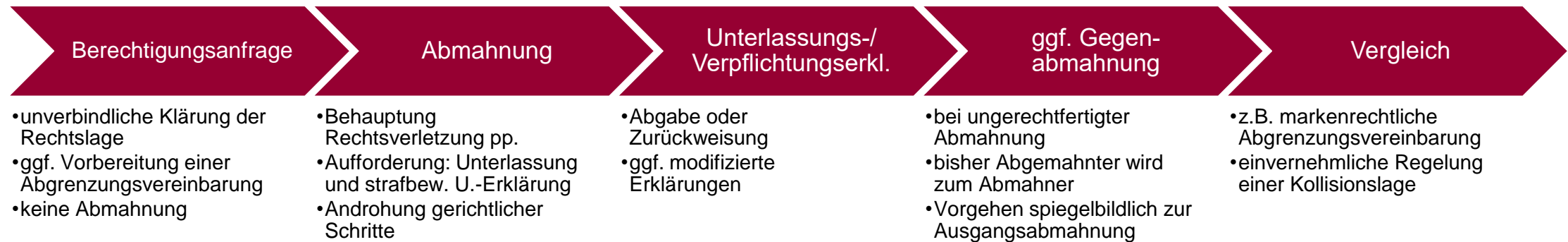
Übersicht Verletzungsverfahren

- Ausgangssituation: kollidierende Kennzeichen etc.
- Parteien: Kennzeicheninhaber und (potenzieller) Verletzer
- i.d.R. werden Unterlassungsansprüche geltend gemacht, ggf. auch weitere Ansprüche
- Keine Beteiligung EUIPO
- Struktur der unionsmarkenrechtlichen Verletzungsverfahren vergleichbar mit nationalen deutschen Verletzungsverfahren

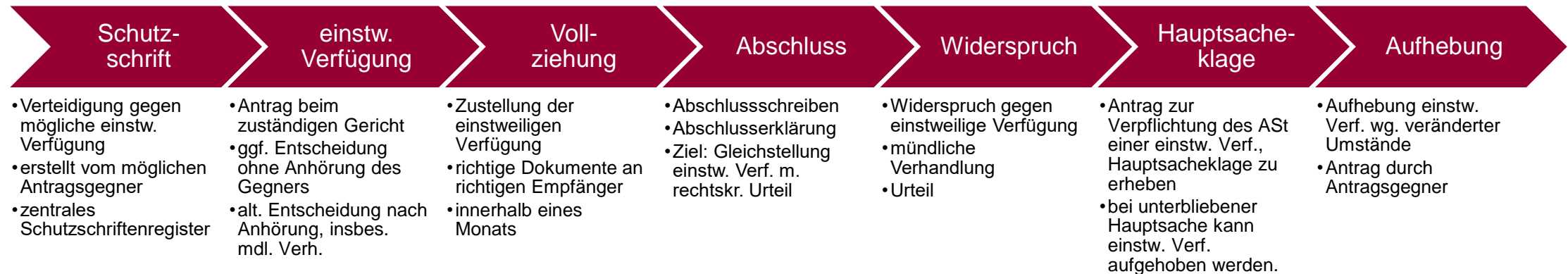
Struktur Verletzungsverfahren



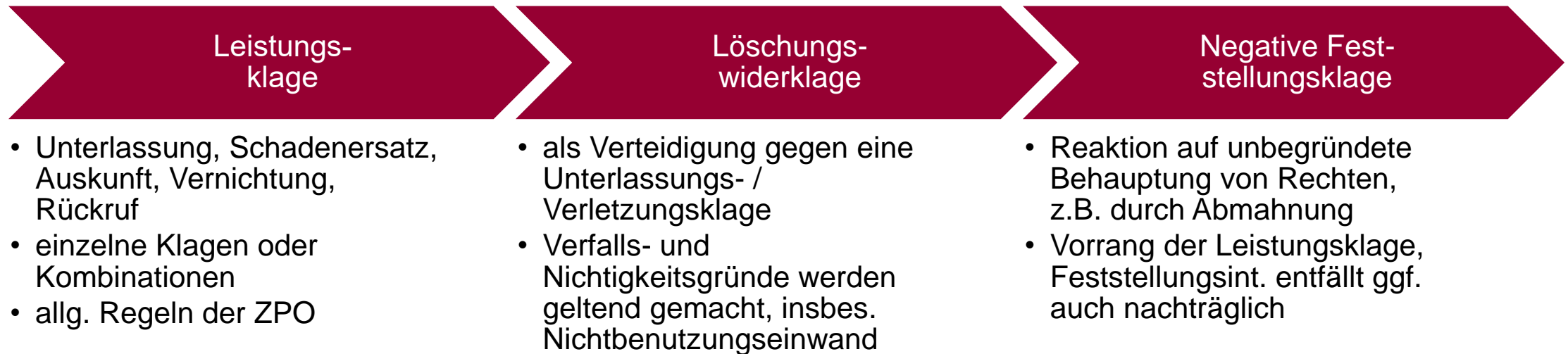
Struktur außergerichtliches Vorgehen



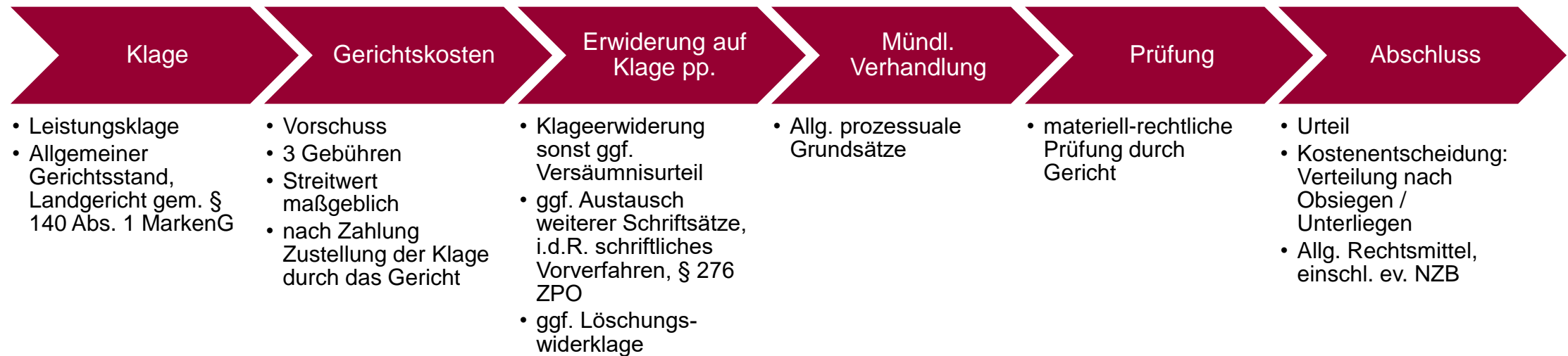
Struktur einstweiliger Rechtsschutz



Struktur Hauptsacheverfahren



Struktur Klageverfahren allgemein



V. Sonstige Verfahren

1. Übertragung, Art. 20 UMV
2. Lizenz, Art. 25 ff. UMV
3. Änderung Eintragung, Art. 54 UMV
4. Insolvenzverfahren, u.a. Art. 24 UMV
5. Umwandlung, Art. 139 ff. UMV



1. Übertragung von Rechten, Art. 20 UMV

- Übertragung von Rechten an bereits existierenden Marken
 - gesetzlich
 - rechtsgeschäftlich
- Abstraktionsprinzip
 - Verfügungsgeschäft: Abtretung gem. §§ 398 ff. BGB als eigentliche Übertragung der Marke
 - Verpflichtungsgeschäft: Grundgeschäft für die Übertragung
- Schriftform und Unterschrift gem. Art. 20 Abs. 3 UMV

Ausgewählte Verpflichtungsgeschäfte

- Markenlizenzvertrag
- Markenkaufvertrag als Rechtskauf gem. §§ 433, 453 BGB
- Sicherungsvertrag
- Gesellschaftsvertrag mit Marke als Sacheinlage
- Vergleich gem. § 779 BGB
- Schenkung gem. § 516 BGB
- Abgrenzungsvereinbarung
- Nutzungsgestattung
- Markentreuhandvertrag
- Markenentwicklung

2. Eintragung Lizenz, Art. 26 Abs. 3 UMV

- Eintragung einer Markenlizenz in das Markenregister als
 - ausschließliche Lizenz
 - Unterlizenz
 - Teillizenz, die sich auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschränkt, für die die Marke eingetragen ist
 - Teillizenz, die sich auf einen Teil der Union beschränkt;
 - Befristete Lizenz.
- Vgl. auch Lizenzierung deutsche Marke

3. Änderung der Eintragung

- grds. sind Änderungen einer eingetragenen Marke nicht mehr möglich, § 54 Abs. 1 UMV
- Ausnahme (Teil-) Verzicht auf die im Verzeichnis genannten Waren und Dienstleistungen, Art. 57 UMV

4. Eintragung Insolvenz, Art. 24 Abs. 3 UMV

- Insolvenzverfahren kann u.a. auf Antrag der zuständigen nationalen Stelle Markenregister eingetragen werden.
- Keine weiteren insolvenzrechtliche Folgen

5. Umwandlung, Art. 139 ff. UMV (Übersicht)

- Angemeldete und eingetragene Unionsmarken, deren Schutz endet, können nach Art. 139 ff. UMV unter **Wahrung ihres Zeitrangs** in **nationale Markenmeldungen** in den Mitgliedsstaaten der EU umgewandelt werden.
- Ausführungsbestimmungen in Art. 22 und 23 UMDV
- Erheblicher praktischer Bedeutung, da Anmelder die Möglichkeit behalten, ohne Prioritätsverlust auf nationale Marken umzusteigen.
- **Zweigeteiltes Umwandlungsverfahren**
 - **europäischer Teil** (der vor dem EUIPO durchgeführt wird)
 - **nationaler Teil** in jedem betroffenen Mitgliedsstaat.

- **Unionsmarkenanmeldung** ist
 - zurückgenommen worden
 - zurückgewiesen worden
 - gilt als zurückgenommen (z.B. weil Klassengebühren nicht fristgerecht gezahlt worden sind)

- bereits **eingetragene Unionsmarke** verliert ihre Wirkung
 - Verzicht
 - Nichtverlängerung der Schutzdauer
 - Verfall
 - Nichtigkeit

- Umwandlung ist i.d.R. **ausgeschlossen**, wenn
 - Marke wegen **mangelnder Benutzung** für verfallen erklärt ist, Art. 139 Abs. 2 lit. a. UMV
 - im betreffenden Mitgliedsstaat ein **bestandskräftiges / rechtskräftige Entscheidung** des Amtes / Gerichts zu einem Eintragungshindernis oder Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund besteht, 139 Abs. 2 lit. b. UMV
- Droht ein solcher Fall einzutreten, sollte nicht gewartet werden, bis das Amt eine Entscheidung über die Eintragungshindernisse erlassen hat. Vielmehr sollte **möglichst schnell die Zurücknahme der Anmeldung** erfolgen.



Wirkungen Umwandlung

- Nationalen Marke, die aus einem Umwandlungsantrag hervorgeht, bekommt Anmeldetag / Prioritätstag der Unionsmarke, Art. 139 Abs. 3 UMV
- Anmeldung genießt in dem betroffenen Mitgliedsstaat den Zeitrang, der nach Seniorität gem. Art. 39 oder 40 UMV in Anspruch genommen wurde

- Antrag auf Umwandlung innerhalb von **drei Monaten seit „Untergangs“** der Unionsmarke bzw. der Anmeldung
- Frist ist nicht verlängerbar.
- **Fristbeginn** hängt von den Gründen für den Verlust der Wirkung der Anmeldung oder Eintragung der Unionsmarke ab, vgl. Art. 139 Abs. 4 bis 6 und Art. 140 UMV, Art. 22 UMDV
- Liegen verschiedene „Untergänge“ zu **verschiedenen Zeitpunkten** vor, so müssen die Umwandlungsfristen individuell berechnet werden

Beispiel:

- Der Zurückweisungsbeschluss wird am 02.03. zugestellt. Die Rechtskraft tritt am 02.05. ein,
- Frist für die Umwandlung endet am 02.08.
- Wenn die Anmeldung z.B. am 15.03. zurückgenommen wird, setzt dies bereits die dreimonatige Umwandlungsfrist in Gang. Frist läuft aufgrund der veränderten Situation schon am 15.06. ab!

Umwandlungsverfahren national

(1/2)

- Hält EUIPO einen Umwandlungsantrag für zulässig, wird der entsprechende Antrag gemäß Art. 140 Abs. 3 UMV unverzüglich den zuständigen **nationalen Behörden** zugestellt
- Bei nationalen Behörden eingehende Umwandlungsanträge werden dort **wie nationale Markenmeldung** behandelt
- **Nationaler Prioritätstag** oder Zeitrang ist allerdings der nach Art. 139 Abs. 3 UMV maßgeblichen Anmeldetag

Umwandlungsverfahren national

(2/2)

- Nationale Amt darf in formeller Hinsicht **keine weitergehenden Erfordernisse** aufstellen als das EUIPO.
- Auch kann eine vom EUIPO bereits vorgenommene **Klassifizierung nicht erneut** infrage gestellt werden

VI. Rechtsbehelfe

1. Beschwerde, Art. 66 ff. UMV
2. Klage gegen Beschwerdeentscheidung, Art. 72 UMV
3. Anschlussklage, Art. 182 ff. VerfO EuG
4. Rechtsmittel zum EuGH, Art. 56 EuGH-Satzung
5. Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV
6. Weiterbehandlung, Art. 105 UMV



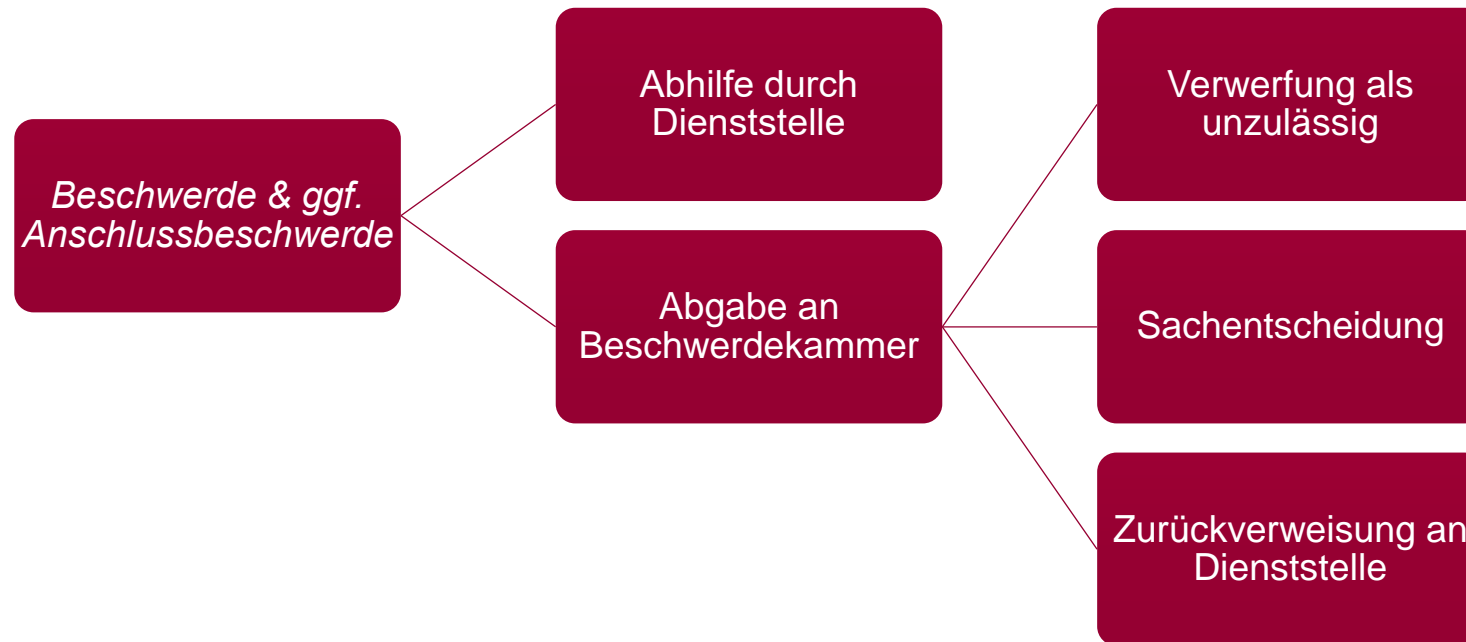
Beschwerde, Art. 66 ff. UMV

- Zulässigkeit, Art. 66 UMV: gegen alle Endentscheidungen der in erster Instanz entscheidungsbefugten Stellen
- Beschwerdebefugnis, Art. 67 UMV: beschwerte Verfahrensbeteiligte
- Form: schriftlich
- Frist, Art. 68 UMV: Einlegung zwei Monate nach nach Zustellung der anzufechtenden Entscheidung, vier Monate für Begründung
- aufschiebende Wirkungen, Art. 66 UMV

Sprache Beschwerdeverfahren

- Im Beschwerdeverfahren ist Verfahrenssprache stets die Sprache, in der das Verfahren durchgeführt wurde, in dem die **angefochtene Entscheidung** erlassen wurde, Art. 68 Abs. 1 UMV;
- Sprachenwechsel ist nicht möglich.
- Nichtbeachtung von Art. 68 Abs. 1 UMV (also eine Beschwerdeschrift in einer „falschen“ Sprache) hat unmittelbar und ohne vorherige Mitteilung die Zurückweisung der Beschwerde als unzulässig zur Folge

Entscheidung über Beschwerde



Klage gegen Beschwerdeentscheidung, Art. 72 UMV

- gegen die **Entscheidungen der Beschwerdekammern** kann Klage zum „**Gerichtshof**“ (**EuG**) eingelegt werden, Art. 72 UMV
- eigenen Verfahrensregeln, vgl. Art. 72 UMV und Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union (VerfO EuG)
- Klage und Begründung innerhalb von **zwei Monaten** ab Zustellung der Beschwerdeentscheidung
- Tatsachen, die dem Gericht vorgetragen werden, ohne dass sie zuvor gegenüber einer Stelle des EUIPO geltend gemacht worden sind, sind zurückzuweisen.
- Entscheidungen des Gerichts ergehen in Form eines **Urteils**.

Anschlussklage, Art. 182 ff. VerfO EuG

- Anschlussklage gem. Art. 182 ff. VerfO EuG ermöglicht einem Streithelfer vor dem EuG Anträge zu stellen
- Streithelfer ist die Gegenpartei in einem zweiseitigen Beschwerdeverfahren vor dem EUIPO, z.B. der Anmelder oder der Widersprechende, der (zumindest teilweise) in der Vorinstanz obsiegt hatte,
- Zweimonatsfrist nach Klagezustellung

Rechtsbeschwerde zum EuGH, Art. 56 EuGH-Satzung

- Gegen Entscheidung des Gerichts ist Rechtsbeschwerde zum EuGH zulässig, Art. 56 Abs. 1 EuGH-Satzung
- Rechtsmittelfrist: zwei Monate (gerechnet ab Zustellung der Entscheidung des Gerichts).
- Die Befugnisse des Gerichtshofs sind auf die Beurteilung des im ersten Rechtszug erörterten Vorbringens beschränkt; erstmaliges Vorbringen von Angriffs- oder Verteidigungsmitteln und Argumenten vor dem EuGH ist unzulässig.

Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV

1/2

- Objektive Voraussetzungen, Art. 104 UMV:
 - in Folge einer Fristversäumung ist ein Rechtsverlust eingetreten oder eine Rechtsmittelfrist wurde nicht eingehalten
 - Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt
- Antrag
 - schriftlich
 - mit Begründung und Glaubhaftmachung
 - innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses

Wiedereinsetzung, Art. 104 UMV

2/2

- Entscheidung durch Dienststelle, die über die versäumte Handlung zu entscheiden hat
- Keine Wiedereinsetzung bei Versäumnis
 - dreimonatige Widerspruchsfrist, Art. 46 Abs. 1 UMV
 - Fristen für die Wiedereinsetzung („Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzung“), Art. 104 Abs. 2 UMV
 - Fristen für die Weiterbehandlung, Art. 105 UMV

Weiterbehandlung, Art. 105 UMV

- Möglichkeit nach einer versäumten Frist das Verfahren durch einseitige Erklärung fortzusetzen, Art. 105 UMV
- Dazu ist versäumte Verfahrenshandlung vorzunehmen, ein Antrag auf Weiterbehandlung zu stellen und eine Gebühr zu zahlen
- Frist: zwei Monate ab Ende der versäumten Frist
- Viele Fristen sind von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art 105 Art. 2 UMV), z.B. die Frist zur Einzahlung der Anmeldegebühr oder die Widerspruchsfrist.

G. Internationales Markenrecht / IR-Marke

- I. Registrierungsverfahren
- II. Schutzverweigerungsverfahren
- III. Schutzentziehungs- /
Löschungsverfahren
- IV. Verletzungsverfahren
- V. Sonstige Verfahren
- VI. Rechtsbehelfe



I. Registrierungsverfahren

1. Übersicht
2. Ursprungsbehörde: Hinterlegung
3. Internationales Büro / WIPO: Registrierung
4. Nationale Behörde(n): Schutzbewilligung / -verweigerung
5. Internationales Büro / WIPO: Verwaltung



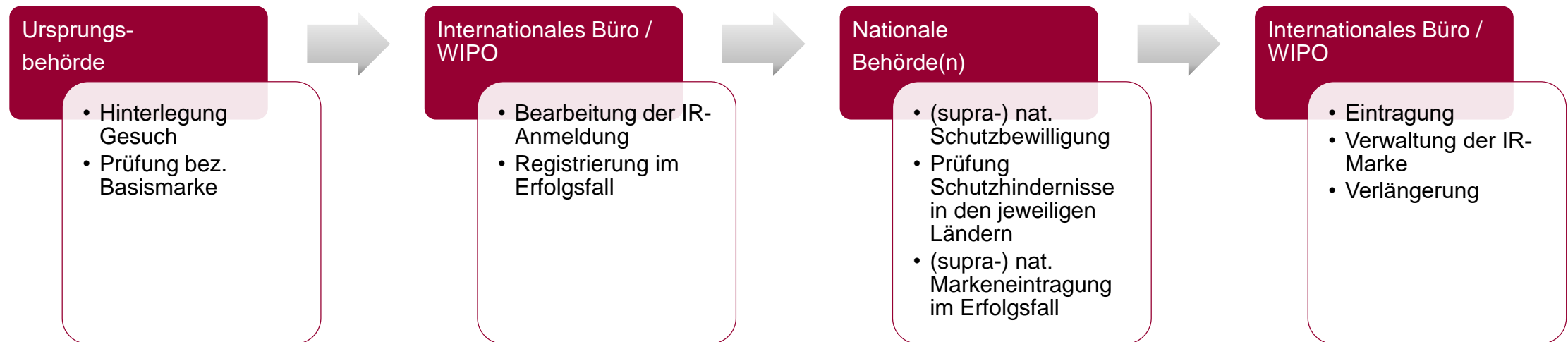
1. Übersicht Registrierungsverfahren (1/3)

- Grundgedanke der internationalen Markenregistrierung
 - eine im **Ursprungsland** hinterlegte, d. h. eingetragene, Marke (sog. **Basismarke**) kann vom Markeninhaber **in andere Verbandsländer erstreckt** werden
 - in diesen Ländern besteht **derselbe Schutz** wie bei einer nationalen Markenmeldung in diesen Ländern.
 - für Markenschutz in allen Ländern sollte nach Möglichkeit nur ein **einzig**er **Schritt** erforderlich sein
 - internationale Registrierung wirkt wie ein **Bündel von nationalen Markenrechten**

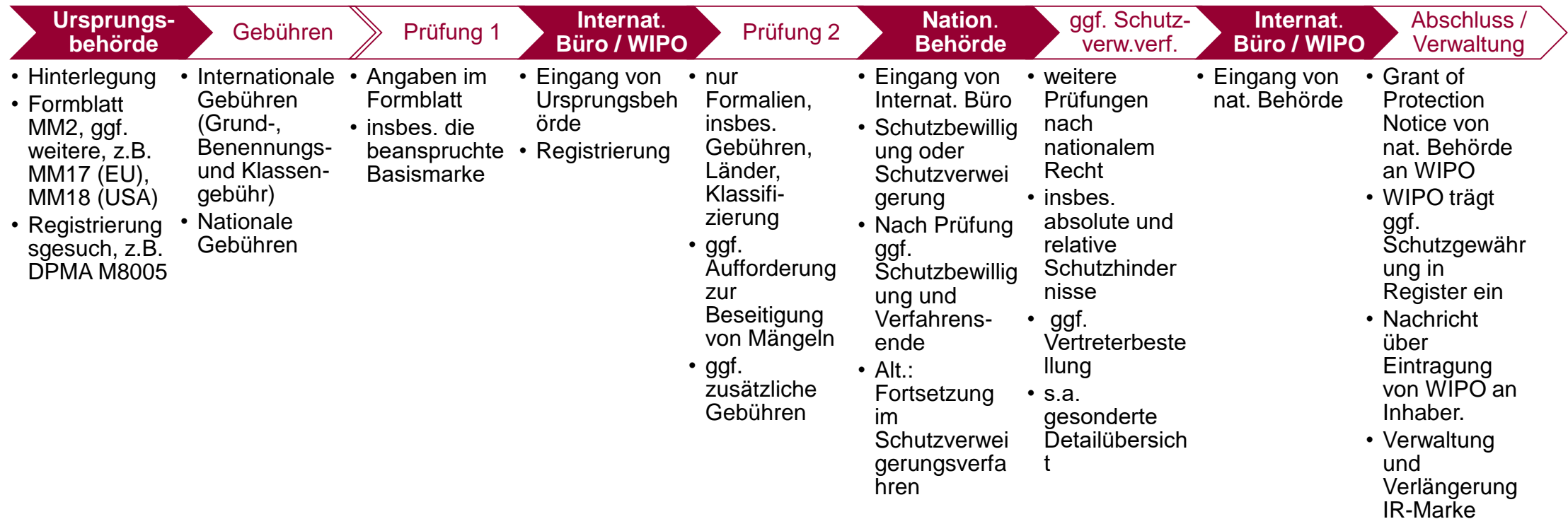
1. Übersicht Registrierungsverfahren (2/3)

- drei Phasen der internationalen Registrierung:
 - **Ursprungsbehörde** prüft die Anmeldung im Hinblick auf die Basismarke.
 - **Internationale Büro (WIPO)** bearbeitet die Anmeldung
 - **Zielbehörden** der einzelnen Länder, in denen Schutz beansprucht, prüfen Schutzhindernisse
- weitere Phase: Verwaltung der registrierten Marke

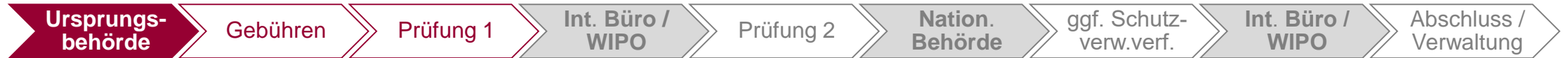
1. Übersicht Registrierungsverfahren (3/3)



Struktur Registrierungsverfahren



2. Ursprungsbehörde: Hinterlegung



- Recherche
- Anmeldung / Hinterlegung
- Gebühren
- Prüfung
- Änderungen
- Mitteilung

Recherche

- Ziel: Ermittlung bereits bestehender älterer Kennzeichenrechte
- Quellen z.B. DPMAregister, eSearch plus, TMview, Internet, Handelsregister
- Weitere Einzelheiten zur Markenrecherche...
- Markenrecherchen bleiben zwangsläufig unvollständig, insbesondere im internationalen Kontext
- Aufklärung / Hinweise an Mandanten

Beispiel Merkblatt

Merkblatt Markenrecherche

Im Folgenden wird der Umfang der Markenrecherche dargestellt und die Risiken aufgezeigt, die sich durch unvermeidbare Lücken bei der Markenrecherche ergeben.

Die recherchierte(n) Marke(n), die Waren und Dienstleistungen und die Klassen, in denen recherchiert wurde, ergeben sich aus dem gesonderten Markenrecherchebericht.

Die durchgeführte Markenrecherche umfasst

- eingetragene und angemeldete deutsche Marken, einschl. DDR-Marken
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in Österreich
- eingetragene und angemeldete nationale Marken in der Schweiz
- angemeldete und eingetragene Unionsmarken
- internationale Registrierungen mit Schutzerstreckung auf Deutschland

Die Markenrecherche erfolgt durch kommerzielle Markenüberwachungsdienstleister. Das Veröffentlichungsdatum der recherchierten Publikationen findet sich auf den Kopien der jeweiligen Rechercheberichte. [...]

Zuständigkeit

- Anmeldung einer IR-Marke ist bei sog. **Ursprungsbehörde** einzureichen.
- Ursprungsbehörde ist diejenige Behörde, bei der die **Basismarke angemeldet oder registriert** ist (bei deutscher Basismarke ist Ursprungsbehörde das DPMA)
- Die Regelungen für die Kommunikation bestimmen sich nach den Vorgaben der jeweils zuständigen Ursprungsbehörde, also z.B. nach den Vorgaben des DPMA oder des EUIPO

Formulare

- **Formular MM2** für die IR-Markenmeldung WIPO
- **Formular MM18** bei Benennung der USA (gesonderte englischsprachige Benutzungsabsichtserklärung)
- ggf. weitere [Formulare WIPO](#)
- **Formular M8005** Begleitschreiben an das DPMA (falls DPMA Ursprungsbehörde)

Formular MM2

MM2 (E) – APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER THE MADRID PROTOCOL

For use by the applicant:

Number of continuation sheets for several applicants:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

MM18 form (if applicable, check the box)

Applicant's reference (optional):

For use by the Office of origin:

Office's reference (optional):

1. CONTRACTING PARTY WHOSE OFFICE IS THE OFFICE OF ORIGIN

Formular MM18

MM18 (E) – DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK – UNITED STATES OF AMERICA

To be annexed to each international application or subsequent designation in which the United States of America is a designated Contracting Party¹.

DECLARATION OF INTENTION TO USE THE MARK: UNITED STATES OF AMERICA

By designating the United States in the international application/subsequent designation, the person signing below declares that:

- (1) the applicant/holder has a *bona fide* intention to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation;
- (2) he/she is properly authorized to execute this declaration on behalf of the applicant/holder;
- (3) he/she believes applicant/holder to be entitled to use the mark in commerce that the United States Congress can regulate on or in connection with the goods/services identified in the international application/subsequent designation; and
- (4) to the best of his/her knowledge and belief no other person, firm, corporation, association, or other legal entity has the right to use the mark in commerce, either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods/services of such other person, to cause confusion, error or mistake, or deception.

Formular M8005

An Deutsches Patent- und Markenamt 80297 München		DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT	
(1) Name/Firma Str./Haus-Nr. PLZ/Ort ggf. Postf.	Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:		IR
	<input type="checkbox"/> Internationale Registrierung einer Marke Aktenzeichen der Basismarke/-anmeldung (bitte vollständig angeben)		
	<input type="checkbox"/> Nachträgliche Benennung zu einer IR-Marke Aktenzeichen der IR-Marke		
		<input type="checkbox"/> TELEFAX (+49 89 2195-4000) vorab am	
(2)	Zeichen des Antragstellers/Vertreters (max. 20 Stellen)	Telefon-Nr. des Ast./Vertr.	Telefax-Nr. des Ast./Vertr. Datum
(3) Name/Firma Str./Haus-Nr. PLZ/Ort ggf. Postf. wenn abweichend von Feld (1)	Antragsteller		Vertreter
	Folgendes Antragsformblatt der WIPO/OMPI ist ausgefüllt beigelegt:		
<input type="checkbox"/> MM2 Zutreffendes ankreuzen, wenn die Basismarke noch nicht im Register eingetragen ist:			
<input type="checkbox"/> Das Gesuch soll aufgrund der Basisanmeldung an die WIPO/OMPI weitergeleitet werden.			
<input type="checkbox"/> Das Gesuch soll erst nach Eintragung der Basismarke an die WIPO/OMPI weitergeleitet werden.			

Anmelder / Hinterlegungsbefugnis

- **natürliche oder juristische Person** (einschl. sonstiger nach nationalem Recht möglicher Anmelder, z.B. GbR in DE)
- **hinreichend enge Beziehung** zum Staat der Ursprungsbehörde erforderlich
 - eine Staatsangehörigkeit,
 - ein Wohnsitz oder
 - eine tatsächliche, nicht nur zum Schein bestehende Handelsniederlassung
- Inhaber der Basismarke muss **absolut identisch** zum Hinterleger der IR-Marke sein

Basismarke

- Basismarke bzw. Basisanmeldung ist bei der Hinterlegung **genau zu bezeichnen**
 - **Registrierungsnummer**
 - **Anmeldenummer** (nur wenn Basismarke noch nicht eingetragen ist)
- Beim DPMA kann gleichzeitig mit Anmeldung der deutschen (Basis-) Marke eine internationale Registrierung beantragt werden, DPMA ergänzt die Anmeldenummer dann.
- Alternativ: elektronische Anmeldung bei DPMA mit sogleich übermittelter Anmeldenummer

Markenform

- Internat. Registrierung ist nur für **grafisch darstellbare Marken** möglich, da WIPO nur grafische Markendarstellung akzeptiert.
- **Keine ausschließlich digital darstellbaren IR-Marken** möglich (z.B. als jpg- oder mp4-Datei), insbes. keine
 - Multimediamarken und Hologrammmarken, § 12 MarkenV
 - Bei der Klangmarke nach § 11 MarkenV kann eine internationale Registrierung nur erfolgen, wenn diese in Notenschrift darstellbar ist

Wiedergabe der Marke (1/2)

- Nur **zweidimensionale Darstellung** möglich
- Markenwiedergabe muss im Quadrat in **Abschnitt 7 (a)** erfolgen
- Marke muss zwingend **vollkommen identisch** mit der Basismarke, einschl. der Farbwiedergabe sein
- Ggf. ist die Marke ein zweites Mal im Feld (b) anzubringen, wenn die Ursprungsbehörde keine **farbige Wiedergabe** der Marke veröffentlicht
- Bei EUIPO und DPMA hat Feld (b) keine Bedeutung, da dort eine farbige Marke auch farbig wiedergeben.

MM2 (E), page 5

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

If several priorities are claimed above, check this box and use a continuation sheet giving the information required for each priority claimed.

7. THE MARK

(a) Place the reproduction of the mark, as it appears in the basic application or basic registration, in the square below.

(b) Where the reproduction in item (a) is in black and white and color is claimed in item 8, place a color reproduction of the mark in the square below.

(c) The applicant declares that the mark is to be considered as a mark in standard characters.

(d) The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element.

MM2 (E) – July 2021

Wiedergabe der Marke (2/2)

- Bei **Wortmarken** ist zusätzlich anzugeben, dass es sich um eine Marke in Standardschriftzeichen handelt (Regel 9 Abs. 4 a (vi) GemAVO).
- Bei **Bildmarke** ist dem DPMA nur eine Abbildung der Marke zu übermitteln.
- Bei **dreidimensionalen Marken** oder **Klangmarken** muss Wiedergabe der Marke in der grafischen Darstellung mit derjenigen bei Basismarke identisch sein.
- Eine **Beschreibung** kann auf Wunsch des Anmelders oder auf Aufforderung der Ursprungsbehörde in Anmeldung aufgenommen werden, wenn Beschreibung bereits Gegenstand der Basismarke war (Regel 9 Abs. 4 a (xi) GemAVO).

Übersetzung, Transliteration

- **Übersetzung** und/oder **Transliteration** der Marke in Abschnitt 8
- Alternativ: Angabe des **Fehlens jeglicher Bedeutung**
- Übersetzung: Wiedergabe des Begriffsinhalts in Anmeldesprache
- Transliteration: buchstabengetreue Übertragung der Marke in weitestgehend lateinische Buchstaben
- Das Risiko von Beanstandungen kann reduziert werden, wenn eine etwaige Wortbedeutung der Marke oder das Fehlen jeglicher Bedeutung angegeben werden

Beispiel Übersetzung, Transliteration

Originalmarke in kyrillischer Schrift	БЕШБАРМАК
Übersetzung	Fünf Finger (kasachisches Gericht)
Transliteration	BEŠBARMĀK

Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

- Waren und Dienstleistungen, für die die Marke geschützt sein soll, sind nach **Nizza-Klassifikation** anzugeben
- In Sprache der IR-Markenmeldung
- Klassifikation darf nicht über diejenigen hinausgehen, die im **Verzeichnis der Basismarke** enthalten sind
- **Einschränkungen** sind zulässig, z.B. aus Kostengründen oder zur Vermeidung von Beanstandungen ggf. sinnvoll

Vertragsstaaten

- Vertragsstaaten für die Erstreckung benennen
- Mögliche Ländern siehe [WIPO-Website](#)
- Mindestens ein Vertragsstaat
- Maximal alle Vertragsstaaten (mit Ausnahme des Staates der Basismarke, Art. 3^{bis} S. 2 PMMA), dies dürfte praktisch allerdings weder erforderlich noch wirtschaftlich sein.

MM2 (E), page 9

11. DESIGNATIONS¹⁴

Check the corresponding boxes:

<input type="checkbox"/> AF Afghanistan	<input type="checkbox"/> DZ Algeria	<input type="checkbox"/> KZ Kazakhstan	<input type="checkbox"/> RO Romania
<input type="checkbox"/> AG Antigua and Barbuda	<input type="checkbox"/> EE Estonia	<input type="checkbox"/> LA Lao People's Democratic Republic	<input type="checkbox"/> RS Serbia
<input type="checkbox"/> AL Albania	<input type="checkbox"/> EG Egypt	<input type="checkbox"/> LI Liechtenstein	<input type="checkbox"/> RU Russian Federation
<input type="checkbox"/> AM Armenia	<input type="checkbox"/> EM European Union ^a	<input type="checkbox"/> LR Liberia	<input type="checkbox"/> RW Rwanda
<input type="checkbox"/> AT Austria	<input type="checkbox"/> ES Spain	<input type="checkbox"/> LS Lesotho ^b	<input type="checkbox"/> SD Sudan
<input type="checkbox"/> AU Australia	<input type="checkbox"/> FI Finland	<input type="checkbox"/> LT Lithuania	<input type="checkbox"/> SE Sweden
<input type="checkbox"/> AZ Azerbaijan	<input type="checkbox"/> FR France	<input type="checkbox"/> LV Latvia	<input type="checkbox"/> SG Singapore ^c
<input type="checkbox"/> BA Bosnia and Herzegovina	<input type="checkbox"/> GB United Kingdom ^d	<input type="checkbox"/> MA Morocco	<input type="checkbox"/> SI Slovenia
<input type="checkbox"/> BG Bulgaria	<input type="checkbox"/> GE Georgia	<input type="checkbox"/> MC Monaco	<input type="checkbox"/> SK Slovakia
<input type="checkbox"/> BH Bahrain	<input type="checkbox"/> GG Guernsey ^{e,h}	<input type="checkbox"/> MD Republic of Moldova	<input type="checkbox"/> SL Sierra Leone
<input type="checkbox"/> BN Brunei Darussalam ^f	<input type="checkbox"/> GH Ghana	<input type="checkbox"/> ME Montenegro	<input type="checkbox"/> SM San Marino
<input type="checkbox"/> BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^g	<input type="checkbox"/> GM Gambia	<input type="checkbox"/> MG Madagascar	<input type="checkbox"/> ST Sao Tome and Principe
<input type="checkbox"/> BR Brazil ^h	<input type="checkbox"/> GR Greece	<input type="checkbox"/> MK North Macedonia	<input type="checkbox"/> SX Sint Maarten (Dutch part) ⁱ
<input type="checkbox"/> BT Bhutan	<input type="checkbox"/> HR Croatia	<input type="checkbox"/> HU Hungary	<input type="checkbox"/> SY Syrian Arab Republic
<input type="checkbox"/> BW Botswana	<input type="checkbox"/> ID Indonesia	<input type="checkbox"/> MN Mongolia	<input type="checkbox"/> SZ Eswatini
<input type="checkbox"/> BX Benelux ^j	<input type="checkbox"/> IE Ireland ^b	<input type="checkbox"/> MW Malawi ^b	<input type="checkbox"/> TH Thailand
<input type="checkbox"/> BY Belarus	<input type="checkbox"/> IL Israel	<input type="checkbox"/> MX Mexico	<input type="checkbox"/> TJ Tajikistan
<input type="checkbox"/> CA Canada	<input type="checkbox"/> IN India ^b	<input type="checkbox"/> MY Malaysia ^b	<input type="checkbox"/> TM Turkmenistan
<input type="checkbox"/> CH Switzerland	<input type="checkbox"/> IR Iran (Islamic Republic of)	<input type="checkbox"/> MZ Mozambique ^b	<input type="checkbox"/> TN Tunisia
<input type="checkbox"/> CN China	<input type="checkbox"/> IS Iceland	<input type="checkbox"/> NA Namibia	<input type="checkbox"/> TR Turkey
<input type="checkbox"/> CO Colombia	<input type="checkbox"/> IT Italy	<input type="checkbox"/> NO Norway	<input type="checkbox"/> TT Trinidad and Tobago ^b
<input type="checkbox"/> CU Cuba ^a	<input type="checkbox"/> JP Japan ^a	<input type="checkbox"/> NZ New Zealand ^b	<input type="checkbox"/> UA Ukraine
<input type="checkbox"/> CW Curaçao ^f	<input type="checkbox"/> KE Kenya	<input type="checkbox"/> OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ^f	<input type="checkbox"/> US United States of America ^a
<input type="checkbox"/> CY Cyprus	<input type="checkbox"/> KG Kyrgyzstan	<input type="checkbox"/> OM Oman	<input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan ^a
<input type="checkbox"/> CZ Czech Republic	<input type="checkbox"/> KH Cambodia	<input type="checkbox"/> PH Philippines	<input type="checkbox"/> VN Viet Nam
<input type="checkbox"/> DE Germany	<input type="checkbox"/> KP Democratic People's Republic of Korea	<input type="checkbox"/> PK Pakistan ^b	<input type="checkbox"/> WS Samoa
<input type="checkbox"/> DK Denmark	<input type="checkbox"/> KR Republic of Korea	<input type="checkbox"/> PL Poland	<input type="checkbox"/> ZM Zambia
		<input type="checkbox"/> PT Portugal	<input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe

¹⁴ You can find information on the procedures in national or regional offices in the Member Profile Database, available at www.wipo.int/madrid/members/profiles.

MM2 (E) – July 2021

EU als Vertragsstaat (1/2)

- Europäische Union ist als „Vertragsstaat“ (zwischenstaatliche Organisation) dem PMMA mit Wirkung vom 1. Oktober 2004 beigetreten
- ☞ EU im Rahmen einer IR-Markenmeldung nach PMMA benennbar
- ☞ EU mit der Ursprungsbehörde EUIPO kann als Ursprungsstaat für eine IR-Markenmeldung fungieren

EU als Vertragsstaat (2/2)

- **zweite Sprache** als Verfahrenssprache für einen etwaigen Widerspruch anzugeben. Hierzu ist die entsprechende Rubrik im Anmeldeformular zu verwenden.
 - Amtssprachen des EUIPO: Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Englisch,
 - zweite Sprache muss von der Sprache der IR-Marke abweichen, die gemäß Art. 190 Abs. 1 UMV als Erstsprache gilt
- Weitere WIPO-Formblätter bez. EU, z.B. bei **Seniorität MM17** (s.u.)

MM2 (E), page 10

^a The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden).

If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only):

French German Italian Spanish

Moreover, if the applicant wishes to claim the **seniority** of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the **official form MM17 must be annexed** to the present international application.

^b By designating **Brunei Darussalam, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambique, New Zealand, Pakistan, Singapore, Trinidad and Tobago or the United Kingdom**, the applicant declares that he/she has the intention that the mark will be used by him/her or with his/her consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.

^c The designation of the African Intellectual Property Organization (**OAPI**) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo.

^d If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (**MM18**) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(e) of the present form should also be completed.

^e **Cuba, Brazil and Japan** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Regulations. Their respective individual fees are payable in two parts. Therefore, if **Cuba, Brazil or Japan** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark which is the subject of the international registration qualifies for protection. The date by which the second part must be paid, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.

^f Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.

^g Protection in **BQ** (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) is granted automatically with the designation (see [Information Notice No. 27\(2011\)](#)).

^h By designating **Brazil**, the applicant declares that the applicant, or a company controlled by the applicant, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being designated; and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning the international registration of the mark that is the subject of this international application, issued in judicial proceedings held in Brazil, by post.

ⁱ The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and the Netherlands.

^j The designation of the **United Kingdom** covers England, Wales, Scotland, Northern Ireland, the British Overseas Territory of the Falkland Islands (Malvinas) and Gibraltar, as well as the two British Crown Dependencies of the Isle of Man and Jersey (see Information Notices No. [38\(2015\)](#) and [77\(2020\)](#)).

^k The Bailiwick of **Guernsey** is a self-governing British Crown Dependency (see Information Notice No. [77\(2020\)](#)).

12. SIGNATURE OF THE APPLICANT AND/OR THEIR REPRESENTATIVE

If required or allowed by the Office of origin.

By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law.

Signature:

MM2 (E) – July 2021

Priorität

- Bei Beanspruchung von Prioritäten sind die entsprechenden Angaben in das Formular in Abschnitt 6 einzutragen.
- Prioritätsbelege sind nicht erforderlich, Art. 4 Abs. 2 PMMA.

6. PRIORITY CLAIMED

The applicant claims the priority of the earlier filing mentioned below:

Office of earlier filing:

Number of earlier filing (if available):

Date of earlier filing (dd/mm/yyyy):

⁸ You must indicate the name, address and e-mail address of the representative; otherwise, WIPO cannot record the appointment.
⁹ When a representative is appointed, WIPO will send all communications concerning this international application and the resulting international registration only to the e-mail address of the representative, except for a few communications where the Regulations require that WIPO send a copy to the holder (see the Note for Filing Form MM2). The applicant and the representative must ensure that the e-mail address indicated here is accurate and kept up to date.
¹⁰ Indicating a phone number is not required, but it will allow WIPO to reach your representative if needed.

MM2 (E) – July 2021

MM2 (E), page 5

If the earlier filing does not relate to all the goods and services listed in item 10, indicate in the space provided below the goods and services to which it does relate:

If several priorities are claimed above, check this box and use a continuation sheet giving the information required for each priority claimed.

Seniorität

- Wie bei Unionsmarkenanmeldung kann auch **bei Anmeldung einer IR-Marke** die Seniorität von nationalen Marken oder nationalen Wirkungen von IR-Marken in Anspruch genommen werden
- **Formular MM17**
- Die WIPO übernimmt Angaben **ohne Prüfung** und leitet sie **an das EUIPO** zur dortigen Prüfung weiter
- **nachträgliche Registrierung** der Seniorität ist unmittelbar beim EUIPO vorzunehmen, Art. 191 Abs. 2 UMV

Formular MM17

MM17 (E) – CLAIM OF SENIORITY – EUROPEAN UNION

This form **must** be annexed, where applicable, to an international application designating the European Union or to a subsequent designation of the European Union.

Number of continuation sheets:

With respect to the designation of the **European Union** in the international application or in the subsequent designation indicated below, the applicant or holder wishes to claim the **seniority** of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union.

DESIGNATION OF THE EUROPEAN UNION

The seniority claim relates to a designation of the European Union in:

An international application

(i) Name of the applicant:

(ii) Basic application or registration number (as indicated in item 5 of the international application form):

Gebühren

- an Ursprungsbehörde, z.B. DPMA
- an WIPO

Gebühren Ursprungsbehörde

- Mit Anmeldung ist eine Gebühr nach nationalen Vorschriften bei Ursprungsbehörde einzuzahlen
 - beim DPMA sind dies 180 Euro
 - zahlbar innerhalb 1 Monats nach Anmeldung

Gebühren WIPO

- Anmeldegebühren bei WIPO sind einzuzahlen (zusätzlich zu Gebühren für Ursprungsbehörde)
 - **Grundgebühr** (ggf. wegen Farbwiedergabe erhöht)
 - **Benennungsgebühren** je nach benannten Ländern
 - ggf. **Klassengebühren** bei mehr als 3 Waren- und Dienstleistungsklassen zusammen.
- WIPO stellt einen Fee-Calculator zur Verfügung

Fee Calculator

The screenshot shows a web browser window with the URL madrid.wipo.int. The page title is "WIPO Madrid Fee Calculator". The navigation bar includes "WIPO IP PORTAL", "MENU", "Madrid Fee Calculator", "HELP", "ENGLISH", "LOGIN", and the "WIPO" logo. The main heading is "FEE CALCULATOR". Below it is an information box: "Information The Fee Calculator helps you estimate the cost of registering your mark through the Madrid System, a simple, easy and cost-effective International registration procedure. It also helps you estimate other costs related to managing your international trademark such as the renewal, the subsequent designation, the second fee tax for certain Contracting Parties and all the Madrid transactions with fees." The "MARK INFORMATION" section contains a prompt: "Please select which transaction you wish to estimate the cost of:" and a dropdown menu labeled "Type of transaction *". An upward-pointing arrow is located in the bottom right corner of the page content area.

Prüfung

- Ursprungsbehörde prüft, ob Angaben im Formblatt zutreffend sind, insbesondere
 - die beanspruchte Basismarke für die angegebenen Waren und Dienstleistungen existiert
 - ggf. hieraus ein Prioritätsanspruch abgeleitet werden kann.

Mitteilung

- die Ursprungsbehörde leitet das Antragsformular unverändert an WIPO weiter, wenn das WIPO-Formblatt verwendet worden ist (wie dies beim DPMA zwingend der Fall ist)
- innerhalb von zwei Monaten

3. Internationales Büro / WIPO: Registrierung



- Prüfung
- Eintragung und Veröffentlichung
- Mitteilung

Prüfung

- Prüfung der Anmeldung durch **Internationales Büro**
- Prüfung erfolgt lediglich bezüglich **Formalien**, insbesondere
 - **Gebührenzahlung**
 - Zulässigkeit der **Länderbenennungen**
 - (Nizza-) **Klassifizierung** der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
- Bei Unregelmäßigkeit fest, erlässt WIPO eine so genannte **Irregularity Notice** und setzt zur Behebung des Mangels eine Frist von drei Monaten ab Datum des Bescheids (nicht ab Zustellung!).
- Es erfolgt **keine materielle Prüfung** auf absolute Schutzhindernisse und/oder relative Schutzhindernisse durch die WIPO

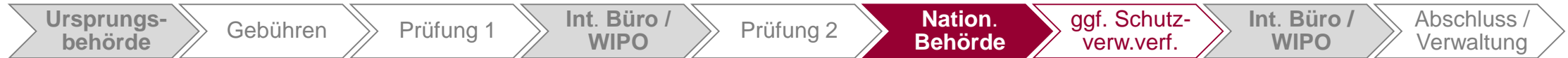
Eintragung und Veröffentlichung

- Nach Prüfung der Formalitäten und ggf. Behebung von Mängeln erkennt WIPO der IR-Marke einen **Registrierungstag** (i.d.R. Tag des Eingangs der IR-Markenmeldung bei der Ursprungsbehörde)
- Veröffentlichung der Eintragung in der **WIPO-Gazette** (nur online)
- **Wirkung:** vom Datum der Registrierung ist die Marke in jeder der beteiligten Vertragsparteien ebenso geschützt, wie wenn sie unmittelbar bei der Behörde dieser Vertragspartei hinterlegt worden wäre, gem. Art. 4 Abs. 1 a) PMMA

Mitteilung

- Übersendung einer entsprechenden Mitteilung über die Benennung an die **Behörden der betroffenen Länder**
- Das Verfahren vor WIPO ist damit grundsätzlich abgeschlossen.
- Für weiteren Verfahrensschritte fungiert WIPO nur noch als ausführendes Organ und Vermittlungsstelle.

4. Nationale Behörde(n): Schutzbewilligung / -verweigerung (1/2)

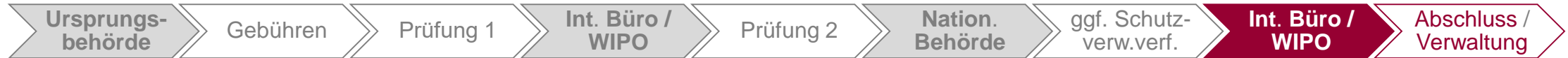


- Grds. durch IR-Markenregistrierung bei WIPO **dieselben Rechte**, wie bei direkt in Vertragsstaaten registrierte nationale Marken (-anmeldungen)
- Allerdings **Prüfung durch nationale Behörden**, ob der Marke (nachträglich) der Schutz ganz oder teilweise zu verweigern ist, weil nach den nationalen Vorschriften absolute oder relative Schutzversagungsgründe in dem jeweiligen Land vorliegen

Nationale Behörde(n): Schutzbewilligung / -verweigerung (2/2)

- Prüfung der nationalen Behörden beginnt **von Amts wegen** oder auf einen **Widerspruch** hin.
- Liegen **keine Beanstandungen oder Widersprüche** vor, ist das nationale Verfahren beendet (**Schutzbewilligung**)
- Soweit **Beanstandungen oder Widersprüche** vorliegen, wird das Verfahren vor der nationalen Behörde fortgesetzt und nach weiterer Prüfung eine behördliche Entscheidung getroffen. Es wird ein **Schutzverweigerungsverfahren** durchgeführt (s.u.)

5. Internationales Büro / WIPO: Verwaltung



- Eintragung und Veröffentlichung
- Verlängerung

Eintragung und Veröffentlichung

- Die WIPO nimmt nach Eingang der von der oder den nationalen Behörden übersandten Grant of Protection Notice die Eintragung der Schutzgewährung in das Register vor
- Benachrichtigung des Inhaber.

Verlängerung

- Der **Schutzdauer** der IR-Marke beträgt gem. Art. 7 PMMA, Regeln 30, 31 GemAVO **zehn Jahre** ab Datum der internationalen Registrierung (Art. 6 Abs. 1 PMMA)
- Verlängerung jeweils für 10 Jahre
- Erneuerung der IR-Marke erfolgt grundsätzlich **direkt bei der WIPO** durch Zahlung der entsprechenden **Gebühren**
 - Grundgebühr
 - Gebühren für zusätzliche Klassen
 - Gebühren für die benannten Länder

II. Schutzverweigerungsverfahren

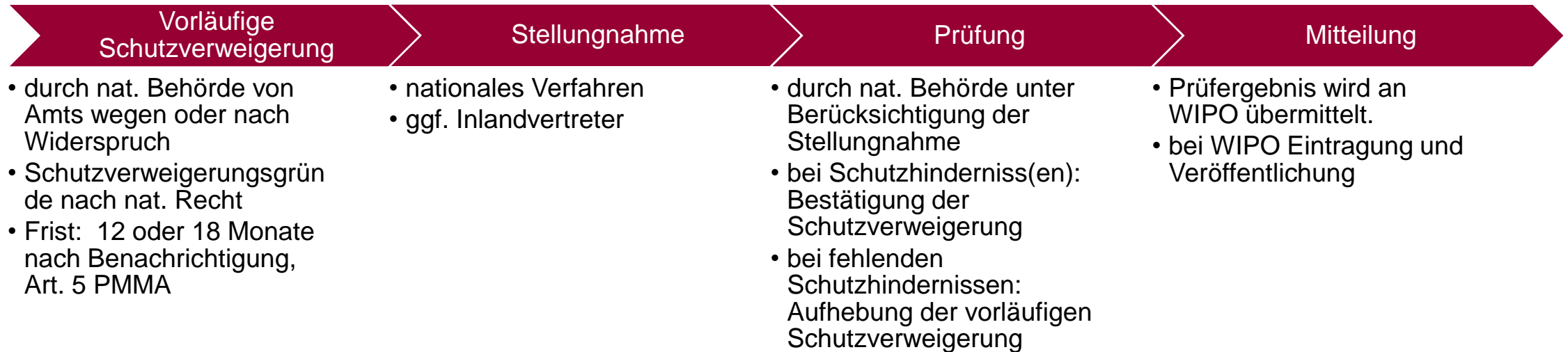
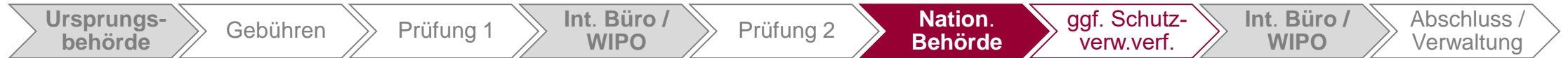
1. Übersicht
2. Vorläufige Schutzverweigerung
3. Stellungnahme
4. Prüfung
5. Mitteilung
6. Rechtsmittel



1. Übersicht Schutzverweigerungsverfahren

- **Schutzbewilligungs- bzw. Schutzverweigerungsverfahren ist Bestandteil des Registrierungsverfahrens**
- Unmittelbare Schutzbewilligung im Registrierungsverfahren oder Schutzverweigerung
- Schutzverweigerung (-sverfahren) verlängert das Registrierungsverfahren
- Zuständig für Schutzverweigerungsverfahren sind die **nationalen Behörden**, z.B. DPMA
- Entscheidung über Schutzverweigerung auf der Grundlage der jeweiligen **nationalen Rechtsordnung** getroffen, z.B. MarkenG

Struktur Schutzverweigerungsverfahren



2. Vorläufige Schutzverweigerung



- Schutzverweigerungsverfahren beginnt entweder von **Amts wegen** oder auf Grund eines oder mehrerer **Widersprüche**
- Prüfung der Schutzverweigerung erfolgt nach dem jeweiligen **nationalen Recht** bei zuständiger **nationaler Behörde**
- Bei Möglichkeit, dass Schutzverweigerungsgründe vorliegen, erklärt Behörde nach erster Prüfung die **vorläufige Schutzverweigerung**.
- Außerdem übermittelt die nationale Behörde die entsprechende **Mitteilung an WIPO** über eine vorläufige Schutzverweigerung
- Schutzverweigerung ist **nur befristet** möglich

Schutzverweigerungsgründe

- nur Gründe, die im Fall einer unmittelbar bei der Schutzverweigerungs-Behörde hinterlegten Marke anwendbar wären, Art. 5 Abs. 1 S. 2 PMMA
- **Absolute Schutzhindernisse** nach deutschem Recht z.B.
 - die Schutzfähigkeit des Zeichens als Marke, § 3 MarkenG
 - das Vorliegen von absoluten Schutzhindernisse, § 8 MarkenG
 - das Bestehen älterer notorisch bekannter Marken, § 10 MarkenG
- ggf. **relative Schutzhindernisse**, insbesondere in Fällen, in denen das Markenamt durch einen **Widerspruch** Kenntnis von etwaigen Kollisionslagen erhalten hat, z.B. gem. § 114 MarkenG

Frist (1/2)

- Befugnis der nationalen Behörde zur Erhebung von Beanstandungen erlischt grundsätzlich **12 Monate** nach Benachrichtigung über die Benennung durch WIPO.
- Allgemeine Fristverlängerungen pp. gem. Art. 5 Abs. 2 a, b PMMA möglich. Relevante Vertragsparteien des PMMA, siehe [Website der WIPO](#)

Frist (2/2)

- Innerhalb der Frist müssen **alle Schutzverweigerungsgründe** (absolute und relative Schutzhindernisse, erfolgreiche Widersprüche) vorgebracht werden
- Schutzverweigerungen erst **nach Ablauf der Frist** bei der WIPO eingehen, werden sie von der WIPO nicht mehr akzeptiert. Die Marke ist dann von Seiten des Amtes nicht mehr angreifbar
- Schutzentziehungsverfahren Dritter (s.u.) bleiben allerdings möglich

3. Stellungnahme



- Will Anmelder die Marke gegen die vorläufige Schutzverweigerung verteidigen muss er vor der **nationalen Behörde** des benannten Staates tätig zu werden
- Es muss das für die jeweils einschlägige Beanstandung relevante **nationale Verfahren** durchgeführt werden, z.B. ein Widerspruchsverfahren nach deutschem oder europäischen Recht.

Inlandsvertreter

- Grundsatz: für Durchführung des nationalen Verfahrens ist regelmäßig die **Beauftragung eines Inlandsvertreters**, z.B. eines Anwalts notwendig.
- Ausnahmen in geeigneten Einzelfällen:
 - Änderungsvorschläge
 - Schweigen
 - Direkte Korrespondenz

Beispiele zwingender Inlandsvertretung

- **USA / USPTO** seit August 2019. Die bis dahin bestehende Möglichkeit, dass der Anmelder den Bescheid des USPTO selbst beantwortet, besteht nicht mehr.
- **Bundesrepublik Deutschland / DPMA** gem. § 96 MarkenG. Frist zur Bestellung: vier Monaten ab dem Tage der Absendung der Mitteilung über die Schutzverweigerung, § 47 MarkenV

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei Änderungsvorschlägen

- Bei Beanstandung in **Japan** durch das japanische Patentamt (**JPO**) kann das **Verzeichnis** der Waren- und Dienstleistungen auf einen Vorschlag des japanischen Prüfers unmittelbar bei der WIPO angepasst und damit die vorläufige Schutzverweigerung überwunden werden. JPO parallel informieren.
- In **Südkorea** praktiziert das Korean Intellectual Property Office (**KIPO**) ein vergleichbares Vorgehen zum **Verzeichnis** der Waren- und Dienstleistungen wie in Japan (s.o.). Auch hier kann direkt gegenüber der WIPO reagiert und das KIPO informiert werden.

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei Schweigen (1/4)

- Ggf. kann auch ein Schweigen bzw. ein Unterlassen auf Nachrichten der Markenämter die geeignete Reaktion sein.
- In **Singapur** schlägt das Intellectual Property Office of Singapore (**IPOS**) ggf. eine **Übersetzung** für Markenteile vor, verbunden mit dem Hinweis, dass der Vorschlag bei Nichtbeantwortung innerhalb der Frist übernommen wird.

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei Schweigen (2/4)

- In **Israel** ergeht die vorläufige Schutzverweigerung des Israeli Patent Office z.T. unter der Bedingung der **Information** eines konkret benannten **älteren Markeninhabers**.
- Die Begründung für die vorläufige Schutzverweigerung lautet dann z.B.

„The acceptance has been stipulated by the following condition: A notification regarding the acceptance of the above mentioned application will be delivered to the owner of the application/registration xxx“.

- Hier muss grds. nicht reagiert werden. Die **Marke erhält Vollschutz**.
- **Alternativ Verzicht** auf Markenschutz, falls die Information an Markeninhaber vermieden werden soll („schlafenden Hunde...“)

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei Schweigen (3/4)

- Ähnlich zu Israel verhält es sich beim Intellectual Property Office im **Vereinigten Königreich**. Dort wird die **Information** insbesondere durch eine Veröffentlichung im Trade Marks Journal vorgenommen.

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei Schweigen (4/4)

- Teilweise, z.B. in **Dänemark** (Danish Patent and Trademark Office) oder **Kanada** (Canadian Intellectual Property Office) erfolgen **Recherchen** durch die Ämter, **ohne Information** an die älteren Markeninhaber.
- Zunächst ist keine Reaktion erforderlich, da eine Eintragung erfolgen wird.
- Erst im Fall eines Widerspruchs ist zu reagieren und ggf. ein Inlandsvertreter zu benennen.

Beispiele Verzicht auf Inlandsvertreter bei direkter Korrespondenz

- In der **Schweiz** können **einfach gelagerte Beanstandungen** durch das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (EIGE) häufig ohne nationale Vertreter erledigt werden.
- In **Österreich** können deutsche Rechtsanwälte vor dem österreichischen Patentamt auftreten, wenn sie dies der **Rechtsanwaltskammer anzeigen**.
- In **Norwegen** besteht ggf. die Möglichkeit, auf einen vorläufigen Schutzverweigerungsbescheid des Norwegian Industrial Property Office mit **Anwaltsschreiben in englischer Sprache** direkt zu antworten.

4. Prüfung



- **nationale Behörde**, z.B. das DPMA, prüft die Beanstandungen erneut unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Inlandsvertreters
- **Bestätigt** die erneute Prüfung die Schutzhindernisse, so wird der IR-Marke der Schutz für z.B. die Bundesrepublik Deutschland **endgültig verweigert**.
- endgültige Schutzverweigerung auch bei nicht fristgerechter Bestellung des Inlandsvertreters
- Ergibt die erneute Prüfung **keine Schutzhindernisse**, wird die **vorläufige Schutzverweigerung aufgehoben**.

5. Mitteilung



- Nach Abschluss des Verfahrens übermittelt die nationale Behörde an die WIPO das Ergebnis seiner Entscheidung.
 - **Bestätigung** der vorläufigen Schutzverweigerung, d.h. die endgültige Schutzverweigerung oder
 - Mitteilung über Art und Umfang einer **Aufhebung** der vorläufigen Schutzverweigerung.
- Die einzelnen **Angaben**, die das nationale Amt mit der Schutzverweigerung übermitteln muss, sind Regel 17 Abs. 2 GemAVO zu entnehmen.

6. Rechtsmittel

- dieselben **nationalen Rechtsmittel** wie bei Anmeldung nationaler Marken
- Rechtsmittel nach deutschem Markenrecht gem. § 46 Abs. 2 S. 1 MarkenV innerhalb **eines Monats**
- Entscheidung des DPMA im Beschlussverfahren. Entscheidung kann im Wege der **Erinnerung** oder der **Beschwerde** überprüft werden

III. Schutzziehungs- / Lösungsverfahren



Nationale Schutzentziehungsverfahren / Löschungsverfahren

- Schutz der IR-Marke kann auch außerhalb des Schutzverweigerungsverfahrens entfallen, insbes. nach Fristablauf
- Dann (nachträgliches) Schutzentziehungsverfahren
- Für die nachträgliche Schutzentziehung gilt das **nationale Recht des betroffenen Staates**, z.B. die jeweils einschlägigen Löschungsverfahren, nach deutschem Recht z.B.
 - die Regelungen des Verfalls gem. § 49 MarkenG ,
 - der absoluten Schutzhindernisse gem. § 50 MarkenG und
 - der älteren Rechte gem. § 51 MarkenG

Zentralangriff / Central Attack (1/3)

- Grundgedanke der IR-Marke ist die einfache Erstreckung des Markenschutzes vom Ursprungsland in andere Länder
- IR-Marke ist in ihrem Rechtsbestand dabei allerdings für die Dauer von **fünf Jahren von der Eintragung im Ursprungsland abhängig**, Art. 6 Abs. 2-4 PMMA
- Die **Frist beginnt** gem. Art. 6 Abs. 2 PMMA mit dem Zeitpunkt der **internationalen Registrierung**.
- IR-Marke setzt damit eine **Basismarke im Ursprungsland** voraus. IR-Markenschutz kann nicht mehr in Anspruch genommen werden, wenn Marke im Ursprungsland keinen Schutz mehr hat

Zentralangriff / Central Attack (2/3)

- Durch die Regelung des Art. 6 Abs. 2-4 PMMA soll **Dritten die Durchsetzung ihrer Rechte** gegen die IR-Marke **erleichtert** werden.
- Anstatt einer Vielzahl von Widersprüchen bzw. Löschungsanträgen in jedem Land, in dem Schutz für die IR-Marke beansprucht wird, genügt **ein einziges Verfahren** (Widerspruch oder Löschung) im Land der Ursprungsmarke.
- Man spricht dabei von einem „**Zentralangriff**“ bzw. „**Central Attack**“.

Zentralangriff / Central Attack (3/3)

- Nachteilig für den Inhaber der IR-Marke, dass auch bei einem **bloß einzelnen nationalen älteren Recht** im Ursprungsland die gesamte IR-Marke nachträglich gelöscht wird
- **Unionsmarke als Basismarke riskant.** Die Unionsmarke ist nicht nur in einem, sondern in allen Mitgliedsstaaten möglichen Zurückweisungen ausgesetzt
- Nach erfolgreichem Zentralangriff besteht die Möglichkeit für den Inhaber der IR-Marke, die Priorität seiner IR-Marke in den einzelnen Ländern des PMMA zu wahren, indem er eine **Umwandlung** gem. Art. 9^{quinquies} PMMA vornimmt

IV. Verletzungsverfahren

- Verletzungsverfahren werden nach (supra-) nationalem Recht des betroffenen Staates geführt.



V. Sonstige Verfahren

1. Änderungen, R. 25 GemAVO
2. Lizenzen, R. 20^{bis} GemAVO
3. Nachträgliche Schutzerstreckung, Art. 3^{ter} PMMA, Art. 187 UMV, § 111 MarkenG
4. Umwandlung, Art. 9^{quinqies} PMMA, § 125 MarkenG
5. Ersetzung, Art. 4^{bis} PMMA



1. Änderung der Registrierung, R. 25 GemAVO

- Namen und Anschrift
- Übertragung
- Reduzierung des Schutzes
 - Einschränkung (Limitation)
 - Verzicht (Renunciation)
 - Löschung (Cancellation)

Änderungen Namen und Anschrift

- Änderung des Namens oder der Anschrift des **Inhabers** mit Formular MM9
- Namens- und Adressänderungen des **Vertreters** mit Formular MM10

MM9 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN THE NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER OR, WHERE THE HOLDER IS A LEGAL ENTITY, FOR THE RECORDING TO INTRODUCE OR CHANGE INDICATIONS CONCERNING ITS LEGAL NATURE

For use by the holder:
Number of continuation sheets:
Holder's reference:

For use by the Office:
Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)
You may use this form for **several** international registrations of the **same** holder.

2. NAME OF THE HOLDER¹
As **recorded** in the International Register.

3. CHANGE IN NAME OR ADDRESS OF THE HOLDER
Indicate the change(s) by ticking the appropriate box(es) and providing the new name or new address.

(a) New name:

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

MM9 (E) – July 2021

Übertragung

- Die Übertragung / Änderung des Inhabers bezieht sich auf eine **Inhaberwechsel**
- Inhaberwechsel ist ggf. auch nur für einen Teil der IR-Marke
- Formblatt MM5 zu verwenden
- Übertragung nur möglich, wenn **Erwerber Befugnis** besitzt, Inhaber der übertragenen (Teile der) IR-Marke zu sein.

MM5 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CHANGE IN OWNERSHIP

For use by the holder (transferor)/new holder (transferee):

Number of continuation sheets for several new holders (transferees):

Number of continuation sheets:

Holder/New holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

Several international registrations may be indicated below, provided that all registrations concerned are the subject of a **total** change in ownership, as provided for in item 6(a)¹.

2. NAME OF THE HOLDER (TRANSFEROR)²

As recorded in the International Register.

¹ If this request relates to a **partial** change in ownership, as provided for in item 6(b), this form may only be used to request the recording of a change in ownership for a **single** international registration.
² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

MM5 (E) – July 2021

Einschränkung (Limitation)

- Verringerung des Schutzes im Hinblick auf die **Waren und Dienstleistungen**, bezüglich einiger oder alle Vertragsstaaten der IR-Marke
- Formular MM6

MM6 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A LIMITATION OF THE LIST OF GOODS AND SERVICES

For use by the holder: _____

Number of continuation sheets: _____

Holder's reference: _____

For use by the Office: _____

Office's reference: _____

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations in the name of the **same** holder, provided that the **same** limitation applies to **all** designated Contracting Parties or to the **same** designated Contracting Parties for each of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As **recorded** in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

MM6 (E) – July 2021

Verzicht (Renunciation)

- Verringerung der **territorialen Ausdehnung** der IR-Marke (alle Waren und Dienstleistungen)
- Formular MM7
- Der Verzicht ist **gebührenfrei**

MM7 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A RENUNCIATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations in the name of the **same** holder, provided that designated Contracting Parties in respect of which the international registration is renounced are the **same** for each of the international registrations concerned.

2. NAME OF THE HOLDER¹

As recorded in the International Register.

¹ Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

MM7 (E) – July 2021

Löschung (Cancellation)

- **internationale Registrierung als solche** wird vernichtet, verliert also die Wirkung im WIPO-Register und demzufolge auch in allen Vertragsstaaten
- Formular MM8
- Die Löschung ist **gebührenfrei**

MM8 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A CANCELLATION OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

For use by the holder:
Number of continuation sheets:
Holder's reference:

For use by the Office:
Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)¹

This form may be used for **several** international registrations, provided that all registrations concerned are the subject of a **total** cancellation, as provided for in item 4(a))

2. NAME OF THE HOLDER²

As **recorded** in the International Register.

¹ If the present request relates to a **partial** cancellation, as provided for in item 4(b) of this form, you may **only** use this form to request the recording of the cancellation of a single international registration.
² Where the international registration is **jointly owned** indicate the names of each joint holder as recorded in the international registration here.

MM8 (E) – July 2021

2. Lizenzen, R. 20^{bis} GemAVO

- **Eintragung** einer Lizenz ist für eine oder mehrere Marken möglich
- **ggf. Beschränkung** für bestimmte Länder und/oder für bestimmte Waren / Dienstleistungen
- Es können sowohl **ausschließliche** oder als auch **einfache Lizenzen** eingetragen werden.
- Für die Eintragung **Formular** MM13, Änderungen mit Formular MM14., vollständige Löschung mit Formular MM15

Formular MM13

MM13 (E) – REQUEST FOR THE RECORDING OF A LICENSE

For use by the holder:

Number of continuation sheets
for several licensees:

Number of continuation sheets:

Holder's reference:

For use by the Office:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER(S)

This form may be used for **several** international registrations, provided that the licensee is the **same** and that the license applies to **all**, or to the **same**, designated Contracting Parties and concerns all, or the **same**, goods and services for **each** of the international registrations.

3. Nachträgliche Erstreckung

- IR-Marke kann **auf weitere Länder** erstreckt werden, Art. 3^{ter} PMMA, Art. 187 UMV, § 111 MarkenG
- Grds. **gleiche Regeln wie für Neuanschmeldung** einer Marke
- erst möglich, wenn die IR-Marke bereits registriert ist (Registrierungsnummer im Formblatt anzugeben).
- Formular MM4

Formular MM4

MM4 (E) – DESIGNATION SUBSEQUENT TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION

For use by the holder:

Number of continuation sheets for several holders:

Number of continuation sheets:

Number of MM17 forms:

MM18 form (if applicable, check the box)

Holder's reference:

For use by the Office of origin:

Office's reference:

1. INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER

2. HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION¹

As recorded in the International Register

4. Umwandlung (1/2)

- Nach erfolgreichem Zentralangriff besteht die Möglichkeit der Umwandlung, Art. 9^{quinquies} PMMA, § 125 MarkenG
- Inhaber der IR-Marke kann die **Priorität seiner IR-Marke** in den einzelnen Ländern des PMMA zu wahren

4. Umwandlung (2/2)

- Materiell handelt es sich nicht um ein Verfahren zur Umwandlung, sondern lediglich um eine **Prioritätsregelung**:
 - Die Marke wird bei der nationalen Behörde des jeweiligen Landes als „**normale**“ **nationale Marke (neu) angemeldet**.
 - Dieser neuen Markenmeldung wird allerdings der **Prioritätstag der IR-Marke** zugesprochen

VI. Rechtsbehelfe

- Die jeweiligen Rechtsbehelfe ergeben sich aus dem nationalen Recht des betroffenen Staates



Vielen Dank!



böhm anwaltskanzlei.

Am Borsigturm 11
D 13507 Berlin

+49 30 39885386-0
mail@boehmkanz.de
boehmanwaltskanzlei.de