

VERNEHMLASSUNGSBERICHT

DER REGIERUNG

BETREFFEND

DIE ABÄNDERUNG DES MARKENSCHUTZGESETZES

(Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 über die Marken)

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt

Vernehmlassungsfrist: 13. Oktober 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Zusammenfassung	4
Zuständiges Ministerium.....	4
Betroffene Stellen	4
1. Ausgangslage	5
1.1 Materielle Anforderungen aufgrund der Richtlinie	6
1.2 Verfahrensrechtliche Erfordernisse aufgrund der Richtlinie	7
1.3 Zollrechtliche Anpassungen aufgrund der Richtlinie	7
1.4 Internationale Zusammenarbeit	7
2. Begründung der Vorlage.....	8
3. Schwerpunkte der Vorlage	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln	9
5. Verfassungsmässigkeit / Rechtliches.....	26
6. Regierungsvorlage	27

Beilage:

- Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

ZUSAMMENFASSUNG

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist Teil einer umfassenden europäischen Markenrechtsreform, durch welche die Koexistenz der verschiedenen nationalen europäischen Markensysteme gefördert und in ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten überführt wird. Oberstes Ziel ist das ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide Markenformen sollen im Zuge der Reform in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden und zugleich nebeneinander existieren. Darüber hinaus verfolgt die Reform eine verstärkte Kooperation der nationalen Markenämter untereinander sowie mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.

Ein weiteres zentrales Anliegen der Markenrechtsreform ist die Einrichtung und Förderung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken sowie die Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Das Markenrecht ist darüber hinaus an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters anzupassen. Die Eintragsverfahren sind deshalb zu modernisieren und technologisch auf den neusten Stand zu bringen. Erklärtes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive Bekämpfung der wachsenden Produktpiraterie. Die Statistiken des Zolls und der Europäischen Kommission belegen, dass der Trend mit dem Handel von Piraterie-Waren ungebrochen anhält. Dem soll durch ein Verbotsrecht des Markeninhabers hinsichtlich aller zollrechtlichen Situationen, einschliesslich der Durchfuhr, Umladung, Lagerung, vorübergehenden Verwahrung, aktiven Veredelung oder vorübergehenden Verwendung von Waren begegnet werden.

Die Umsetzung der Richtlinie hat eine Abänderung des Markenschutzgesetzes sowie der Markenschutzverordnung zur Folge.

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt

BETROFFENE STELLE

Amt für Volkswirtschaft

Vaduz, 13. Juli 2021

LNR 2021-1020

P

1. AUSGANGSLAGE

Die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken wurde am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht¹ und war in der Europäischen Union (EU) bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen, mit Ausnahme von Art. 45 der Richtlinie (Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke), welcher erst bis zum 14. Januar 2023 in nationales Recht überführt sein muss.

Es ist erklärtes Ziel der Markenreform, die Koexistenz und Ausgewogenheit der Markenrechtssysteme auf nationaler und unionsweiter Ebene zu fördern und zu verfestigen (vgl. Erwägungsgrund 3). Darüber hinaus sollen sich die markenrechtlichen Regelungen im Sinne der Kohärenz und Konsistenz sinnvoll ergänzen und ein stimmiges Gesamtbild von Unionsregelungen und nationalen Markenrechten ergeben. Abweichende nationale Regelungen sollen indes dort beibehalten werden, wo dies den Bedürfnissen der nationalen Normadressaten und Rechtsregime am ehesten gerecht wird. Um ein vergleichbares Schutzniveau zu erhalten, ist es erforderlich, dass materiell- und verfahrensrechtliche Regelungen – wo notwendig – angeglichen werden.

Die Richtlinie zielt auf Rechtssicherheit hinsichtlich des Bestands und Umfangs der Markenrechte unter Schaffung einer grösstmöglichen Transparenz ab. Zu-

¹ ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1 – 26; im Folgenden als „Richtlinie“ bezeichnet.

dem sollen für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke einheitliche Bedingungen zugrunde gelegt werden.

1.1 Materielle Anforderungen aufgrund der Richtlinie

Eine wichtige materielle Vorgabe der Richtlinie betrifft die Darstellung der Marke. Das Erfordernis der Darstellung einer Marke mit zwingend grafischen Mitteln ist aufzugeben und durch einen flexiblen Ansatz zu ersetzen. Somit werden die zulässigen Darstellungsmöglichkeiten einer Marke erweitert und es ist künftig möglich auch neue, unkonventionelle Markenformen, z.B. Multimediamarken, Hologramme etc., als Marke einzutragen. Dies bedeutet u.a., dass Zeichen mit Hilfe von allgemein zugänglicher Technologie und eben nicht nur mit grafischen Mitteln dargestellt werden dürfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie). Auf diese Weise wird das Markenrecht auch an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters angepasst.

Weiter sollen für die Bezeichnungen und Klassifizierungen der Waren und Dienstleistungen in allen EWR-Mitgliedstaaten dieselben Regeln und Vorgaben gelten. 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 Klassifikationssystemen klassifiziert.

Zudem gehört zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes, dass Markenformen geschaffen werden, die den geänderten Bedürfnissen der Marktteilnehmer Rechnung tragen. Darunter fällt auch die Einführung von nationalen Gewährleistungsmarken, die im Verkehr eine Art und Weise der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen oder eine gewisse Güte gewährleisten.

1.2 Verfahrensrechtliche Erfordernisse aufgrund der Richtlinie

Die EWR-Mitgliedstaaten haben ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke sowie für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit bereitzustellen (vgl. Art. 43 Abs. 1 und Art. 45 Abs. 1 der Richtlinie). Auf diese Weise werden unionsweit vergleichbare Verfahrensstandards und Schutzniveaus garantiert.

1.3 Zollrechtliche Anpassungen aufgrund der Richtlinie

Ein wichtiges Anliegen der Richtlinie ist die Stärkung des Markenschutzes und in diesem Zusammenhang die effektive Bekämpfung der Produktpiraterie (vgl. Erwägungsgrund 21 der Richtlinie). Die Europäische Kommission hatte bereits in ihrem Richtlinienvorschlag aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum der Produktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinienvorschlag vom 27.03.2013, COM (2013) 162 final, S. 7). Einen weiteren Schritt zur effektiven Bekämpfung der hohen volkswirtschaftlichen Schäden verursachenden Produktpiraterie stellt somit die Einführung eines neuen Verbotsrechts eines Markeninhabers hinsichtlich offensichtlich rechtsverletzender Waren im Transit dar. Der Markeninhaber ist nicht mehr auf Massnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren beschränkt, sondern kann, ohne Darlegungs- und Beweislast für ein drohendes Inverkehrbringen der Waren im Inland, unter zollamtlicher Überwachung stehende Waren bei ihrer Durchfuhr aufhalten.

1.4 Internationale Zusammenarbeit

Die Richtlinie fördert die Zusammenarbeit der nationalen Markenämter untereinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Bereits vor der EU-Markenrechtsreform hat das EUIPO das Netzwerk für Europäische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame Prak-

tiken und Tools auszeichnet. Die Richtlinie unterstützt dieses Anliegen weiter und fördert die Kooperation in Angelegenheiten der Entstehung, Verwaltung, des Schutzes und der Löschung von Marken.

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE

Die Vorlage zur Abänderung des Markenschutzgesetzes (MSchG)² erfasst neben wenigen Anpassungen an die schweizerische Rezeptionsvorlage vor allem Abänderungen, die auf Grund der Umsetzung der Richtlinie vorgenommen werden müssen.

In der Europäischen Union (EU) war die Richtlinie bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen, wobei die Umsetzung von Art. 45 der Richtlinie allerdings erst bis zum 14. Januar 2023 zu erfolgen hat. Die Richtlinie befindet sich in der Übernahme in das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen). Die Umsetzungsfrist in Liechtenstein richtet sich nach dem Datum des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 27/2020 zur Übernahme der Richtlinie in das EWR-Abkommen. Der Landtag hat dem Beschluss Nr. 27/2020 am 4. September 2020 seine Zustimmung erteilt.³

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE

Mit der Umsetzung der Richtlinie sind materiell- und verfahrensrechtliche Änderungen im Markenschutzgesetz notwendig (s. Kap. 1.1 bis 1.4). Materiellrechtlicher Schwerpunkt ist dabei der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung. Da das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit ei-

² Gesetz vom 12. Dezember 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz; MSchG), LGBl. 1997 Nr. 60.

³ vgl. Bericht und Antrag Nr. 63/2020.

ner Marke künftig keine Voraussetzung mehr für ihre Eintragung darstellt, kann ein Zeichen in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden. Es kommt auf eine eindeutige, präzise, in sich abgeschlossene, leicht zugängliche, verständliche, dauerhafte und objektive Darstellung an. Mit dieser Änderung wird es künftig leichter sein, unkonventionelle Marken zu schützen. War doch gerade die mangelnde grafische Darstellbarkeit der Grund, warum Geruchs- und Geschmacksmarken an der Registrierung gescheitert sind. Wurde dem Geruch einer reifen Erdbeere der markenrechtliche Schutz noch verwehrt (EuG 27.10.2005, T-305/04), so kann es in Zukunft durchaus möglich sein, solche Gerüche registrieren zu lassen. Doch nicht nur Geruchs- und Geschmacksmarken werden von dieser Novellierung profitieren, sondern auch Klangmarken. Bei Klangmarken wird statt der Einreichung von Transkriptionen die Einreichung von Klangdateien ausreichen.

Zu den weiteren wesentlichen Neuerungen zählt insbesondere die Erweiterung der Eintragungshindernisse. Eine Marke kann zusätzlich von der Eintragung ausgeschlossen oder für nichtig erklärt werden, wenn sie mit einer älteren Marke identisch ist oder Ähnlichkeit zu dieser aufweist. Verfahrensrechtlicher Schwerpunkt sind die neu vor dem Markenamt zu führenden Verfahren, wie das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren sowie das Widerspruchverfahren.

4. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN

Abänderung Markenschutzgesetz

Zu Art. 1 Abs. 2 und Abs. 3 – Begriff

Abs. 2 setzt Art. 3 der Richtlinie um. Art. 1 Abs. 2 MSchG beinhaltet bereits konkrete Ausführungen, was als Marken eingetragen werden kann. Abs. 2 soll den Richtlinienvorgaben entsprechen, wonach die Formulierung ergänzt und erweitert wird. Dabei ist (weiterhin) auch eine Verbindung dieser Elemente un-

tereinander oder mit Farben erfasst. Die wesentlichste Ergänzung ist die Möglichkeit, dass auch Klänge als Marke geschützt werden können.

Abs. 3 setzt Art. 3 Bst. b der Richtlinie um. Diese Bestimmung legt die Darstellungsfähigkeit von Marken im Markenregister sowie die Bestimmbarkeit als Voraussetzung für die Markenregistrierung fest.

Zu Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 – Absolute Ausschlussgründe

Abs. 1 setzt Art. 4 Abs. 1 Bst. a – l der Richtlinie um und erweitert sohin Art. 2 mit den entsprechenden Richtlinienvorgaben. Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass der bisherige Bst. b MSchG neu in Bst. e aufgrund der Richtlinie eine Konkretisierung, aber materiell keine Abänderung erfährt; der derzeitige Bst. c MSchG wird mit Bst. g richtliniengetreu aufgenommen und verweist so direkt auf den Ausschlussgrund der Täuschung über geografische Herkunft. Ebenso werden die absoluten Schutzhindernisse um Tatbestände ergänzt betreffend die Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten und Sortenbezeichnungen. Nach Erwägungsgrund 15 bezweckt die Richtlinie einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geografischen Angaben, geschützten traditionellen Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionelle Spezialitäten auf nationaler und europäischer Ebene.

In **Abs. 2** wird festgehalten, dass Abs. 1 Bst. b, c und d keine Anwendung findet, wenn sich die Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Damit wird Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie umgesetzt.

Zu Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 – Relative Ausschlussgründe

Einleitend ist festzuhalten, dass bei den relativen Ausschlussgründen der Schutzausschluss nicht im für die Markenregistrierung angemeldeten Zeichen selbst liegt, sondern in einer bereits eingetragenen Marke begründet ist. Diese relativen Ausschlussgründe schützen die Interessen der Inhaber älterer Marken, in-

dem sie ihnen ermöglichen, gegen jüngere Zeichen vorzugehen, die keinen genügenden Abstand von der eigenen Marke wahren. Da relative Ausschlussgründe einzig dem Schutz von einzelnen Interessen dienen, liegt es ausschliesslich im Belieben des betroffenen Markeninhabers, einen solchen Ausschlussgrund geltend zu machen. Die Beachtung relativer Ausschlussgründe setzt deshalb immer einen entsprechenden Antrag des Inhabers der älteren Marke in einem Widerspruchs-, Verletzungs- oder Ungültigkeitsverfahren voraus. Das AVW prüft weiterhin im Eintragungsverfahren nur, ob absolute, nicht aber relative Ausschlussgründe vorliegen (s. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Relative Ausschlussgründe werden auch nach erfolgter Markeneintragung nicht von Amtes wegen berücksichtigt.

Abs. 1 setzt Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie um und betrifft relative Ausschlussgründe. Aufgrund der Richtlinienvorgaben wird der bisherige Art. 3 mit weiteren relativen Ausschlussgründen entsprechend der Richtlinie ergänzt. Die Bestimmungen definieren Zeichen und Marken, die vom Markenschutz ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Nichtigkeit unterliegen. Diese Bestimmung kommt in Widerspruchsverfahren sowie bei zivilrechtlicher Nichtigkeits- bzw. Ungültigkeits- und Verletzungsklage zur Anwendung.

Abs. 3 Satz 1 setzt Art. 5 Abs. 2 Bst. c der Richtlinie um. Zu den Ausschlussgründen nach diesem Gesetz gehören auch die absoluten Ausschlussgründe, auf die sich nicht nur der Inhaber der älteren Marke berufen kann. Daher muss explizit auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel (also auf die relativen Ausschlussgründe) verwiesen werden. Mit Satz 2 wird Art. 5 Abs. 3 Bst. c ii umgesetzt. Da neu auch ältere Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben einen relativen Ausschlussgrund nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d bilden, diese jedoch keine älteren Marken sind, muss in Art. 3 Abs. 3 eine entsprechende Fallunterscheidung erfolgen.

Mit **Abs. 4** wird Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie umgesetzt.

Zu Art. 4 – Agenten- oder Vertretermarke

Die Richtlinie führt den Begriff der Agentenmarke ein. Dieser Begriff wird im Markenrecht in der Regel in Zusammenhang für Marken verwendet, die von einem Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen wurden. Der bisherige Art. 4 sah sinnvollerweise auch eine Regelung für den Wegfall der zuvor erfolgten Zustimmung vor. Der bisherige Zusatz soll erhalten bleiben. In beiden Anwendungsfällen hat der Agent oder Vertreter die Möglichkeit, seine Handlungsweise zu rechtfertigen.

Zu Art. 4a – Ansprüche gegen Agenten und Vertreter

Art. 4a setzt Art. 13 der Richtlinie um. Nach **Abs. 1** ist der Markeninhaber berechtigt, sich entweder der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen oder er kann die Übertragung der Eintragung der Marke zu seinen Gunsten verlangen.

Abs. 2 hält fest, dass Abs. 1 nicht zur Anwendung gelangt, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen. Hiermit wird Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 3 setzt Art. 26 der Richtlinie um und hält fest, dass Abs. 1 auch für Markenmeldungen gilt.

Zu Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b – Benutzung der Marke

Abs. 2 Bst. a und b setzen Art. 16 Abs. 5 der Richtlinie um. Der bisherige Abs. 2 MSchG wird entsprechend der Richtlinie umformuliert. Somit gilt eine Marke auch als benutzt, wenn sie in einer Form erfolgt, die von der Eintragung abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird (Bst. a) oder wenn das Anbringen der Marke auf Waren oder der Verpackung ausschliesslich für den Export erfolgt (Bst. b).

Zu Art. 12 Abs. 1 und Abs. 4 – Folgen der Nichtbenutzung

Abs. 1 setzt Art. 16 Abs. 1 und 2 um. Die Konsequenz, die das Gesetz für die Nichtbenutzung vorsieht, liegt nach Art. 12 Abs. 1 darin, dass der Inhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen kann. Die Bestimmung legt gleichzeitig fest, dass diese Folge nur eintritt, wenn die Nichtbenutzung einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als fünf Jahren umfasst, wobei diese Frist beim Vorliegen berechtigter Gründe (z.B. Wettbewerbsverbote oder staatliche Massnahmen, wie Einfuhrbeschränkungen oder Verkaufsverbote) für die Nichtbenutzung länger sein kann. Das Gesetz selbst definiert berechnete Gründe nicht, dies wird den Gerichten überlassen. Allgemein wird festgehalten, dass nur solche Gründe die Nichtbenutzung zu rechtfertigen vermögen, die ausserhalb der Einflussphäre des Markeninhabers liegen.

Abs. 4 beschreibt den Fall der fünfjährigen Nichtbenutzung einer Marke und setzt damit Art. 17 der Richtlinie um. Auf Verlangen 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, ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Zu Art. 12a – Verfall

Art. 12a setzt Art. 19 bis 21 der Richtlinie um.

Abs. 1 sieht den Verfall einer Marke vor, wenn eine Nichtbenutzung der Marke vorliegt. Die Nichtbenutzung der Marke bewirkt den Ausschluss von Ansprüchen des Markeninhabers gegenüber Dritten. Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte markenrechtliche Ansprüche nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs nicht benutzt worden ist. Der Benutzungszwang für markenrechtliche Ansprüche gegen Dritte findet seine Rechtfertigung in dem Zweck der Marke, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für eine rechtserhaltende Benutzung ist erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Mit der Einführung von Art. 12 wird Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 2 regelt, dass der Verfall einer Marke nicht geltend gemacht werden kann, wenn nach Ende des Zeitraums von fünf Jahren und vor Stellung des Antrags auf Verfallserklärung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen wurde. Damit wird Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie umgesetzt.

Abs. 3 setzt Art. 19 Abs. 3 um und enthält die Bestimmung, dass die nach Abs. 2 grundsätzlich zu beachtende Benutzung unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleibt. Werden die Vorbereitungen für eine erstmalige oder erneute Benutzung erst aufgenommen, nachdem der Markeninhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass ein Antrag auf Verfall gestellt werden könnte, ist diese Benutzung nicht zu beachten.

Abs. 4 setzt Art. 20 der Richtlinie um. Dabei werden mit Bst. a und b weitere Verfallsgründe aufgeführt, wie beispielsweise, wenn die Benutzung der Marke in einer Form erfolgt, durch die das Publikum irregeführt werden könnte.

Abs. 5 beschränkt den Eintritt des Verfalls auf den Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, für den die Marke nicht benutzt wurde. Mit dieser Regelung wird Art. 21 der Richtlinie umgesetzt.

Zu Art. 12b – Beschränkung der Wirkung der Marke

Abs. 1 nennt die Voraussetzungen, unter welchen der Markenrechtsinhaber einem Dritten die Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen nicht untersagen darf. Dies stellt eine Beschränkung des Markenrechts dar. Mit **Bst. a** werden Namen natürlicher Personen berücksichtigt. **Bst. b** nimmt auf identische oder ähnli-

che Zeichen Bezug, denen entweder die Unterscheidungskraft fehlt oder die zur Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen dienen. **Bst. c** macht die Benutzung fremder Marken im Rahmen des Vertriebs von Zubehör oder Ersatzteilen für Produkte fremder Markenrechtsinhaber möglich. Mit Abs. 1 wird der Bestimmung von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie nachgekommen.

Abs. 2 setzt für die Anwendung des Abs. 1 voraus, dass die Benutzung fremder Marken den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht und setzt Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie um.

Zu Art. 12c – Verwirkung von Ansprüchen

Art. 12c setzt Art. 9 der Richtlinie um. **Abs. 1** verbietet es Markenrechtsinhabern, Dritten die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, wenn die Benutzung mindestens fünf Jahre bei Kenntnis des Markeninhabers der älteren Marke stattfand.

Abs. 2 sieht vor, dass der Markeninhaber der jüngeren Marke kein Recht aus Abs. 1 ableitet, um die Benutzung der älteren Marke zu verbieten.

Zu Art. 13 Abs. 2 bis 8 – Ausschliessliches Recht, Erschöpfungsgrundsatz

Abs. 2 setzt Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie um. In den Bst. a bis c wird aufgeführt, wann der Markeninhaber Dritten verbieten kann, das Zeichen zu benutzen. Dies ist der Fall, wenn Identität mit der Marke sowie der Waren oder Dienstleistung besteht (Bst. a); wenn aufgrund Identität oder Ähnlichkeit mit der Marke sowie Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr besteht (Bst. b); oder wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer im Inland bekannten Marke ausgenutzt wird (Bst. c).

Abs. 3 setzt Art. 10 Abs. 3 der Richtlinie um. Dieser Absatz entspricht weitgehend der bisherigen Bestimmung in Abs. 2 und erfährt eine Ergänzung mit Bst. f und g aufgrund der Vorgaben der Richtlinie.

Abs. 4 entspricht dem bisherigen Abs. 2a. **Abs. 5 bis Abs. 7** entsprechen den bisherigen Abs. 4 bis 6. **Abs. 8** setzt Art. 11 der Richtlinie um und verbietet die Anwendung der vorhergehenden Absätze explizit für Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, wobei dies weit auszulegen ist, so dass auch Etiketten, Anhänger, Sicherheits- oder Echtheitshinweise oder -nachweise erfasst sind.

Zu Art. 17 Abs. 5 – Übertragung

Mit Einfügung des Abs. 5 wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die Bestimmungen des Art. 17 auch für Markenmeldungen und nicht nur für eingetragene Marken.

Zu Art. 19 – Lizenzen

Mit der Anpassung von **Abs. 1** wird Art. 25 Abs. 1 der Richtlinie umgesetzt. Demnach kann die Marke für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, Gegenstand von ausschliesslichen oder nicht ausschliesslichen Lizenzen für das liechtensteinische Gebiet insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

Abs. 2 führt aus, welche Möglichkeiten der Markeninhaber hat, um seine Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend zu machen. Diese Bestimmung setzt Art. 25 Abs. 2 der Richtlinie um.

Abs. 3 setzt Art. 25 Abs. 3 der Richtlinie um. Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung des Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschliesslichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Auffor-

derung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung der Marke erhoben hat.

Mit **Abs. 4** wird dem Lizenznehmer die Möglichkeit eingeräumt, einer vom Markeninhaber erhobenen Verletzungsklage beizutreten, um Schadenersatz geltend zu machen. Diese Bestimmung entspricht Art. 25 Abs. 4 der Richtlinie.

Abs. 5 entspricht materiell-rechtlich der bisherigen Bestimmung in Art. 19 Abs. 2. Diese Bestimmung setzt Art. 25 Abs. 5 der Richtlinie um.

Mit **Abs. 6** wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die Bestimmungen des Art. 19 auch für Markenmeldungen und nicht nur für eingetragene Marken.

Art. 20 Abs. 3 – Nutzniessung und Pfandrecht; Zwangsvollstreckung

Mit Einfügung des Abs. 3 wird Art. 26 der Richtlinie umgesetzt. Somit gelten die Bestimmungen des Art. 20 auch für Markenmeldungen und nicht nur für eingetragene Marken.

Zu Art. 23 – Kollektivmarke

Abs. 1 beschreibt die Eintragungsmöglichkeit einer Kollektivmarke. Die Anpassung in Art. 23 entspricht der Umsetzung von Art. 27 Bst. b und Art. 29 Abs. 2 und 3 der Richtlinie.

Abs. 2 setzt juristische Personen des öffentlichen Rechts den Verbänden mit Rechtspersönlichkeit gleich. In Liechtenstein bestand bereits vor Umsetzung der Richtlinie die Möglichkeit, Kollektiv- bzw. Garantimarken einzutragen. Es erfolgt lediglich eine sprachliche Anpassung an die Richtlinie.

Zu Art. 24 Abs. 3 – Markenreglement

Abs. 3 des bisherigen Art. 24 hält rudimentär fest, was das Reglement der Kollektivmarke zu beinhalten hat. Gemäss Art. 30 Abs. 3 der Richtlinie sind bestimm-

te Mindestinhalte vorgegeben. Mit der umfassenden Aufzählung in Art. 24 Abs. 3 wird Art. 30 der Richtlinie Rechnung getragen. Somit hat das Reglement der Kollektivmarke mindestens Name und Sitz des Verbandes (Bst. a), Zweck und Vertretung des Verbandes (Bst. b), Voraussetzungen für die Mitgliedschaft (Bst. c), Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen (Bst. d), die Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke (Bst. e) und Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke (Bst. f) zu enthalten.

Zu Art. 25a – Änderungen des Reglements

Mit Art. 25a werden die Richtlinienvorgaben des Art. 33 im Gesetz aufgenommen. Gemäss **Abs. 1** ist jede Änderung des Reglements dem Amt für Volkswirtschaft mitzuteilen.

Weiter verweist **Abs. 2** darauf, dass die Änderungen im Markenregister aufzunehmen sind.

Nach **Abs. 3** wird die Änderung des Reglements erst zu jenem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung im Register aufgenommen wurde.

Zu Art. 28a – Verfall und Löschung einer Kollektivmarke

Mit dem Einschub von Art. 28a wird Art. 35 der Richtlinie umgesetzt. Neben Art. 12a bestehen somit weitere Verfalls- bzw. Lösungsgründe. Zum einen verfällt die Kollektivmarke, wenn deren Inhaber nicht mehr besteht (Bst. a). Dies ist z.B. denkbar, wenn der Verband aufgelöst wird, der Kollektivmarkeninhaber ist. Auch eine juristische Person des öffentlichen Rechts kann durch Auflösung oder Entziehung der Rechtsfähigkeit enden. Diese Regelung ist in der Praxis wichtig, da anderenfalls Nutzungsberechtigte, die gemäss Reglement zur Verteidigung der Marke befugt sind, auch weiterhin gegen Dritte vorgehen könnten. Gemäss Bst. b wird die Kollektivmarke lösungsreif, wenn der Kollektivmarkeninhaber keine

geeigneten Massnahmen trifft, um eine missbräuchliche Benutzung der Marke zu verhindern. Gemäss Bst. c besteht ebenfalls ein Verfalls- bzw. Lösungsgrund, wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt, dass Gefahr besteht, dass das Publikum irregeführt wird. Weiters können Änderungen des Reglements, die nicht den Vorschriften des Gesetzes entsprechen, zur Lösungsreife der Kollektivmarke führen, sofern nicht das Reglement erneut so geändert wird, dass es gesetzeskonform wird (Bst. d).

Zu Art. 31 Abs. 2 Bst. c – Entscheid und Eintragung

In Bst. c wird die Ergänzung aufgenommen, wonach eine Anmeldung nur dann amtsseitig zurückgewiesen wird, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist (Art. 2 Abs. 1 Bst. g und p).

Zu Art. 31a – Widerspruch

Mit Art. 31a ff. wird ein neues Verfahren aufgrund der Vorgaben der Richtlinie (Art. 43 f. der Richtlinie) eingeführt. Nach Veröffentlichung einer neu eingetragenen Marke haben Inhaber von älteren Marken die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen. Widerspruch kann grundsätzlich erhoben werden, wenn befürchtet wird, dass Verwechslungsgefahr mit der eigenen angemeldeten oder eingetragenen Marke besteht. Der Widerspruch muss schriftlich und innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung eingelegt werden (**Abs. 1**).

Gemäss **Abs. 2** kann auch Widerspruch aus älteren Kennzeichenrechten erhoben werden, die durch Anmeldung oder Eintragung (Abs. 2 Bst. a), aus einer notorisch bekannten Marke (Abs. 2 Bst. b) oder aufgrund ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers (Abs. 2 Bst. c) erworben wurden. Ferner kann der Widerspruch auf eine geschützte geografische Angabe und eine geschützte Ursprungsbezeichnung gestützt werden (Abs. 2 Bst. d). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung

beim Amt für Volkswirtschaft schriftlich mit Nennung der Widerspruchsgründe einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist die Widerspruchsgebühr zu entrichten (**Abs. 3**).

Aufgrund von **Abs. 4** kann Widerspruch ebenfalls auf Grundlage mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören. Sollte Widerspruch erhoben werden, wird dem Markeninhaber vom Amt für Volkswirtschaft eine Mitteilung zugestellt und er wird aufgefordert, sich innerhalb von einem Monat zu äussern (**Abs. 5**). Wird seitens des Markeninhabers kein Einspruch gegen den Widerspruch erhoben, wird die Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, gelöscht und der Widerspruch gilt als abgeschlossen. Wird jedoch Einspruch erhoben, teilt das Amt für Volkswirtschaft dies dem Widersprechenden mit und gibt diesem wiederum Gelegenheit, innerhalb von zwei Monaten den Widerspruch zu begründen (**Abs. 6**). Um eine gütliche Einigung zu ermöglichen, wird den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens 2 Monaten eingeräumt. (**Abs. 7**).

Zu Art. 31b – Einrede mangelnder Benutzung

Marken und damit auch Widerspruchsmarken soll nur dann zur Rechtsdurchsetzung verholffen werden, wenn sie rechtserhaltend benutzt werden oder, falls sie nicht rechtserhaltend benutzt werden, die Benützungsschonfrist noch nicht abgelaufen ist oder wichtige Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung bzw. der Nichtbenutzung bestimmt sich nach der im Markenregister eingetragenen Marke und dem dort eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis. Die Rechtslage zur rechtserhaltenden Benutzung im Sinne von Art. 11 MSchG gilt auch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens.

Zu Art. 31c – Entscheidung über den Widerspruch

Kann auf einen Widerspruch eingetreten werden und wird das Widerspruchsverfahren auch nicht gegenstandslos oder mittels Vergleichs erledigt, wird der Widerspruch vom Amt für Volkswirtschaft entweder abgewiesen oder ganz oder teilweise gutgeheissen, was zur ganzen oder teilweisen Löschung der Eintragung der widersprochenen Marke führt.

Zu Art. 31d – Parteienentschädigung

Gemäss Art. 31d hat das Amt für Volkswirtschaft mit dem Entscheid über den Widerspruch zu bestimmen, ob und in welchem Ausmass die unterliegende Partei der obsiegenden Partei die Kosten zu ersetzen hat. Die vollständig bzw. weitgehend unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten zu tragen und der vollständig bzw. weitgehend obsiegenden Partei eine Parteienentschädigung zu entrichten. Das Widerspruchsverfahren soll einfach, rasch und kostengünstig sein.

Zu Art. 32 Bst. d – Voraussetzungen

Mit Art. 32 Bst. d wird ergänzend eingefügt, dass das Amt für Volkswirtschaft eine Markeneintragung ganz oder teilweise löscht, wenn ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird. Mit dieser Regelung wird die Anpassung an die schweizerische Rezeptionsvorlage vorgenommen.

Zu Art. 32a – Antrag

Mit Art. 32a wird Art. 45 der Richtlinie umgesetzt. **Abs. 1** eröffnet jeder Person die Möglichkeit beim Amt für Volkswirtschaft einen Antrag auf Erklärung des Verfalls (Art. 12a) zu stellen (**Abs. 1**).

Mit **Abs. 2** wird die Möglichkeit eingeführt, die Eintragung einer Marke ebenfalls auf Antrag für nichtig zu erklären, wenn die Marke nicht eingetragen hätte wer-

den dürfen u.a. weil sie den Erfordernissen des Art. 2 nicht genügt bzw. weil ein älteres Recht im Sinne von Art. 3 besteht.

Zu Art. 32b – Verfahren

Art. 32b regelt das Verfalls- bzw. Nichtigkeitsverfahren. Sohin ist nach **Abs. 1** der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit schriftlich beim Amt für Volkswirtschaft einzubringen. Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben.

Abs. 2 führt aus, dass der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gegen einen Teil oder die Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die die strittige Marke eingetragen ist, gerichtet sein kann. Damit wird Art. 45 Abs. 5 der Richtlinie umgesetzt.

Gemäss **Abs. 3** kann der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Konsumenten, der am Verfahren beteiligt sein kann. Diese Regelung dient der Umsetzung von Art. 45 Abs. 4 Bst. a.

Abs. 4 hält zusätzlich fest, dass der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte vom Inhaber der in den Art. 3 und 4 genannten Rechte und von Personen, die gemäss dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt sind, gestellt werden kann.

Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt, so stellt das Amt für Volkswirtschaft dem Markeninhaber eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von einem Monat nach der Zustellung zu dem Antrag zu äussern (**Abs. 5**).

Erhebt der Markeninhaber gegen die Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit keinen Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird der Verfall oder die Nichtigkeit erklärt, die Eintragung für diejenigen Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Antrag richtet, gelöscht und das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit fristgemäss Einspruch erhoben, so teilt das Amt für Volkswirtschaft dem Antragsteller den Einspruch mit. Das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren als abgeschlossen (**Abs. 6**).

In **Abs. 7** findet sich eine Regelung zur Einrede der Nichtbenutzung, welche der Umsetzung des Art. 46 der Richtlinie dient. Danach hat der Inhaber einer eingetragenen 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 Nichtigklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigklärung angeführt werden, ernsthaft benutzt worden ist, oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigklärung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag stützt.

Abs. 8 regelt die Rechtsnachfolge und hält fest, dass wenn das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen ist, die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar ist.

Zu Art. 34 – Führung des Registers; elektronischer Behördenverkehr

Im Bereich des Markenrechts gehört der elektronische Behördenverkehr immer mehr zum Rechtsalltag. Grundlage dafür stellen bereits heute verschiedene Best-

immungen in der Markenschutzverordnung dar. Um die elektronische Kommunikation mit der Behörde und eine künftige elektronische Verwaltung der Schutzrechte auf eine formelle gesetzliche Grundlage zu stellen, wird Art. 34 entsprechend ausgebaut.

Zu Art. 37 – Nachforschungen

Die Möglichkeit, dass das Amt Nachforschungen für im liechtensteinischen Markenregister aktive eingetragene Marken durchführt, scheint nicht mehr notwendig. Aufgrund der Einführung des Online-Markenregisters im Jahre 2014 sind die Anträge für Markenrecherchen stark zurückgegangen. In den Jahren 2014 bis 2018 waren es jährlich nicht mehr als 30 Anträge. In den Jahren zuvor war die Anzahl mit bis zu 60 Anträgen im Durchschnitt/Jahr um ein Vielfaches höher. Dieser Rückgang begründet sich darin, dass Interessierte im Online-Markenregister selbst Recherchen kostenfrei durchführen können. Weiters ist festzuhalten, dass mit der zusätzlichen Überführung aller aktiven liechtensteinischen Marken ins TM-View im Jahr 2019, dem Online-Markenregister des EUIPO, ebenfalls eine eigenständige kostenlose Markenrecherche möglich ist, welche sogar über den liechtensteinischen Schutzbereich hinausgeht. Mit dieser Überführung konnte das Amt einen weiteren Rückgang an Nachforschungsanträgen erkennen, sodass im Jahr 2020 lediglich 10 Anträge gestellt wurden. Neben diesem starken Rückgang der Nachfrage ist zu beachten, dass eine auf das liechtensteinische Territorium beschränkte Recherche für den Kunden nicht ausreichend ist. Des Weiteren ist die Bearbeitung einer Markenrecherche eine anspruchsvolle und vielschichtige Aufgabe und daher nicht nur zeitintensiv, sondern bedarf regelmässiger Ausübung. Zudem ist davon auszugehen, dass externe Recherchebüros diese komplexe Arbeit mittlerweile zielführender und kompetenter erledigen können. Aus den aufgeführten Gründen soll Art. 37 gelöscht werden.

Zu Art. 38 Abs. 4 Bst. d und e – Weiterbehandlung bei Fristversäumnis

Abs. 4 führt mit Bst. d und e weitere Gründe ein, weshalb eine Weiterbehandlung bei Fristversäumnis ausgeschlossen ist.

Zu Art. 43 Abs. 3 bis 8 – Wirkungen der internationalen Registrierung in Liechtenstein

Abs. 3 bestimmt den Fristenlauf der Benutzungsfrist von Marken, die mittels internationaler Registrierung Schutzwirkung in Liechtenstein entfalten, nachdem die Marke nicht mehr zurückgewiesen werden kann oder kein Widerspruch mehr gegen sie erhoben werden kann. Im Falle eines Widerspruchsverfahrens beginnt die Frist ab rechtskräftiger Entscheidung darüber zu laufen oder nachdem der Widerspruch zurückgenommen wurde. **Abs. 4** beinhaltet Ausführungen betreffend die Veröffentlichung. Nach **Abs. 5** beginnt die Frist zur Erhebung des Widerspruchs gegen eine internationale Registrierung mit dem ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan folgt. **Abs. 6** hält fest, dass an die Stelle der Löschung der Eintragung auch eine Schutzverweigerung treten kann. Nach **Abs. 7** tritt an die Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 32a und Art. 32b eine Ungültigkeitserklärung. **Abs. 8** führt aus, dass das Amt für Volkswirtschaft weder die Schutzverweigerung noch die Ungültigkeitserklärung veröffentlicht.

Zu Art. 44 Abs. 2 – Umwandlung einer internationalen Registrierung in ein nationales Eintragungsgesuch

Abs. 2 erklärt Widersprüche für unzulässig, die gegen Markeneintragungen eingelegt werden, die vorgenommen werden, da eine internationale Registrierung in ein nationales Eintragungsgesuch umgewandelt wird.

Zu Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. e – Angemeldete oder eingetragene Marken

In **Abs. 1** wird die Begrifflichkeit „hinterlegt“ in „angemeldet“ geändert. Mit **Abs. 2 Bst. e** wird die Übergangsbestimmung dahingehend ergänzt, als dass Wider-

sprüche, gegen die Eintragung von Marken, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes angemeldet waren, unzulässig sind.

Zu II. – Änderung von Bezeichnungen

In **Abs. 1** soll festgeschrieben werden, dass die Wortfolge „hinterlegt“, „Hinterlegung“, „Ersthinterlegung“ bzw. „Hinterlegungsdatum“ durch die Bezeichnung „angemeldet“, „Anmeldung“, „Erstanmeldung“ bzw. „Anmeldedatum“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen ist.

In **Abs. 2** wird festgehalten, dass die Wortfolge „Gebrauch“, „gebrauchen“ bzw. „Nichtgebrauch“ durch die Bezeichnung „Benutzung“, „benutzt“ bzw. „Nichtbenutzung“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen ist.

Zu III. – Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften

Hiermit wird der Verweis auf die Umsetzung der Richtlinie aufgenommen.

Zu IV. – Inkrafttreten

Hier wird das Inkrafttreten bestimmt.

5. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES

Die Vorlage wirft keine verfassungsmässigen Fragen auf.

6. **REGIERUNGSVORLAGE**

Gesetz

vom

über die Abänderung des Markenschutzgesetzes

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zustimmung:

I.

Abänderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 12. Dezember 1996 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz; MSchG), LGBI. 1997 Nr. 60, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert:

Art. 1 Abs. 2 und 3

2) Marken können insbesondere Wörter, einschliesslich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge sein sowie die Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben.

3) Das Zeichen muss geeignet sein, im Markenregister in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden

und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2

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

- a) Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind;
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
- c) Marken, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können;
- d) Marken, die ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich sind;
- e) Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus:
 - 1. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist;
 - 2. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
 - 3. der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;

- f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen;
- g) Marken, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen;
- h) Marken, die nach liechtensteinischem Recht oder nach internationalen Übereinkünften, denen Liechtenstein angehört, und die Ursprungsbezeichnung und geografischen Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;
- i) Marken, die nach internationalen Übereinkünften, denen Liechtenstein angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;
- k) Marken, die nach internationalen Übereinkünften, denen Liechtenstein angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind;
- l) Marken, die aus einer im Einklang mit dem liechtensteinischen Recht oder mit internationalen Übereinkünften, denen Liechtenstein 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;
- m) Marken, die bösgläubig angemeldet wurden.

2) Abs. 1 Bst. b, c und d findet keine Anwendung, wenn sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4

1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigserklärung, wenn:

- a) sie mit der 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;
- c) 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 im Inland 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;
- d) eine ältere Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

3) Auf die Ausschlussgründe nach Abs. 1 Bst. a, b und c kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen, im Falle einer angemeldeten Marke nach Abs. 2 Bst. a vorbehaltlich ihrer Eintragung. Auf die Ausschlussgründe nach Abs. 1 Bst. d kann sich nur eine Person berufen, die gemäss dem einschlägigen Recht

zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt ist.

4) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäss dem Abkommen vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

Art. 4

Agenten- oder Vertretermarke

Eine Marke ist ausserdem von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, wenn der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen angemeldet hat oder die Marke nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleibt, es sei denn, der Agent oder Vertreter rechtfertigt seine Handlungsweise.

Art. 4a

Ansprüche gegen Agenten oder Vertreter

1) Ist eine Marke für den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen worden oder ist die Marke nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen geblieben, so ist der Markeninhaber berechtigt, eine oder beide der folgenden Optionen in Anspruch zu nehmen:

- a) er kann sich der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertreter widersetzen;
- b) er kann die Übertragung der Eintragung der Marke zu seinen Gunsten verlangen.

2) Die Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.

3) Abs. 1 gilt auch für Markenmeldungen.

Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b

2) Als Benutzung der Marke gelten auch:

- a) die Benutzung 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 der Verpackung ausschliesslich für den Export.

Art. 12 Abs. 1 und Abs. 4

1) Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde, nicht ernsthaft benutzt, so kann er sein Markenrecht

nicht mehr geltend machen, ausser wenn berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

4) Der Markeninhaber kann die Benutzung eines Zeichens nur so weit verbieten, wie die Rechte des Inhabers nicht nach Art. 12a 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 5 Jahre vor dem Zeitpunkt der Klageerhebung im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich die Klage stützt, ernsthaft benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern das Eintragsverfahren zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren abgeschlossen ist.

Art. 12a

Verfall

1) Eine Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, 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.

4) Eine Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn:

- a) die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird;
- b) die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.

5) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

Art. 12b

Beschränkung der Wirkung der Marke

1) Der Markeninhaber darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

- a) den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,

- b) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
- c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der 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) Abs. 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Art. 12c

Verwirkung von Ansprüchen

1) Der Markeninhaber hat nicht das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Marke bösgläubig vorgenommen worden ist.

2) Im Fall des Abs. 1 kann der Inhaber der jüngeren Marke die Benutzung der älteren Marke nicht untersagen.

4. Inhalt und Schranken des Markenrechts

Art. 13 Abs. 2 bis 8

2) Der Markeninhaber hat, vorbehaltlich der von Inhabern vor Anmeldezeitpunkt oder Prioritätstag erworbenen Rechte, das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren und Dienstleistungen zu benutzen, wenn:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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 im Inland bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt;

3) Liegt eine Voraussetzung von Abs. 2 vor, kann der Markeninhaber insbesondere verbieten:

- a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

- b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen;
- c) unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
- d) unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;
- e) das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu benutzen;
- f) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen;
- g) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der 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) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

4) Die Ansprüche nach Abs. 3 Bst. d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.

5) Der Markeninhaber hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland oder einem der übrigen EWR-Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht worden sind.

6) Abs. 5 findet keine Anwendung, wenn sich der Markeninhaber der Benutzung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert sind.

7) Der Markeninhaber hat nur das Recht, einem Dritten die Benutzung der Marke für Waren zu untersagen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Land ausserhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind, falls sich aus der Benutzung eine Täuschungsgefahr für den inländischen Abnehmer ergibt.

8) Der Markeninhaber kann ferner Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr:

- a) ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf anderen Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen;
- b) Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen; oder
- c) Aufmachungen, Verpackungen oder andere Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, ein-, aus- oder durchzuführen,

wenn die Gefahr besteht, dass die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Abs. 2 und 3 untersagt wäre.

Art. 17 Abs. 5

5) Art. 17 gilt entsprechend für Markenmeldungen.

Art. 19

Lizenzen

1) Die Marke kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, Gegenstand von ausschliesslichen oder nicht ausschliesslichen Lizenzen für das liechtensteinische Gebiet insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

2) Der Markeninhaber kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich:

- a) der Dauer der Lizenz;
- b) der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke benutzt werden darf;
- c) der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde;
- d) des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf; oder
- e) der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstösst.

3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung des Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschliesslichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung der Marke erhoben hat.

4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Markeninhaber erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

5) Die Lizenz wird auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers unter Nachweis der Zustimmung des anderen Teils in das Register eingetragen. Sie erhält damit Wirkung gegenüber einem später erworbenen Recht an der Marke.

6) Art. 19 gilt entsprechend für Markenmeldungen.

Art. 20 Abs. 3

3) Art. 20 gilt entsprechend für Markenmeldungen.

Art. 23

1) Als Kollektivmarken können von Verbänden mit Rechtspersönlichkeit alle als Marke schutzfähigen Zeichen im Sinne des Art. 1 eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

2) Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts stehen den im Abs. 1 bezeichneten Verbänden gleich.

Art. 24 Abs. 3

3) Das Reglement der Kollektivmarke muss mindestens enthalten:

- a) Name und Sitz des Verbandes;
- b) Zweck und Vertretung des Verbandes;

- c) Voraussetzungen für die Mitgliedschaft;
- d) Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Kollektivmarke befugten Personen;
- e) die Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke; und
- f) Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Kollektivmarke.

Art. 25a

Änderungen des Reglements

1) Jede Änderung des Reglements ist dem Amt für Volkswirtschaft mitzuteilen.

2) Im Fall einer Änderung sind die Art. 24 und 25 entsprechend anzuwenden. Die Änderung ist im Markenregister einzutragen.

3) Für die Zwecke dieses Gesetzes wird die Änderung des Reglements erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Änderung im Register eingetragen ist.

Art. 28a

Verfall und Löschung einer Kollektivmarke

Die Eintragung einer Kollektivmarke wird ausser aus den in Art. 12a genannten Verfallsgründen auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn:

- a) der Inhaber der Kollektivmarke nicht mehr besteht;
- b) der Inhaber der Kollektivmarke keine geeigneten Massnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Kollektivmarke missbräuchlich in einer den Verbandszwecken oder dem Reglement widersprechenden Weise benutzt wird;

- c) die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum irregeführt wird; oder
- d) eine Änderung des Reglements entgegen Art. 25a Abs. 2 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Kollektivmarke das Reglement erneut so ändert, dass der Lösungsgrund nicht mehr besteht.

Art. 31 Abs. 2 Bst. c

2) Es weist das Eintragungsgesuch zurück, wenn:

- c) absolute Ausschlussgründe nach Art. 2 vorliegen; eine Anmeldung wird nach Art. 2 Abs. 1 Bst. g oder p nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist;

1a. Widerspruchsverfahren

Art. 31a

Widerspruch

1) Der Inhaber einer älteren Marke nach Art. 3 Abs. 1 kann nach der Veröffentlichung der Eintragung einer Marke schriftlich gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke kann auch von Personen erhoben werden, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen.

2) Der Widerspruch kann ausschliesslich darauf gestützt werden, dass die Marke:

- a) wegen einer älteren Marke nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a bis c;
- b) wegen ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers nach Art. 4; oder
- c) wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. d

gelöscht werden kann.

3) Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Amt für Volkswirtschaft schriftlich mit Nennung der Widerspruchsgründe einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchgebühr zu bezahlen.

4) Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, wenn diese Rechte demselben Inhaber gehören.

5) Wird ein Widerspruch erhoben, so stellt das Amt für Volkswirtschaft dem Markeninhaber eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von einem Monat zum Widerspruch zu äussern.

6) Erhebt der Markeninhaber gegen den Widerspruch der Marke keinen Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird die Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, gelöscht und das Widerspruchsverfahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den Widerspruch fristgemäss Einspruch erhoben, so teilt das Amt für Volkswirtschaft dem Widersprechenden den Einspruch mit und gibt ihm Gelegenheit, innerhalb von zwei Monaten den Widerspruch zu begründen.

7) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

Art. 31b

Einrede mangelnder Benutzung

Ist der Widerspruch vom Inhaber einer älteren Marke erhoben worden, so hat er, wenn der Widerspruchsgegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäss Art. 11 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

Art. 31c

Entscheidung über den Widerspruch

Ergibt die Prüfung des Widerspruchs, dass er für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen begründet ist, so wird die Eintragung ganz oder teilweise gelöscht und die Wirkungen der Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke gelöscht worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten. Andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen.

Art. 31d

Parteientschädigung

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Amt für Volkswirtschaft zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.

Art. 32 Bst. d

Voraussetzungen

Das Amt für Volkswirtschaft löscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise, wenn:

- d) ein Antrag auf Löschung gut geheissen wird.

2a. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Art. 32a

Grundsatz

1) Die Eintragung einer Marke kann auf Antrag nach Art. 12a für verfallen erklärt und gelöscht werden.

2) Die Eintragung der Marke kann auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn:

- a) die Marke nicht eingetragen hätte werden dürfen, weil sie den Erfordernissen des Art. 2 nicht genügt;
- b) die Marke nicht eingetragen hätte werden dürfen, weil ein älteres Recht im Sinne des Art. 3 besteht.

Art. 32b

Verfahren

1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ist schriftlich beim Amt für Volkswirtschaft zu stellen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

2) Der 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.

3) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Konsumenten, der am Verfahren beteiligt sein kann.

4) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann vom Inhaber der in den Art. 3 und 4 genannten Rechte und von Personen, die gemäss dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt sind, gestellt werden.

5) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt, so stellt das Amt für Volkswirtschaft dem Markeninhaber eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von einem Monat zu dem Antrag zu äussern.

6) Erhebt der Markeninhaber gegen die Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit keinen Einspruch innerhalb der in Abs. 5 genannten Frist, so wird der Verfall oder die Nichtigkeit erklärt, die Eintragung für diejenigen Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Antrag richtet, gelöscht und das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren gilt als abgeschlossen. Wird gegen den Antrag auf Verfall oder Nichtigkeit fristgemäss Einspruch erhoben, so teilt das Amt für Volkswirtschaft dem Antragsteller den Einspruch mit. Das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren als abgeschlossen.

7) Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Markeninhaber einer eingetragenen älteren Marke erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt worden ist. War die ältere Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner

nachzuweisen, dass die Eintragung der älteren Marke an diesem Tag nicht für verfallen hätte erklärt werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

8) Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar.

Art. 34

Führung des Registers; elektronischer Behördenverkehr

1) Das Amt für Volkswirtschaft führt das Markenregister. Dieses kann in elektronischer Form geführt werden.

2) Das Aktenheft und die Akten können in elektronischer Form geführt und aufbewahrt werden.

3) Das Amt für Volkswirtschaft kann seine Datenbestände insbesondere im elektronischen Abrufverfahren Dritten zugänglich machen; es kann dafür ein Entgelt verlangen.

4) Die Veröffentlichungen des Amtes für Volkswirtschaft können in elektronischer Form erfolgen; die elektronische Fassung ist jedoch nur massgebend, wenn die Daten ausschliesslich elektronisch veröffentlicht werden.

Art. 37

Nachforschungen

Aufgehoben.

Art. 38 Abs. 4 Bst d und e

- 4) Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei Versäumnis:
- d) der Fristen im Widerspruchsverfahren nach Art. 31a Abs. 3 und 5;
 - e) der Fristen im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren nach Art. 32b.

Art. 43 Abs. 3

3) Für eine internationale Registrierung mit Schutzwirkung in Liechtenstein wird die Benutzungsfrist der Marke von fünf Jahren von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

4) An die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung nach Art. 35 Abs. 1 Bst. a tritt für international registrierte Marken die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum herausgegebenen Veröffentlichungsblatt.

5) Die Frist zur Erhebung des Widerspruchs nach Art. 31a Abs. 3 gegen eine internationale Registrierung beginnt mit dem ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publikationsorgan folgt.

6) An die Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 31a Abs. 6 und Art. 31c Abs. 1 tritt die Schutzverweigerung.

7) An die Stelle der Löschung der Eintragung nach Art. 32a und Art. 32b Abs. 6 tritt die Ungültigerklärung.

8) Das Amt für Volkswirtschaft veröffentlicht weder die Schutzverweigerung noch die Ungültigerklärung.

Art. 44 Abs. 2

2) Widersprüche gegen die Eintragung von Marken, die nach Abs. 1 angemeldet wurden, sind unzulässig.

Art. 74 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. e

Angemeldete oder eingetragene Marken

1) Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes angemeldeten oder eingetragenen Marken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht

2) Abweichend von Abs. 1 gelten jedoch folgende Bestimmungen:

e) Widersprüche gegen die Eintragung von Marken, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes angemeldet waren, sind unzulässig.

II.

Änderung von Bezeichnungen

1) In Art. 3 Abs. 2 Bst. a, Art. 3 Abs. 2 Bst. b, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 18 Abs. 3, Art. 29 Sachtitel, Art. 29 Abs. 2 und 3, Art. 30 Sachtitel, Art. 30 Abs. 1 und 2, Art. 31 Abs. 1 und 2, Art. 37, Art. 43 Abs. 1, Art. 74 Sachtitel, Art. 74 Abs. 1, Art. 74 Abs. 2 Bst. d, Art. 75, Art. 76 ist die Wortfolge

„hinterlegt“, „Hinterlegung“, „Ersthinterlegung“ bzw. „Hinterlegungsdatum“ durch die Bezeichnung „angemeldet“, „Anmeldung“, „Erstanmeldung“ bzw. „Anmeldedatum“, in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen.

2) In Art. 4, Art. 11, Art. 12, Art. 13 Abs. 1, Art. 13 Abs. 2 Bst. e, Art. 3 Abs. 6, Art. 14 Abs. 1, Art. 15 Abs. 1, Art. 19 Abs. 1, Art. 22, Art. 24, Art. 27, Art. 45 Abs. 3, Art. 45 Abs. 3a, Art. 48, Art. 53 Abs. 3, Art. 60 Sachtitel, Art. 61 Sachtitel, Art. 61 Abs. 1, Art. 62 Sachtitel, Art. 62 Abs. 1 Bst. a bis c, Art. 76 ist die Wortfolge „Gebrauch“, „gebrauchen“ bzw. „Nichtgebrauch“ durch die Bezeichnung „Benutzung“, „benutzt“ bzw. „Nichtbenutzung“ in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu ersetzen.

3) In Art. 22 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 und Art. 45 Abs. 2 ist die Schreibweise „geographisch“ durch „geografisch“ zu ersetzen.

III.

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1).

IV.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referendumsfrist am (1./Monat/Jahr) in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung.

I

(Gesetzgebungsakte)

RICHTLINIEN

RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES**vom 16. Dezember 2015****zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken****(Neufassung)****(Text von Bedeutung für den EWR)**

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 ⁽¹⁾,gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ⁽²⁾,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ⁽³⁾ 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 ⁽⁴⁾ 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.
- (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.

⁽¹⁾ ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 42.⁽²⁾ Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Februar 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 10. November 2015 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 15. Dezember 2015.⁽³⁾ 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).⁽⁴⁾ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1).

- (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 zugehörigen 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 ⁽¹⁾ 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 ⁽²⁾ vorgesehenen Befugnisse und Verfahren, auch auf Ersuchen der Rechteinhaber, wahrnehmen. Insbesondere sollten die Zollbehörden die einschlägigen Kontrollen anhand von Kriterien der Risikoanalyse durchführen.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ 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 einem solchen 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 Zentralbehörden der Mitgliedstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz und das Benelux-Amt für geistiges Eigentum miteinander 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 ⁽¹⁾.
- (44) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ⁽²⁾ 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 des Rates ⁽³⁾ 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.

⁽¹⁾ 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).

⁽²⁾ 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).

⁽³⁾ 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 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.

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 Klänge, 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 Nichtigerklärung:

- 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 Verbandsübereinkunft 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 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 Verzehrs 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 6bis 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 vorliegenden 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) Ein Mitgliedstaat kann 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 erforderlichen Bestimmungen gegolten haben, auf Marken Anwendung zu finden haben, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet worden sind.

*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 aufeinanderfolgenden 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
- a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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,
- a) das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
 - b) 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;
 - c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
 - d) das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen;
 - e) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen;
 - f) 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 beigelegt 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, eine oder beide der folgenden Optionen in Anspruch zu nehmen:

- a) er kann sich der Benutzung der Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen;
- b) er kann 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 irrezuführen.

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 Rechtsübergängen 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 dinglichen Rechten 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 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 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 Lizenzen in ihren Registern vor.

Artikel 26

Anmeldungen einer Marke als Gegenstand des Vermögens

Die Artikel 22 bis 25 gelten entsprechend für Markenanmeldungen.

ABSCHNITT 6

Garantiemarken, Gewährleistungsmarken und Kollektivmarken

Artikel 27

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden 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, Dienstleistungsunternehmen 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 Bestimmungen von Artikel 27 Buchstabe b, Artikel 29 oder Artikel 30 nicht Genüge getan ist oder wenn die Kollektivmarkensatzung für diese Kollektivmarke 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 irregeführt 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 Kollektivmarkensatzung die in den Absätzen 1 und 2 genannten Erfordernisse 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***Änderungen 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 berechnete 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 irregeführt 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, Dienstleistungsunternehmer, 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 berechtigte Person zur Erhebung eines Widerspruchs berechtigt. Ein Widerspruch kann auf der Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte erhoben werden, vorausgesetzt, sie gehören alle demselben Inhaber, und auf der Grundlage eines Teils oder der Gesamtheit der Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht 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 berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. 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 eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte 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 ein auf eine ältere Marke gestützter 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 unmittelbar 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 zusammenarbeiten.

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 14. Januar 2019 nachzukommen. Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 45 spätestens bis zum 14. Januar 2023 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 aufgehobene 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.

*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 15. Januar 2019 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 15. Januar 2019.

*Artikel 57***Adressaten**

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 16. Dezember 2015.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

M. SCHULZ

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. SCHMIT

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 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
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 Satz 1	Artikel 10 Absatz 1
Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Einleitung	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

Richtlinie 2008/95/EG	Diese Richtlinie
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
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
—	Artikel 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
—	Artikel 29 bis Artikel 54 Absatz 1
Artikel 16	Artikel 54 Absatz 2
Artikel 17	Artikel 55
Artikel 18	Artikel 56
Artikel 19	Artikel 57