

# Amtsblatt der Europäischen Union

C 432



Ausgabe  
in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen 22. Dezember 2015

58. Jahrgang

## Inhalt

### III *Vorbereitende Rechtsakte*

#### RAT

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| 2015/C 432/01 | Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken<br>Vom Rat am 10. November 2015 angenommen <sup>(1)</sup> ..... | 1  |
| 2015/C 432/02 | Begründung des Rates: Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken .....                                     | 27 |

DE

<sup>(1)</sup> Text von Bedeutung für den EWR



## III

(Vorbereitende Rechtsakte)

## RAT

**STANDPUNKT (EU) Nr. 16/2015 DES RATES IN ERSTER LESUNG**

**im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken**

**(Neufassung)**

**Vom Rat am 10. November 2015 angenommen**

**(Text von Bedeutung für den EWR)**

(2015/C 432/01)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses <sup>(1)</sup>,

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren <sup>(2)</sup>,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(3)</sup> sollte in einigen Punkten geändert werden. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt sich eine Neufassung der Richtlinie.
- (2) Die Richtlinie 2008/95/EG hat zentrale Bestimmungen des materiellen Markenrechts angeglichen, von denen man bei Erlass der Richtlinie annahm, dass sie den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Union behindern und sich so unmittelbar auf die Funktionsweise des Binnenmarkts auswirken würden.
- (3) Der Markenrechtsschutz in den Mitgliedstaaten existiert neben dem auf Unionsebene bestehenden Rechtsschutz für die Marke der Europäischen Union (im Folgenden „Unionsmarke“), der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates <sup>(4)</sup> einheitlich und unionsweit gültig ist. Die Koexistenz und Ausgewogenheit der Markenrechtssysteme auf nationaler und Unionsebene ist fester Bestandteil der Strategie, die die Union im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verfolgt.

<sup>(1)</sup> ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 42.

<sup>(2)</sup> Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Februar 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 10. November 2015. Standpunkt des Europäischen Parlaments vom ...

<sup>(3)</sup> Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299 vom 8.11.2008, S. 25).

<sup>(4)</sup> Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1).

- (4) Im Anschluss an ihre Mitteilung über eine europäische Strategie für gewerbliche Schutzrechte vom 16. Juli 2008 hat die Kommission die Markenrechtssysteme in Europa umfassend untersucht und ihre allgemeine Funktionsweise auf Unionsebene und nationaler Ebene sowie deren Verhältnis untereinander bewertet.
- (5) In seinen Schlussfolgerungen vom 25. Mai 2010 zur künftigen Überarbeitung des Markensystems in der Europäischen Union forderte der Rat die Kommission auf, Vorschläge für die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und der Richtlinie 2008/95/EG zu unterbreiten. Bei der Überarbeitung der Richtlinie sollte auf eine bessere Abstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geachtet werden, was die Diskrepanzen innerhalb des Markensystems in ganz Europa verringern und gleichzeitig den Schutz nationaler Marken als attraktive Option für die Anmelder aufrechterhalten würde. In diesem Zusammenhang sollte die komplementäre Beziehung zwischen dem Markensystem der Union und den nationalen Markensystemen sichergestellt werden.
- (6) Die Kommission kam in ihrer Mitteilung vom 24. Mai 2011 „Ein Binnenmarkt für die Rechte des geistigen Eigentums“ zu dem Schluss, dass das europäische Markensystem modernisiert und an das Zeitalter des Internets angepasst werden muss, um den steigenden Erwartungen der Nutzer an schnellere, bessere, leistungsfähigere und rationellere Eintragungsverfahren zu entsprechen, die auch besser aufeinander abgestimmt, benutzerfreundlich, technologisch auf dem neuesten Stand und öffentlich zugänglich sind.
- (7) Im Zuge des Konsultations- und Evaluierungsprozesses zur Vorbereitung dieser Richtlinie hat sich gezeigt, dass es trotz der bisherigen Teilharmonisierung des einzelstaatlichen Markenrechts noch Bereiche gibt, in denen eine weitere Harmonisierung positive Auswirkungen auf Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum haben könnte.
- (8) Im Interesse eines gut funktionierenden Binnenmarkts sowie eines einfacheren Erwerbs und Schutzes von Marken in der Union zur Förderung des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, ist es erforderlich, über die beschränkte Rechtsangleichung, die mit der Richtlinie 2008/95/EG erreicht wurde, hinauszugehen und andere Aspekte des materiellen Markenrechts zu erfassen, das für Marken gilt, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 geschützt sind.
- (9) Wenn die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert werden soll, muss nicht nur das materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht angeglichen werden. Deshalb sollten die wichtigsten Verfahrensvorschriften im Bereich der Markeneintragung in den Mitgliedstaaten und im Markensystem der Union angeglichen werden. In Bezug auf die einzelstaatlichen Verfahren reicht es aus, allgemeine Grundsätze festzulegen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, diese durch konkretere Regelungen auszugestalten.
- (10) Es muss unbedingt gewährleistet sein, dass eingetragene Marken im Recht aller Mitgliedstaaten einen einheitlichen Schutz genießen. Entsprechend dem umfassenden Schutz, der in der Union bekannten Unionsmarken gewährt wird, sollten alle eingetragenen Marken, die in einem Mitgliedstaat bekannt sind, auf einzelstaatlicher Ebene einen solchen Schutz genießen.
- (11) Die vorliegende Richtlinie sollte den Mitgliedstaaten das Recht belassen, die durch Benutzung erworbenen Marken weiterhin zu schützen; diese Marken sollten lediglich in ihrer Beziehung zu den durch Eintragung erworbenen Marken berücksichtigt werden.
- (12) Die Verwirklichung der Ziele dieser Angleichung setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten.
- (13) Zu diesem Zweck muss eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Um die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, nämlich Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung, zu erreichen, muss das Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Ein Zeichen sollte daher in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden dürfen und damit nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten.
- (14) Die Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe betreffend die Marke selbst, wie fehlende Unterscheidungskraft, oder betreffend Kollisionen der Marke mit älteren Rechten sollten erschöpfend aufgeführt werden, selbst wenn einige dieser Gründe für die Mitgliedstaaten fakultativ aufgeführt sind und es diesen folglich freisteht, diese in ihren Rechtsvorschriften beizubehalten oder dort aufzunehmen.

- (15) Um zu gewährleisten, dass der Schutz, den geografische Angaben aufgrund des nationalen Rechts und des Unionsrechts genießen, bei der Prüfung absoluter und relativer Eintragungshindernisse in der Union einheitlich und umfassend zum Tragen kommt, sollten in diese Richtlinie dieselben Bestimmungen zu geografischen Angaben aufgenommen werden wie in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009. Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass der Geltungsbereich der absoluten Hindernisse auch auf geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionelle Spezialitäten ausgedehnt wird.
- (16) Der durch die eingetragene Marke gewährte Schutz, der insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke gewährleisten sollte, sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke und der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erstrecken. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bestimmungen über die Art und Weise der Feststellung einer Verwechslungsgefahr, insbesondere über die diesbezügliche Beweislast, sollten Sache nationaler Verfahrensregeln sein, die von dieser Richtlinie nicht berührt werden sollten.
- (17) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und der vollen Übereinstimmung mit dem Prioritätsgrundsatz, demzufolge eine eingetragene ältere Marke Vorrang vor einer später eingetragenen Marke genießt, muss vorgesehen werden, dass die Durchsetzung von Rechten aus einer Marke die Rechte, die Markeninhaber vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke erworben haben, nicht beeinträchtigt. Dieses Vorgehen steht in Einklang mit Artikel 16 Absatz 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (im Folgenden „TRIPS-Übereinkommen“).
- (18) Es ist sachgerecht, als Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung vorzusehen, dass die rechtsverletzende Marke oder das rechtsverletzende Zeichen im Geschäftsverkehr zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Für die Benutzung eines Zeichens für andere Zwecke als die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen sollte das einzelstaatliche Recht maßgebend sein.
- (19) Als Verletzung einer Marke sollte auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsname oder ähnliche Bezeichnung gelten, solange eine solche Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient.
- (20) Um Rechtssicherheit und volle Übereinstimmung mit spezifischen Unionsvorschriften zu gewährleisten, sollte der Markeninhaber einem Dritten die Benutzung eines Zeichens in der vergleichenden Werbung untersagen können, wenn diese vergleichende Werbung gegen die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(1)</sup> verstößt.
- (21) Um den Markenschutz zu stärken und wirksamer gegen Produktpiraterie vorzugehen, und im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gemäß dem Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO), insbesondere Artikel V des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) über die Freiheit der Durchfuhr sowie, bezüglich Generika, der auf der WTO-Ministerkonferenz in Doha am 14. November 2001 angenommenen „Erklärung über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit“ sollte der Inhaber einer Marke Dritten verbieten können, im geschäftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist, zu verbringen, ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch oder im Wesentlichen identisch ist.
- (22) Hierzu sollte es für Markeninhaber erlaubt sein, die Einfuhr rechtsverletzender Waren und ihre Überführung in alle zollrechtlichen Situationen, einschließlich insbesondere Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen, vorübergehende Verwahrung, aktive Veredelung oder vorübergehende Verwendung, zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in dem betreffenden Mitgliedstaat in Verkehr gebracht zu werden. Bei der Durchführung der Zollkontrollen sollten die Zollbehörden die in der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(2)</sup> vorgesehenen Befugnisse und Verfahren, auch auf Ersuchen der Rechteinhaber, wahrnehmen. Insbesondere sollten die Zollbehörden die einschlägigen Kontrollen anhand von Kriterien der Risikoanalyse durchführen.

<sup>(1)</sup> Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21).

<sup>(2)</sup> Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15).

- (23) Einerseits muss die wirksame Durchsetzung der Markenrechte gewährleistet werden, und andererseits muss vermieden werden, dass der freie Handel mit rechtmäßigen Waren behindert wird; damit dies miteinander in Einklang gebracht werden kann, sollte der Anspruch des Markeninhabers erlöschen, wenn im Zuge des Verfahrens, das vor der für eine Sachentscheidung über eine Verletzung der eingetragenen Marke zuständigen Justiz- oder sonstigen Behörde eingeleitet wurde, der Anmelder oder der Besitzer der Waren in der Lage ist nachzuweisen, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im Endbestimmungsland zu untersagen.
- (24) Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 sieht vor, dass ein Rechteinhaber dann für Schäden gegenüber dem Besitzer der Waren haftbar gemacht werden kann, wenn unter anderem in der Folge festgestellt wird, dass die betreffenden Waren kein Recht des geistigen Eigentums verletzen.
- (25) Geeignete Maßnahmen sollten ergriffen werden, um eine reibungslose Durchfuhr von Generika sicherzustellen. In Bezug auf internationale Freinamen (INN) als weltweit anerkannte allgemeine Bezeichnungen für Wirkstoffe in pharmazeutischen Zubereitungen muss unbedingt den bestehenden Einschränkungen in Bezug auf die Wirkung von Markenrechten Rechnung getragen werden. Daher sollte der Inhaber einer Marke nicht berechtigt sein, einem Dritten aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen dem INN des in dem Arzneimittel enthaltenen Wirkstoffs und der Marke zu untersagen, Waren in einen Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen.
- (26) Damit die Inhaber eingetragener Marken wirksamer gegen Nachahmungen vorgehen können, sollten sie das Anbringen einer rechtsverletzenden Marke auf Waren sowie bestimmte Vorbereitungshandlungen, die vor dem Anbringen ausgeführt werden, untersagen können.
- (27) Die ausschließlichen Rechte aus einer Marke sollten deren Inhaber nicht zum Verbot der Benutzung von Zeichen oder Angaben durch Dritte berechtigen, die rechtmäßig und damit im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel benutzt werden. Um für Handelsnamen und Marken gleiche Bedingungen zu schaffen, sollte die Benutzung von Handelsnamen, denen regelmäßig unbeschränkter Schutz vor jüngeren Marken eingeräumt wird, nur die Verwendung des Personennamens Dritter einschließen. Diese Benutzung sollte weiterhin die Verwendung von deskriptiven oder nicht unterscheidungskräftigen Zeichen oder Angaben allgemein gestatten. Auch sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die rechtmäßige und redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen. Eine Benutzung einer Marke durch Dritte mit dem Ziel, die Verbraucher auf den Wiederverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die ursprünglich vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverständnis in der Union verkauft wurden, sollte als rechtmäßig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Eine Benutzung einer Marke durch Dritte zu künstlerischen Zwecken sollte als rechtmäßig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Außerdem sollte die vorliegende Richtlinie so angewendet werden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.
- (28) Aus dem Grundsatz des freien Warenverkehrs folgt, dass der Inhaber der Marke nicht berechtigt sein sollte, einem Dritten deren Benutzung für Waren, die in der Union unter der Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind, zu untersagen, außer wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.
- (29) Aus Gründen der Rechtssicherheit muss vorgesehen werden — ohne in die Interessen der Inhaber älterer Marken in unangemessener Weise einzugreifen — dass diese nicht mehr die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke beantragen oder sich deren Benutzung widersetzen können, wenn sie deren Benutzung während einer längeren Zeit geduldet haben, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.
- (30) Zur Gewährleistung des Rechtsschutzes und zum Schutz rechtmäßig erworbener Markenrechte ist es angemessen und notwendig, unbeschadet des Grundsatzes, wonach eine jüngere Marke vor einer älteren Marke zurücksteht, vorzusehen, dass Inhaber älterer Marken nicht das Recht haben sollten, die Ablehnung der Eintragung oder die Nichtigerklärung einer jüngeren Marke zu erwirken oder sich der Benutzung der jüngeren Marke zu widersetzen, wenn die jüngere Marke zu einem Zeitpunkt erworben wurde, als die ältere Marke für verfallen oder nichtig erklärt werden konnte, weil sie beispielsweise noch keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, oder zu einem Zeitpunkt, zu dem die ältere Marke gegenüber der jüngeren Marke nicht durchgesetzt werden konnte, weil die hierfür notwendigen Voraussetzungen wie Bekanntheit der älteren Marke nicht gegeben waren.
- (31) Marken erfüllen nur dann ihren Zweck, Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden und Verbrauchern zu sachkundigen Entscheidungen zu verhelfen, wenn sie tatsächlich im Markt benutzt werden. Das Benutzungserfordernis ist auch notwendig, um die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Zahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern. Es ist daher unbedingt zu

fordern, dass eingetragene Marken tatsächlich für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, benutzt werden oder, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht dafür benutzt werden, für verfallen erklärt werden.

- (32) Eine eingetragene Marke sollte infolgedessen nur geschützt werden, soweit sie tatsächlich benutzt wird, mit der Folge, dass eine eingetragene ältere Marke ihren Inhaber nicht dazu berechtigen sollte, gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch zu erheben oder sie für nichtig erklären zu lassen, wenn der Inhaber seine Marke nicht ernsthaft benutzt. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem vorsehen, dass eine Marke in einem Verletzungsverfahren nicht wirksam geltend gemacht werden kann, wenn im Wege der Einrede Nachweise erbracht werden, dass die Marke für verfallen erklärt werden könnte oder, wenn eine jüngere Marke Gegenstand des Verfahrens ist, zu dem Zeitpunkt, als die jüngere Marke erworben wurde, für verfallen hätte erklärt werden können.
- (33) Wurde für eine Unionsmarke der Zeitrang einer nationalen Marke oder einer mit Wirkung für den Mitgliedstaat international registrierten Marke in Anspruch genommen und wurde auf die den Zeitrang begründende Marke anschließend verzichtet oder ist diese anschließend erloschen, so sollte vorgesehen werden, dass die Gültigkeit der betreffenden Marke weiterhin angefochten werden kann. Eine solche Anfechtung sollte auf Situationen beschränkt werden, in denen die Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem sie im Register gelöscht wurde, für verfallen oder für nichtig hätte erklärt werden können.
- (34) Aus Gründen der Kohärenz und um die gewerbliche Nutzung von Marken in der Union zu erleichtern, sollten die vermögensrechtlichen Markenvorschriften in angemessenem Umfang den bereits für die Unionsmarke geltenden Vorschriften angeglichen werden und Bestimmungen über Rechtsübertragung und Rechtsübergang, Lizenzvergabe, dingliche Rechte und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen umfassen.
- (35) Kollektivmarken haben sich als nützliches Werbeinstrument für Waren und Dienstleistungen mit bestimmten gemeinsamen Eigenschaften erwiesen. Es ist deshalb angemessen, auf nationale Kollektivmarken ähnliche Vorschriften wie auf Kollektivmarken der Union anzuwenden.
- (36) Um den Zugang zum Markenschutz zu verbessern und die Rechtssicherheit und Berechenbarkeit zu erhöhen, sollte das Verfahren für die Eintragung von Marken in den Mitgliedstaaten effizient und transparent sein und ähnlichen Regeln wie denen folgen, die für Unionsmarken gelten.
- (37) Um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte zu gewährleisten und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern, sollten für die Bezeichnung und Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenmeldung sind, in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln gelten, die denen für die Unionsmarke nachgebildet sind. Damit die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer den Umfang des beantragten Markenschutzes allein anhand der Anmeldung feststellen können, sollte die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen hinreichend klar und eindeutig sein. Werden allgemeine Ausdrücke verwendet, sollten diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschließen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind. Im Interesse der Klarheit und Rechtssicherheit sollten die Markenämter durch Zusammenarbeit anstreben, eine Übersicht über ihre jeweiligen Verwaltungspraktiken in Bezug auf die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen zu erstellen.
- (38) Im Interesse eines wirksamen Markenschutzes sollten die Mitgliedstaaten ein effizientes administratives Widerspruchsverfahren zur Verfügung stellen, das zumindest dem Inhaber älterer Markenrechte und der gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Ausübung der sich aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe ergebenden Rechte berechtigten Person die Möglichkeit gibt, gegen die Eintragung einer Markenmeldung Widerspruch zu erheben. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten binnen der längeren Umsetzungsfrist von sieben Jahren, nach Inkrafttreten dieser Richtlinie leistungsfähige Verwaltungsverfahren für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken vorsehen.
- (39) Es ist wünschenswert, dass die Zentralbehörden der Mitgliedstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz und das Benelux-Amt für geistiges Eigentum miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in allen Bereichen der Markeneintragung und -verwaltung zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten wie die Einrichtung und Pflege gemeinsamer oder vernetzter Datenbanken und Portale zu Abfrage- und Recherchezwecken zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten ferner sicherstellen, dass ihre Markenämter miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in allen anderen Tätigkeitsbereichen zusammenarbeiten, die für den Markenrechtsschutz in der Union von Belang sind.
- (40) Diese Richtlinie sollte nicht ausschließen, dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden.

- (41) Die Mitgliedstaaten sind durch die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (im Folgenden „Pariser Verbandsübereinkunft“) und durch das TRIPS-Übereinkommen gebunden. Es ist erforderlich, dass sich diese Richtlinie mit der Pariser Verbandsübereinkunft und dem TRIPS-Übereinkommen in vollständiger Übereinstimmung befindet. Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die sich aus der Pariser Verbandsübereinkunft und dem jenem Übereinkommen ergeben, sollten durch diese Richtlinie nicht berührt werden. Gegebenenfalls sollte Artikel 351 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Anwendung finden.
- (42) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Förderung und Einrichtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, Verwaltung und des Schutzes von Marken in der Union zur Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.
- (43) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit dieser Richtlinie erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(1)</sup>.
- (44) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates <sup>(2)</sup> konsultiert und hat am 11. Juli 2013 eine Stellungnahme abgegeben.
- (45) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu der bisherigen Richtlinie inhaltlich geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der inhaltlich unveränderten Bestimmungen ergibt sich aus der bisherigen Richtlinie.
- (46) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 2008/95/EG hinsichtlich der in Anhang I Teil B jener Richtlinie genannten Frist für die Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG in innerstaatliches Recht unberührt lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

## KAPITEL 1

### ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

#### Artikel 1

#### Anwendungsbereich

Diese Richtlinie findet auf Individual-, Garantie-, Gewährleistungs- oder Kollektivmarken für Waren oder Dienstleistungen Anwendung, die in einem Mitgliedstaat oder beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum eingetragen oder angemeldet oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registriert worden sind.

#### Artikel 2

#### Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

- a) „Markenamt“ die Zentralbehörde eines Mitgliedstaats für den gewerblichen Rechtsschutz oder das Benelux-Amt für geistiges Eigentum, die bzw. das mit der Eintragung von Marken betraut ist;
- b) „Register“ das von einem Markenamt geführte Markenregister.

<sup>(1)</sup> Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).

<sup>(2)</sup> Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

## KAPITEL 2

**MATERIELLES MARKENRECHT**

## ABSCHNITT 1

**Markenformen**

## Artikel 3

**Markenformen**

Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klangbilder, soweit solche Zeichen geeignet sind,

- a) Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und
- b) in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

## ABSCHNITT 2

**Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe**

## Artikel 4

**Absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe**

(1) Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Nichtigkeitsklärung:

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind;
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind;
- e) Zeichen, die ausschließlich bestehen aus
  - i) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist;
  - ii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
  - iii) der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;
- f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
- g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
- h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutz des gewerblichen Eigentums (im Folgenden „Pariser Verbandsvereinbarung“) zurückzuweisen oder für nichtig zu erklären sind;
- i) Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften, von nationalem Recht des betreffenden Mitgliedstaats oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;

- j) Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;
- k) Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;
- l) Marken, die aus einer im Einklang mit den Unionsvorschriften oder dem nationalen m Recht des betreffenden Mitgliedstaats oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen.
- (2) Eine Marke ist für nichtig zu erklären, wenn der Anmelder die Marke bösgläubig zur Eintragung angemeldet hat. Jeder Mitgliedstaat kann überdies vorsehen, dass eine solche Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.
- (3) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung unterliegt, wenn und soweit
- a) die Benutzung dieser Marke nach anderen Rechtsvorschriften als des Markenrechts des jeweiligen Mitgliedstaats oder der Union untersagt werden kann;
- b) die Marke ein Zeichen mit hoher Symbolkraft enthält, insbesondere ein religiöses Symbol;
- c) die Marke nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme oder Wappen enthält, denen ein öffentliches Interesse zukommt, es sei denn, dass die zuständigen Stellen nach dem Recht des Mitgliedstaats ihrer Eintragung zugestimmt haben.
- (4) Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b, c oder d von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Eine Marke wird aus denselben Gründen nicht für nichtig erklärt, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerklärung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.
- (5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 4 auch dann zu gelten hat, wenn die Unterscheidungskraft nach der Anmeldung, aber vor der Eintragung erworben wurde.

#### Artikel 5

#### **Relative Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe**

- (1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, wenn
- a) sie mit einer älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
- b) wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
- (2) „Ältere Marken“ im Sinne von Absatz 1 sind
- a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:
- i) Unionsmarken;
- ii) in dem betreffenden Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marken;
- iii) mit Wirkung für den betreffenden Mitgliedstaat international registrierte Marken;

- b) Unionsmarken, für die wirksam der Zeitrang gemäß der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 aufgrund einer unter Buchstabe a Ziffern ii und iii genannten Marke in Anspruch genommen wird, auch wenn letztere Marke Gegenstand eines Verzichts gewesen oder verfallen ist;
- c) Anmeldungen von Marken nach Buchstaben a und b, vorbehaltlich ihrer Eintragung;
- d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität, in dem betreffenden Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6 bis der Pariser Verbandsübereinkunft „notorisch bekannt“ sind.
- (3) Eine Marke ist außerdem von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, wenn
- a) sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll oder eingetragen worden ist, mit denen identisch, denen ähnlich oder nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, falls diese ältere Marke in dem Mitgliedstaat, für den die Eintragung angemeldet wird oder in dem die Marke eingetragen ist oder im Fall einer Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde;
- b) der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, der Agent oder Vertreter rechtfertigt seine Handlungsweise;
- c) und soweit nach Maßgabe von Unionsvorschriften zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben oder nach dem einschlägigen Recht des betreffenden Mitgliedstaats
- i) ein Antrag auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Einklang mit Unionsvorschriften oder mit dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats bereits vor der Anmeldung zur Eintragung der Marke oder der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität vorbehaltlich der späteren Eintragung gestellt worden war;
- ii) diese Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe der berechtigten Person gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften über die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
- (4) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass eine Marke von der Eintragung auszuschließen ist oder im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung zu unterliegen hat, wenn und soweit
- a) Rechte an einer nicht eingetragenen Marke oder einem sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der jüngeren Marke oder gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der jüngeren Marke in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sind und diese nicht eingetragene Marke oder dieses sonstige Zeichen dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen;
- b) die Benutzung der Marke aufgrund eines älteren, nicht in Absatz 2 genannten Rechts, oder aufgrund von Buchstabe a des vorliegendem Absatzes untersagt werden kann, insbesondere aufgrund eines
- i) Namensrechts;
- ii) Rechts an der eigenen Abbildung;
- iii) Urheberrechts;
- iv) gewerblichen Schutzrechts;
- c) die Marke mit einer älteren, im Ausland geschützten Marke verwechselt werden kann, sofern der Anmelder die Anmeldung bösgläubig eingereicht hat.
- (5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass unter geeigneten Umständen keine Pflicht zur Ablehnung der Eintragung oder zur Nichtigerklärung der Marke besteht, wenn der Inhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts der Eintragung der jüngeren Marke zustimmt.
- (6) Mitgliedstaaten können vorsehen, dass abweichend von den Absätzen 1 bis 5 die Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe, die in diesem Mitgliedstaat vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG des Rates <sup>(1)</sup> erforderlichen Bestimmungen gegolten haben, auf Marken Anwendung zu finden haben, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet worden sind.

(<sup>1</sup>) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Abl. L 40 vom 11.2.1989, S. 1).

*Artikel 6***Nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls einer Marke**

Wird bei einer Unionsmarke der Zeitrang einer nationalen Marke oder einer auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in dem betreffenden Mitgliedstaat eingetragenen Marke, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder die erloschen ist, in Anspruch genommen, so kann die Nichtigkeit oder der Verfall der Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs bildet, nachträglich festgestellt werden, sofern die Nichtigkeit oder der Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens hätte erklärt werden können. In diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung mehr.

*Artikel 7***Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe nur in Bezug auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen**

Liegt ein Eintragungshindernis oder ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist, so wird ihre Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen oder für nichtig erklärt.

*Artikel 8***Fehlende Unterscheidungskraft oder Bekanntheit einer älteren Marke als Grund für die Bestandskraft einer eingetragenen Marke**

Ein Antrag auf Nichtigerklärung wegen einer älteren Marke führt zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerklärung nicht zum Erfolg, wenn er zum Zeitpunkt der Anmeldung oder am Prioritätstag der jüngeren Marke aus einem der folgenden Gründe nicht erfolgreich gewesen wäre:

- a) Die ältere Marke, die nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d für nichtig erklärt werden kann, hatte noch keine Unterscheidungskraft gemäß Artikel 4 Absatz 4 erworben;
- b) der Antrag auf Nichtigerklärung ist auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b gestützt, und die ältere Marke hatte noch keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben, um die Feststellung zu stützen, dass die Gefahr einer Verwechslung im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe b besteht;
- c) der Antrag auf Nichtigerklärung ist auf Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a gestützt, und die ältere Marke hatte noch keine Bekanntheit im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe a erlangt.

*Artikel 9***Ausschluss der Nichtigerklärung aufgrund von Duldung**

(1) Hat in einem Mitgliedstaat der Inhaber einer älteren Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 oder Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a die Benutzung einer später eingetragenen Marke in diesem Mitgliedstaat während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann dieser Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund der älteren Marke keine Nichtigerklärung der jüngeren Marke verlangen, es sei denn, die Anmeldung der jüngeren Marke wurde bösgläubig vorgenommen.

(2) Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 1 dieses Artikels auch für den Inhaber eines sonstigen in Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a oder b genannten älteren Rechts gilt.

(3) In den Fällen der Absätze 1 oder 2 kann der Inhaber der später eingetragenen Marke sich der Benutzung des älteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses Recht gegenüber der jüngeren Marke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

## ABSCHNITT 3

**Rechte aus der Marke und Beschränkungen**

## Artikel 10

**Rechte aus der Marke**

- (1) Mit der Eintragung der Marke erwirbt ihr Inhaber ein ausschließliches Recht an ihr.
- (2) Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn
- das Zeichen mit der Marke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist;
  - das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;
  - das Zeichen mit der Marke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich sind oder nicht ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- (3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,
- das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
  - unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
  - Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
  - das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen;
  - das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen;
  - das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
- (4) Unbeschadet der von Markeninhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte ist der Inhaber dieser eingetragenen Marke auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist.
- Die Berechtigung des Markeninhabers gemäß Unterabsatz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.
- (5) Konnte vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen Vorschriften in einem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Mitgliedstaats die Benutzung eines Zeichens gemäß Absatz 2 Buchstabe b oder c nicht verboten werden, so kann das Recht aus der Marke der Weiterbenutzung dieses Zeichens nicht entgegengehalten werden.
- (6) Die Absätze 1, 2, 3 und 5 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

*Artikel 11***Recht auf Untersagung von Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit der Benutzung der Verpackung oder anderer Kennzeichnungsmittel**

Besteht die Gefahr, dass die Verpackung, Etiketten, Anhänger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise oder andere Kennzeichnungsmittel, auf denen die Marke angebracht wird, für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und dass diese Benutzung eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers nach Artikel 10 Absätze 2 und 3 darstellt, so hat der Inhaber der Marke das Recht, die folgenden Handlungen zu verbieten, wenn diese im geschäftlichen Verkehr vorgenommen werden:

- a) das Anbringen eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens auf der Verpackung, auf Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht werden kann;
- b) das Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitzen für diese Zwecke oder die Einfuhr oder Ausfuhr von Verpackungen, Etiketten, Anhängern, Sicherheits- oder Echtheitshinweisen oder -nachweisen oder anderen Kennzeichnungsmitteln, auf denen die Marke angebracht wird.

*Artikel 12***Wiedergabe von Marken in Wörterbüchern**

Erweckt die Wiedergabe einer Marke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk in gedruckter oder elektronischer Form den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Marke sicher, dass der Wiedergabe der Marke unverzüglich — bei Druckerzeugnissen spätestens bei einer Neuauflage des Werkes — der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

*Artikel 13***Untersagung der Benutzung einer für einen Agenten oder Vertreter eingetragenen Marke**

- (1) Ist eine Marke für den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt,
  - a) sich der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen;
  - b) die Übertragung der Eintragung der Marke zu seinen Gunsten zu verlangen.
- (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

*Artikel 14***Beschränkung der Wirkungen der Marke**

- (1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:
  - a) den Namen oder die Adresse des Dritten, wenn es sich bei diesem Dritten um eine natürliche Person handelt;
  - b) Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung;
  - c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
- (2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
- (3) Ist in einem Mitgliedstaat nach dessen Rechtsvorschriften ein älteres Recht von örtlicher Bedeutung anerkannt, so gewährt eine Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung dieses Rechts im geschäftlichen Verkehr in dem Gebiet, in dem es anerkannt ist, zu verbieten.

*Artikel 15***Erschöpfung der Rechte aus der Marke**

- (1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Union in Verkehr gebracht worden sind.
- (2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

*Artikel 16***Benutzung der Marke**

- (1) Hat der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem Mitgliedstaat benutzt oder wurde eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in Artikel 17, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 44 Absätze 1 und 2 und Artikel 46 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Beschränkungen und Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
- (2) Sieht ein Mitgliedstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden die fünf Jahre gemäß Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
- (3) Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in dem Mitgliedstaat entfalten, werden die fünf Jahre gemäß Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Gründen mitgeteilt, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung über die absoluten oder relativen Ablehnungsgründe Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
- (4) Der Zeitpunkt des Beginns der in den Absätzen 1 und 2 genannten Fünfjahresfrist ist in das Register aufzunehmen.
- (5) Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:
- a) die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist;
  - b) das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in dem betreffenden Mitgliedstaat ausschließlich für den Export.
- (6) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

*Artikel 17***Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsverfahren**

Der Inhaber einer Marke kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie die Rechte des Inhabers nicht gemäß Artikel 19 zum Zeitpunkt der Erhebung der Verletzungsklage für verfallen erklärt werden können. Auf Verlangen des Beklagten hat der Markeninhaber den Nachweis zu erbringen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich die Klage stützt, gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragungsverfahren zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren abgeschlossen ist.

*Artikel 18***Zwischenrecht des Inhabers einer später eingetragenen Marke als Einrede in Verletzungsverfahren**

- (1) In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer später eingetragenen Marke zu untersagen, wenn diese jüngere Marke nach Maßgabe von Artikel 8, Artikel 9 Absätze 1 oder 2 oder Artikel 46 Absatz 3 nicht für nichtig erklärt werden könnte.
- (2) In Verletzungsverfahren ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer später eingetragenen Unionsmarke zu untersagen, wenn diese jüngere Marke nach Maßgabe von Artikel 53 Absätze 1, 3 oder 4, Artikel 54 Absätze 1 oder 2 oder Artikel 57 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 nicht für nichtig erklärt werden könnte.
- (3) Ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Benutzung einer später eingetragenen Marke nach Absatz 1 oder 2 zu untersagen, so kann sich der Inhaber der später eingetragenen Marke im Verletzungsverfahren der Benutzung der älteren Marke nicht widersetzen, auch wenn das ältere Recht nicht mehr gegen die jüngere Marke geltend gemacht werden kann.

## ABSCHNITT 4

**Verfall von Markenrechten***Artikel 19***Fehlende ernsthafte Benutzung als Verfallsgrund**

- (1) Eine Marke wird für verfallen erklärt, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in dem betreffenden Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
- (2) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklärung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist.
- (3) Wird die Benutzung innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Stellung des Antrags auf Verfallserklärung begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag auf Verfallserklärung gestellt werden könnte.

*Artikel 20***Entwicklung der Marke zu einer Gattungsbezeichnung oder irreführenden Angabe als Verfallsgrund**

Eine Marke wird für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung

- a) infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist, für die sie eingetragen wurde;
- b) infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit Zustimmung des Inhabers für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irreführen.

*Artikel 21***Verfall nur in Bezug auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen**

Liegt ein Grund für die Verfallserklärung einer Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt.

## ABSCHNITT 5

**Marken als Gegenstand des Vermögens**

## Artikel 22

**Rechtsübergang einer eingetragenen Marke**

- (1) Eine Marke kann, unabhängig von der Übertragung des Unternehmens, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, Gegenstand eines Rechtsübergangs sein.
- (2) Die Übertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die Marke, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart oder aus den Umständen geht eindeutig etwas anderes hervor. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung des Unternehmens.
- (3) Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für die Erfassung von Übertragungen in ihren Registern vor.

## Artikel 23

**Dingliche Rechte**

- (1) Eine Marke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein.
- (2) Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für die Erfassung von Übertragungen in ihren Registern vor.

## Artikel 24

**Zwangsvollstreckung**

- (1) Eine Marke kann Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein.
- (2) Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für die Erfassung von Übertragungen in ihren Registern vor.

## Artikel 25

**Lizenz**

- (1) Eine Marke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil des Gebiets des betroffenen Mitgliedstaats Gegenstand einer Lizenz sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.
- (2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der in Bezug auf Folgendes gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt:
  - a) die Dauer der Lizenz;
  - b) die von der Eintragung erfasste Form, in der die Marke verwendet werden darf;
  - c) die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde;
  - d) das Gebiet, in dem die Marke angebracht werden darf;
  - e) die Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.
- (3) Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz kann jedoch ein solches Verfahren anhängig machen, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat.

- (4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.
- (5) Die Mitgliedstaaten sehen Verfahren für die Erfassung von Übertragungen in ihren Registern vor.

#### Artikel 26

### Die Anmeldung einer Marke als Gegenstand des Vermögens

Die Artikel 22 bis 25 gelten entsprechend für Markenmeldungen.

#### ABSCHNITT 6

### Garantiemarken, Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken

#### Artikel 27

### Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) „Garantie- oder Gewährleistungsmarke“ bezeichnet eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, die Waren und Dienstleistungen, für die der Inhaber der Marke das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, Genauigkeit oder andere Eigenschaften gewährleistet, von solchen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht.
- b) „Kollektivmarke“ bezeichnet eine Marke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und geeignet ist, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

#### Artikel 28

### Garantie- oder Gewährleistungsmarken

- (1) Die Mitgliedstaaten können die Eintragung von Garantie- oder Gewährleistungsmarken vorsehen.
- (2) Jede natürliche oder juristische Person einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts kann eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke anmelden, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke nur dann eingetragen werden darf, wenn der Anmelder die Befähigung zur Gewährleistung der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, hat.

- (3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Garantie- oder Gewährleistungsmarken aus anderen als den in den Artikeln 4, 19 und 20 genannten Gründen von der Eintragung ausgeschlossen oder für verfallen oder ungültig erklärt werden, soweit es die Funktion dieser Marken erfordert.

- (4) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Ware oder Dienstleistung dienen können, Garantie- oder Gewährleistungsmarken darstellen können. Eine solche Garantie- oder Gewährleistungsmarke berechtigt den Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

- (5) Die Erfordernisse nach Artikel 16 sind erfüllt, wenn die Garantie- oder Gewährleistungsmarke von einer zur Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemäß Artikel 16 benutzt wird.

*Artikel 29***Kollektivmarken**

- (1) Die Mitgliedstaaten sehen die Eintragung von Kollektivmarken vor.
- (2) Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können Kollektivmarken anmelden.
- (3) Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können, Kollektivmarken darstellen können. Eine solche Kollektivmarke berechtigt den Inhaber nicht dazu, einem Dritten die Benutzung solcher Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, sofern die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

*Artikel 30***Kollektivmarkensatzung**

- (1) Der Anmeldung der Kollektivmarke beim Markenamt muss eine Markensatzung beigelegt sein.
- (2) In der Markensatzung sind mindestens die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen, die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verband und die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen, anzugeben. Die Markensatzung über die Benutzung einer Marke nach Artikel 29 Absatz 3 muss es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist, sofern diese Person alle anderen Bedingungen der Satzung erfüllt.

*Artikel 31***Zurückweisung einer Anmeldung**

- (1) Über die in Artikel 4 — gegebenenfalls mit Ausnahme des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe c in Bezug auf Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können — und in Artikel 5 genannten Eintragungshindernisse hinaus und unbeschadet des Rechts eines Markenamtes, nicht von Amts wegen eine Prüfung der relativen Gründe vorzunehmen, wird die Anmeldung einer Kollektivmarke zurückgewiesen, wenn den Erfordernissen von Artikel 27 Buchstabe b, Artikel 29 oder Artikel 30 nicht Genüge getan ist oder wenn die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.
- (2) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.
- (3) Die Anmeldung wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder aufgrund einer Änderung der Markensatzung die Erfordernisse der Absätze 1 und 2 erfüllt.

*Artikel 32***Benutzung von Kollektivmarken**

Die Erfordernisse des Artikels 16 sind erfüllt, wenn die Kollektivmarke von einer zur Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemäß dem genannten Artikel benutzt wird.

*Artikel 33***Änderung der Kollektivmarkensatzung**

- (1) Der Inhaber der Kollektivmarke hat dem Markenamt jede Änderung der Satzung vorzulegen.
- (2) Die Satzungsänderung wird im Register vermerkt, es sei denn, die geänderte Satzung entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 30 oder begründet eine Zurückweisung der Anmeldung nach Artikel 31.

(3) Für die Zwecke dieser Richtlinie wird die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf diese Änderung im Register vermerkt ist.

#### Artikel 34

##### **Berechtigung zur Erhebung der Verletzungsklage**

- (1) Artikel 25 Absätze 3 und 4 gilt für jede zur Benutzung einer Kollektivmarke berechnigte Person.
- (2) Der Inhaber einer Kollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke berechtigten Personen Ersatz des Schadens verlangen, der diesen Personen aus der unberechnigten Benutzung der Marke entstanden ist.

#### Artikel 35

##### **Weitere Verfallsgründe**

Außer aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Verfallsgründen werden die Rechte des Inhabers einer Kollektivmarke für verfallen erklärt, wenn

- a) der Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang mit den Benutzungsbedingungen steht, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, einschließlich aller im Register vermerkten Änderungen;
- b) die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Artikel 31 Absatz 2 irreführt wird;
- c) im Register eine Änderung der Satzung vermerkt ist, die gegen Artikel 33 Absatz 2 verstößt, es sei denn, der Markeninhaber ändert die Satzung erneut und kommt so den Erfordernissen des genannten Artikels nach.

#### Artikel 36

##### **Weitere Nichtigkeitsgründe**

Über die in Artikel 4 — gegebenenfalls mit Ausnahme des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe c in Bezug auf Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können — und in Artikel 5 genannten Nichtigkeitsgründe hinaus wird eine entgegen Artikel 31 eingetragene Kollektivmarke für nichtig erklärt, es sei denn, der Markeninhaber ändert die Markensatzung und kommt so den Erfordernissen des Artikels 31 nach.

#### KAPITEL 3

##### **VERFAHREN**

##### **ABSCHNITT 1**

##### **Anmeldung und Eintragung**

#### Artikel 37

##### **Erfordernisse der Anmeldung**

- (1) Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke muss mindestens Folgendes enthalten:
  - a) einen Antrag auf Eintragung;
  - b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
  - c) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird;
  - d) eine Wiedergabe der Marke, die den Erfordernissen des Artikels 3 Buchstabe b genügt.

- (2) Für die Anmeldung einer Marke sind die von dem betreffenden Mitgliedstaat festgesetzten Gebühren zu entrichten.

#### Artikel 38

#### **Anmeldetag**

- (1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Unterlagen mit den Angaben nach Artikel 37 Absatz 1 beim Markenamt eingereicht hat.
- (2) Die Mitgliedstaaten können die Zuerkennung des Anmeldetags zudem von der Zahlung einer Gebühr gemäß Artikel 37 Absatz 2 abhängig machen.

#### Artikel 39

#### **Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen**

- (1) Die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenmeldung sind, werden gemäß dem im Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystem (im Folgenden „Nizza-Klassifikation“) klassifiziert.
- (2) Die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.
- (3) Für die Zwecke von Absatz 2 können die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den Anforderungen dieses Artikels in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen.
- (4) Das Markenamt weist eine Anmeldung bei unklaren oder nicht eindeutigen Begriffen zurück, sofern der Anmelder nicht innerhalb einer vom Markenamt zu diesem Zweck gesetzten Frist eine geeignete Formulierung vorschlägt.
- (5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, ist dahin auszulegen, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe ist nicht so auszulegen, dass Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden können, die nicht darunter erfasst werden können.
- (6) Beantragt der Anmelder eine Eintragung für mehr als eine Klasse, so fasst der Anmelder die Waren und Dienstleistungen gemäß den Klassen der Nizza-Klassifikation zusammen, wobei er jeder Gruppe die Nummer der Klasse, der diese Gruppe von Waren oder Dienstleistungen angehört, in der Reihenfolge dieser Klassifikation voranstellt.
- (7) Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

#### Artikel 40

#### **Bemerkungen Dritter**

- (1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher vor der Eintragung einer Marke beim Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen können, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte.

Personen und Verbände nach Unterabsatz 1 sind an dem Verfahren beim Markenamt nicht beteiligt.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Gründen können natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmen, Händler und Verbraucher beim Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektivmarke nach Artikel 31 Absätze 1 und 2 zurückzuweisen ist. Diese Bestimmung kann auf Gewährleistungs- und Garantiemarken ausgedehnt werden, sofern diese in den Mitgliedstaaten geregelt sind.

#### Artikel 41

### Teilung der Anmeldung und der Eintragung

Der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marke kann die Anmeldung oder Eintragung in zwei oder mehr getrennte Anmeldungen oder Eintragungen teilen, indem er dem Markenamt eine entsprechende Erklärung übermittelt und für jede Teilanmeldung oder -eintragung angibt, welche die Waren oder Dienstleistungen sind, die unter die ursprünglichen Anmeldung oder Eintragung fallen und die unter die Teilanmeldungen oder -eintragungen fallen sollen.

#### Artikel 42

### Klassengebühren

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass für die Anmeldung einer Marke und deren Verlängerung über die erste Klasse hinaus für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen eine Zusatzgebühr fällig wird.

#### ABSCHNITT 2

### Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

#### Artikel 43

### Widerspruchsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten stellen für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke aus den in Artikel 5 genannten Gründen ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern bereit.

(2) Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach Absatz 1 dieses Artikels sind zumindest der Inhaber einer älteren Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a und die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Ausübung der aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe c entstehenden Rechte berechnigte Person zur Erhebung eines Widerspruchs berechnigt. Ein Widerspruch kann auf der Grundlage einer oder mehrerer älterer Marken erhoben werden, vorausgesetzt sie gehören alle demselben Inhaber, und auf der Grundlage eines Teils oder der Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke geschützt oder angemeldet ist, und kann gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die die strittige Marke angemeldet wird, gerichtet sein.

(3) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf deren gemeinsamen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zwischen dem Widersprechenden und dem Anmelder zu ermöglichen.

#### Artikel 44

### Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren

(1) Ist im Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 43 die Fünfjahresfrist, innerhalb deren die ältere Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der älteren Marke, der Widerspruch erhoben hat, auf Antrag des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.

(2) Ist die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nach Absatz 1 nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.

#### Artikel 45

### Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke

(1) Unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht stellen die Mitgliedstaaten für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern bereit.

(2) Im Verwaltungsverfahren zur Erklärung des Verfalls ist vorzusehen, dass die Marke aus den in den Artikeln 19 und 20 genannten Gründen für verfallen zu erklären ist.

(3) Im Verwaltungsverfahren zur Erklärung der Nichtigkeit ist vorzusehen, dass die Marke zumindest aus den folgenden Gründen für nichtig zu erklären ist:

- a) die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, weil sie den Erfordernissen des Artikels 4 nicht genügt;
- b) die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, weil ein älteres Recht im Sinne des Artikels 5 Absätze 1 bis 3 besteht.

(4) Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens sind zumindest folgende Personen berechtigt, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen:

- a) in den Fällen des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Buchstabe a jede natürliche oder juristische Person sowie jeder Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist;
- b) in den Fällen des Absatzes 3 Buchstabe b dieses Artikels der Inhaber einer älteren Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a und die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Ausübung der aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe c entstehenden Rechte berechnigte Person.

(5) Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die die strittige Marke eingetragen ist, gerichtet sein.

(6) Ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auf der Grundlage einer oder mehrerer älterer Marken eingereicht werden, vorausgesetzt sie gehören alle demselben Inhaber.

#### Artikel 46

### Einrede der Nichtbenutzung in Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit einer Marke

(1) Stützt sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigerklärung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag, so hat der Inhaber der älteren Marke auf Verlangen des Inhabers der jüngeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigerklärung angeführt werden, gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, sofern das Eintragungsverfahren der älteren Marke zum Zeitpunkt des Antrags auf Nichtigerklärung seit mindestens fünf Jahren abgeschlossen ist.

(2) Ist der Zeitraum von fünf Jahren, innerhalb dessen die ältere Marke gemäß Artikel 16 ernsthaft benutzt worden sein muss, am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abgelaufen, so hat der Inhaber der älteren Marke zusätzlich zu dem nach Absatz 1 dieses Artikels verlangten Nachweis den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen.

(3) Wird der Nachweis im Sinne der Absätze 1 und 2 nicht erbracht, so wird der auf eine ältere Marke gestützte Antrag auf Nichtigerklärung zurückgewiesen.

(4) Ist die ältere Marke im Sinne des Artikels 16 nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Nichtigerklärung nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 dieses Artikels finden auch dann Anwendung, wenn es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarke handelt. In diesem Fall bestimmt sich die ernsthafte Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009.

#### Artikel 47

### **Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit**

(1) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls kann auf Antrag einer beteiligten Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.

#### ABSCHNITT 3

### **Dauer und Verlängerung der Eintragung**

#### Artikel 48

### **Dauer der Eintragung**

(1) Die Dauer der Eintragung beträgt zehn Jahre ab dem Tag der Anmeldung.

(2) Die Eintragung kann gemäß Artikel 49 um jeweils zehn Jahre verlängert werden.

#### Artikel 49

### **Verlängerung**

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer per Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person verlängert, sofern die Verlängerungsgebühren entrichtet worden sind. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der Erhalt der Zahlung der Verlängerungsgebühren als entsprechender Antrag gilt.

(2) Das Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Eintragung. Das Markenamt haftet nicht für eine unterbliebene Unterrichtung.

(3) Innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten unmittelbar vor Ablauf der Eintragung sind der Antrag auf Verlängerung einzureichen und die Verlängerungsgebühren zu entrichten. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Eintragung oder der erfolgten Verlängerung eingereicht werden. Innerhalb dieser Nachfrist sind die Verlängerungsgebühren und eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

(4) Beziehen sich der Antrag auf Verlängerung oder die Entrichtung der Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert.

(5) Die Verlängerung wird am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer der bestehenden Eintragung wirksam. Sie wird im Register vermerkt.

## ABSCHNITT 4

**Kommunikation mit dem Markenamt***Artikel 50***Kommunikation mit dem Markenamt**

Die an den Verfahren beteiligten Parteien oder, soweit benannt, ihre Vertreter geben eine offizielle Adresse für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Markenamt an. Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass sich diese offizielle Adresse im Europäischen Wirtschaftsraum befindet.

## KAPITEL 4

**VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT***Artikel 51***Zusammenarbeit bei der Eintragung und Verwaltung von Marken**

Den Markenämtern steht es frei, miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum effektiv zusammenzuarbeiten, um die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Prüfung und Eintragung von Marken zu fördern.

*Artikel 52***Zusammenarbeit in anderen Bereichen**

Den Markenämtern steht es frei, in allen anderen als den in Artikel 51 genannten Tätigkeitsbereichen, die für den Markenschutz in der Union von Belang sind, miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum effektiv zusammenzuarbeiten.

## KAPITEL 5

**SCHLUSSBESTIMMUNGEN***Artikel 53***Datenschutz**

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Rahmen dieser Richtlinie gilt das nationale Recht zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG.

*Artikel 54***Umsetzung**

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um den Artikeln 3 bis 6, Artikeln 8 bis 14, Artikeln 16, 17 und 18, Artikeln 22 bis 39, Artikel 41, Artikeln 43 bis 50 bis zum ... (\*) nachzukommen. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 45 spätestens bis zum ... (\*\*) nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie geänderte Richtlinie als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser Erklärung.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

(\*) 36 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.

(\*\*) Sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie.

*Artikel 55***Aufhebung**

Die Richtlinie 2008/95/EG wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B der Richtlinie 2008/95/EG genannten Fristen für die Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG in innerstaatliches Recht mit Wirkung vom ... (\*) aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen.

*Artikel 56***Inkrafttreten**

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Die Artikel 1, 7, 15, 19, 20, 21 und 54 bis 57 gelten ab dem ... (\*).

*Artikel 57***Adressaten**

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu ...

*Im Namen des Europäischen Parlaments*

*Der Präsident*

...

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

...

—

(\*) Tag nach dem in Artikel 54 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1 dieser Richtlinie genannten Zeitpunkt.

## ANHANG

**Entsprechungstabelle**

| Richtlinie 2008/95/EG                       | Diese Richtlinie                                    |
|---|---|
| Artikel 1                                   | Artikel 1   |
| —   | Artikel 2   |
| Artikel 2                                   | Artikel 3   |
| Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a bis h       | Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a bis h               |
| —   | Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben i bis l               |
| —   | Artikel 4 Absatz 2 Satz 1                           |
| Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben a bis c       | Artikel 4 Absatz 3 Buchstaben a bis c               |
| Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d              | Artikel 4 Absatz 2 Satz 2                           |
| Artikel 3 Absatz 3 Satz 1                   | Artikel 4 Absatz 4 Satz 1                           |
| —   | Artikel 4 Absatz 4 Satz 2                           |
| Artikel 3 Absatz 3 Satz 2                   | Artikel 4 Absatz 5                                  |
| Artikel 3 Absatz 4                          | —   |
| Artikel 4 Absätze 1 und 2                   | Artikel 5 Absätze 1 und 2                           |
| Artikel 4 Absatz 3 und Absatz 4 Buchstabe a | Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a                      |
| —   | Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b                      |
| —   | Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe c                      |
| Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben b und c       | Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a und b               |
| Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben d bis f       | —   |
| Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe g              | Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c                      |
| Artikel 4 Absätze 5 und 6                   | Artikel 5 Absätze 5 und 6                           |
| —   | Artikel 8   |
| Artikel 5 Absatz 1 Einleitungssatz 1        | Artikel 10 Absatz 1                                 |
| Artikel 5 Absatz 1 Einleitungssatz 2        | Artikel 10 Absatz 2 Einleitungssatz                 |
| Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b       | Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b              |
| Artikel 5 Absatz 2                          | Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c                     |
| Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a bis c       | Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a bis c              |
| —   | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d                     |
| Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe d              | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe e                     |
| —   | Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe f                     |
| —   | Artikel 10 Absatz 4                                 |
| Artikel 5 Absätze 4 und 5                   | Artikel 10 Absätze 5 und 6                          |
| —   | Artikel 11  |
| —   | Artikel 12  |
| —   | Artikel 13  |
| Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis c       | Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben a bis c und Absatz 2 |
| Artikel 6 Absatz 2                          | Artikel 14 Absatz 3                                 |
| Artikel 7                                   | Artikel 15  |

| Richtlinie 2008/95/EG             | Diese Richtlinie  |
|-----------------------------------|---|
| Artikel 8 Absätze 1 und 2         | Artikel 25 Absätze 1 und 2                              |
| —                                 | Artikel 25 Absätze 3 bis 5                              |
| Artikel 9                         | Artikel 9   |
| Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 | Artikel 16 Absatz 1                                     |
| —                                 | Artikel 16 Absätze 2 bis 4                              |
| Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 | Artikel 16 Absatz 5                                     |
| Artikel 10 Absatz 2               | Artikel 16 Absatz 6                                     |
| Artikel 10 Absatz 3               | —   |
| Artikel 11 Absatz 1               | Artikel 46 Absätze 1 bis 3                              |
| Artikel 11 Absatz 2               | Artikel 44 Absatz 1                                     |
| Artikel 11 Absatz 3               | Artikel 17  |
| Artikel 11 Absatz 4               | Artikel 17, Artikel 44 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 4 |
| —                                 | Artikel 18  |
| Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 | Artikel 19 Absatz 1                                     |
| Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 | Artikel 19 Absatz 2                                     |
| Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 3 | Artikel 19 Absatz 3                                     |
| Artikel 12 Absatz 2               | Artikel 20  |
| Artikel 13                        | Artikel 7 und Artikel 21                                |
| Artikel 14                        | Artikel 6   |
| —                                 | Artikels 22 bis 24                                      |
| —                                 | Artikel 26  |
| —                                 | Artikel 27  |
| Artikel 15 Absatz 1               | Artikel 28 Absätze 1 und 3                              |
| Artikel 15 Absatz 2               | Artikel 28 Absatz 4                                     |
| —                                 | Artikel 28 Absätze 2 und 5                              |
| —                                 | Artikels 29 bis Artikel 54 Absatz 1                     |
| Artikel 16                        | Artikel 54 Absatz 2                                     |
| Artikel 17                        | Artikel 55  |
| Artikel 18                        | Artikel 56  |
| Artikel 19                        | Artikel 57  |

**Begründung des Rates: Standpunkt (EU) Nr. 16/2015 des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung)**

(2015/C 432/02)

**I. EINLEITUNG**

Die Kommission hat dem Rat und dem Europäischen Parlament den eingangs genannten Vorschlag am 2. April 2013 unterbreitet <sup>(1)</sup>.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 11. Juli 2013 angenommen.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat seine Stellungnahme am 11. Juli 2013 abgegeben.

Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung am 25. Februar 2014 festgelegt <sup>(2)</sup>.

Am 23. Juli 2014 hat der Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil) den Vorsitz beauftragt, zu sondieren, ob mit dem Europäischen Parlament eine frühzeitige Einigung in zweiter Lesung auf der Grundlage des Textes in Dokument 11827/14 möglich ist.

Nach mehreren informellen Triloggen wurde mit dem Parlament eine Einigung über den Wortlaut der Richtlinie erzielt. Diese Einigung ist auf der Tagung des Ausschusses der Ständigen Vertreter vom 10. Juni 2015 bestätigt worden.

Am 16. Juni 2015 hat der Vorsitzende des Rechtsausschusses dem Präsidenten des Ausschusses der Ständigen Vertreter (1. Teil) in einem Schreiben mitgeteilt, dass er — sollte der Rat dem Europäischen Parlament wie vereinbart, vorbehaltlich der Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen, seinen Standpunkt förmlich übermitteln — dem Plenum empfehlen werde, den Standpunkt des Rates ohne Abänderungen in zweiter Lesung zu billigen.

Daraufhin hat der Rat den vereinbarten Text durch eine am 13. Juli 2015 angenommene politische Einigung gebilligt <sup>(3)</sup>.

**II. ZIEL**

Ziel des Vorschlags der Kommission und des parallel dazu vorgelegten Vorschlags zur Änderung der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke <sup>(4)</sup> ist in erster Linie, Innovation und Wirtschaftswachstum zu fördern, indem die Verfahren für die Eintragung von Marken in der gesamten EU effizienter, nämlich kostengünstiger, einfacher, schneller und berechenbarer werden, mehr Rechtssicherheit bieten und damit für Unternehmen leichter zu nutzen sind. Diese Überarbeitung geht mit entsprechenden Bemühungen um eine harmonische Koexistenz und Komplementarität zwischen dem Markensystem der Union und den Markenwesen der Mitgliedstaaten einher.

Mit dem Vorschlag zur Neufassung der Richtlinie werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

- Modernisierung und Verbesserung der bestehenden Vorschriften der Richtlinie durch Änderung überholter Bestimmungen, Erhöhung der Rechtssicherheit und genauere Bestimmung des Umfangs und der Grenzen von Markenrechten;
- größere Angleichung der nationalen Markenrechte und Verfahren mit dem Ziel, sie stärker mit dem Gemeinschaftsmarkensystem in Einklang zu bringen, und zwar durch Aufnahme a) zusätzlicher materiell-rechtlicher Bestimmungen und b) grundlegender Verfahrensvorschriften entsprechend den Bestimmungen der Verordnung;
- Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen den Markenämtern der Mitgliedstaaten und dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden „HABM“) durch Einfügung einer entsprechenden Rechtsgrundlage mit dem Ziel, Verfahrensweisen besser abzustimmen und die Entwicklung eines gemeinsamen Instrumentariums zu fördern.

<sup>(1)</sup> Dok. 8066/13.

<sup>(2)</sup> Dok. 6743/14.

<sup>(3)</sup> Dok. 9957/15 + ADD 1 + ADD 2.

<sup>(4)</sup> Dok. 8065/13.

### III. ANALYSE DES STANDPUNKTS DES RATES IN ERSTER LESUNG

Die allermeisten Abänderungen des Europäischen Parlaments in erster Lesung wurden entweder ohne Änderung oder in leicht abgeänderter Formulierung berücksichtigt. Nur sehr wenige Parlamentsabänderungen wurden vom Rat nicht gebilligt.

#### **In den folgenden wichtigen Punkten waren sich der Rat und das Europäische Parlament einig:**

- Hervorhebung des komplementären Charakters des nationalen und des europäischen Markenschutzes;
- Abschaffung der Anforderung der „grafischen Darstellbarkeit“, damit ein Zeichen als Marke eingetragen werden kann;
- keine Auflage für die nationalen Ämter, absolute Eintragungshindernisse in allen nationalen Rechtssystemen und Sprachen der Union zu prüfen;
- Beibehaltung des Rechts der Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob Prüfungen von Amts wegen in Bezug auf relative Eintragungshindernisse durchgeführt werden sollen;
- ausdrückliche Bestimmung, wonach Markenrechte nicht gegenüber älteren Rechten an der Marke geltend gemacht werden können;
- Ausweitung des Markenschutzes auf die Benutzung der Marke als Handelsname oder Unternehmensbezeichnung;
- Präzisierung, wonach der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in vergleichender Werbung verbieten kann, wenn diese Werbung nicht den Anforderungen des Artikels 4 der Richtlinie 2006/114/EG genügt;
- Rechtsanspruch der Markeninhaber, die Verbreitung und den Vertrieb von Etiketten, Verpackungen und ähnlichen Artikeln, die anschließend im Zusammenhang mit rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen benutzt werden könnten, zu verhindern;
- Ausweitung der absoluten Eintragungshindernisse auf Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten und Sortenschutzrechte;
- Ausweitung der relativen Eintragungshindernisse auf Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben;
- Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über den Schutz bekannter Marken und dessen Umfang;
- Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über Marken als Vermögensgegenstand, wie etwa Rechtsübergang oder Lizenzvergabe;
- Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über Garantimarken, Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken;
- Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Marke sind, im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs;
- Festlegung eines für alle nationalen Markenämter geltenden effizienten und zügigen Verwaltungsverfahrens für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke unter Berufung auf relative Gründe;
- Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich der Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren und in Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit einer Marke;
- Festlegung eines für alle nationalen Markenämter geltenden effizienten und zügigen Verwaltungsverfahrens für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke.

#### **In den folgenden wichtigen Punkten weicht der Standpunkt des Rates in erster Lesung vom Standpunkt des Europäischen Parlaments ab:**

- Aufnahme einer Bestimmung zur Verhinderung der Einfuhr nachgeahmter Waren, insbesondere bei Internetverkäufen in Form von Kleinverkäufen, wenn nur der Versender der nachgeahmten Waren im geschäftlichen Verkehr handelt;
- der Rat teilt zwar die Ansicht, dass Markeninhaber Dritte darin hindern können sollten, aus Drittstaaten stammende Waren, auf denen ohne Zustimmung des Markeninhabers eine Marke angebracht ist, die im Wesentlichen mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist, in den Mitgliedstaat zu verbringen, in dem die Marke eingetragen ist, ungeachtet dessen, ob diese Waren in den zollfreien Verkehr überführt werden; der Rat sieht allerdings vor, dass dieser Rechtsanspruch erlischt, wenn der Anmelder oder der Besitzer der fraglichen Waren nachweist, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im Endbestimmungsland zu untersagen;

- 
- zwingend vorgeschriebene Annahme eines Systems, nach dem für jede Klasse Gebühren erhoben werden;
  - Aufnahme einer allgemeinen Ausnahme von den Rechten aus einer Marke, wenn ein Dritter die Marke für nichtkommerzielle Zwecke benutzt, sowie Aufnahme weiterer Ausnahmen von diesen Rechten, etwa wenn die Marke von einem Dritten benutzt wird, um die Verbraucher auf den Wiederverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die ursprünglich vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverständnis verkauft wurden, oder um eine legitime Alternative für die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers anzubieten oder zum Zwecke der Parodie, der künstlerischen Darstellung, der Kritik oder des Kommentars;

#### IV. FAZIT

Der Standpunkt des Rates in erster Lesung entspricht voll und ganz der zwischen den beiden Gesetzgebern erzielten Einigung, die in dem eingangs genannten Schreiben des Vorsitzenden des Rechtsausschusses vom 16. Juni 2015 an den Präsidenten des Ausschusses der Ständigen Vertreter (1. Teil) bestätigt wurde.

---









ISSN 1977-088X (elektronische Ausgabe)  
ISSN 1725-2407 (Papierausgabe)



**Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union**  
2985 Luxemburg  
LUXEMBURG

**DE**