

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Verzeichnis der Schaubilder	XV
Verzeichnis der Checklisten	XV
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXI
Einleitung	1
1. Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Verfahrens	1
2. Rechtsgrundlagen	2
3. Überblick über die Verfahren	4
a) Prüfung und Veröffentlichung der Anmeldung	4
b) Widerspruchsverfahren	5
c) Eintragung und Veröffentlichung der Eintragung	5
d) Änderungen am Register für Gemeinschaftsmarken	6
e) Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit	6
f) Beschwerdeverfahren	6
g) Klage vor dem EuG	7
h) Rechtsmittel vor dem EuGH	7
i) Verfahrensdauer	7
4. Das Harmonisierungsamt	8
5. Elektronische Dienstleistungen des Amtes (E-Business)	9
6. Praktische Hinweise zu wichtigen Informationsquellen	11
1. Kapitel. Die Verfahren vor dem HABM	15
§ 1 Allgemeine Verfahrensbestimmungen	15
I. Verfahrensgrundsätze	15
1. Bindung an die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts	15
2. Begründungspflicht	16
3. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs	17
4. Amtsermittlungsgrundsatz (Art. 76 Abs. 1 GMV)	18
5. Verpflichtung zur Neutralität	19
6. Schriftliches Verfahren	19
II. Formen der Kommunikation mit dem Amt	20
1. Zustellungen des Amtes an die Verfahrensbeteiligten	20
a) Zustellung durch die Post	20
b) Zustellung durch Telefax	21
c) Elektronische Zustellung	21
	VII

Inhaltsverzeichnis

d) Öffentliche Zustellung	22
e) Zustellungsmängel	22
2. Übermittlungen der Verfahrensbeteiligten an das Amt	23
III. Fristen	25
1. Fristberechnung	25
2. Fristdauer	26
3. Fristablauf in besonderen Fällen	27
4. Fristverlängerung	27
5. Verspätete Einreichung von Unterlagen	29
6. Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis	33
a) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	33
aa) Fristen	33
bb) Ausschluss	34
cc) Unmittelbarer Rechtsverlust	35
dd) Einhaltung der gebotenen Sorgfalt	35
ee) Sonstige Voraussetzungen	37
ff) Entscheidung	37
gg) Rechte gutgläubiger Dritter	37
b) Weiterbehandlung	38
aa) Voraussetzung und Entscheidung	38
bb) Ausschluss	38
IV. Die Sprachenregelung	40
V. Vertretung und Vollmacht	43
1. Grundsätze der Vertretung vor dem Amt	43
2. Vollmacht	47
VI. Beweisaufnahme	47
1. Gegenstand der Beweisaufnahme	48
2. Beweislast	49
3. Beweismittel	50
VII. Aussetzung, Unterbrechung und Verbindung von Verfahren	51
1. Aussetzung	51
2. Unterbrechung	53
3. Die Verbindung mehrerer Verfahren	55
VIII. Parteiwechsel	55
1. Rechtsübergang der Gemeinschaftsmarke	55
2. Rechtsübergang älterer nationaler Marken	56
IX. Gebühren und Kosten	57
1. Zahlung von Gebühren an das Amt	57
a) Zahlungsarten	59
b) Maßgeblicher Zahlungstag	59
2. Rückerstattung von Gebühren	59
a) Anmelde- oder Eintragungsgebühren	59
b) Widerspruchsgebühr	60
c) Gebühren für den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit	60

Inhaltsverzeichnis

d) Beschwerdegebühr	60
e) Sonstige Gebühren	61
f) Erlöschen des Anspruchs auf Rückerstattung	61
3. Kostenverteilung und Kostenfestsetzung	62
a) Grundsätze der Kostenverteilung	62
b) Die Kostenfestsetzung	64
4. Vollstreckung der Kostenentscheidung	65
X. Akteneinsicht und die Behandlung vertraulicher Unterlagen	66
XI. Berichtigung unrichtiger Entscheidungen oder Eintragungen	68
1. Artikel 80 GMV	68
2. Regel 53 GMDV	71
3. Regeln 14 und 27 GMDV	72
§ 2 Anmeldung, Eintragung und Verlängerung der Gemeinschaftsmarke	73
I. Taktische Überlegungen vor Einreichung einer Anmeldung	73
1. Alternativen zur Gemeinschaftsmarke?	73
2. Gegenstand der Anmeldung und Vorab-Recherche	74
II. Von der Anmeldung zur Eintragung	76
1. Die Anmeldetagsvoraussetzungen	76
2. Sonstige Anmeldeerfordernisse	79
3. Klassifizierung	80
4. Priorität und Seniorität	83
a) Priorität	83
b) Seniorität	85
5. Recherchenberichte	87
6. Markenfähigkeit und absolute Schutzhindernisse	88
a) Graphische Darstellbarkeit	89
b) Absolute Schutzhindernisse – ein Überblick nach Markenformen	89
c) Disclaimer	92
d) Erlangte Unterscheidungskraft	92
7. Zurücknahme, Einschränkung oder Änderung der Anmeldung	93
8. Teilung der Anmeldung	95
9. Veröffentlichung der Anmeldung	96
10. Bemerkungen Dritter	97
11. Ablauf der Widerspruchsfrist und Eintragung	100
III. Rechtsübergang, Lizzenzen und andere Rechte	101
1. Rechtsübergang	101
2. Lizzenzen und andere Rechte	102
3. Wirkung gegenüber Dritten	104
IV. Teilung der Eintragung	104
V. Verlängerung	106
VI. Die Verknüpfung zwischen der Gemeinschaftsmarke und dem Madrider Protokoll	107
1. Die EU als Basis einer internationalen Registrierung	107
2. Die Erstreckung einer internationalen Registrierung auf die EU	110

§ 3 Das Widerspruchsverfahren	115
I. Taktische Überlegungen vor Einlegung des Widerspruchs	116
II. Die Widerspruchsgründe im Überblick	117
1. Doppelidentität (Art. 8 Abs. 1 lit. a GMV)	117
2. Verwechslungsgefahr (Art. 8 Abs. 1 lit. b GMV)	118
3. Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 GMV)	118
4. Andere geschäftsbezogene Kennzeichen (Art. 8 Abs. 4 GMV)	119
5. Erweiterter Schutz bekannter Marken (Art. 8 Abs. 5 GMV)	119
III. Der Ablauf des Verfahrens in fünf Schritten	120
IV. Zulässigkeit des Widerspruchs	120
1. Berechtigung zur Widerspruchseinlegung	121
2. Widerspruchsfrist	121
3. Zahlung der Widerspruchsgebühr	122
4. Formelle Voraussetzungen an die Widerspruchsschrift	122
a) Sprachenregelung	122
b) Erforderliche Angaben in der Widerspruchsschrift	123
aa) Zwingende, nicht nachholbare Angaben	124
bb) Zwingende, nachholbare Angaben	126
cc) Freiwillige Angaben	127
5. Zulässigkeitsmängel	127
V. Beginn der „Cooling-off“-Frist	129
VI. Beginn des streitigen Verfahrens	130
1. Die Widerspruchsbegründungsfrist	130
a) Ältere Marke (Art. 8 Abs. 2)	130
aa) Nachweis der Existenz und Gültigkeit der älteren Marke	130
bb) Nachweis des Schutzmangels der älteren Marke	132
cc) Nachweis einer Markenfamilie	133
dd) Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs	133
ee) Notorisch bekannte Marke	135
b) Agentenmarke (Art. 8 Abs. 3 GMV)	135
c) Andere geschäftsbezogene Kennzeichen (Art. 8 Abs. 4 GMV)	135
d) Bekannte Marke (Art. 8 Abs. 5 GMV)	137
e) Übersetzungen	139
2. Folgen nicht hinreichender Substantierung	140
3. Frist des Anmelders zur Stellungnahme	144
4. Der Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung	144
a) Dem Benutzungzwang unterliegende Marken	145
b) Der Begriff der ernsthaften Benutzung	147
c) Der Antrag	147
d) Der Benutzungsnachweis	149
aa) Zeit der Benutzung	151
bb) Ort der Benutzung	151
cc) Art der Benutzung	152
dd) Umfang der Benutzung	154
e) Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	155

Inhaltsverzeichnis

VII. Weiterer Verlauf des Verfahrens und Entscheidung der Widerspruchsabteilung	156
VIII. Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache	157
§ 4 Untergang und Umwandlung der Gemeinschaftsmarke	159
I. Verzicht	159
II. Nichtverlängerung	161
III. Verfall und Nichtigkeit	162
1. Die Lösungsgründe im Überblick	162
a) Verfallsgründe	162
b) Absolute Nichtigkeitsgründe	164
aa) Absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 GMV	164
bb) Bösgläubige Markenanmeldung	165
c) Relative Nichtigkeitsgründe	167
2. Zulässigkeit des Antrags	168
a) Berechtigung zur Einlegung des Antrags	168
b) Form und Frist	169
c) Mehrere Antragsgründe oder ältere Rechte	170
d) Feststellungsanträge nach Erlöschen oder Verzicht	171
e) Res judicata	172
f) Ausdrückliche Zustimmung des Antragstellers zur Eintragung	173
g) Kumulierungsgebot	174
3. Das Verfahren	175
a) Argumente, Fakten und Beweismittel zur Begründung des Lösungsantrags	175
aa) Antrag auf Erklärung des Verfalls	175
bb) Auf absolute Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag	175
cc) Auf relative Nichtigkeitsgründe gestützter Nichtigkeitsantrag	176
dd) Übersetzungen	176
b) Stellungnahme des Markeninhabers	177
c) Der Einwand der Verwirkung	178
aa) Benutzung der Gemeinschaftsmarke	179
bb) Kenntnis der Benutzung	179
cc) Duldung	180
dd) Ausnahme: Bösgläubigkeit	180
ee) Rechtsfolge	180
d) Weitere Stellungnahmen der Parteien	181
e) Der Benutzungsnachweis im Nichtigkeitsverfahren	181
4. Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung	182
5. Die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit	182
a) Eintritt der Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit	183
b) Schranken der Rückwirkung	183
IV. Umwandlung	184
1. Umwandlung, „opting back“ und Transformation	185
2. Die Umwandlungsgründe	186

Inhaltsverzeichnis

3. Wirksame Anmeldung als Voraussetzung für Umwandlung	186
4. Ausschluss der Umwandlung	187
a) Verfall wegen Nichtbenutzung	187
b) Andere Verfallsgründe oder Eintragungshindernisse	187
aa) Absolute Eintragungshindernisse	187
bb) Relative Eintragungshindernisse	188
c) Rücknahme oder Verzicht zwecks Umwandlung der Gemeinschaftsmarke	189
5. Wirkung der Umwandlung	189
6. Umwandlung der Gemeinschaftsmarke in laufenden Verfahren	190
7. Der Umwandlungsantrag	191
a) Sprache	191
b) Erforderliche Angaben	191
c) Zeitpunkt für die Stellung des Antrags	192
aa) Anmeldung gilt als zurückgenommen	192
bb) Rücknahme der Anmeldung, Verzicht, Nichtverlängerung	192
cc) Zurückweisung, Nichtigkeit, Verfall	193
dd) Internationale Registrierung mit EU-Erstreckung	193
ee) Folgen der verspäteten Einreichung des Umwandlungsantrags	193
d) Gebühren	193
8. Prüfung des Umwandlungsantrags durch das HABM	193
9. Veröffentlichung	194
10. Übermittlung des Antrags an die nationalen Behörden	194
a) Deutschland	195
aa) Gemeinschaftsmarkenanmeldung	196
bb) Eingetragene Gemeinschaftsmarke	196
cc) Schutzdauer und Verlängerung	196
b) Österreich	196
§ 5 Die Beschwerde	198
I. Allgemeines	198
II. Zulässigkeit	199
1. Beschwerdeberechtigung	199
2. Form und Frist	200
3. Beschwerdegebühr	200
4. Beschwerdefähige Entscheidungen	201
5. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung	202
6. Zulässigkeitsmängel	203
III. Das Verfahren	205
IV. Die Entscheidung	207
1. Zuständigkeit der Beschwerdekammern	207
2. Prüfungsumfang	208
3. Übertragung der Sache an die Große Kammer	212
4. Übertragung an ein einziges Mitglied	213
V. Behandlung der Beschwerde nach Zurückverweisung durch EuG	213

2. Kapitel. Rechtsmittel zum Gerichtshof der Europäischen Union	215
§ 6 Klage vor dem Gericht (EuG)	215
I. Allgemeines	215
II. Die Parteien des Verfahrens	216
1. Die Rolle des HABM	216
2. Streithelfer	217
a) Der andere Beteiligte des Beschwerdeverfahrens als qualifizierter Streithelfer	217
b) Dritte als einfache Streithelfer	217
III. Anwaltpflicht	218
IV. Sprachenregelung	219
V. Die Klageschrift	220
1. Klagefrist	220
2. Aufbau der Klageschrift	221
3. Darstellung der Klagegründe	222
4. Vorgeschriebene Unterlagen	222
5. Anlagen und Anlagenverzeichnis	223
6. Anträge	224
VI. Klagebeantwortung/Schriftsatz des Streithelfers	225
1. Anträge des Amtes	226
2. Anträge des Streithelfers	226
VII. Das weitere Verfahren	227
1. Erwiderung und Gegenerwiderung	227
2. Fristverlängerung und Fristversäumnis	228
3. Verbindung und Aussetzung des Verfahrens	229
4. Mündliche Verhandlung	230
a) Absehen von einer mündlichen Verhandlung	230
b) Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	231
c) Ablauf der mündlichen Verhandlung	231
VIII. Klagerücknahme und Erledigung	232
IX. Urteil	234
1. Zulässigkeit	235
2. Prüfungsumfang	236
3. Versäumnisurteil	237
4. Entscheidung durch Beschluss	237
5. Berichtigung von Urteilen	238
X. Kosten	238
1. Kostenverteilung	238
2. Kostenfestsetzung	239
3. Prozesskostenhilfe	242
XI. Musterschriftsatz (Beispiel) – Klage vor dem EuG	243

Inhaltsverzeichnis

§ 7 Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH)	247
I. Die Parteien des Rechtsmittelverfahrens und ihre Anträge	247
II. Die Rechtsmittelschrift	248
III. Das Verfahren	248
IV. Rücknahme des Rechtsmittels und Erledigung	249
V. Urteil	249
1. Prüfungsumfang	250
2. Entscheidung durch Beschluss	252
VI. Kosten und Kostenfestsetzung	252
VII. Verfahren nach Zurückverweisung der EuGH an das EuG	253
VIII. Musterschriftsatz (Beispiel) – Rechtsmittel zum EuGH	254
Anhang	257
Übersicht	257
Anhang I	
Gebührenliste laut Verordnung (EG) Nr. 355/2009	257
Anhang II	
Anleitung für die elektronische Anmeldung einer Gemeinschafts- marke	260
Anhang III	
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschafts- marke	268
Anhang IV	
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschafts- marke	326
Sachverzeichnis	391