

**DIE EU-REFORM:  
Konvergenz oder Divergenz – Gemeinschaftsmarke und  
Nationale Marke(n)**

von Rechtsanwältin Katharina Hunold

„*Bunt wie das Leben*“ so facettenreich ist das *Recht der Kennzeichen*<sup>1,2</sup>, welches gerade tief greifende Änderungen<sup>3</sup> durch die weitreichenden Reformen der nationalen Markensysteme und der Gemeinschaftsmarke erfahren hat.<sup>4</sup> Waren die Jahre 2013 und 2014 in der Literatur noch geprägt von regen Diskussionen über die im März 2013 veröffentlichten Vorschläge der Kommission zu den Reformen<sup>5</sup>, so schien die Markenrechtsreform kurz vor dem Ende im Jahre 2015 bald etwas aus dem Fokus der Autoren geraten zu sein.<sup>6</sup> Da am 23.12.2015/24.12.2015 das Markenreformpaket der EU, bestehend aus Markenrichtlinie<sup>7</sup> und Änderungsverordnung<sup>8</sup>, im Amtsblatt der Europäischen Union nun veröffentlicht wurde, soll der vorliegende Beitrag aus dem bunten Blumenstrauß der Detailfragen Gemeinschaftsmarke und Nationale Marke(n) den Diskurs wieder aufgreifen. Während es für die EU-Mitgliedsstaaten nun gilt die Neuerungen durch die Richtlinie bis spätestens 14.01.2023 (Art. 54 MRRL(NF))<sup>9</sup> umzusetzen, tritt die Änderungsverordnung<sup>10</sup> bereits am 23.03.2016, soweit bezüglich einiger Regelungen noch Sekundärrecht geschaffen werden muss, am 01.10.2017 in Kraft.

---

<sup>1</sup> Zur Terminologie: Ursprünglicher Begriff „Warenzeichen“ wird durch einheitliche Verwendung des Begriffes „Marke“ ersetzt (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz), BT-Drs. 12/6581, 55, erhältlich im Internet: <<http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/12/065/1206581.pdf>>(besucht am 02.11.2015).

<sup>2</sup> *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, Vorwort zur 1. Auflage.

<sup>3</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>4</sup> *Bender*, MarkenR 2014, 85, 101.

<sup>5</sup> S. u. a. *Bender*, MarkenR 2013, 129-139, 2014, 85-101; *Fezer*, GRUR 2013, 1185-1195; *Koppensteiner*, MarkenR 2014, 1-5; *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409-416; *Lerach*, GRUR-Prax, 2013, 195-198; *Otero Lastre*, GRUR Int 2013, 731-737; *Sack*, GRUR 2013, 657-665; *Poch*, EuZW 2013, 445-452.

<sup>6</sup> Den Eindruck, dass es in jüngerer Zeit praktisch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen mehr zu dem Thema gab, teilt auch RAin Dr. Ulrike *Grübler*, Bird & Bird LLP, Hamburg. Dies ergab eine E-Mail-Anfrage der Autorin vom 03.11.2015, vgl. Anhang. Autoren schienen bis zur Veröffentlichung der amtlichen Fassungen ihre Stellungnahmen noch zurückzuhalten.

<sup>7</sup> RL (EU) 2015/2436, Abl. EU Nr. L 336/1 vom 23.12.2015.

<sup>8</sup> Verordnung (EU) 2015/2424, Abl. EU 341/21 vom 24.12.2015.

<sup>9</sup> Die Neufassung der MRRL nachfolgend zur Unterscheidung vom bisherigen Rechtstext: MRRL(NF).

<sup>10</sup> Die Neufassung der GMV nachfolgend zur Unterscheidung vom bisherigen Rechtstext: UMV.

## I. Problematik des rein nationalen Markenschutzes

### 1. Ausgangspunkt Territorialitätsprinzip

Eigentum an Sachen wird überall anerkannt, jedoch sind Immaterialgüter wegen ihrer Ubiquität nirgendwo belegen.<sup>11</sup> Das Markenrecht wird, wie alle gewerblichen Schutzrechte,<sup>12</sup> vom Territorialitätsprinzip (*lex loci protectionis*)<sup>13</sup> geprägt.<sup>14</sup> Dieses beschränkt den Schutz eines inländischen Kennzeichens auf das Territorium des jeweiligen Schutzlandes.<sup>15</sup> Wir leben jedoch längst in einer globalen Wirtschaftsordnung und begegnen Marken nicht nur in ihren Heimatmärkten, sondern weltumspannend.<sup>16</sup> Den Marken *Coca-Cola*<sup>17</sup> verdanken bereits Generationen von Kindern vielleicht nicht den Weihnachtsmann selbst, aber durch die rasche Verbreitung einprägsamer Werbespots<sup>18</sup> vielleicht dessen werbewirksame Coca-Cola-Rote Farbgebung weltweit.<sup>19</sup> Gerade für grenzüberschreitend tätige Unternehmungen birgt das Territorialitätsprinzip große Nachteile.<sup>20</sup> Zum Beispiel, dass ein Staat ein Immaterialgut schützt, der andere nicht; dasselbe Immaterialrechtsgut in unterschiedlichen Staaten unterschiedlichen Inhabern gebührt.<sup>21</sup> Registerrechte können nur für das Land vergeben werden, für welches das registrierende Land zuständig ist.<sup>22</sup> Für einen flächendeckenden Schutz bedürfte es in jedem Staat eines Anmeldeverfahrens.<sup>23</sup> Das würde für die EU im

---

<sup>11</sup> Ohly, Markenrecht, S. 9, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 24.10.2015).

<sup>12</sup> Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Rn. 15.

<sup>13</sup> Schack, MMR 2000, 59, (62).

<sup>14</sup> Sosnitzka, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 12 Rn. 1; Wichard, ZEuP, 2002, 23 (27).

<sup>15</sup> BGH, Urteil vom 13.10.2004, AZ.: I ZR 163/02, *HOTEL MARITIME*, Rn. 21; Urteil vom 08.03.2012, AZ.: I ZR 75/10, *OSCAR*, Rn. 34, juris; Sosnitzka, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 12, Rn. 1; Berlit, Markenrecht, Rn. 234.

<sup>16</sup> Lüken, in: Stöckel/Lüken, Handbuch Markenrecht, S. 38.

<sup>17</sup> Die Recherche der Autorin nach den Marken *Coca-Cola* ergab neben den Treffern in der *Global Brand Database* der WIPO, erhältlich im Internet: <<http://www.wipo.int/branddb/en/>>(besucht am 30.11.2015), beim DPMA-Register 135 Treffer für die Marken *Coca-Cola* im Datenbestand für Nationale Marke und Gemeinschaftsmarke, erhältlich im Internet: <<https://register.dpma.de/DPMAREgister/marke/trefferliste>>(besucht am 30.11.2015) und in der Datenbank des HABM sieben Treffer, erhältlich im Internet: <<https://oami.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50+50+50/coca%20cola%20>>(besucht am 30.11.2015). Nach eigenen Angaben besitzt die *Coca-Cola Company*, Atlanta ein Portfolio von mehr als 500 Marken, erhältlich im Internet: <<http://www.coca-cola-deutschland.de/unternehmen/>>(besucht am 04.12.2015).

<sup>18</sup> *Coca-Cola Company*, 5 Things You Never Knew About Santa Claus and Coca-Cola, erhältlich im Internet: <<http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-santa-claus/#TCCC>>(besucht am 30.11.2015).

<sup>19</sup> DAV, Magazin, erhältlich im Internet: <<https://anwaltauskunft.de/magazin/gesellschaft/panorama/838/herkunft-hat-coca-cola-den-weihnachtsmann-erfunden/>>(besucht am 30.11.2015).

<sup>20</sup> Sosnitzka, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 5.

<sup>21</sup> Ohly, Markenrecht, S. 9, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 24.10.2015).

<sup>22</sup> Ohly, Markenrecht, S. 9, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 24.10.2015).

<sup>23</sup> Sosnitzka, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 5; Lüken, in: Stöckel/Lüken (Hrsg), Handbuch Markenrecht, S. 38.

Extremfall 28 Verfahren in bis zu 24 Sprachen bedeuten<sup>24</sup>. Es braucht also wenig Fantasie sich vorzustellen, wie groß die Divergenz bei den Anmeldeverfahren in den unterschiedlichen Ländern ist.<sup>25</sup> Das damit auch ein erhebliches Kostenvolumen einhergeht, ist offensichtlich.<sup>26</sup> Es wurden schon frühzeitig Bemühungen eingeleitet, um der sich ergebenden Problematik für den freien Warenverkehr entgegenzuwirken, dies z.B. durch völkerrechtliche Verträge, 1883 mit der PVÜ<sup>27</sup> als „*Grundgesetz des internationalen gewerblichen Rechtsschutzes*“,<sup>28</sup> 30 Jahre später durch die erste *Richtlinie* von 1988<sup>29</sup>, zur *Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken* (nachfolgend: MRRL) und die Schaffung der Gemeinschaftsmarke 1993 (nachfolgend: GMV)<sup>30, 31</sup> Schutz über die einzelne Nation hinaus bieten derzeit auf zwei weiteren Ebenen alternativ bzw. ergänzend europäisches Gemeinschaftsrecht und schließlich vielfältige internationale Regelungen<sup>32, 33</sup>. Die Kommission hat es sich mit der aus den Jahren 1988 bzw. 1993 vergleichbar wichtigen Reform<sup>34</sup> nunmehr erneut zur Aufgabe gemacht, einen gewaltigen Sprung in Richtung Harmonisierung der europäischen Markensysteme zu wagen, durch Neufassung der MRRL (RL 2008/95/EG) und Änderung der GMV (VO 207/2009/EG).<sup>35</sup> Als Hauptprobleme des europäischen Markensystems ermittelte die Europäische Kommission die divergierenden Bestimmungen in den derzeit geltenden Reglements, vor allem in der MRRL<sup>36</sup> und schließlich

---

<sup>24</sup> *Euro-Informationen (Gbr)*, EU in Stichworten, erhältlich im Internet: <<http://www.eu-info.de/europa/sprachen/>>(besucht am 30.10.2015).

<sup>25</sup> *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 6.

<sup>26</sup> *Lüken*, in: *Stöckel/Lüken (Hrsg.)*, Handbuch Markenrecht, S. 38.

<sup>27</sup> Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20.03.1883, BGBl. 1970 II S. 391, ber. 1985 II S. 975; *Wichard*, ZEuP, 2002, 23 (24).

<sup>28</sup> v. *Mühlendahl/Ohlgart/v. Bornhard*, Die Gemeinschaftsmarke, Einf. VI 1; *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 11; Neben die PVÜ tritt das Madrider Abkommen vom 14.4.1891 und das Protokoll zum Madrider Abkommen vom 27.06.1989.

<sup>29</sup> Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der Fassung 2008/95/EG der Neukodifizierung vom 22.10.2008; ABl. L 299/25 vom 08.11.2008, S. 25-33, in Kraft seit 28.11.2008 (nachfolgend: MRRL).

<sup>30</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke in der Fassung Nr. 207/2009 der Neukodifizierung vom 22.10.2008; ABl. L 78/1 vom 24.03.2009, S. 1-42, in Kraft seit 28.11.2009 (nachfolgend: GMV).

<sup>31</sup> *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 12, Rn. 1.

<sup>32</sup> Neben die PVÜ tritt das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14.04.1981 (MMA), BGBl. 1962 II 2. 125 und das Protokoll vom 27.06.1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA), BGBl. 1995 II S. 1016, 1017; 2008 II S. 822, 823 sowie sonstige Abkommen.

<sup>33</sup> *Sosnitza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 4; *Lüken*, in: *Stöckel/Lüken (Hrsg.)*, Handbuch Markenrecht, S. 38.

<sup>34</sup> *Grübler*, European Trademark Reform Package: Die Reform von Gemeinschaftsmarkenverordnung und Markenrechtsrichtlinie rückt näher, Bird&Bird Media Block vom 24.04.2015, erhältlich im Internet: <<http://twomediabirds.com/2015/04/24/european-trademark-reform-package-die-reform-von-gemeinschaftsmarkenverordnung-und-markenrechtsrichtlinie-rueckt-naeher/>>(besucht am 26.10.2015).

<sup>35</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>36</sup> In der Fassung 2008/95/EG der Neukodifizierung vom 22.10.2008.

die fehlende Kommunikation zwischen nationalen Markenämtern und dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM).<sup>37</sup>

## 2. Schutzlandprinzip<sup>38</sup>

Das Territorialitätsprinzip regelt die territoriale Reichweite des Rechts, nicht jedoch das anwendbare Recht.<sup>39</sup> Abgeleitet aus dem Territorialitätsprinzip<sup>40</sup> werden bei grenzüberschreitenden Sachverhalten Ansprüche wegen Verletzung urheberrechtlicher Schutzrechte nach dem Recht des (Schutz)-Landes beurteilt, für dessen Territorium der Schutz begehrt wird.<sup>41</sup> Markenschutz ist nur dann zu erlangen, soweit die Voraussetzungen nach dem Recht des Schutzlandes erfüllt sind (Schutzlandprinzip).<sup>42</sup> Ausdrücklich ist das im Kollisionsrecht (IPR) kodifiziert, in Europa geregelt in Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO<sup>43, 44</sup>.

## II. Nationale Markenrechte als Elemente des Binnenmarktes

Artikel 26 Abs. 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)<sup>45</sup> beschreibt den Binnenmarkt als „Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist“. Der europäische Binnenmarkt ist seit der Erweiterung der Europäischen Union auf 28 Mitgliedstaaten der größte gemeinsame Markt der Welt.<sup>46</sup> Der Binnenmarkt wird durch das Territorialitätsprinzip durchschnitten.<sup>47</sup> Bereits 1980<sup>48</sup> waren Bestrebungen

---

<sup>37</sup> Europäische Kommission, Zusammenfassung der Folgenabschätzung, 27.03.2013, SWD(2013) 96 final S. 2, erhältlich im Internet: <[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/swd/com\\_swd\(2013\)0096\\_/com\\_swd\(2013\)0096\\_de.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/swd/com_swd(2013)0096_/com_swd(2013)0096_de.pdf), S.2,3> (besucht am 26.10.2015).

<sup>38</sup> Gegenansicht: Universalitätsprinzip und Ursprungslandprinzip, *Schack*, MMR, 2000, 59, 64.

<sup>39</sup> Markenrecht, S. 9, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 24.10.2015).

<sup>40</sup> *Fezer*, Markenrecht, Einl H, MarkenG, Rn. 19.

<sup>41</sup> BGH, Urteil vom 24.09.2014, AZ.: I ZR 35/11, *Hi Hotel II*, Rn. 24; *Lauber-Rönsberg*, in: *Ahlber/Götting (Hrsg.)*, BeckOK UrhG, Kollisionsrecht, Rn. 7, erhältlich im Internet: >[https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/BeckOK\\_UrhR\\_9/UrhG/cont/beckok.UrhG.Kollisionsrecht.gIA.glIII%2Ehtm](https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/BeckOK_UrhR_9/UrhG/cont/beckok.UrhG.Kollisionsrecht.gIA.glIII%2Ehtm)> (besucht am 23.10.2015); *Wichard*, ZEuP 2002, 22, (27).

<sup>42</sup> *Wichard*, ZEuP, 2002, 23 (27).

<sup>43</sup> Verordnung (EG) Nr. 864/2007, ABl. Nr. L 199, 31.7.2007, S. 40, juris.

<sup>44</sup> *Ohly*, Markenrecht, S. 9, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 24.10.2015).

<sup>45</sup> In der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008: ABl. Nr. C 115 S.47, zuletzt geändert durch Art. 2 ÄndBeschl. 2012/419/EU vom 11. 7. 2012, ABl. Nr. L 204 S. 131, zit. nach beck-online.

<sup>46</sup> *Bundesministerium für Wirtschaft und Energie*, Wirtschaftsraum Europa, erhältlich im Internet: <<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Europa/Europaeische-Wirtschaftspolitik/wirtschaftsraum-europa.html>>(besucht am 24.10.2015).

<sup>47</sup> *Wichard*, ZEuP, 2002, 23 (28).

<sup>48</sup> Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten, Abl. EG Nr. C 351/01 vom 31.12.1980, erhältlich im Internet: < C:\Users\Dell\Downloads\ffc63c1e-9001-40b2-8bcc-5595adca8d98.de.html.html>(besucht am 30.10.2015); Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschuss, ABl. EG Nr. C 310/22 vom 30.11.1981, S. 1, erhältlich im Internet: <<http://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/5e9a3375-4a71-4f07-9ca8-93a1a0ef14ce/language-de/format-PDFA1B/source-4864023>>(besucht am 30.10.2015).

unternommen worden, um für den Handelsverkehr mit Markenwaren „*binnenmarktähnliche Bedingungen*“ zu schaffen. Die Indienstnahme des Markenrechts durch den europäischen Binnenmarkt erfolgt auf vier Stufen.<sup>49</sup> Auf der ersten Stufe im Wechselspiel von unharmonisiertem einzelstaatlichen Markenrecht mit der Warenverkehrsfreiheit in der Rspr. des EuGH; auf der zweiten Stufe durch Angleichung der nationalen Markenrechte durch die MRRL; auf der dritten Stufe durch die Schaffung europäischen Einheitsrechts durch die GMV.<sup>50</sup>

Insgesamt betrachtet ist für das Spannungsverhältnis zwischen Binnenmarkt und territorial begrenzter Rechte eine Lösung durch das Sekundärrecht erforderlich durch Schaffung unionsweiter gültiger Schutzrechte durch Verordnung.<sup>51</sup>

### III. Harmonisierte Territorialität durch Markenrichtlinie

Die MRRL<sup>52</sup>, gestützt auf Art. 95 AEUV<sup>53</sup>, ist Bestandteil des markenrechtlichen Europäisierungsprozesses.<sup>54</sup> Eine Radikallösung in Form einer Ersetzung der nationalen Markenrechte durch ein europäisches System war/ist nicht vorgesehen<sup>55</sup>, ebenso wenig durch die aktuelle Reform des europäischen Markenrechts.<sup>56</sup> Die MRRL gleicht die einzelstaatlichen Markenrechte an<sup>57</sup> und bemüht sich um eine Harmonisierung.<sup>58</sup> Nicht abschließend geklärt ist bislang, ob die MRRL eine Mindestharmonisierung<sup>59</sup> im Sinne von Gestaltungsspielraum für die Mitgliedsstaaten einräumt oder aber eine Vollharmonisierung<sup>60</sup> ohne Spielräume beabsichtigt ist.<sup>61</sup>

Die Neufassung von Richtlinie und Verordnung muss im Zusammenspiel beider Regelungsinstrumente betrachtet werden,<sup>62</sup> die Änderungen der materiellen Regelungen

---

<sup>49</sup> *Wichard*, ZEuP, 2002, 23, (24).

<sup>50</sup> *Wichard*, ZEuP, 20002, 23, (24).

<sup>51</sup> *Ohly*, Markenrecht, S. 11, erhältlich im Internet: <[http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr\\_ss14.pdf](http://www.zr11.jura.uni-muenchen.de/downloadarchiv/markenr_ss14.pdf)> (besucht am 25.10.2015).

<sup>52</sup> Die MRRL ist in Deutschland durch das MarkenG, das zum 01.01.1995 in Kraft getreten ist, umgesetzt worden: Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25.10.1994, BGBl. I, S. 3082, erhältlich im Internet: <[http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBl&start=//%255B@attr\\_id='bgbl194s3082.pdf%255D#\\_\\_bgbl\\_\\_%2F%2F%255B%40attr\\_id%3D%27bgbl194s3082.pdf%27%5D\\_\\_1446838480718](http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//%255B@attr_id='bgbl194s3082.pdf%255D#__bgbl__%2F%2F%255B%40attr_id%3D%27bgbl194s3082.pdf%27%5D__1446838480718)>(b esucht am 06.11.2015).

<sup>53</sup> Ex-Artikel 95 EGV, vormals Art. 100 a EGV.

<sup>54</sup> *Wichard*, ZEuP, 2002, 23, (33).

<sup>55</sup> *Wichard*, ZEuP, 2002, 23 (34, 35); *Knaak/Kur/Mühlendahl*, GRURInt 2012, 197.

<sup>56</sup> *Sosnítza*, Deutsches und Europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 10; *Max-Planck-Institut*, Forschungsbericht 2011, Studie zum Funktionieren des europäischen Markenrechtssystems, erhältlich im Internet: <[https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches\\_Markenrecht](https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches_Markenrecht)>(besucht am 23.11.2015).

<sup>57</sup> *Wichard*, ZEuP 2002, 23, (33).

<sup>58</sup> *Sosnítza*, Deutsches und Europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 8.

<sup>59</sup> EuGH, Urteil vom 27.11. 2003, AZ.: C-283/01, *Shield Mark*, Rn. 39, juris.

<sup>60</sup> EuGH, Urteil vom 08.04 2003, AZ.: C-244/00, *Stüssy*, Rn. 32, juris.

<sup>61</sup> *Sosnítza*, Deutsches und Europäisches Markenrecht, § 1 Rn. 8.

<sup>62</sup> *Lerach*, GRUR-Prax 2013, 195, (196).

verhalten sich spiegelbildlich.<sup>63</sup> Wobei grundsätzlich die Trennung zwischen MRRL und GMV beibehalten werden soll. Dies bedeutet, dass die nationalen Markensysteme (noch) bestehen bleiben,<sup>64</sup> auch wenn eine weitere Rechtsangleichung an das Gemeinschaftsmarkensystem erfolgen soll.<sup>65</sup>

## **1. Gemeinsame Änderung von MRRL und GMV**

### **a) Definition der Marke**

Nach der neuen Definition der Marke in Art. 3 MRRL(NF) und Art. 4 UMV wird der unklare Begriff der „grafischen Darstellbarkeit“ abgeschafft und den neuen, nicht visuell darstellbaren Markenformen und neuartigen technologischen Wiedergabemöglichkeiten angepasst.<sup>66</sup> Nunmehr kommt es entsprechend der Kriterien des EuGH zur *Sieckmann* Entscheidung<sup>67</sup> darauf an, ob das Zeichen geeignet ist, in einer Weise dargestellt zu werden, *dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können* (Art. 3 b MRRL(NF); Art. 4 b UMV).<sup>68</sup>

#### Schutz geografischer Angaben und traditioneller Bezeichnungen

Um zu gewährleisten, dass der Schutz geografischer Angaben bei der Prüfung der Eintragungshindernisse in der Union einheitlich zum Tragen kommt, werden die Eintragungshindernisse in Art. 4 Abs. 1 i, j MRRL(NF) und Art. 7 Abs. 1 j, k UMV angeglichen<sup>69</sup> und sowohl in Art. 4 Abs. 1 i MRRL(NF) als auch in Art. 7 Abs. 1 i UMV um den gemeinschaftlichen Sortenschutz ergänzt.<sup>70</sup>

### **b) Der Schutz von außerhalb der Union benutzter Marken**

vor Missbrauch wurde nicht wie in den im März 2013 veröffentlichten Reformvorschlägen umgesetzt.<sup>71</sup>

---

<sup>63</sup> *Lerach*, GRUR-Prax 2013, 195, (197); *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>64</sup> *Knaak/Kur/von Mühlendahl*, GRURInt 2012, 197, (198).

<sup>65</sup> *Sosniza*, Deutsches und europäisches Markenrecht, § 1, Rn. 5.

<sup>66</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (130); *Lerach*, GRUR-Prax 2013, 195, (196); krit.: *Otero Lastres*, GRUR Int. 2013, 731, (732).

<sup>67</sup> EuGH, Urteil vom 12.12.2002, AZ.: C 273/00, *Sieckmann*, Rn. 55.

<sup>68</sup> *Kur*, BeckOK MarkenR, MarkenG § 8 Rn. 26.

<sup>69</sup> *Knaak/Kur/von Mühlendahl*, GRURInt 2012, 197, (200).

<sup>70</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (130); Rat, 02.04.2013, 8065/13, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 07.12.2015); 28.10.2015, 10374/15, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10373-2015-INIT/de/pdf>> (besucht am 07.12.2015); 12.11.2015, 10373/1/15Rev1, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10373-2015-REV-1/de/pdf>>(besucht am 07.12.2015).

<sup>71</sup> Rat, 28.10.2015, 10374/15, 12.11.2015, 10373/1/15 REV 1.

### c) Markenbenutzung in abweichender Form<sup>72</sup>

In Umsetzung der EuGH-Rspr. *Protifit/PROTI*<sup>73</sup> wird die Markenbenutzung in abweichender Form geregelt in Art. 16 Abs. 5 MRRL und Art. 15 Abs. 1 Unterabsatz 2 UMV.

### d) Rechte aus der Marke

Nach Art. 10, 11 MRRL(NF) und Art. 9, 9 a UMV genießt eine eingetragene ältere Marke Vorrang vor einer später eingetragenen Marke und darf nicht durch die Durchsetzung von Rechten aus einer Marke, die Rechte, die Markeninhaber vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke erworben haben, beeinträchtigt werden.<sup>74</sup> Im Interesse der Rechtsicherheit und Kohärenz wird in Art. 10 Abs. 2 a, b MRRL(NF) klargestellt, dass bei identischen/ähnlichen Marken auf die Herkunftsfunktion abzustellen ist.<sup>75</sup> Nach Art. 10 Abs. 3 f MRRL(NF), Art. 9 Abs. 3 f MRRL(NF) kann der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in vergleichender Werbung verbieten.<sup>76</sup> Als Reaktion auf die Risiken des internationalen Handelsverkehrs, insbesondere die Produktpiraterie<sup>77</sup> – der Schaden durch Markenpiraterie wird weltweit auf 1,8 Trillionen Dollar geschätzt<sup>78</sup> –, ist Art. 10 Abs. 4 MRRL(NF)/Art. 9 Abs. 4 UMV konzipiert worden.<sup>79</sup> Danach ist das Verbringen von Waren in Mitgliedsstaaten rechtsverletzend, soweit es sich um Pirateriewaren handelt, also um Waren, die ohne Zustimmung des Inhabers mit Marken versehen sind, die mit einer eingetragenen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von einer solchen Marke zu unterscheiden sind.<sup>80</sup> Damit ist die Kritik an der EuGH Rspr. *Philips/Nokia*<sup>81</sup> umgesetzt worden. Auch Vorbereitungshandlungen zur Produktpiraterie werden erfasst, Art. 11 MRRL(NF)/Art. 9 UMV. Mit Art. 14 Abs. 1 b, c MRRL(NF)/Art. 12 Abs. 1 b, c UMV, wird die Wirkung der Marke auf die Benutzung von Zeichen oder Angaben ohne Unterscheidungskraft und auf die Benutzung als Referenz erweitert.<sup>82</sup> Nach Auffassung von *Sack*<sup>83</sup> mache die vorgeschlagene Beschränkung des Tatbestands der Doppelidentität auf

<sup>72</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (130).

<sup>73</sup> EuGH, Urteil vom 25.10.2012, AZ.: C-553/11, *Protifit/PROTI*, GRURInt 2012, 1106-1109.

<sup>74</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (130), Rat, 28.10.2015, 10374/15, S. 7.

<sup>75</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (410), *Bender*, MarkenR 2013, 129, (134, 135); Rat, 28.10.2015, 10374/15, S. 6; *Knaak/ Kur/von Mühlendahl*, GRURInt 2012, 197, (200), krit. *Sack*, GRUR 2013, 657.

<sup>76</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411); *Bender*, MarkenR 2013, 129, (131); Rat, 28.10.2015, 10374/15, S. 7.

<sup>77</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411).

<sup>78</sup> Studie zur Markenpiraterie, *NetNames*, Counting the Cost of Counterfeiting, September 2015, S. 4, erhältlich im Internet: <[http://www.netnames.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/NetNames-Counterfeiting-Report-2015\\_REVISEDFINAL.pdf](http://www.netnames.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/NetNames-Counterfeiting-Report-2015_REVISEDFINAL.pdf)>(besucht am 30.11.2015).

<sup>79</sup> *Kur*, MarkenG, § 14, Rn. 8.

<sup>80</sup> *Kur*, MarkenG, § 14, Rn. 8.

<sup>81</sup> EuGH, Urteil vom 01.12.2011, AZ.: C-446/09, C-495/09, C-446/09, *Philips/Nokia*, *juris*.

<sup>82</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411); *Bender*, MarkenR 2013, 129, (131).

<sup>83</sup> *Sack*, GRUR 2013, 657, (659).

Herkunftstäuschungen den Erschöpfungsgrundsatz in Art. 15 MRRL(NF) und Art. 13 UMV obsolet.

#### e) **Klassengebühren, Art. 42 MRRL(NF)**

Mit Art. 42 MRRL(NF) erfolgt eine Angleichung der Gebühren, wonach eine zusätzliche Gebühr für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen über die erste Klasse hinaus fällig wird. Insgesamt verspricht das Reformpaket eine allgemeine Gebührensenkung.

### 2. **Änderung der MRRL**

#### a) **Weitere Angleichung des materiellen Rechts**

Das Ziel der Rechtsangleichung der Gemeinschaftsmarke an die nationale Marke sollte ursprünglich insbesondere durch die Änderung des einheitlichen Prüfungskriteriums für absolute Schutzversagungsgründe erreicht werden, Art. 4 Abs. 2 MRRL(NF).<sup>84</sup> Gleiches sollte für eine in einer Fremdsprache ausgedrückten Marke gelten, wenn diese in eine Amtssprache der Mitgliedstaaten übersetzt wurde.<sup>85</sup> Die Grundsätze des EuGH-Urteils *MATRATZEN markt CONCORD/Matratzen*<sup>86</sup> wären damit nicht weiter gültig gewesen.<sup>87</sup> Im nun veröffentlichten Kompromiss ist diese Regelung in Abs. 2 nicht mehr enthalten. Ob sich die Grundsätze der *Matratzen-Rspr.* halten lassen, mag dennoch bezweifelt werden. Denn so ist es gängige Praxis, Begriffe, die in eine offizielle Sprache eines Mitgliedsstaates übersetzt werden können, als beschreibend einzustufen.<sup>88</sup>

#### b) **Bösgläubigkeit als obligatorischer Nichtigkeitsgrund**<sup>89</sup>

Gemäß Art. 4 Abs. 2 MRRL(NF) ist eine Marke für nichtig zu erklären, wenn der Anmelder die Marke bösgläubig zur Eintragung angemeldet hat.

---

<sup>84</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, 414.

<sup>85</sup> *Bender*, Werkstattgespräch: Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke, 08.05.2013, erhältlich im Internet: <[http://www.jura.hhu.de/service1/terminuebersicht/termin.html?tx\\_cal\\_controller%5Bgetdate%5D=20130508&tx\\_cal\\_controller%5Bview%5D=event&tx\\_cal\\_controller%5Btype%5D=tx\\_cal\\_phpicalendar&tx\\_cal\\_controller%5Buid%5D=4783&tx\\_cal\\_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage\\_id-16728&cHash=3a4ffbfab396b09760a01fdac7ec9043](http://www.jura.hhu.de/service1/terminuebersicht/termin.html?tx_cal_controller%5Bgetdate%5D=20130508&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=4783&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-16728&cHash=3a4ffbfab396b09760a01fdac7ec9043)>(besucht am 30.11.2015).

<sup>86</sup> EuGH, Urteil vom 09.03.2006, AZ.: C-421/04, *MATRATZEN markt CONCORD/Matratzen*, *juris*.

<sup>87</sup> *Bender*, Werkstattgespräch: Die Reformvorschläge der Kommission zum nationalen Markenrecht und zur Europäischen Marke, 08.05.2013, erhältlich im Internet: <[http://www.jura.hhu.de/service1/terminuebersicht/termin.html?tx\\_cal\\_controller%5Bgetdate%5D=20130508&tx\\_cal\\_controller%5Bview%5D=event&tx\\_cal\\_controller%5Btype%5D=tx\\_cal\\_phpicalendar&tx\\_cal\\_controller%5Buid%5D=4783&tx\\_cal\\_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage\\_id-16728&cHash=3a4ffbfab396b09760a01fdac7ec9043](http://www.jura.hhu.de/service1/terminuebersicht/termin.html?tx_cal_controller%5Bgetdate%5D=20130508&tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=4783&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-16728&cHash=3a4ffbfab396b09760a01fdac7ec9043)>(besucht am 30.11.2015).

<sup>88</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR, 2013, (409), 414; *Bender*, MarkenR 2013, 129 (133).

<sup>89</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (134).

### **c) Zusätzliche Bestimmungen zu vermögensrechtlichen Aspekten<sup>90</sup>**

Durch die neuen Vorschriften, Art. 22 MRRL(NF) (Art. 17 UMV), Rechtsübergang einer eingetragenen Marke; Art. 23 MMRL-E (Art. 19 UMV), Dingliche Rechte; Art. 24 MRRL(NF) (Art. 20 UMV) Zwangsvollstreckung, werden die nationalen Markenrechte stärker an das Recht der Gemeinschaftsmarke angeglichen.

### **d) Vereinheitlichung der Kollektivmarken**

Nach Art. 29 Abs. 1 MRRL(NF) sehen die Mitgliedsstaaten nun angenähert an die Vorschriften Art. 66 ff. UMV Kollektivmarken vor. U.a. Verbände von Herstellern können Kollektivmarken anmelden, Art. 29 Abs. 2 MRRL(NF).

### **e) Weitere Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften**

Die aktuelle noch geltende MRRL regelt Verfahren zum Schutzwerb überhaupt nicht und überlässt es insoweit vollständig nationalem Recht, ob und in welchem Umfang eine Vorprüfung durch die Ämter stattfindet.<sup>91</sup> Um die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit zu erleichtern, muss nicht nur das materielle Recht, sondern auch das Verfahrensrecht harmonisiert werden. Daher werden die wichtigsten Verfahrensvorschriften im Bereich der Markeneintragung in den Mitgliedsstaaten und im Markensystem der Union angeglichen.<sup>92</sup> Hinsichtlich einzelstaatlicher Verfahren werden allgemeine Grundsätze festgelegt, die es den Mitgliedstaaten erlauben, diese durch konkrete Regelungen auszugestalten.<sup>93</sup>

### **aa) Erfordernisse der Anmeldung, Art. 38 MRRL(NF) und Anmeldetag, Art. 39 MRRL(NF)**

Die formalen Mindestanforderungen an eine Anmeldung regelt Art. 38 MRRL(NF). Außerdem sind für die Anmeldung die Anmeldegebühr und Klassengebühren zu entrichten, Art. 38 Ziff. 2 MRRL(NF).<sup>94</sup>

Als Anmeldetag bestimmt Art. 39 Ziff. 1 MRRL(NF) den Tag, an dem der Anmelder die Unterlagen mit den formalen Mindestangaben beim Markenamt einreicht. Somit kommt es nicht mehr auf die Uhrzeit an, wie von vereinzelt nationalen Ämtern vorgesehen.<sup>95</sup> Die

---

<sup>90</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (134).

<sup>91</sup> *Knaak/Kur/von Mühlendahl*, GRURInt 2012,197, (208).

<sup>92</sup> Rat, 28.10.2015, 10374/15, S. 4.

<sup>93</sup> Rat, 28.10.2015, 10374/15, S. 4.

<sup>94</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (134, 135).

<sup>95</sup> EuGH, Urteil vom 22.03.2012, AZ.: C-190/10, *Génesis/Boys Toys*, Rn. 63, juris.

Zuerkennung des Anmeldetages kann von der Zahlung einer Anmeldegebühr abhängig gemacht werden, Art. 39 Ziff. 2 MRRL(NF).

#### **bb) Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen, Art. 39 MRRL(NF)**

In Umsetzung der Anforderungen durch das *IP-Translator Urteil* des EuGH<sup>96</sup> („*What you see is what you get Konzept.*“) müssen Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass allein auf dieser Grundlage der Schutzzumfang bestimmbar ist, Art. 39 Abs. 2 MRRL(NF) und Art. 28 UMV.<sup>97</sup>

#### **cc) Prüfung von Amts wegen, Art. 41 MRRL(NF)**

In dem von der Europäischen Kommission ursprünglich vorgelegten Paket von Gesetzesinitiativen<sup>98</sup> sah Art. 41 MRRL(NF) vor, dass eine zwingende amtliche Prüfung auf relative Eintragungshindernisse im Eintragungsverfahren nicht mehr erfolgen sollte.<sup>99</sup> In der nun verabschiedeten Regelung ist dies gestrichen worden.

#### **dd) Bemerkungen Dritter, Art. 42 MMRL-E, Teilung der Anmeldung und der Eintragung, Art. 43 MRRL(NF)**

Die Einführung der Bemerkungen Dritter (Art. 42 MRRL(NF), entsprechend in Art. 40 UMV), *in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen von der Eintragung ausgeschlossen werden sollte* bzw. *die Anmeldung einer Kollektivmarke zurückzuweisen ist*, stellt eine Novität dar.<sup>100</sup> Intention ist, frühzeitig ungerechtfertigte Markeneintragen zu verhindern, um auf ein aufwendiges Nichtigkeitsverfahren verzichten zu können.<sup>101</sup> Die Teilung der Anmeldung (Art. 43 MMRL-E) sieht das nationale Recht bereits in § 40 MarkenG vor. Dies wird nun für nationale Marken obligatorisch.<sup>102</sup>

---

<sup>96</sup> EuGH, Urteil vom 19.06.2012, AZ.: C-307/10, *The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator*, juris.

<sup>97</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411); *Bender*, MarkenR 2013, 129 (131).

<sup>98</sup> Europäische Kommission, Markenrecht: Kommission will Markenschutz stärken und die Verfahren vereinfachen. Pressemitteilung vom 27.03.2013, erhältlich im Internet: <[http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-287\\_de.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_de.htm)>(besucht am 09.11.2015).

<sup>99</sup> *Grübler*, Markenrechtsreform: Kompromiss zur Änderung von Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) und Markenrechtsrichtlinie (MRL) veröffentlicht, Bird&Bird, MediaBlog, 17.06.2015, erhältlich im Internet: <<http://twomediabirds.com/2015/06/17/markenrechtsreform-kompromiss-zur-anderung-von-gemeinschaftsmarkenverordnung-gmv-und-markenrechtsrichtlinie-mrl-veroeffentlicht/#more-1154>>(besucht am 09.11.2015); *Bender*, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>100</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (135); *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411).

<sup>101</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>102</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (135); *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (411).

### ee) Widerspruchsverfahren, Art. 45 MRRL(NF)

Wesentlichste Neuerung im Hinblick auf die Verfahrensvorschriften ist in Art. 45 MRRL(NF) die Vereinheitlichung der Standards für Widerspruchsverfahren.<sup>103</sup> Für das deutsche Widerspruchsverfahren, geregelt in § 158 MarkenG, gilt es nun, die lange Verfahrensdauer in ein „effizientes und zügiges *Verwaltungsverfahren*“ umzustellen.<sup>104</sup>

Nach Art. 45 Abs. 3 MRRL(NF) kann auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten eine Frist von mindestens zwei Monaten – im Sinne einer „*Cooling-off-Periode*“<sup>105</sup> – eingeräumt werden, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.

### ff) Benutzung der Marke, Art. 46 MRRL(NF)

Durch Art. 46 i.V.m Art. 16 MRRL(NF) und Art. 42 Abs. 2 UMV wird die Einrede der Nichtbenutzung der älteren Marke innerhalb der Fünfjahresfrist als zentraler Bereich des Widerspruchsverfahrens harmonisiert.<sup>106</sup> Es ist auf den *Anmelde- bzw. Prioritätstag* abzustellen.<sup>107</sup>

Mit Art. 16 Abs. 2 MRRL(NF) wird die Fristberechnung bei nachgeschalteten Widerspruchsverfahren klargestellt. Die sog. *wandernde Benutzungsfrist*<sup>108</sup> aus § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG als deutscher Sonderrechtsweg ist wegen Art. 46 Abs. 1 MRRL(NF) nicht mehr richtlinienkonform.<sup>109</sup>

### gg) Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren, §§ 47-49 MRRL(NF)

Nach § 47-49 MRRL(NF) haben die Mitgliedsstaaten ein Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren i.S. der Art. 19 und 20 MRRL(NF) (wegen mangelnder Benutzung und Entwicklung zur Gattungsbezeichnung, Entwicklung zur irreführenden Bezeichnung) aufgrund absoluter Nichtigkeitsgründe i. S. des Art. 4 MRRL(NF) und wegen kollidierender älterer Rechte i. S. des Art. 5 Abs. 2, 3 MRRL(NF) vor den nationalen Markenämtern einzurichten.<sup>110</sup> Auch im Nichtigkeitsverfahren steht dem Inhaber der älteren Marke nach Art. 48 MRRL(NF) die Einrede der Nichtbenutzung zu.<sup>111</sup> Der Bestandsschutz für eingetragene Marken nach zehn Jahren in § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG wird damit obsolet.<sup>112</sup>

---

<sup>103</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>104</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>105</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>106</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (135); Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR, 2013, 800, (806).

<sup>107</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (130).

<sup>108</sup> Hoppe, in: Ekey/Klippel/Bender (Hrsg.), MarkenR, § 25 Rn. 25.

<sup>109</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (135).

<sup>110</sup> Bender, MarkenR 2013, 129, (136); Kunz-Hallstein, Loschelder, GRUR 2013, 800 (807).

<sup>111</sup> Kramer/Geiger, MarkenR 2013, 409, (412).

<sup>112</sup> Bender, MarkenR 2013, 129 (136); Kirschneck, in: Ströbele/Hacker (Hrsg.), Markengesetz, § 50 Rn. 18; Ingerl/Rohnke (Hrsg.), Markengesetz, § 50 Rn. 17, 18.

## hh) Dauer der Eintragung und Verlängerung, Art. 50, 51 MRRL(NF)

Die Schutzdauer von Markeneintragungen beträgt zehn Jahre ab dem Tag der Anmeldung. Eine Verlängerungsmöglichkeit um jeweils zehn Jahre ergibt sich aus Art. 50 Abs. 2 MRRL(NF). Für diese bedarf es neben der Verlängerungsgebühren (die begrüßenswert auf das Niveau der Anmeldungen gesenkt werden sollen)<sup>113</sup> im Gegensatz zu § 47 MarkenG eines Antrags auf Verlängerung (Art. 51 Abs. 3 MRRL(NF)) wie bei der EU-Marke.<sup>114</sup>

Der Rat nahm die Bestimmung über neue Beträge für die an das HABM zu entrichtenden Gebühren an – festzulegen in einem Anhang der UMV – um die Verlängerungsgebühren auf das Niveau der Anmeldegebühren zu senken.<sup>115</sup> So ließen sich Ersparnisse in Höhe von bis zu 37 % erzielen, insbesondere bei Verlängerungsgebühren für Unternehmen, die den Schutz ihrer EU-Marken über den ursprünglichen Zehnjahreszeitraum hinaus anstreben.<sup>116</sup>

## IV. Überwindung der Territorialität durch die GMV

Art. 308 EGV bietet die Grundlage, für die Gemeinschaft zur Verwirklichung der Ziele eines Gemeinsamen Marktes neue Vorschriften zu schaffen, die nationale überlagern.<sup>117</sup> Mit der GMV wurde dem Spannungsverhältnis zwischen Territorialität und Binnenmarkt entgegengewirkt und ein gemeinschaftsweit einheitliches,<sup>118</sup> eigenständiges Markenrecht geschaffen.<sup>119</sup> Das Gemeinschaftsmarkensystem steht jedoch vor einer komplexen Regelungsproblematik, denn es muss nicht nur in das europäische Rechtssystem eingepasst, sondern auch mit den einzelstaatlichen Rechtssystemen abgestimmt werden.<sup>120</sup> Dies soll durch die Autonomie der GMV, die Koexistenz der Gemeinschaftsmarke mit nationalen Markenrechten und die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke gelöst werden.<sup>121</sup> Das Gemeinschaftsmarkensystem gründet auf dem Koexistenzprinzip.<sup>122</sup> Danach stehen das supranationale Gemeinschaftsmarkensystem und die nationalen Markensysteme

---

<sup>113</sup> lex.europa.eu, Markenblog vom 01.12.2015, erhältlich im Internet: <<http://www.markenblog.de/2015/12/01/neues-von-der-eu-markenrechtsreform-verlangerungsgebuehren/>>(besucht am 07.12.2015).

<sup>114</sup> Kunz-Hallstein/Loschelder, GRUR 2013, 800, (807).

<sup>115</sup> Fuhrken, Neues von der EU-Markenrechtsreform–Verlängerungsgebühren, 01.12.2015, MarkenBlog, erhältlich im Internet: <<http://www.markenblog.de/2015/12/01/neues-von-der-eu-markenrechtsreform-verlangerungsgebuehren/>>(besucht am 12.12.2015).

<sup>116</sup> Fuhrken, Neues von der EU-Markenrechtsreform–Verlängerungsgebühren, 01.12.2015, MarkenBlog.

<sup>117</sup> Wichard, ZEuP 2002, 23, (44).

<sup>118</sup> Kur, BeckOK MarkenR, MarkenG Rn. 90.

<sup>119</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke i.d.F. Nr. 207/2009 der Neukodifizierung v. 26.2.2009; ABl. L 78/1 v. 24.03.2009 (GMV); Wichard, ZEuP 2002, 23, (44).

<sup>120</sup> Wichard, ZEuP 2002, 23, (44).

<sup>121</sup> Wichard, ZEuP 2002, 23, (44).

<sup>122</sup> Max-Planck-Institut, Forschungsbericht 2011, Studie zum Funktionieren des europäischen Markenrechtssystems, erhältlich im Internet: <[https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches\\_Markenrecht](https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches_Markenrecht)>(besucht am 23.11.2015).

gleichberechtigt nebeneinander. Anmelder können eine Marke entweder als Gemeinschaftsmarke oder als nationale Marke oder zugleich auf beiden Ebenen, mithin als Gemeinschaftsmarke und als nationale Marke, schützen.<sup>123</sup> Der Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke besagt, dass, abgesehen von gesetzlichen Ausnahmen, für die Auslegung und Anwendung gemeinschaftsmarkenrechtlicher Tatbestände die nationalen Grenzen keine Rolle spielen. Auszugehen ist vielmehr von der Gemeinschaft (bzw. der Union) als einem einheitlichen Gebiet.<sup>124</sup>

Die GMV konnte bisher die Territorialität der Markenrechte nicht völlig überwinden.<sup>125</sup> Auch bei der aktuell angestrebten Harmonisierung der europäischen Markensysteme hat sich die Kommission schließlich nicht dafür entschieden, das Markenrecht zu einem Recht mit einheitlichen Regeln für die gesamte Europäische Union zu machen, welches die Markenrechtssysteme der Mitgliedstaaten ersetzen würde.<sup>126</sup> Es soll dagegen die Rechtsangleichung weiter ausgeweitet und die nationalen Markenrechte stärker an das Gemeinschaftsmarkensystem angenähert werden.<sup>127</sup>

So werden neben den wichtigsten Verfahrensvorschriften der nationalen Markenrechte auch materiell rechtliche Aspekte mit den entsprechenden Bestimmungen der GMV in Einklang gebracht<sup>128</sup>.

## 1. Änderung der Terminologie, Art. 1 und 2 UMV<sup>129</sup>

Im gesamten Gesetzestext werden terminologische Anpassungen an den Vertrag von Lissabon vorgenommen. Aus der *Europäischen Gemeinschaft* wird die *Union*. Aus der *Gemeinschaftsmarke* und der „*Gemeinschaftskollektivmarke*“ wird die *Unionsmarke* sowie die *Kollektivmarke der Europäischen Union (Unionskollektivmarke)*. Das *Gemeinschaftsmarkengericht* wird zum *Unionsmarkengericht* und das *Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)* wird zum *Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)* umbenannt, aus dessen *Präsidenten* der *Exekutivdirektor* (des Amtes) und schlussendlich aus der *GMV* die *UMV* wird.<sup>130</sup>

---

<sup>123</sup> *Max-Planck-Institut*, Forschungsbericht 2011, Studie zum Funktionieren des europäischen Markenrechtssystems, erhältlich im Internet: <[https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches\\_Markenrecht](https://www.mpg.de/1260518/Europaeisches_Markenrecht)>(besucht am 23.11.2015).

<sup>124</sup> *Kur*, BeckOK MarkenR, MarkenG Rn. 93.

<sup>125</sup> *Wichard*, ZEuP 2002, 23, (44).

<sup>126</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129; *Knaak/Kur/Mühlendahl*, GRURInt 2012, 197.

<sup>127</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>128</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>129</sup> Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.1, S. 6, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 16.11.2015); *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (412).

<sup>130</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129.

## 2. Straffere Verfahren<sup>131</sup>

### a) Einreichung der Anmeldung

Die Anmeldung einer Unionsmarke wird (direkt) beim Amt eingereicht, Art. 25. Die Übermittlung über nationale Markenämter nach Art. 25 Abs. 1 b GMV<sup>132</sup> entfällt, da von dieser Möglichkeit in der Praxis kein Gebrauch mehr gemacht wurde.<sup>133</sup>

### b) Anmeldetag<sup>134</sup>

Der Anmeldetag einer Unionsmarke bestimmt sich nach Art. 27 UMV iVm Art. 26 EVM. Es muss neben den nach Art. 26 UMV einzureichenden Unterlagen innerhalb eines Monats nach Einreichung die Anmeldegebühr entrichtet werden. Damit bleibt die bisherige Möglichkeit, die Zahlung noch innerhalb der Monatsfrist nach Anmeldung vorzunehmen, entgegen der im März 2013 veröffentlichten Vorschläge der Europäischen Kommission nun doch erhalten und damit die Möglichkeit, Probe-Anmeldungen einzureichen.<sup>135</sup>

Nach Artikel 37 Abs. 2 GMV konnte das Amt einen Disclaimer zur Auflage machen, wenn die Marke einen Bestandteil enthält, der nicht unterscheidungskräftig ist und die Aufnahme dieses Bestandteils in die Marke zu Zweifeln über den Schutzzumfang der Marke Anlass gibt.<sup>136</sup>

Art. 37 Abs. 2 UMV wird nun in Ermangelung praktischer Wirkung gestrichen.<sup>137</sup>

### c) Recherche

Die Recherche in Art. 38 und 155 GMV wird nicht, wie in den im März 2013 veröffentlichten Vorschlägen der Europäischen Kommission ursprünglich vorgesehen, gestrichen. Art. 38 UMV erhält eine neue Fassung. Art. 155 GMV wird entsprechend ergänzt. Auf Antrag des Anmelders der Unionsmarke erstellt das Amt einen Unionsrecherchebericht. Infolge der

---

<sup>131</sup> Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.2, S. 6, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 16.11.2015).

<sup>132</sup> Verordnung (EG) Nr. 207/2009 vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke, ABl. L 78 vom 24.03.2009, S. 1-42.

<sup>133</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (137); *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013,409, (412); Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.2, S. 6, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 16.11.2015).

<sup>134</sup> Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.2, S. 6, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 16.11.2015).

<sup>135</sup> Zu den am 27.03.2013 veröffentlichten Reformvorschlägen: *Bender*, MarkenR 2013, 129, (137).

<sup>136</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (137).

Prüfungsrichtlinien vor dem Harmonisierungsamt, Teil C, Widerspruch, Seite 18, erhältlich im Internet:<[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Draft\\_Guidelines\\_WP\\_1\\_2015/11\\_part\\_c\\_opposition\\_section\\_2\\_identity\\_and\\_likelihood\\_of\\_confusion\\_chapter\\_4\\_distinctiveness\\_clean\\_2015\\_de.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2015/11_part_c_opposition_section_2_identity_and_likelihood_of_confusion_chapter_4_distinctiveness_clean_2015_de.pdf)> (besucht am 13.11.2015).

<sup>137</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (137).

Antragsvoraussetzung für die Recherche entfällt die in Art. 39 Abs. 1 i.V.m. Art. 37 Abs. 7 GMV derzeit geltende Monatsfrist ab Zustellung der Rechercheergebnisse des Amtes an den Anmelder, wodurch sich die Dauer des Eintragungsverfahrens verkürzen soll.<sup>138</sup>

Art. 39 Abs. 3 UMV sieht vor, dass das Amt von sich aus oder auf Antrag des Anmelders einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler oder Irrtum berichtigt. Die Vorschläge der Europäischen Kommission aus März 2013 wurden u.a. dahingehend ergänzt, dass dies nunmehr zu einer Neuveröffentlichung führt.<sup>139</sup>

#### **d) Bemerkungen Dritter**

Bemerkungen Dritter können sich nach dem neuen Art. 40 Abs. 1 UMV nicht nur auf Mängel hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse (Art. 7 UMV) beziehen, sondern auch auf die Inhaber von Gemeinschaftsmarken (Art. 5 UMV). Um die Einreichung von Bemerkungen zu erleichtern und das Verfahren zu beschleunigen, können Dritte vor Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. bis zur abschließenden Entscheidung über den Widerspruch Bemerkungen einreichen, § 40 Abs. 2 UMV.<sup>140</sup> Durch Art. 40 Abs. 3 UMV wird klargestellt,<sup>141</sup> dass Bemerkungen Dritter nicht das Recht des Amtes berühren, die *absoluten Eintragungshindernisse in eigener Initiative jederzeit vor der Eintragung erneut zu prüfen*.

#### **e) Abhilfe in mehrseitigen Verfahren**

Die Abhilfe in mehrseitigen Verfahren nach Art. 62 GMV wird gestrichen, da diese keinerlei praktische Bedeutung hat.<sup>142</sup>

#### **f) Frist für die Erhebung eines Widerspruchs bei internationalen Registrierungen**

Art. 156 Abs. 2 UMV verkürzt die Frist für die Widerspruchserhebung bei internationalen Registrierungen, indem der Zeitraum zwischen Veröffentlichung und dem Beginn der Frist zur Erhebung des Widerspruchs nur noch einen Monat beträgt.<sup>143</sup> Nach dem neuen Wortlaut von Art. 76 Abs. 1 S. 3 UMV ist in Nichtigkeitsverfahren nach Art. 52 (absolute Nichtigkeitsgründe) das Amt in seiner Prüfung auf die von den Beteiligten angeführten Gründe und Argumente beschränkt (Dispositionsmaxime).<sup>144</sup> Unklar bleibt die Prüfungskompetenz des Amtes bei relativen Nichtigkeitsgründen.<sup>145</sup>

<sup>138</sup> Noch zu den am 27.03.2013 veröffentlichten Reformvorschlägen: *Bender*, MarkenR 2013, 129, (137).

<sup>139</sup> Bedenken zu der ursprünglich nicht vorgesehenen Neuveröffentlichung: *Bender*, MarkenR 129, (137).

<sup>140</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137), Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.1, S. 7, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8065-2013-INIT/de/pdf>>(besucht am 16.11.2015).

<sup>141</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137).

<sup>142</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137).

<sup>143</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137); Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.2, S. 7.

<sup>144</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137).

<sup>145</sup> *Bender*, MarkenR 129, (137).

### **g) Weiterbehandlung**

In Art. 82 UMV wird der Anwendungsbereich der *Weiterbehandlung* erweitert, u.a. damit alle Fristen in Widerspruchverfahren weiterlaufen können, mit Ausnahme der Frist für die Widerspruchserhebung (§ 41 Abs. 1 UMV) und der Frist für die Entrichtung der Widerspruchsgebühr (§ 41 Abs. 3 UMV).<sup>146</sup>

### **h) Register der Unionsmarken**

Das Register der Unionsmarken *kann in elektronischer Form geführt werden*, Art. 87 Abs. 5 UMV.

### **i) Widerklage**

Der Art. 100 Abs. 4 UMV wird dahingehend geändert, dass das Markengericht der Europäischen Union keine Prüfung der Widerklage vornimmt, bevor nicht die Partei oder das Gericht dem Amt den Tag der Widerklage mitgeteilt hat. War beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit bereits eingereicht, setzt das Gericht das Verfahren so lange aus, bis abschließend über den Antrag entschieden würde. Dies dient dazu, den Informationsfluss sicher zu stellen.<sup>147</sup>

## **3. Die Unionsgewährleistungsmarken**

Als neues, dem Deutschen Markenrecht bisher fremdes Rechtsinstitut,<sup>148</sup> wird die Unionsgewährleistungsmarke eingeführt, Art. 74 a-74 k UMV<sup>149</sup>.

## **4. Konvergenz und Transparenz der Prüfung als Ziel der Rechtsangleichung<sup>150</sup>**

Gleichwohl die Beurteilung der Eintragungsvoraussetzungen im nationalen und im Unionsrecht übereinstimmenden Prüfungsmaßstäben unterliegt, ergeben sich aus der naturgegebenen Unschärfe der Prüfungskriterien, im Verhältnis zwischen dem HABM und dem nationalen Recht ebenso wie im Vergleich des deutschen Rechts mit anderen nationalen Rechtsordnungen, unterschiedliche Tendenzen bei den Prüfungen.<sup>151</sup>

Derartige Tendenzen der Prüfungspraxis stehen im Widerspruch zur Intention der Rechtsvereinheitlichung. Diese Abweichungen lassen sich nicht als Ausdruck gewollter

---

<sup>146</sup> Bender, MarkenR, 129, (137); Vorschlag der Kommission vom 02.03.2015, 8065/13, 5.2, S. 7.

<sup>147</sup> Bender, MarkenR, 129, (137).

<sup>148</sup> Bender, MarkenR, 129, (138).

<sup>149</sup> Deutsche Übersetzung, EU Council on 10 November 2015, der Autorin mitgeteilt von EU Council Secretariat per Mail am 16.11.2015, Rat, 28.11.2015, 10373/1/15/REV1, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10373-2015-REV-1/de/pdf>>(besucht am 12.12.2015).

<sup>150</sup> Kur, BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 43-44.2.

<sup>151</sup> Kur, BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 43-44.2.

Vielfalt im Sinne eines „Wettbewerbs der Systeme“ auffassen, sondern sind Folge der mangelnden Verwirklichung der Harmonisierung. Dem soll durch Art. § 123 c UMV entgegengewirkt werden.<sup>152</sup> Dort wird ein klarer Rahmen für die Zusammenarbeit von Amt, den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten und das Benelux-Amt für geistiges Eigentum aufgestellt, um die Verfahren besser aufeinander abzustimmen und die Entwicklung gemeinsamer Instrumente zu befürworten.<sup>153</sup>

Trotz weiterer Rechtsangleichung und Ausbau der Kooperationsprojekte wird es allerdings auch zukünftig vorkommen, dass die Entscheidungen der einzelnen Behörden naturgemäß divergieren. Dies ließe sich allenfalls dann verhindern, wenn die nationalen Systeme ihre Eigenständigkeit aufgeben würden. Da und solange dies nicht vorgesehen ist, muss es Ziel sein, einer einheitlichen Lösung durch engen wechselseitigen Informationsfluss und Abstimmung von Praktiken so nahe wie möglich zu kommen.<sup>154</sup>

## **5. Verwaltungsrat, Exekutivdirektor, Beschwerdekammern**

Art. 124-127 UMV regeln die Aufgaben des Verwaltungsrates neu sowie auch, als dessen Unterorgan, die des Exekutivdirektors (§ 128, 129 UMV).<sup>155</sup> Hinsichtlich der neuen Fassung des Art. 136 UMV zur Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern, wird durch die Einführung einer Leistungsbewertung seitens des Verwaltungsrates und der Amtszeitverlängerung nach Rücksprache mit dem Präsidenten der Beschwerdekammer, das Ende der Unabhängigkeit der Beschwerdekammermitglieder befürchtet.<sup>156</sup>

## **V. Zweispurigkeit beider Markenrechte**

Die Koexistenz zwischen den nationalen und dem europäischen Markensystem/en bleibt trotz jüngster Reformierung des Markensystems zentraler Stützpfeiler.<sup>157</sup> Die Option eines europaweit einheitlichen Regelwerks wurde von der Kommission im Rahmen des Folgenabschätzungsverfahrens durchaus erwogen, aber als unverhältnismäßig und politisch

---

<sup>152</sup> *Kur*, BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 44.

<sup>153</sup> *Kramer/Geiger*, MarkenR 2013, 409, (412).

<sup>154</sup> *Kur*, BeckOK MarkenR, § 8 Rn. 44.2

<sup>155</sup> Der Standpunkt des Rates in erster Lesung weicht vom Standpunkt des Europäischen Parlaments bezüglich Auswahl und Ernennung des Exekutivdirektors des HABM durch den Verwaltungsrat ab; Rat, 28.10.2015, 10373/15 ADD1, erhältlich im Internet: <<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10373-2015-ADD-1/de/pdf>>(besucht am 11.12.2015).

<sup>156</sup> *Bender*, MarkenR 2013, 129, (139).

<sup>157</sup> *Lerach*, GRUR-Prax 2013, 195, (198).

nicht opportun angesehen.<sup>158</sup> Ein praktisches Bedürfnis für nationale Registrierungen und die Komplementarität beider Systeme lässt sich nicht von der Hand weisen.

### **Resümee**

So bunt und facettenreich das Recht der Kennzeichen auch ist, perspektivisch gesehen werden die bunten nationalen Markenrechtssysteme wohl nur noch Farbtupfer am einheitlich azurblauen EU-Himmel<sup>159</sup> der immer populärer werdenden Gemeinschaftsmarke – alsbald firmierend unter *Unionsmarke* – sein.<sup>160</sup> Bis das Markenreformpaket abschließend 2023 umgesetzt ist, dürfte es bereits Zeit für weitere Reformen sein, geschuldet dem Prozess der Europäisierung.

---

<sup>158</sup> Europäische Kommission, Zusammenfassung der Folgenabschätzung, 27.03.2013, SWD(2013) 96 final S. 2, erhältlich im Internet: <[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/swd/com\\_sw\\_d\(2013\)0096\\_/com\\_sw\\_d\(2013\)0096\\_de.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/swd/com_sw_d(2013)0096_/com_sw_d(2013)0096_de.pdf), S.5> (besucht am 04.12.2015); Rat, 28.10.2015, 10373/15, ADD 1, S. 3; *Bender*, MarkenR 2013, 129.

<sup>159</sup> Das Europa Emblem verwendet für die Rechteckfläche, einen sinnbildlichen Himmel, die Patone Reflex Blue, Amt für Veröffentlichungen, Interinstitutionellen Regeln, Anhang A 1, Grafik-Handbuch des Europa-Emblems, 2011, erhältlich im Internet: <<http://publications.europa.eu/code/de/de-5000100.htm>>(besucht am 30.11.2015).

<sup>160</sup> *Lerach*, GRUR-Prax 2013, 195 (198).