

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

Teil D

Löschung

Abschnitt 2

Wesentliche Vorschriften

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Bemerkungen.....	1516
1.1 Lösungsgründe.....	1516
1.2 Inter-Partes-Verfahren.....	1516
1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit.....	1517
1.3.1 Die Rechtswirkung des Verfalls.....	1517
1.3.2 Die Rechtswirkung der Nichtigkeit.....	1517
1.3.3 Die Rechtswirkung eines Antrags auf Zuerteilung einer UM.....	1517
2 Verfall.....	1518
2.1 Einleitung.....	1518
2.2 Nichtbenutzung der UM – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.....	1518
2.2.1 Beweislast.....	1519
2.2.2 Ernsthafte Benutzung.....	1519
2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum.....	1520
2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung.....	1521
2.3 UM wird zu einer gebräuchlichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b UMV.....	1521
2.3.1 Beweislast.....	1522
2.3.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1522
2.3.3 Relevantes Publikum.....	1522
2.3.4 Gebräuchliche Bezeichnung.....	1523
2.3.5 Einreden für den Inhaber.....	1523
2.4 UM wird irreführend – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c UMV.....	1524
2.4.1 Beweislast.....	1524
2.4.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1524
2.4.3 Anzuwendende Standards.....	1524
2.4.4 Beispiele.....	1525
2.5 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionskollektivmarken (Artikel 81 UMV).....	1525
2.6 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionsgewährleistungsmarken (Artikel 91 UMV).....	1526
3 Absolute Nichtigkeitsgründe.....	1526
3.1 Eintragung der UM entgegen Artikel 7 UMV – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV.....	1526
3.1.1 Beweislast.....	1526

3.1.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1527
3.1.3 Anzuwendende Standards.....	1527
3.2 Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft.....	1528
3.3 Bösgläubigkeit – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV.....	1529
3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt.....	1529
3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit.....	1529
3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen...	1530
3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen.....	1534
3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit.....	1535
3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der UMV.....	1536
3.3.5 Umfang der Nichtigkeit.....	1536
3.4 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionskollektivmarken.....	1536
3.5 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionsgewährleistungsmarken.....	1537
4 Relative Nichtigkeitsgründe.....	1537
4.1 Einleitung.....	1537
4.2 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV.....	1538
4.2.1 Anzuwendende Standards.....	1538
4.2.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1539
4.2.2.1 Zur Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit.....	1539
4.2.2.2 Antrag gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV.....	1539
4.3 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV – sonstige ältere Rechte.....	1540
4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung.....	1540
4.3.2 Urheberrecht.....	1542
4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte.....	1545
4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke.....	1546
4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe.....	1547
4.5.1 Zustimmung zur Eintragung.....	1547
4.5.1.1 Beispiel für die Zurückweisung der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung.....	1548
4.5.1.2 Beispiele für die Annahme der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung.....	1549
4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen.....	1550
4.5.3 Duldung.....	1551
4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage.....	1552

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage.....	1555
--	------

5 Res iudicata.....	1556
----------------------------	-------------

Anhang 1 Nichtigkeitsgründe: Zeitlicher Geltungsbereich der Anmeldung nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am 23 März 2016.....	1558
--	-------------

1 Absolute Nichtigkeitsgründe.....	1558
---	-------------

1.1 Nichtigkeitsgründe, die vor dem 23. März 2016 kraft anderer Rechtsvorschriften als der GMV Anwendung fanden.....	1558
---	------

1.2 Nichtigkeitsgründe, die vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am 23. März 2016 im EU-Recht nicht vorgesehen waren.....	1559
---	------

2 Relative Nichtigkeitsgründe, d. h. Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 UMV und Beziehung zu Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV..	1559
--	-------------

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Löschungsgründe

Gemäß Artikel 63 Absatz 1 UMV umfassen Löschungsverfahren Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit.

Verfallsgründe werden in Artikel 58 UMV festgelegt.

Nichtigkeitsgründe werden in Artikel 59 UMV (absolute Nichtigkeitsgründe) und in Artikel 60 UMV (relative Nichtigkeitsgründe) festgelegt. Was den zeitlichen Geltungsbereich der Nichtigkeitsgründe nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 betrifft, siehe Anhang 1 unten.

Zusätzlich zu diesen allgemeinen Nichtigkeitsgründen kann ein Löschungsantragsteller spezifische Nichtigkeitsgründe zur Untermauerung seines Antrags auf Löschung einer Kollektivmarke gemäß Artikel 81 UMV (Verfallsgründe) und Artikel 82 UMV (Nichtigkeitsgründe) oder einer Gewährleistungsmarke gemäß Artikel 91 UMV (Verfallsgründe) und Artikel 92 UMV (Nichtigkeitsgründe) geltend machen (siehe Abschnitte 2.5 und 2.6, 3.4 und 3.5 unten).

Ist eine UM im Namen des Agenten oder Vertreters ihres Inhabers ohne dessen Genehmigung angemeldet worden, kann der Inhaber beantragen, dass das Amt die UM ihm zuteilt. Es handelt sich hierbei um eine alternative Abhilfe in einem Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV. Weitere Einzelheiten sind unten unter Abschnitt 1.3.3 und in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren enthalten.

Die Artikel 12 bis 19 DVUM enthalten die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf die Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit, darunter die Sprache des Verfahrens, die Zulässigkeit, die Begründung und die Prüfung der Begründetheit usw.

1.2 Inter-Partes-Verfahren

Löschungsverfahren werden nicht vom Amt selbst eingeleitet. Die Initiative liegt bei dem Löschungsantragsteller, auch in Fällen, die sich auf absolute Nichtigkeitsgründe stützen.

Artikel 63 Absatz 1 UMV legt die Bedingungen fest, die der Antragsteller erfüllen muss, um berechtigt zu sein, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder auf Erklärung der Nichtigkeit einzureichen. Für weitere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren, Abschnitte 2.1 und 4.1.

1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

1.3.1 Die Rechtswirkung des Verfalls

Gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV gelten, wenn die Unionsmarke (UM) für **verfallen** erklärt wird und in dem Umfang, in dem sie für verfallen erklärt wird, die in der UMV vorgesehenen Wirkungen der Marke von dem Zeitpunkt des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten.

Ein früherer Zeitpunkt kann vom Amt festgesetzt werden, wenn dies von einer der Parteien beantragt wird, vorausgesetzt, die beantragende Partei weist ein berechtigtes rechtliches Interesse in dieser Hinsicht nach. Es muss aufgrund der in der relevanten Fallakte verfügbaren Informationen möglich sein, einen früheren Zeitpunkt genau zu bestimmen. Der frühere Zeitpunkt sollte in jedem Fall auf ein Datum nach der fünfjährigen „Nachfrist“ festgelegt werden, die der UM-Inhaber gemäß Artikel 18 UMV nach der Eintragung einer UM hat (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, bestätigt durch 08/10/2012, R 444/2011-1, ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Ging dem Antrag auf Erklärung des Verfalls eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls nach Artikel 128 UMV zwischen denselben Parteien voraus, die von einem Gericht nach Artikel 128 Absatz 7 UMV „zurückgestellt“ wurde, wird der Verfall am Tag der Widerklage wirksam, unabhängig davon, ob dieses Datum in dem beim Amt gestellten Antrag auf Erklärung des Verfalls ausdrücklich beantragt wurde (siehe Abschnitt 2.3.3 unten). Dies gilt unbeschadet eines etwaigen Antrags auf ein früheres Wirksamkeitsdatum des Verfalls im Rahmen der ursprünglichen Widerklage (in diesem Falle muss ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden).

Was die Praxis des Amtes zum Verzicht bei Anhängigkeit eines Verfallsverfahrens betrifft, siehe die Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren, Abschnitt 4.3.

1.3.2 Die Rechtswirkung der Nichtigkeit

Gemäß Artikel 62 Absatz 2 UMV gelten, wenn die UM für **nichtig erklärt** wird, die Wirkungen der Marke, wie in der UMV niedergelegt, als von Anfang an nicht eingetreten.

Was die Praxis des Amtes zum Verzicht bei Anhängigkeit eines Nichtigkeitsverfahrens betrifft, siehe die Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren, Abschnitt 4.3.

1.3.3 Die Rechtswirkung eines Antrags auf Zuerteilung einer UM

Gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 163 Absatz 1 Buchstabe b UMV kann der Inhaber – sofern der UM-Inhaber die Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV

beantragt hat – als Alternative zur Nichtigkeit der Marke beantragen, dass diese ihm zuerteilt wird, sofern sie ohne seine Genehmigung auf den Namen seines Agenten oder Vertreters eingetragen wurde. Ein solcher Antrag auf Zuerteilung ist kein zusätzlicher Antrag, sondern lediglich **eine alternative Abhilfe**. Ist der Antrag erfolgreich, wird der Antragsteller rückwirkend zum Anmeldet bzw. gegebenenfalls zum Prioritätstag zum Inhaber der streitigen UM. Eine solche Abhilfe ist bei anderen Nichtigkeitsgründen nicht verfügbar.

2 Verfall

2.1 Einleitung

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 UMV gibt es drei Verfallsgründe:

- Die UM ist innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden;
- die UM ist infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zu einer Gattungsbezeichnung geworden;
- die UM ist infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung irreführend geworden.

Diese Gründe werden in den Abschnitten weiter unten ausführlicher erläutert. Gemäß Artikel 58 Absatz 2 UMV verfallen, wenn ein Verfallsgrund für nur einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen vorliegt, die Rechte des UM-Inhabers nur für diese Waren oder Dienstleistungen.

Zusätzlich zu diesen Gründen enthält Artikel 81 UMV drei weitere spezifische Gründe für den Verfall der Rechte des Inhabers einer **Unionskollektivmarke**. Die spezifischen zusätzlichen Gründe für den Verfall von **Unionsgewährleistungsmarken** sind in Artikel 91 UMV aufgeführt.

2.2 Nichtbenutzung der UM – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV muss, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung und vor dem Löschungsantrag im Sinne von Artikel 18 UMV nicht ernsthaft benutzt worden ist, die Marke für verfallen erklärt werden, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Artikel 58 Absatz 2 UMV wird, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die sie eingetragen ist, der Verfall auf die nicht benutzten Waren oder Dienstleistungen beschränkt.

Was die **verfahrensrechtlichen Aspekte** des Beibringens von Beweismitteln (Fristen für das Beibringen von Beweismitteln, zusätzliche Möglichkeiten zur Einreichung von

Stellungnahmen und Beibringung zusätzlicher relevanter Beweismittel, Übersetzung von Beweismitteln usw.) betrifft, siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren.

Die Verfahrensregeln für die **materielle Beurteilung** des Nachweises der Benutzung älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten für die Beurteilung von Anträgen auf Verfall, die sich auf Nichtbenutzung stützen, (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2). Allerdings gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die im Kontext von Verfallsverfahren zu berücksichtigen sind. Diese Besonderheiten werden im Nachstehenden untersucht.

2.2.1 Beweislast

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM liegt die Beweislast beim UM-Rechtsinhaber.

Die Rolle des Amtes besteht darin, die ihm vorgelegten Beweismittel in Anbetracht der Eingaben der Parteien zu beurteilen. Das Amt kann nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung der älteren Marken feststellen. Es hat selbst nicht die Aufgabe, Beweismittel einzuholen. Auch Inhaber von angeblich bekannten Marken müssen Beweismittel vorlegen, um die ernsthafte Benutzung ihrer Marken zu beweisen.

2.2.2 Ernsthafte Benutzung

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen zum Nachweis der Benutzung Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Wie oben angegeben, ist die Beurteilung ernsthafter Benutzung (einschließlich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung) bei Lösungsverfahren und bei Widerspruchsverfahren die gleiche. Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2 zu befolgen.

Eine nicht eingetretene ernsthafte Benutzung bei einigen der streitigen Waren oder Dienstleistungen in einem Verfallsverfahren impliziert den Verfall der eingetragenen Marke für diese Waren oder Dienstleistungen. Folglich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises in Verfallsverfahren bezüglich **der Benutzung eingetragener (und streitiger) Waren oder Dienstleistungen** große Sorgfalt geboten.

Nummer der Rechtssache	Kommentar
------------------------	-----------

02/10/2012, R 1857/2011-4, AQUOS	Die UM war für <i>Angelartikel; Angelausrüstung; Angelzubehör</i> in Klasse 28 eingetragen. Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und erhielt die UM für <i>Angelruten; Angelschnüre</i> in Klasse 28 aufrecht. Die Kammer ist mit der Nichtigkeitsabteilung einer Meinung, dass die für den Nachweis der Benutzung der streitigen UM vorgelegten Beweise die ernsthafte Benutzung für „Angelruten“ belegen und dass diese Waren ausreichend verschieden von den breit gefassten Kategorien <i>Angelartikel</i> und <i>Angelausrüstung</i> sind, um kohärente Unterkategorien zu bilden. Diese Feststellung wurde vom Beschwerdeführer nicht angefochten.
--	--

2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum

Nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV kann die UM für verfallen erklärt werden, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden ist. Der Verfall der Rechte des Inhabers an einer UM kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Antragstellung die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Des Weiteren wird der Verfall, sofern dem Antrag auf Erklärung des Verfalls stattgegeben wird, nach Artikel 62 Absatz 1 UMV zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt wird.

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass der Inhaber die ernsthafte Benutzung der angefochtenen UM innerhalb des **Fünffjahreszeitraums vor dem Zeitpunkt** nachweisen muss, **zu dem der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt wurde**.

Wurde beispielsweise die UM am 01/01/2011 eingetragen, kann sie ab dem 02/01/2016 für verfallen erklärt werden. Wurde der Antrag auf Verfall am 15/09/2016 eingereicht, muss der UM-Inhaber die ernsthafte Benutzung für den Zeitraum zwischen dem 15/09/2011 und dem 14/09/2016 nachweisen.

Selbst wenn eine UM im Fünffjahreszeitraum nach ihrer Eintragung nicht ernsthaft benutzt wurde, kann sie nicht für verfallen erklärt werden, wenn die ernsthafte Benutzung vor der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wenn jedoch dieser Zeitraum kürzer ist als 3 Monate **und** festgestellt werden kann, dass der Inhaber die ernsthafte Benutzung der Marke angesichts ihres drohenden Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen hat, können die Beweise für diese Benutzung nicht berücksichtigt werden und die UM muss für verfallen erklärt werden. Die Beweislast liegt beim Antragsteller auf Erklärung des Verfalls, der nachweisen muss, dass er den UM-Inhaber von **seiner Absicht in Kenntnis gesetzt** hat, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls zu stellen.

In keinem Falle können Beweise für eine ernsthafte Benutzung **vor** einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung berücksichtigt werden, unabhängig davon, wie lange diese Benutzung andauert hat.

Wird nach Artikel 62 Absatz 1 UMV ein **früheres Wirksamkeitsdatum des Verfalls** beantragt, kann dieses nur gewährt werden, wenn der Antragsteller des Löschungsverfahrens ein berechtigtes Interesse nachweist (siehe Abschnitt 1.3.1 oben) und **weder** für den Fünfjahreszeitraum vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls **noch** für den Fünfjahreszeitraum vor dem beantragten früheren Wirksamkeitsdatum eine ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke bewiesen wurde. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 62 Absatz 1 zweiter Satz UMV, nach dem ein früheres Wirksamkeitsdatum des Verfalls festgesetzt werden kann, wenn der Verfallsgrund zu diesem Zeitpunkt „eingetreten“ ist. Doch selbst wenn ein solches früheres Wirksamkeitsdatum beantragt wird, ist es für den UM-Inhaber in erster Linie wichtig, die ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke in dem Fünfjahreszeitraum unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls nachzuweisen. Wird die ernsthafte Benutzung der angefochtenen UM für diesen Zeitraum nachgewiesen, kann die angefochtene Marke keinesfalls für verfallen erklärt werden. Der Beweis der ernsthaften Benutzung der angefochtenen Marke innerhalb des Fünfjahreszeitraums vor dem beantragten früheren Wirksamkeitsdatum kann nur dann relevant werden, wenn kein Beweis für die ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke innerhalb des Fünfjahreszeitraums unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls erbracht wird.

Ging dem Antrag auf Erklärung des Verfalls eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls nach Artikel 128 UMV zwischen denselben Parteien voraus, die von einem Gericht nach Artikel 128 Absatz 7 UMV „zurückgestellt“ wurde, muss die ernsthafte Benutzung für den Fünfjahreszeitraum vor dem Zeitpunkt der Erhebung der **Widerklage** nachgewiesen werden (17/01/2018, T-68/16, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Abschnitt 2 und insbesondere Unterabschnitt 2.11, Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung zu befolgen.

2.3 **UM wird zu einer gebräuchlichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b UMV**

Eine UM wird für verfallen erklärt, wenn sie aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine Ware oder eine Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr geworden ist, für die sie eingetragen wurde.

2.3.1 Beweislast

Der Antragsteller, der die Feststellung des Verfalls beantragt, trägt die Beweislast dafür, dass die Bezeichnung infolge

- des Verhaltens oder
- der Untätigkeit

des Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur Gattungsbezeichnung geworden ist.

Das Amt muss den Sachverhalt gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV im Rahmen der vom Lösungsantragsteller vorgebrachten Sachverhalte prüfen (13/09/2013, T-20/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf es nicht über die vom Antragsteller vorgebrachten rechtlichen Argumente hinausgehen. Falls ein Verfallsantrag ausschließlich auf Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b UMV beruht, kann die Marke nicht für verfallen erklärt werden, weil sie beispielsweise gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt.

2.3.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Marke nach deren Eintragung im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen geworden ist. Es können jedoch auch Tatsachen und Umstände, die sich nach deren Anmeldung und vor ihrer Eintragung ereignet haben, berücksichtigt werden. Wenn die Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt die im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen war, wäre dies nur im Falle eines Nichtigkeitsverfahrens relevant.

2.3.3 Relevantes Publikum

Eine UM kann gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b UMV für verfallen erklärt werden, wenn sie zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Ware oder Dienstleistung geworden ist, und zwar nicht nur bei einem Teil, sondern bei der überwiegenden Mehrheit des relevanten Publikums, einschließlich derjenigen, die am geschäftlichen Verkehr mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung beteiligt sind (29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Die Beantwortung der Frage, ob eine Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen wurde, geworden ist, ist nicht nur auf die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer abzustellen, sondern nach Maßgabe der Merkmale des betreffenden Markts auch auf die Wahrnehmung der Gewerbetreibenden wie der Verkäufer (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Unter bestimmten Umständen kann es jedoch ausreichen, dass die Verkäufer des fraglichen Endprodukts ihre Kunden nicht darauf hinweisen, dass es sich bei dem Zeichen um eine eingetragene Marke handelt, und ihren Kunden beim Verkauf keine Beratung geben, die einen Hinweis auf die Herkunft der zum Kauf

angebotenen Produkte einschließt (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Gebräuchliche Bezeichnung

Ein Zeichen gilt als „gebräuchliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr“, wenn es im geschäftlichen Verkehr übliche Praxis ist, den betreffenden Begriff zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, für die das Zeichen eingetragen ist (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 5, Übliche Zeichen oder Angaben [Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV]). Dabei muss nicht nachgewiesen werden, dass der Begriff unmittelbar eine Beschaffenheit oder ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, sondern lediglich, dass er tatsächlich im geschäftlichen Verkehr unter Bezugnahme auf diese Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Die Unterscheidungskraft einer Marke lässt tendenziell immer eher dann nach, wenn ein Zeichen in gewisser Weise suggestiv oder treffend ist, insbesondere dann, wenn es mit positiven Konnotationen verbunden ist, die dazu führen, dass Menschen davon überzeugt sind, dass es nicht nur zur Bezeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung eines Erzeugers, sondern auch einer bestimmten Art von Ware oder Dienstleistung geeignet ist (30/01/2007, 1 020 C, Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Die Tatsache, dass eine Marke als gebräuchliche Bezeichnung für eine spezifische Ware oder Dienstleistung benutzt wird, weist darauf hin, dass sie ihre Fähigkeit, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, verloren hat. Ein Hinweis dafür, dass eine Marke zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist, ist dann gegeben, wenn auf einen bestimmten Typ oder eine Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen beziehen üblicherweise mündlich benutzt wird. Dies ist an sich allerdings noch nicht entscheidend; es muss festgestellt werden, ob die Marke nach wie vor die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden kann.

Die Tatsache, dass es keine alternativen Begriffe gibt oder nur ein einziger, langer und komplizierter Begriff vorhanden ist, könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine spezifische Ware oder Dienstleistung geworden ist.

2.3.5 Einreden für den Inhaber

Falls der Inhaber der UM das unternommen hat, was billigerweise in dem besonderen Fall von ihm erwartet werden konnte (etwa Durchführung einer Fernsehkampagne oder Schaltung von Werbeanzeigen in Zeitungen und einschlägigen Fachzeitschriften), ist ein Verfall der UM nicht möglich. Der Inhaber muss in diesem Fall überprüfen, ob seine Marke in Wörterbüchern als Gattungsbezeichnung geführt wird; falls ja, kann der Inhaber vom Verleger verlangen, dass der Marke in zukünftigen Ausgaben der Hinweis beigelegt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt (Artikel 12 UMV).

2.4 UM wird irreführend – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Für den Fall, dass die Marke aufgrund ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung geeignet ist, das Publikum irrezuführen, insbesondere im Hinblick auf die Art, Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, kann die UM für verfallen erklärt werden. Beschaffenheit in diesem Zusammenhang bedeutet ein Merkmal oder Attribut und bezieht sich nicht auf einen Gütegrad oder -standard.

2.4.1 Beweislast

Das Amt muss den Sachverhalt gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV im Rahmen der vom Löschantragsteller vorgebrachten Sachverhalte prüfen (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf es nicht über die vom Antragsteller vorgebrachten rechtlichen Argumente hinausgehen.

Die Beweislast für den Nachweis, dass eine Marke irreführend ist, liegt beim Antragsteller, der zusätzlich beweisen muss, dass die irreführende Wirkung des Zeichens auf der Benutzung durch den Eigentümer beruht. Wenn die Benutzung durch einen Dritten erfolgt, muss der Antragsteller nachweisen, dass der Eigentümer dieser Benutzung zugestimmt hat, es sei denn der Dritte ist ein Lizenznehmer des Eigentümers.

2.4.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass infolge der Benutzung der Marke letztere geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen. Diese Irreführung darf erst nach Eintragung eintreten. War hingegen die Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt täuschend oder geeignet, das Publikum irrezuführen, wäre dies ein Fall einer Nichtigkeit.

2.4.3 Anzuwendende Standards

Die Richtlinien enthalten Einzelheiten für die einschlägigen Kriterien bei der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 8, Täuschende Marken [Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV]). Die Kriterien sind mit jenen vergleichbar, die im Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c UMV zur Anwendung gelangen.

2.4.4 Beispiele

Eine Marke, die aus einer geografischen Angabe besteht oder eine solche enthält, wird vom relevanten Publikum im Regelfall als Verweis auf den Herkunftsort der Waren wahrgenommen. Die einzige Ausnahme hiervon tritt dann ein, wenn das Verhältnis zwischen der geografischen Bezeichnung und den Produkten offensichtlich so fantasievoll ist (etwa, weil der Ort für das Publikum als Herkunftsort der betreffenden Waren unbekannt ist und wohl kaum bekannt werden wird), dass die Verbraucher einen solchen Zusammenhang nicht herstellen werden.

So wurde beispielsweise die Marke MÖVENPICK OF SWITZERLAND gelöscht, weil die betreffenden Waren (gemäß dem ermittelten Sachverhalt) ausschließlich in Deutschland und nicht in der Schweiz gefertigt wurden (12/02/2009, R 697/2008-1, MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Wenn zudem eine Marke, die die Wortelemente „Ziegen“ und „Käse“ sowie einen Bildbestandteil enthält, der eindeutig eine Ziege darstellt, für „Ziegenkäse“ eingetragen ist und nachweislich für Käse benutzt wird, der nicht aus Ziegenmilch hergestellt wurde, dann die UM für verfallen erklärt.

Wenn eine Marke, die die Wortelemente „reine Schurwolle“ enthält, für „Bekleidungsstücke“ eingetragen ist und nachweislich für Bekleidungsstücke aus Kunstfasern benutzt wird, wird die UM für verfallen erklärt.



Wenn eine Marke, die die Wortelemente „echtes Leder“ oder das entsprechende Piktogramm enthält, für „Schuhe“ eingetragen ist und nachweislich für Schuhe benutzt wird, die nicht aus Leder bestehen, wird die UM für verfallen erklärt.

2.5 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionskollektivmarken (Artikel 81 UMV)

Gemäß Artikel 81 UMV werden – zusätzlich zu den in Artikel 58 UMV enthaltenen Verfallsgründen – die Rechte des Inhabers einer Unionskollektivmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt werden, wenn:

1. ihr Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang stünde mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Änderung gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist;
2. der Inhaber der Unionskollektivmarke diese auf eine Weise benutzt, die geeignet ist, das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irrezuführen, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke, wie Artikel 76 UMV zu entnehmen ist;
3. die geänderte Markensatzung nicht den Anforderungen gemäß Artikel 75 UMV entspricht oder kein Eintragungshindernis gemäß Artikel 76 UMV betrifft, auf die Änderung jedoch im Register entgegen den Vorschriften von Artikel 79

Absatz 2 UMV hingewiesen wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsänderung den Erfordernissen dieser Bestimmungen genügt.

2.6 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionsgewährleistungsmarken (Artikel 91 UMV)

Gemäß Artikel 91 UMV werden – zusätzlich zu den in Artikel 58 UMV enthaltenen Verfallsgründen – die Rechte des Inhabers einer Unionsgewährleistungsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. der Inhaber übt eine gewerbliche Tätigkeit aus, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst, entgegen den Bestimmungen von Artikel 83 Absatz 2 UMV;
2. der Inhaber ergreift keine angemessenen Maßnahmen, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht mit den in der Satzung vorgesehenen Benutzungsbedingungen im Einklang steht, auf deren Änderung gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist;
3. die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber hat bewirkt, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Artikel 85 Absatz 2 UMV irregeführt wird;
4. es ist entgegen Artikel 88 Absatz 2 UMV im Register auf eine Änderung der Satzung hingewiesen worden, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsänderung den Erfordernissen des genannten Artikels genügt.

3 Absolute Nichtigkeitsgründe

3.1 Eintragung der UM entgegen Artikel 7 UMV – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Eine UM kann für nichtig erklärt werden, wenn zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Einwände gegen die Eintragung aus einem der in Artikel 7 UMV aufgeführten Gründe erhoben hätten werden können.

3.1.1 Beweislast

Der Zweck des Nichtigkeitsverfahren besteht unter anderem darin, das Amt in die Lage zu versetzen, die Gültigkeit der Eintragung einer Marke zu überprüfen und ggf. einen Standpunkt einzunehmen, den es beim Eintragungsverfahren gemäß Artikel 42 Absatz 1 UMV von Amts wegen hätte einnehmen müssen (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 20).

In Artikel 95 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, heißt es ausdrücklich, dass das Amt bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 59 UMV seine **Prüfung auf die von den Parteien**

vorgebrachten Gründe und Argumente beschränken wird. Für die UM gilt die **Vermutung der Rechtsgültigkeit, und es ist Sache des die Nichtigkeitsklärung begehrenden Antragstellers, vor dem Amt die konkreten Gesichtspunkte darzulegen, die die Gültigkeit der Marke in Frage stellen sollen** (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Infolgedessen muss das Amt den Sachverhalt gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, **im Rahmen der** vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren **vorgebrachten Sachverhalte** prüfen (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf **es nicht über die vom Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit vorgebrachten Gründe und Argumente hinausgehen.**

Gegen das Vorbringen des Antragstellers auf Erklärung der Nichtigkeit kann der UM-Inhaber unter anderem Beweismittel dafür vorlegen, dass die UM Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangt hat. Siehe Abschnitt 3.2 unten.

3.1.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Das Gericht hat entschieden, dass die Frage, ob eine Marke eingetragen oder für nichtig erklärt werden soll, anhand der Situation zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und nicht ihrer Eintragung zu bewerten ist (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; bestätigt durch 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

Im Allgemeinen werden Entwicklungen oder Ereignisse, die nach dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. dem Prioritätsdatum eintreten, nicht berücksichtigt. So ist beispielsweise die Tatsache, dass ein Zeichen nach dem Zeitpunkt der Anmeldung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung wird, die im geschäftlichen Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die die Eintragung beantragt wurde, grundsätzlich für die Zwecke der Prüfung einer Nichtigkeitsklage unerheblich (sie wäre nur in Verbindung mit einer Klage auf Erklärung des Verfalls von Belang). Allerdings kann ein solcher Sachverhalt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung einer Unionsmarke nichtsdestotrotz berücksichtigt werden, wenn und soweit er Schlussfolgerungen bezüglich der Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke zulässt. Das könnte zum Beispiel bei Wörterbuchauszügen der Fall sein, die das Anmeldedatum zurücksetzen. Wenn keine rasante Entwicklung des Sprachgebrauchs oder der Lebensbedingungen (im Sinne sozialer oder technischer Trends) nach dem Anmeldedatum stattgefunden hat, werden Wörter üblicherweise nur in Wörterbüchern aufgeführt, wenn ihre tatsächliche Benutzung und Bedeutung über eine geraume Zeitspanne festgestellt wurde (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Anzuwendende Standards

Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse enthalten nähere Angaben zu den Kriterien, die bei der Prüfung der Frage, ob eine UM-Anmeldung in Einklang mit Artikel 7 UMV steht, anzuwenden sind. Die Kriterien sind

dieselben wie die, die bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV zur Anwendung gelangen.

3.2 Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft

Eine Marke, die mit Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV in Konflikt gerät, wird nicht für nichtig erklärt, falls sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Artikel 59 Absatz 2 UMV). Artikel 59 Absatz 2 UMV liegt dieselbe Logik zugrunde wie Artikel 7 Absatz 3 UMV und ist auf dieselbe Weise und unter Berücksichtigung derselben maßgeblichen Faktoren auszulegen (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Die aufgrund der Benutzung erlangte Unterscheidungskraft stellt im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren eine Ausnahme hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe in Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV dar. Da es sich um eine Ausnahme handelt, liegt die **Beweislast** bei der Partei, die sich darauf beruft, nämlich dem Inhaber der angefochtenen Marke. Der Inhaber der angefochtenen Marke ist am besten in der Lage, Beweismittel für die Behauptung vorzulegen, dass seine Marke Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangt hat (z. B. hinsichtlich der Intensität, der geografischen Ausdehnung, der Dauer ihrer Benutzung und der Investitionen in Werbung). Folglich muss die Marke für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber einer angefochtenen Marke die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft geltend macht, jedoch keine Beweise dafür vorlegt (19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 & C-218/13, Oberbank u. a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Der UM-Inhaber kann die Einrede der erworbenen Unterscheidungskraft auch als Hilfsanspruch geltend machen und ausdrücklich beantragen, dass die Nichtigkeitsabteilung zunächst über den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund entscheidet (Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV).

In aller Regel wird die Nichtigkeitsabteilung diesen Anträgen stattgeben (sofern nicht die Umstände ein anderes Vorgehen verlangen, weil z. B. die angefochtene Marke aus anderen Gründen für nichtig erklärt werden sollte) und eine beschwerdefähige Entscheidung über den geltend gemachten Nichtigkeitsgrund erlassen (wie sie nach Artikel 66 Absatz 2 UMV zulässig ist). Wenn dies zu der Feststellung führt, dass Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV anwendbar ist, und diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist, wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens erneut eröffnet, um dem UM-Inhaber die Möglichkeit zu geben, Beweise zur Stützung seines Anspruchs auf erworbene Unterscheidungskraft vorzulegen.

Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 14, Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 UMV) enthalten nähere Angaben zu den Kriterien, die anzuwenden sind, wenn geprüft wird, ob eine UM durch die Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.

Der Inhaber muss nachweisen, dass die Marke spätestens zum Zeitpunkt des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit Unterscheidungskraft erworben hat (05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Relevant sind somit sämtliche Beweise für die i) bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der UM (oder gegebenenfalls zum Prioritätstag), ii) zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldung der UM (oder gegebenenfalls dem Prioritätstag) und dem Tag der Eintragung und iii) zwischen dem Tag der Eintragung und dem Zeitpunkt des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erworbene Unterscheidungskraft.

3.3 Bösgläubigkeit – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Gemäß der UMV ist Bösgläubigkeit nur ein absoluter Grund für die **Nichtigkeit** einer UM, so dass sie entweder vor dem EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kann. Daher ist Bösgläubigkeit in Prüf- oder Widerspruchsverfahren unerheblich (in Bezug auf Widerspruchsverfahren: 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt

Der für die Feststellung, ob eine Bösgläubigkeit seitens des UM-Inhabers vorlag, zu berücksichtigende Zeitpunkt ist der **Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung**. Allerdings ist auf Folgendes hinzuweisen:

- Tatsachen und Beweismittel, die bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung bekannt waren, können bei der Auslegung der Absicht des Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung berücksichtigt werden. Diese Tatsachen können unter anderem die Frage beinhalten, ob bereits eine Anmeldung der Marke in einem Mitgliedstaat, beim Amt oder in einem anderen Rechtssystem besteht, die Umstände, unter denen diese Marke geschaffen wurde, und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung (siehe Abschnitt 3.3.2.1, Ziffer 3).
- Tatsachen und Beweismittel, die nach der Anmeldung bekannt werden, können mitunter zur Auslegung der Absicht des Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung benutzt werden, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob der Inhaber die Marke seit ihrer Eintragung benutzt hat (siehe Abschnitt 3.3.2.1, Ziffer 3).

3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit

Der in Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV erwähnte Begriff der Bösgläubigkeit ist ein autonomer Begriff des Rechts der Europäischen Union (EU), der in der EU einheitlich

auszulegen ist (Vorabentscheidung vom 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Er ist jedoch in den Rechtsvorschriften in keiner Weise definiert, abgegrenzt oder zumindest beschrieben.

Die Generalanwältin Sharpston schlug folgende Begriffsbestimmung vor: „Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht“ (Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV entspricht dem im allgemeinen Interesse liegenden Ziel, Eintragungen zu verhindern, die missbräuchlich sind oder gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstoßen. Diese Eintragungen verstoßen gegen den Grundsatz, dass das EU-Recht nicht auf missbräuchliche Verfahrensweisen eines Händlers ausgeweitet werden kann, die es nicht ermöglichen, das Ziel der betreffenden Rechtsvorschriften zu erreichen (23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Der Grund der Bösgläubigkeit findet Anwendung, „wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken [...] zu verschaffen“ (12/09/2019, C 104/18-P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Um festzustellen, ob der Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig war, muss eine **Gesamtbewertung** durchgeführt werden, in der alle erheblichen Faktoren des Einzelfalls Berücksichtigung finden müssen (Vorabentscheidung vom 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), insbesondere das gesamte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, selbst wenn diese für einige von ihnen letztlich nicht eingetragen wurde. Nachstehend befindet sich eine **nicht erschöpfende** Auflistung dieser Faktoren.

3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

Aus der Rechtsprechung ergeben sich drei besonders erhebliche Faktoren.

1. **Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen:** Die Tatsache, dass die mutmaßlich bösgläubig eingetragene UM mit einem Zeichen, auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren bezieht, identisch oder diesem ähnlich ist, kann für die Feststellung der Bösgläubigkeit von Bedeutung sein. Obgleich in vielen Fällen, in denen Bösgläubigkeit festgestellt wird, die UM mit einem älteren Zeichen identisch oder diesem ähnlich ist, ist die Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für Bösgläubigkeit (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Schließlich reicht die Tatsache, dass die Zeichen identisch oder ähnlich sind, für

sich genommen nicht aus, um Bösgläubigkeit nachzuweisen (01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).

2. **Kenntnis von der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens:** Die Tatsache, dass der UM-Inhaber Kenntnis von der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen hatte oder hätte haben sollen, kann ebenfalls von Bedeutung sein.

Kenntnis liegt beispielsweise vor, wenn die Parteien miteinander in einer Geschäftsverbindung gestanden haben und infolgedessen „nicht in Unkenntnis darüber sein konnte[] oder sogar wusste[], dass die Streithelferin das Zeichen [...] seit langem [...] benutzte“ (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), die Bekanntheit des Zeichens, selbst „als historische Marke eine offenkundig bekannte Tatsache war“ (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 50), oder wenn die Identität oder Quasi-Identität zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Zeichen „ganz offenkundig kein Zufall sein [kann]“ (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Kenntnis **kann** u. a. anhand des in dem betreffenden Wirtschaftszweig vorhandenen allgemeinen Kenntnisstands oder der Dauer der Benutzung **vermutet werden** („muss gewusst haben“). Je länger ein Zeichen benutzt wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass der UM-Inhaber davon Kenntnis hatte (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). In Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalles kann eine solche Vermutung sogar dann anzuwenden sein, wenn das Zeichen in einem Nicht-EU-Land eingetragen wurde (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Die Kenntnis eines identischen oder ähnlichen älteren Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen ist jedoch **für sich genommen nicht ausreichend**, um die Feststellung einer Bösgläubigkeit zu untermauern (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Die Umstände des Einzelfalles sind stets zu berücksichtigen (siehe beispielsweise 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Ähnlich gilt, dass der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter **im Ausland** eine Marke, die mit der Anmeldemarke verwechselt werden kann, zum Zeitpunkt der Einreichung seiner Anmeldung **benutzt, allein** noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders genügt (27/06/2013, C 320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Kenntnis oder vermutete Kenntnis eines bestehenden Zeichens ist nicht erforderlich, wenn der UM-Inhaber das System missbräuchlich benutzt, um die Markteinführung **aller** ähnlichen Zeichen zu verhindern (siehe z. B. die künstliche Verlängerung der Nachfrist für Nichtbenutzung in Absatz 3 Buchstabe d unten).

3. **Unredliche Absicht seitens des UM-Inhabers:** Hierbei handelt es sich um einen subjektiven Faktor, der unter Bezugnahme auf objektive Faktoren zu bestimmen ist (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Hierbei sind wiederum mehrere Faktoren erheblich. Dies wird beispielsweise an folgenden Szenarien deutlich.

- a. Bösgläubigkeit liegt vor, wenn Markenmeldungen zweckwidrig getätigt werden und spekulativ oder nur zur Erzielung von Abstandszahlungen eingereicht werden (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
- b. Bösgläubigkeit ist dann gegeben, wenn gefolgert werden kann, dass der Anmelder der UM den Zweck verfolgt hat, die Wertschätzung des Antragstellers des Nichtigkeitsverfahrens (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) oder der von diesem eingetragenen Marken „parasitär auszubeuten und daraus Vorteile zu ziehen“ (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56). Dies gilt auch dann, wenn diese Marken bereits erloschen sind (21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO [fig.], § 25).
- c. Die fehlende Absicht, eine Marke für alle oder einen Teil der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, stellt diesbezüglich bösgläubiges Handeln dar, wenn der Anmelder der UM die Absicht hatte, entweder in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder sich – auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten – ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen. Bezieht sich die fehlende Absicht, die Marke entsprechend den wesentlichen Funktionen einer Marke zu benutzen, nur auf einige der von der Markenmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen, stellt diese Anmeldung nur insoweit bösgläubiges Handeln dar, als sie diese Waren oder Dienstleistungen betrifft (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, C 529/07, LindtGoldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, T 82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Lag allerdings der Einreichung der UM hingegen eine gewisse kommerzielle Logik zugrunde und ist anzunehmen, dass der UM-Inhaber die Absicht hatte, das Zeichen für die Waren, für die Schutz beansprucht wurde, als Marke zu benutzen, würde dies eher darauf hindeuten, dass keine unredliche Absicht vorlag. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der UM-Inhaber einen kommerziellen Anreiz hat, die Marke umfassender zu schützen, zum Beispiel eine Erhöhung der Zahl der Mitgliedstaaten, in denen der Inhaber einen Umsatz mit Waren erwirtschaftet, die unter der Marke vermarktet werden (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).
- d. Das Bestehen von unmittelbaren oder mittelbaren Beziehungen zwischen den Parteien vor der Anmeldung der UM, wie vorvertragliche, vertragliche oder nachvertragliche (verbleibende) Beziehungen, kann ebenfalls ein Hinweis auf Bösgläubigkeit seitens des UM-Inhabers sein (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Die Eintragung des Zeichens des UM-Inhabers auf seinen eigenen Namen kann in diesen Fällen je nach den Umständen als Verstoß gegen anständige Handels- und Geschäftsgepflogenheiten betrachtet werden.
- e. Bösgläubigkeit wird festgestellt, wenn der UM-Inhaber versucht, die Nachfrist für Nichtbenutzung künstlich zu verlängern, zum Beispiel durch wiederholte Anmeldung einer älteren UM, um die Folgen des Verlusts eines Rechts wegen Nichtbenutzung zu vermeiden (13/01/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689,

§ 27). Dieser Fall ist von der Situation zu unterscheiden, in welcher der UM-Inhaber gemäß den normalen Geschäftspraktiken versucht, Abwandlungen seines Zeichens zu schützen, zum Beispiel bei Anpassung eines Logos (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 ff.).

- f. (f) Des Weiteren liegt Bösgläubigkeit vor, wenn der UM-Inhaber eine sukzessive Aneinanderreihung von nationalen Markenmeldungen tätigt, um sich eine Sperrposition für einen Zeitraum zu verschaffen, der länger ist als die sechsmonatige Überlegungsfrist nach Artikel 34 Absatz 1 UMV und sogar als die fünfjährige Benutzungsschonfrist nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. (g) Verlangt der UM-Inhaber vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren einen finanziellen Ausgleich, kann das Vorliegen von Bösgläubigkeit festgestellt werden, wenn es Belege dafür gibt, dass der UM-Inhaber Kenntnis von der Existenz des älteren identischen oder ähnlichen Zeichens hatte und damit rechnete, vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren einen finanziellen Ausgleich angeboten zu bekommen (08/05/2014, T 327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Neben den oben genannten Faktoren sind **weitere** in der Rechtsprechung und/oder Praxis des Amtes zur Bewertung des Vorliegens von Bösgläubigkeit ermittelte **potenziell erhebliche Faktoren**:

1. Die Umstände, unter denen das angefochtene Zeichen geschaffen wurde, die Benutzung seit seiner Schaffung, die kommerzielle Logik, die der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung dieses Zeichens als UM zugrunde liegt und die Abfolge der Ereignisse, die zu dieser Einreichung führten (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21 ff.; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Die Art der angemeldeten Marke. Besteht das angemeldete Zeichen in der kompletten Form und Aufmachung eines Produkts, ist die Handlung des UM-Inhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung viel eher als bösgläubig zu beurteilen, wenn die Wahlmöglichkeiten der Mitbewerber in Bezug auf Form und Aufmachung eines Produkts durch technische oder kommerzielle Faktoren begrenzt sind, so dass der UM-Inhaber in der Lage ist, seine Mitbewerber nicht bloß an der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, sondern auch an der Vermarktung vergleichbarer Produkte zu hindern (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. Das Maß an originärer oder erworbener Unterscheidungskraft des Zeichens des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren und des Zeichens des UM-Inhabers sowie der Grad der Bekanntheit, auch wenn diese nur noch eine Restbekanntheit ist (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. Die Tatsache, dass die nationale Marke, für die der UM-Inhaber einen Prioritätsanspruch geltend gemacht hat, wegen Bösgläubigkeit für nichtig erklärt wurde (30/07/2009, R 1203/2005-1, BRUTT).

Schließlich wurden in der Rechtsprechung und/oder durch das EUIPO eine Reihe von Faktoren ermittelt, die isoliert betrachtet nicht ausreichend für die Feststellung einer

Bösgläubigkeit sind, jedoch in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren (die im Einzelfall zu ermitteln sind) auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen können.

- Die Tatsache, dass eine ältere, sehr ähnliche UM für Waren oder Dienstleistungen einer Reihe von Klassen für verfallen erklärt wurde, reicht für sich allein genommen nicht aus, um Rückschlüsse auf die Absichten des UM-Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung für dieselben Waren oder Dienstleistungen zu erlauben (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:639, § 45).
- Die Tatsache, dass die Anmeldung zur Eintragung der angefochtenen UM drei Monate vor Ablauf der Nachfrist für die älteren Unionsmarken eingereicht wird, reicht nicht aus, um Faktoren entgegenzuwirken, die die Absicht des UM-Inhabers zur Einreichung einer modernisierten Marke mit einer aktualisierten Auflistung von Dienstleistungen belegen (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 , 51).
- Die Einreichung von Anträgen auf Nichtigerklärung der Marken des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren stellt die legitime Ausübung des ausschließlichen Rechts eines UM-Inhabers dar und kann für sich allein genommen kein Beweis für dessen unredliche Absicht sein (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Die Tatsache, dass der UM-Inhaber nach erfolgreicher Eintragung der strittigen UM ein Schreiben an andere Parteien richtet, in dem diese aufgefordert werden, die Benutzung eines ähnlichen Zeichens in ihren Geschäftsbeziehungen einzustellen, ist für sich betrachtet kein Hinweis auf Bösgläubigkeit. Ein solches Ersuchen fällt in den Geltungsbereich der mit der Eintragung einer UM verbundenen Rechte; siehe Artikel 9 UMV (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Wenn dieses Ersuchen jedoch mit anderen Faktoren verbunden ist (z. B. die Marke wird nicht benutzt), könnte dies ein Hinweis auf die Absicht sein, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern.
- Besitzt der UM-Inhaber mehr als eine Marke, kann die bloße Tatsache, dass die Unterschiede zwischen der strittigen UM und der vom selben Inhaber eingetragenen UM so unbedeutend sind, dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher nicht auffallen, an sich kein Nachweis dafür sein, dass die angefochtene UM lediglich eine wiederholte bösgläubige Anmeldung ist (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

In der Rechtsprechung wurden mehrere Faktoren ermittelt, die in der Regel wahrscheinlich kein Beweis für Bösgläubigkeit sind.

- Die Ausdehnung des Schutzes einer nationalen Marke durch ihre Eintragung als UM ist Bestandteil der normalen Geschäftsstrategie eines Unternehmens (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Bösgläubigkeit lässt sich nicht anhand der Länge der Auflistung der Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung zur Eintragung feststellen (07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Im Regelfall ist es legitim, dass ein Unternehmen die Eintragung einer Marke nicht nur für die Kategorien von Waren

und Dienstleistungen, die es zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vermarktet, sondern auch für andere Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die sie in Zukunft vermarkten möchte, beantragt (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Ungeachtet dessen kann, wie unter Ziffer 3 Buchstabe c in Abschnitt 3.3.2.1 (Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen) erläutert, die Eintragung einer Marke, ohne dass der Anmelder die Absicht hat, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen, wenn die Anmeldung der Marke nicht gerechtfertigt ist (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77).

- Die Tatsache, dass der Inhaber mehrerer nationaler Marken beschließt, nur für eine und nicht für alle von ihnen eine UM anzumelden, kann kein Hinweis auf Bösgläubigkeit sein. Die Entscheidung, eine Marke sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene schützen zu lassen, ist eine Entscheidung, die von der Vermarktungsstrategie des Markeninhabers vorgegeben wird. Es ist nicht Sache des Amtes oder des Gerichtshofs, in diese Entscheidung einzugreifen (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Hat ein Zeichen einen Bekanntheitsgrad auf nationaler Ebene erreicht und meldet der Inhaber eine UM an, kann der Bekanntheitsgrad des Zeichens das Interesse des Inhabers an einem umfassenderen rechtlichen Schutz rechtfertigen (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- Der Akt der Einreichung eines Antrags auf Löschung der älteren Marke während aufgrund der älteren Marke noch ein Widerspruchsverfahren anhängig ist, stellt keinen Nachweis von Bösgläubigkeit dar (25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit

In Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 59 UMV **beschränkt das Amt seine Prüfung auf die von den Parteien vorgebrachten Gründe und Argumente** (Artikel 95 Absatz 1 UMV, zweiter Satz).

Der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren muss die Umstände feststellen, die die Schlussfolgerung zulassen, dass bei der Einreichung der UM Bösgläubigkeit vorlag. Die Gutgläubigkeit des Anmelders der UM wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet (23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Stellt das Amt fest, dass die objektiven Umstände des Falls der Vermutung der Gutgläubigkeit entgegenstehen können, hat der UM-Inhaber plausible Erklärungen für die Ziele und die wirtschaftlichen Gründe vorzulegen, die mit der Anmeldung auf Eintragung dieser Marke verfolgt wurden (23/05/2019, T 3/18 und T 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der UMV

Während Artikel 8 Absatz 3 UMV den Grundsatz von Treu und Glauben manifestiert, ist Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV die allgemeine Ausprägung dieses Grundsatzes (siehe Seite 4 ff. der Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers [Artikel 8 Absatz 3 UMV]).

3.3.5 Umfang der Nichtigkeit

Nach Artikel 59 Absatz 3 UMV ist es unter Umständen möglich, dass die in Artikel 59 Absatz 1 UMV genannten absoluten Nichtigkeitsgründe nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen vorliegen, für die die angefochtene Marke eingetragen wurde.

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit kann den Umfang des Nichtigkeitsverfahrens bestimmen. Richtet er seinen Antrag nur gegen einige der von der angefochtenen UM erfassten Waren und Dienstleistungen, beschränkt das Amt seine Prüfung auf diese Waren und Dienstleistungen.

Der **Umfang einer** auf der Feststellung der Bösgläubigkeit basierenden **Erklärung der Nichtigkeit** wird auf der Grundlage der vom Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit eingereichten Beweismittel und Bemerkungen bestimmt und ist von der Art des konkreten bösgläubigen Handelns abhängig.

Beispiel:

- Basiert die Feststellung der Bösgläubigkeit darauf, dass die angefochtene UM vorsätzlich mit dem Ziel eingereicht wurde, eine gedankliche Verbindung zum Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit zu schaffen (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), wird die UM in der Regel in ihrer Gesamtheit für nichtig erklärt;
- wird die Bösgläubigkeit aufgrund der fehlenden Absicht festgestellt, die Marke zu benutzen, kann die UM unter Umständen nur teilweise für nichtig erklärt werden, wenn der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit nicht hinreichend nachweisen kann, dass das bösgläubige Handeln alle Waren und Dienstleistungen betrifft (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionskollektivmarken

Neben den oben erläuterten Nichtigkeitsgründen, die in Artikel 59 und 60 UMV vorgesehen sind, wird eine Unionskollektivmarke, die entgegen den Bestimmungen von Artikel 76 UMV eingetragen wurde, auf Antrag beim Amt in folgenden Fällen für nichtig erklärt:

- wenn die Artikel 74 und 75 UMV nicht erfüllt sind oder wenn die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt;

- 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.

Artikel 76 Absatz 3 UMV klärt in Verbindung mit Artikel 82 UMV, dass wenn der Inhaber die Markensatzung ändert und diese dadurch den Anforderungen gemäß den Absätzen 1 und 2 oben entspricht, die EU-Kollektivmarke nicht zurückgewiesen wird.

3.5 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionsgewährleistungsmarken

Artikel 92 UMV sieht vor, dass wenn eine Unionsgewährleistungsmarke entgegen den Vorschriften des Artikels 85 UMV eingetragen wurde (d. h. wenn die Bedingungen gemäß Artikel 83 und 84 UMV nicht erfüllt sind), diese für nichtig erklärt wird, es sei denn, der Inhaber ändert die Markensatzung und diese genügt dadurch den Erfordernissen des Artikels 85 UMV.

4 Relative Nichtigkeitsgründe

4.1 Einleitung

Artikel 60 UMV berechtigt Inhaber von älteren Rechten, eine Erklärung der Nichtigkeit einer UM unter einer Reihe von Umständen (Gründen), die unten genauer angegeben werden, zu beantragen.

- Die gleichen Gründe wie in Widerspruchsverfahren
 - Eine ältere Marke, im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 UMV, ist mit der streitigen Marke identisch oder der streitigen Marke ähnlich und erfasst identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen oder ist bekannt (Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV und Artikel 8 Absatz 5 UMV),
 - Eine Marke, die ohne Genehmigung durch einen Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldet wurde (Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV),
 - Eine nicht eingetragene Marke oder ein anderes im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen kann eine UM-Eintragung ungültig machen, wenn nationale Gesetze dem Inhaber der älteren nicht eingetragenen Marke oder des anderen Kennzeichens gestatten, die Nutzung der jüngeren Unionsmarke zu untersagen (Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV),
 - Eine Herkunftsbezeichnung oder eine geografische Angabe kann eine UM-Eintragung ungültig machen, wenn die Person, die nach dem jeweils gültigen Recht zur Ausübung der Rechte aus einer Herkunftsbezeichnung oder einer geografischen Angabe aufgrund von EU- oder nationalen Gesetzen berechtigt

ist, die Nutzung der jüngeren UM zu untersagen (Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 UMV);

- Ein weiterer Grund, der sich auf ein **sonstiges älteres Recht** stützt, insoweit das EU-Recht oder nationales Recht (einschließlich Rechte aus internationalen Vereinbarungen, die in einem Mitgliedstaat Wirkung haben) den Inhaber berechtigt, die Benutzung der streitigen UM zu untersagen (Artikel 60 Absatz 2 UMV), insbesondere:
 - ein Namensrecht,
 - ein Recht an der eigenen Abbildung,
 - ein Urheberrecht,
 - ein gewerbliches Schutzrecht.

Diese **Gründe** werden weiter unten ausführlich erörtert (Abschnitte 4.2 und 4.3).

Wie in Widerspruchsverfahren kann der Inhaber einer streitigen UM vom Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit verlangen, **Beweise für die ernsthafte Benutzung** seiner älteren Marke vorzulegen. Die Besonderheiten bezüglich des relevanten Zeitraums für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung in Nichtigkeitsverfahren werden in Abschnitt 4.4 unten erklärt.

Schließlich enthält die UMV eine Reihe von Bestimmungen, die vom UM-Inhaber gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit geltend gemacht werden können, je nach der Art des geltend gemachten älteren Rechts (z. B., ob es eine ältere UM oder eine nationale Marke ist oder nicht). Diese Bestimmungen werden weiter unten in Abschnitt 4.5 unten behandelt.

4.2 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV

4.2.1 Anzuwendende Standards

Die wesentlichen Bedingungen für die Berücksichtigung eines älteren Schutzrechts, das in Artikel 60 Absatz 1 UMV in Verbindung mit Artikel 8 UMV als relativer Grund für eine Erklärung der Nichtigkeit genannt ist, sind dieselben wie bei Widerspruchsverfahren. Die verfahrensrechtlichen Regeln in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, insbesondere Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr; Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV), Punkt 4, Anwendungsvoraussetzungen, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV, und Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) sind entsprechend anzuwenden.

4.2.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

4.2.2.1 Zur Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit

Wie in Widerspruchsverfahren muss ein Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit in Nichtigkeitsverfahren durch verstärkte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit beweisen, dass sein älteres Recht vor dem Tag der **Anmeldung** der streitigen UM, gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Prioritätsanspruchs, **erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit** erworben hat. Darüber hinaus muss die Bekanntheit oder die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke weiterhin bestehen, wenn die **Entscheidung über die Nichtigkeit getroffen wird**.

In Widerspruchsverfahren wird aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Einreichung der UM-Anmeldung und der Widerspruchsentscheidung in der Regel angenommen, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der älteren Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin besteht (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken [Artikel 8 Absatz 5 UMV]). In Nichtigkeitsverfahren kann die Zeitspanne jedoch beträchtlich sein. In diesem Fall muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit nachweisen, dass sein älteres Recht zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit weiterhin erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt.

4.2.2.2 Antrag gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV

Im Fall eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die **Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr mit mehr als örtlicher Bedeutung** vor dem **Tag der Anmeldung** der streitigen UM (oder gegebenenfalls dem Prioritätsdatum) nachweisen. In **Nichtigkeitsverfahren** hat der Antragsteller außerdem zu beweisen, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich zum **Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit**, mit mehr als örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV, der festlegt, dass eine UM für nichtig erklärt wird, „wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht **besteht** und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind“ (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA [fig.], § 15). Nach erfolgtem Nachweis wird diese Anforderung weiterhin zum **Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit** als erfüllt angesehen, sofern kein Beweis des Gegenteils erfolgt (z. B. ein Firmenname wird geltend gemacht, aber die Firma existiert nicht mehr).

Es gibt eine Reihe weiterer Besonderheiten bezüglich der **Substantiierung und der Zulässigkeit**, die in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Lösungsverfahren, behandelt werden.

4.3 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV – sonstige ältere Rechte

Eine UM wird aufgrund der unten genannten Rechte für nichtig erklärt, wenn die Benutzung der Marke nach dem für dessen Schutz maßgebenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nationalen Recht verboten werden kann. Diese **Liste** der älteren Rechte ist **nicht vollständig**.

Artikel 60 Absatz 2 UMV gilt nur, wenn die geltend gemachten Rechte so geartet sind, dass sie als nicht typische in Lösungsverfahren geltend zu machende Rechte gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV angesehen werden (13/12/2011, 4033 C, § 12).

4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung

Nicht alle Mitgliedstaaten schützen das Recht auf den eigenen Namen oder auf die eigene Abbildung. Der genaue Schutzzumfang ergibt sich aus den relevanten nationalen Vorschriften (so etwa die Frage, ob dieses Recht unabhängig von den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke geschützt ist).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
Namensrecht gemäß österreichischem Recht Im österreichischen Recht (§ 43 ABGB) gilt: „Wird jemandem das Recht zur Führung seines Namens bestritten oder wird er durch unbefugten Gebrauch seines Namens (...) beeinträchtigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.“ Dieser Schutz erstreckt sich auch auf kennzeichnungskräftige Bezeichnungen von Wirtschaftsteilnehmern, auch wenn diese vom zivilen Namen dieses Wirtschaftsteilnehmers abweichen ... Auch wenn § 43 ABGB außerdem für den Namen des Wirtschaftsteilnehmers gelten kann, geht der Schutzzumfang nicht über das Betätigungsfeld des benutzten Zeichens hinaus. Die verbleibenden streitigen Dienstleistungen sind den Dienstleistungen des älteren Rechts nicht ähnlich, da ... sie andere Tätigkeitsbereiche betreffen (Randnrn. 61-63). Daher waren die Anforderungen gemäß österreichischem Recht nicht erfüllt, und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe a UMV) in Verbindung mit dem österreichischem Recht wurde zurückgewiesen.		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
„MARQUÉS DE BALLESTAR“ Adelstitel (título nobiliario)	 MARQUÉS DE BALLESTAR	03/12/2009, R 1288/2008-1
Namensrecht gemäß spanischem Recht In Spanien werden Adelstitel durch das Gesetz 1/1982 so geschützt, als wären sie Personennamen. Der Löschantragssteller hat nachgewiesen, dass dieser Adelstitel existiert und von ihm geführt wird. Die UM umfasst ein kleines Wappen und die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR in Großbuchstaben. Der Wein konnte nicht korrekt in einem Geschäftsvorgang identifiziert werden, ohne die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR zu nennen. Die der UM verliehenen Rechte bestehen darin, diese auf die folgenden Arten zu benutzen: es auf dem Produktbehälter anzubringen, die Produkte, die die Marke tragen, in den Verkehr zu bringen, und sie in der Werbung zu benutzen (Artikel 9 UMV). Folglich ist Benutzung der Marke Benutzung „für Werbung, gewerbliche und ähnliche Zwecke“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 6 des Gesetzes 1/1982. Da diese Benutzungsarten von diesem Gesetz als „widerrechtliche Einmischungen“ angesehen werden, wäre der von Artikel 9 Absatz 2 desselben Gesetzes gewährte Schutz zulässig. Dieser Artikel erlaubt die Ergreifung von Maßnahmen, um „die widerrechtlichen Einmischungen zu beenden“. Die UM muss für nichtig erklärt werden, weil deren Benutzung infolge eines Namensrechts in Übereinstimmung mit der spanischen Gesetzgebung zum Schutz des Rechts auf Ehre, auf die persönliche und familiäre Privatsphäre und des Rechts an eigenem Bild verboten ist (Randnrn. 14 ff.).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
Namensrecht gemäß deutschem Recht Die Kammer ist der Ansicht, dass das, was eventuell gemäß § 12 BGB geschützt werden kann, (...) der Name des Löschantragstellers, der „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, (ist), nicht aber das Zeichen „DEF-TEC“, das nicht der Name des Löschantragstellers ist ... Die Eintragung und eventuell die Benutzung als Marke der Bezeichnung „DEF-TEC“ auf Pfeffersprays kann nicht das Namensrecht des Löschantragstellers verletzen. ... § 12 BGB schützt Namen natürlicher Personen, und da es kein absolutes Verbot gibt, einen Namen zu tragen, der einem anderen Personennamen ähnlich ist, ist dessen Schutz auf Fälle beschränkt, in denen das Namensrecht einer anderen Person bestritten oder unterschlagen wird ... und nichts anderes gilt für die erweiterte Anwendung von § 12 BGB auf Namen von juristischen Personen ... Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit scheitert wegen aller geltend gemachten älteren Rechte (Randnr. 38 ff.).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
Persönlichkeitsrechte von Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Persönlichkeitsrechte von Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
Recht an der eigenen Abbildung gemäß deutschem Recht Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit basierte auf dem Recht an der eigenen Abbildung in Deutschland gemäß deutschem Recht, namentlich § 823 und § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Verbindung mit Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Die Beschwerdekammer befand, dass die berühmte Person (Michael Jackson) in der streitigen UM anhand der für sie typischen Merkmale im Bild und des Begleittextes erkennbar ist. Dies gilt als Nutzung eines Rechts an der eigenen Abbildung im Sinne der deutschen Rechtsprechung, das eine spezielle Form der nach deutschem Recht geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechte darstellt. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die Löschantragssteller hinreichend nachgewiesen haben, dass das Recht an der eigenen Abbildung eine spezielle Form der nach deutschem Recht geschützten Persönlichkeitsrechte darstellt, die Nutzung der streitigen UM durch den UM-Inhaber das Recht von Michael Jackson an der eigenen Abbildung verletzt und die Löschantragssteller nach deutschem Recht in seiner Auslegung durch die gängige deutsche Rechtsprechung berechtigt sind, diese Nutzung zu untersagen. Infolgedessen musste dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der streitigen UM in vollem Umfang stattgegeben werden.		

4.3.2 Urheberrecht

Gemäß Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe c UMV soll die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt werden, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Unionsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann.

Obwohl der Unionsgesetzgeber bestimmte Aspekte des Urheberrechtsschutzes harmonisiert hat (siehe Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABI. L 167 vom 22/06/2001, Seiten 10-19), besteht bislang weder eine volle Harmonisierung der

Urhebergesetze der Mitgliedstaaten, noch gibt es ein einheitliches Urheberrecht für die Europäische Union. Allerdings sind die Mitgliedstaaten durch die *Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst und das Übereinkommen handelsbezogener Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums* („TRIPS“) gebunden.

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe analog 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Der Begriff des Urheberrechtsschutzes ist ungeachtet der von der streitigen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen anwendbar. Er erfordert lediglich eine unbefugte vollständige oder teilweise Reproduktion oder Adaptation des geschützten Werks in der streitigen Marke. Daraus folgt, dass die Ähnlichkeit für die Zwecke der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unerheblich ist.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
		09/09/2010, R 1235/2009-1
Urheberrecht gemäß italienischem Recht Die Kammer weist darauf hin, dass dieser Grund für Nichtigkeit relativ ist und daher nur Inhaber von älteren Rechten – oder andere Parteien, wenn es das für diese Rechte geltende Recht zulässt – berechtigt sind, diesen geltend zu machen (Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 [nunmehr Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe c UMV]). Das Recht, das hier geltend gemacht wird, ist das Urheberrecht. Daher ist die zu handeln berechtigte Partei der Inhaber des Urheberrechts an dem Blumendesign oder eine andere Partei, die durch das für das Urheberrecht geltende Recht ermächtigt ist. Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit erkennt an, dass das Eigentum des Urheberrechts an diesem Design bei „einem Dritten liegt“ (tatsächlich einem Dritten: Corel Corporation, der Grafikdesignfirma). Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit besitzt nicht das Recht, auf das er versucht sich zu stützen. Er hat nur das Recht, Clipart mit der Blumenform zu benutzen und diese nur für rein private Zwecke. Der Grund wurde zurückgewiesen (Randnrn. 32 ff.).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Urheberrecht gemäß französischem Recht

Die bloße Tatsache, dass die Stilisierung des Buchstabens „G“ „simpel“ ist, schließt nicht dessen Schutz gemäß französischem Urheberrecht aus ... Tatsächlich reicht es für ein zu schützendes geistiges Werk aus, „originell“ zu sein ... Zwar ist die streitige Marke keine exakte Kopie des älteren Werks, es muss aber daran erinnert werden, dass die teilweise Reproduktion und Adaptation ohne Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts ebenfalls untersagt ist. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies hier der Fall ist. Die streitige Marke hat alle wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks übernommen: ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ in geraden, fetten, schwarzen Linien, in einer perfekt abgeflachten Quadrat-Form ... Das „G“ der streitigen Marke ist in einer fetten, schwarzen Linie mit gleicher Breite gezeichnet und dessen innerer Teil reicht innen weiter als im Fall des älteren Werks. Allerdings stellt der Unterschied in diesen kleineren Details minimale Änderungen dar, die nicht die Überlappung mit den wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks, nämlich ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ mit einer perfekt rechteckigen Form, einer abgeflachten Form und dicken schwarzen Linien beeinträchtigen ... Da die teilweise Reproduktion oder Adaptation des älteren Werks ohne die Zustimmung des Inhabers vorgenommen wurde, ist sie rechtswidrig. Daher muss die streitige Entscheidung aufgehoben werden und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ... muss aufrechterhalten werden (Randnrn. 33 ff.).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
		16/05/2012, R 1925/2011-4
Urheberrecht gemäß deutschem Recht Gemäß § 1 des deutschen Urheberrechtsgesetzes genießen „Urheber“ von „Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst“ Urheberrechtsschutz. § 2 dieses Gesetzes listet zahlreiche Arten von Werken auf, die als Kunstwerke angesehen werden. Gemäß § 16 ff. schützt das Urheberrecht den Urheber. Unter der Annahme, dass der beanspruchte Gegenstand ein „Werk“ im Sinne dieser Bestimmungen darstellte, hat der Löschantragsteller nicht nachgewiesen und belegt, wer dessen Urheber war und wie der Antragsteller im Lösungsverfahren (eine juristische Person mit Sitz in Japan) vom Urheber die exklusiven Rechte erworben hat“ (Randnrn. 12-13). Die Kammer prüfte jeden dieser Aspekte. Darüber hinaus beschreibt sie Unterschiede zwischen der Markenähnlichkeit und dem Kopieren zum Zwecke der Verletzung des Urheberrechts. Der Löschantragsteller hat beide Begriffe durcheinandergebracht (Randnrn. 22-24).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall
		05/03/2012 5377 C
Urheberrechtsschutz im Vereinigten Königreich Gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a des Copyright Designs Patents Act 1988 („CDPA“) des Vereinigten Königreichs sind originäre Kunstwerke urheberrechtlich geschützt; Artikel 4 Absatz 1 CDPA definiert ein „Kunstwerk“ als grafische Darstellung, Fotografie, Skulptur oder Collage, unabhängig von deren künstlerischer Qualität. Artikel 4 Absatz 2 CDPA definiert eine „grafische Darstellung“ als Gemälde, Zeichnung, Diagramm, Karte, Grafik ... Plan ... Gravur, Radierung, Lithografie, Holzschnitt oder ähnliches Werk. Die Nichtigkeitsabteilung befand zunächst, dass die Antragsteller nachgewiesen haben, dass beide Logos von ihren Urhebern vor der Anmeldung der UM geschaffen wurden. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die streitigen Darstellungen den materiellrechtlichen Bestimmungen über den Schutz im Vereinigten Königreich entsprechen. Die Ähnlichkeiten sind eindeutig und so ausgeprägt, dass sie die Feststellung rechtfertigen, dass die eine durch Kopieren der anderen entstanden ist, oder mit anderen Worten, die Ähnlichkeiten sind hinreichend zahlreich oder umfassend, dass sie den Schluss zulassen, dass es sich um eine Kopie handelt. Demzufolge sind die Ähnlichkeiten zwischen den urheberrechtlich geschützten Darstellungen und der streitigen UM hinreichend ausgeprägt, zahlreich und umfassend, dass sie eher durch Kopieren als durch Zufall entstanden sind. Aus den oben genannten Gründen muss die streitige UM für nichtig erklärt werden, weil ihre Nutzung gemäß Artikel 16 Absatz 3 CDPA, der nach Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe c UMV) anwendbar ist, untersagt werden kann (Randnrn. 36-49).		

4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte

Es ist möglich, sich auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und frühere Werke auf nationaler Ebene oder auf der Ebene der EU zu berufen, z. B. auf das eingetragene Gemeinschaftsmarkennmuster (GGM).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche geltende nationale Gesetzgebung vorzulegen und eine stichhaltige Beweisführung vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe sinngemäß 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Im Fall eines GGM besteht keine Notwendigkeit nachzuweisen, welcher Schutz dem Gesetz nach gewährt wird. Die Nichtigkeitsabteilung wird die Standards des geltenden Geschmacksmusterrechts der EU anwenden.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
 (älteres GGM)	 (Form eines Teebeutels)	14/02/2012, R 2492/2010-2
Artikel 19 Absatz 1 der GGM-Verordnung des Rates (GGV) legt fest, dass ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster seinem Inhaber das ausschließliche Recht gewähren soll, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung soll insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken einschließen. Gemäß Artikel 10 Absatz 1 GGV soll sich der Umfang des Schutzes aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf jedes Geschmacksmuster erstrecken, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Das ältere GGM und die streitige UM erwecken einen anderen Gesamteindruck. ... Darüber hinaus wird festgestellt, dass das ältere GGM zusätzliche Unterschiede einführt, wie das Vorhandensein einer markierten Basis, die nicht Teil der streitigen UM ist. Folglich bestätigt die Kammer die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass die von dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 241 427 gemäß Artikel 19 Absatz 1 GGV verliehenen Rechte nicht gegen die streitige UM geltend gemacht werden können (Randnrn. 59-64).		

4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke

Gemäß Artikel 64 Absatz 2 und 3 UMV kann der Inhaber der UM im Fall einer **älteren Marke, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist**, verlangen, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt wird, dass der Inhaber der älteren Marke den Nachweis dafür erbringt, dass die Marke in der EU für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden ist oder berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Artikel 19 Absatz DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM müssen die Angaben und Nachweise über die Benutzung den Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren und Dienstleistungen festlegen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt wird.

Die Verfahrensregeln, die für die **materielle Beurteilung** des Benutzungsnachweises älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten, sind für die Beurteilung des Benutzungsnachweises in Nichtigkeitsverfahren anwendbar (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Punkt 2). Insbesondere wenn der UM-Inhaber den Benutzungsnachweis für die älteren Rechte verlangt, wird das

Amt prüfen, ob und in welchem Umfang die Benutzung für die älteren Marken nachgewiesen wurde, vorausgesetzt, dies ist für das Ergebnis der Entscheidung relevant.

Schließlich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren eine Besonderheit zu berücksichtigen. Diese Besonderheit betrifft den **relevanten Zeitraum der Benutzung**. Gemäß Artikel 64 Absatz 2 UMV in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 2 UMV gibt es, im Gegensatz zu Widerspruchsverfahren, zwei relevante Zeiträume, in denen die Benutzung zu begründen ist.

- Der erste relevante Zeitraum findet Anwendung in allen Fällen, in denen die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingetragen wurde: der Fünfjahreszeitraum vor dem Datum der **Einreichung** des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit (erster relevanter Zeitraum).
- Außerdem in Fällen, in denen die ältere Marke – im Falle einer angefochtenen UM – am Tag der Einreichung oder gegebenenfalls am Prioritätstag⁷³ und – im Falle einer angefochtenen internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist – am Tag der internationalen Registrierung (INID-Code 151) oder einer späteren Benennung (INID-Code 891) oder gegebenenfalls am Prioritätstag (INID-Code 300) der streitigen internationalen Registrierung⁷⁴ seit mindestens fünf Jahren eingetragen war: der Fünfjahreszeitraum vor diesem Datum (zweiter relevanter Zeitraum).

Diese zwei relevanten Zeiträume überlappen sich nicht zwingend: Sie können sich ganz oder teilweise überlappen oder einer nach dem anderen beginnen (mit oder ohne zeitlicher Lücke). Im Falle einer Überlappung der Zeiträume kann ein Nachweis der Benutzung der älteren Marke, der sich auf den Zeitraum der Überlappung bezieht, für jeden der beiden relevanten Zeiträume berücksichtigt werden (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe

4.5.1 Zustimmung zur Eintragung

Gemäß Artikel 60 Absatz 3 UMV kann die UM nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber des älteren Rechts der Eintragung der UM vor Stellung des Antrags auf Nichtigkeitserklärung ausdrücklich zustimmt.

Die Zustimmung muss nicht vor dem Datum der UM-Eintragung erteilt werden. Es reicht aus, wenn sie vor der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfolgt. Zu diesem Zweck berücksichtigt das Amt beispielsweise einen diesbezüglichen Vertrag zwischen den Parteien.

⁷³ Bei Nichtigkeitsanträgen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das relevante Datum das Datum der Veröffentlichung.

⁷⁴ Bei Nichtigkeitsanträgen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das relevante Datum das Datum der ersten Veröffentlichung der angefochtenen internationalen Registrierung oder ihrer späteren Benennung im Blatt für UM.

Der Nachweis der ausdrücklichen Zustimmung muss in Form einer Erklärung geführt werden (und nicht eines Verhaltens). Die Erklärung muss vom Antragsteller kommen (und nicht von Dritten). Die Zustimmung muss „ausdrücklich“ sein (und nicht implizit oder angenommen) (23/07/2009, R 1099/2008-1, BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Die Beweislast für diese Zustimmung liegt beim UM-Inhaber.

Die friedliche Koexistenz der Marken auf dem Markt kann die „ausdrückliche Zustimmung“ des Rechtsinhabers für die Zwecke von Artikel 60 Absatz 3 UMV nicht ersetzen. Darüber hinaus kann die Koexistenzvereinbarung nicht ohne die Zustimmung der Parteien in einer Weise ausgelegt werden, die über ihren Geltungsbereich hinausgeht (03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, § 40 und 50).

Die bloße einseitige Rücknahme eines Widerspruchs impliziert nicht, dass der Widersprechende der Eintragung der UM-Anmeldung zustimmt (14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD [fig.], § 26). Daher prüft das Amt die Umstände, unter denen die Rücknahme erfolgt ist (siehe die nachstehenden Beispiele: 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 14/10/2008, R 946/2007-2 & R 1151/2007-2, VISIONIC/Visonic LTD [fig.]).

4.5.1.1 Beispiel für die Zurückweisung der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
PENTASA	PENSA PHARMA	03/06/2015, T-544/12, EU:T:2015:355
		03/06/2015, T-546/12, EU:T:2015:355

In den Schreiben, die dem Amt und dem Antragsteller übermittelt wurden, erklärten die Streithelfer ausdrücklich, dass im Anschluss an die Rücknahme der Widersprüche Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht würden, sobald die betreffenden Marken eingetragen würden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass unter diesen Umständen die fraglichen Rücknahmen nicht als gleichbedeutend mit der ausdrücklichen Zustimmung der Streithelfer im Sinne von Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 60 Absatz 3 UMV) zur Eintragung der streitigen Marken betrachtet werden können. Vor dem Gesetz hat diese Rücknahme keinerlei Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Einreichung eines künftigen Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit. Die UM-Verordnung beinhaltet keine Bestimmung, die ausdrücklich vorschreibt, dass die Rücknahme eines Widerspruchs einen Verzicht auf das Recht auf Einreichung eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit bedeutet (Randnrn. 43-45).

Das Gericht stellte ferner fest, dass keine Zustimmung zur Ausweitung der Koexistenzvereinbarung auf die streitige Marke und die betreffenden Waren erfolgt ist (Randnr. 51). Die Marke, auf die sich die Koexistenzvereinbarung bezieht, unterscheidet sich von der streitigen Bildmarke. Infolgedessen kann die Koexistenzvereinbarung nicht auf die letztgenannte Marke angewendet werden, auf die sie sich nicht erstreckt und die keinesfalls mit der von der Vereinbarung abgedeckten Marke identisch ist (Randnr. 53).

4.5.1.2 Beispiele für die Annahme der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
	VISIONIC	R 946/2007-2, R 1151/2007-2
Der Löschantragssteller machte das ausdrückliche Angebot, den Widerspruch zurückzunehmen, wenn das Verzeichnis der beanspruchten Waren durch den Inhaber eingeschränkt würde. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass das eindeutige Angebot, die anschließende Einschränkung des Warenverzeichnisses vorausgesetzt, in dem Moment rechtlich bindend wurde, in dem es vom Inhaber akzeptiert wurde. Es wurde anschließend durch die ausdrückliche, unbedingte (nach Erfüllung der Bedingung der Einschränkung des Warenverzeichnisses) und eindeutige Rücknahme des vom Löschantragssteller eingereichten Widerspruchs ausgeführt. Aus den vorstehenden Gründen befand die Beschwerdekammer, dass der Löschantragssteller der Eintragung der streitigen UM ausdrücklich und eindeutig zugestimmt hat und diese infolgedessen mit der angefochtenen Entscheidung nicht hätte für nichtig erklärt werden dürfen (Randnrn. 27, 30 und 31).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2

Der UM-Inhaber argumentierte, dass kraft der Koexistenzvereinbarung der Löschantragsteller der Eintragung der streitigen UM gemäß Artikel 53 Absatz 3 der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 60 Absatz 3 UMV) wirksam zugestimmt hat. Die Beschwerdekammer prüfte die Koexistenzvereinbarung sowie deren Auslegung durch die französischen Gerichte. Sie schlussfolgerte, dass die französischen Gerichte die Koexistenzvereinbarung dahin gehend auslegten, dass sie ein Recht auf Seiten des UM-Inhabers verleiht, andere Marken als „SKYROCK“ und „SKYZIN“ zu registrieren, die das Präfix „SKY“ enthalten. Diese Vereinbarung hat einen weltweiten Anwendungsbereich und gilt daher für Unionsmarkenanmeldungen und -eintragungen wie die streitige im vorliegenden Fall (Randnr. 32).

4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen

Gemäß Artikel 60 Absatz 4 UMV darf der Inhaber eines älteren Rechts, wenn er bereits einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM gestellt oder Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM in Verletzungsverfahren vor einem Unionsmarkengericht erhoben hat, die auf in Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV genannten Rechten beruhen, nicht aufgrund eines anderen in Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV genannten Rechts, das er im ursprünglichen Verfahren hätte geltend machen können, einen neuen Antrag auf Nichtigkeitserklärung stellen.

In der Praxis bedeutet das, dass das Amt jeden neuen Antrag in vollem Umfang als unzulässig zurückweist, den der Inhaber eines in Artikel 60 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV genannten älteren Rechts oder sein Rechtsnachfolger einreicht, wenn ein solcher Antrag auf anderen in diesem Artikel genannten Rechten beruht, die im ursprünglichen Verfahren hätten geltend gemacht werden können, jedoch nicht geltend gemacht wurden. Dies gilt unabhängig davon, ob der neue Antrag gegen dieselben und/oder andere Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist als ursprünglich angefochten wurden.

Dieses Vorgehen folgt aus den allgemeinen Grundsätzen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Diese schreiben die Vorhersehbarkeit der Anwendung von Rechtsvorschriften auf eine bestimmte Situation sowie den Schutz der Interessen eines UM-Inhabers vor nachfolgenden „Angriffen“ desselben Antragstellers (oder seines Rechtsnachfolgers) vor. Das heißt, es darf Letzterem nicht gestattet werden, das Verbot gemäß Artikel 60 Absatz 4 UMV durch die Einreichung eines oder mehrerer neuer Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit auf der Grundlage von Rechten zu umgehen, die er zum Zeitpunkt des ursprünglichen Verfahrens bereits innehatte.

Beantragt jedoch ein Antragsteller die Übertragung einer UM gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV in einem Verfahren gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV, und beantragt er in einem späteren Antrag eine Nichtigkeitserklärung der UM aufgrund anderer relativer Gründe, kann Artikel 60 Absatz 4 UMV nicht dahingehend ausgelegt werden, den Antragsteller daran zu hindern, seine Anträge gemäß anderen Nichtigkeitsgründen zu stellen, sollte der primäre Antrag auf Übertragung abgewiesen werden.

Gemäß Artikel 128 UMV sind die Unionsmarkengerichte oder die Beteiligten verpflichtet, dem Amt die Erhebung von Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit und deren Ergebnis mitzuteilen. Geschieht dies nicht, muss der Inhaber einer UM, der das in Artikel 60 Absatz 4 UMV vorgesehene Rechtsmittel einlegt, einen Nachweis vom Unionsmarkengericht vorlegen, um seinen Anspruch zu begründen.

4.5.3 Duldung

Gemäß Artikel 61 UMV wird, wenn der Inhaber einer älteren UM oder nationalen Marke die Benutzung der angefochtenen Unionsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis ihrer Benutzung geduldet hat, die angefochtene UM nicht für nichtig erklärt, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren UM bösgläubig vorgenommen wurde.

Ziel von Artikel 61 UMV ist es, die Inhaber von älteren Marken, die die Benutzung einer jüngeren UM während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Nichtigkeitsklage gegen diese Marke zu strafen, die demnach neben der älteren Marke weiter bestehen darf (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Die Beweislast trägt der Inhaber der streitigen UM; er muss nachweisen, dass:

- die angegriffene UM in der EU (oder in einem Mitgliedstaat, in dem die ältere Marke geschützt war) während eines Zeitraums von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren benutzt worden ist;
- der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit **tatsächlich** Kenntnis von dieser Benutzung gehabt hat (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
- obwohl der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die Benutzung eingestellt haben kann, er dennoch inaktiv geblieben ist (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Dies ist nicht der Fall, wenn ein Lizenz- oder Vertriebsverhältnis zwischen den Parteien bestand, sodass der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit der Benutzung des Zeichens nicht rechtmäßig widersprechen konnte.

Alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Sind sie erfüllt, gilt die Verwirkung durch Duldung nur für die streitigen Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere UM benutzt worden ist.

Der Zeitraum der Verwirkung durch Duldung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Inhaber der älteren Marke **Kenntnis** von der Benutzung der jüngeren UM **erhält**. Dieser Zeitpunkt muss zwangsläufig nach dem Datum der Eintragung der angefochtenen UM liegen, das heißt nach dem Zeitpunkt, zu dem die Rechte an einer UM erworben werden und ab dem diese auf dem Markt als eingetragene Marke benutzt wird und infolgedessen Dritte Kenntnis von der Benutzung der Marke haben. Zu diesem Zeitpunkt hat der Inhaber der älteren Marke die Möglichkeit, die Benutzung nicht zu dulden und deshalb der Benutzung zu widersprechen oder eine Erklärung der Nichtigkeit der jüngeren Marke anzustreben (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952,

EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

Vom Inhaber der angefochtenen Marke kann nicht verlangt werden, neben der Kenntnis des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren von der **Benutzung** der angefochtenen UM auch nachzuweisen, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren auch mindestens fünf Jahre Kenntnis von ihrer **Eintragung** als UM hatte. Die in Artikel 61 Absätze 1 und 2 UMV verankerte Bestimmung bezüglich der Duldung der Benutzung einer jüngeren „UM“ bezieht sich lediglich auf das Erfordernis, dass das jüngere Zeichen mindestens fünf Jahre als UM eingetragen gewesen sein muss. Hierbei handelt es sich um ein objektives Erfordernis, das von der Kenntnis des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren unabhängig ist (21/10/2008, R 1299/2007-2, Ghibli (fig.), § 41-47).

Der Inhaber der angefochtenen Marke muss die Benutzung der angefochtenen Marke soweit nachweisen, dass festgestellt werden kann, dass der Inhaber der älteren Marke tatsächlich Kenntnis von dieser Benutzung hatte (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 41-42).

Artikel 61 UMV gilt nicht, wenn die streitige UM bösgläubig angemeldet wurde. Diese Ausnahme wird nur berücksichtigt, wenn sie vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren vorgebracht und bewiesen wird.

Artikel 61 UMV bezieht sich nicht auf die möglichen Folgen der Duldung durch Personen, die zur Ausübung der Rechte aus einer Herkunftsbezeichnung oder einer geografischen Angabe berechtigt sind. Daher kann der Inhaber einer UM sich nicht auf eine Duldung stützen, wenn ein Antrag auf Nichtigkeitserklärung auf einer älteren Herkunftsbezeichnung oder geografischen Angabe gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV beruht.

4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
BASILE		28/06/2012, T-133/09, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P, EU:C:2013:371, Rechtsmittel zurückgewiesen)

Der Antragsteller hat keine Beweismittel vorgelegt, durch die bestimmt werden könnte, wann die Streithelferin nach der Eintragung der streitigen Marke Kenntnis von deren Benutzung erhalten hat. Er hat lediglich angegeben, dass die streitige Marke länger als fünf Jahre in Italien benutzt worden ist und dass die Streithelferin von dieser Benutzung Kenntnis gehabt haben muss. Nichtsdestoweniger ... sind zwischen dem Datum der Eintragung der streitigen Marke und dem Datum, an dem der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht wurde, weniger als fünf Jahre verstrichen, da die Benutzung der Marke vor deren Eintragung nicht relevant ist, weil sie noch nicht eingetragen war (Randnr. 34).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1

Im vorliegenden Fall wurde die streitige UM am 11. April 2007 eingetragen und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit am 7. Juli 2009 eingereicht. Somit ist die streitige Marke seit weniger als fünf Jahren als UM eingetragen. Wenn man bedenkt, dass eine der in Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 61 Absatz 2 UMV) vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, schlussfolgert die Beschwerdekammer, dass die Lösungsabteilung Recht hatte, als sie befand, dass der Antragsteller die Benutzung der UM nicht geduldet hat (Randnrn. 25-26).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (bestätigt durch 23/10/2013, T-417/12, EU:T:2013:550)

Der späte vom UM-Inhaber eingereichte Beweis zeigt, dass mit der Schutzmarke „AQUA FLOW“ versehene Produkte im Jahr 2005 von zahlreichen Firmen in Spanien, einschließlich Hydro Sud, vertrieben wurden. Es wird beansprucht, dass der Lösungsantragssteller von dieser Benutzung Kenntnis hatte. Der UM-Inhaber legte drei Rechnungen an Drittunternehmen mit Sitz in Spanien vor: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ und „H2O Problemática del Agua“. Diese Rechnungen datieren vom 18. Juni 2004, 31. Mai 2005 und 31. Juli 2006 und enthalten Briefköpfe mit der Darstellung der Marke „AQUA FLOW“. Allerdings datieren alle diese Rechnungen nach Mai 2004 (fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Löschung im Mai 2009). Unter der Annahme, dass der Lösungsantragssteller davon oder von den zugrunde liegenden Geschäftsvorgängen Kenntnis hatte, wäre dies für die Feststellung, dass es einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren vor dem Antrag auf Löschung gab, nicht ausreichend (Randnrn. 21-22). Deshalb wurde die Duldungsklage des UM-Inhabers zurückgewiesen.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
Artikel 54 Absatz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 61 Absatz 2 UMV) verlangt, dass die streitige UM während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Deutschland benutzt wurde und dass die Löschantragssteller die Benutzung für diesen Zeitraum geduldet haben. Im vorliegenden Fall ermöglichen die von den Parteien eingereichten Argumente und Materialien nicht den Schluss, dass die streitige Marke in Deutschland benutzt wurde und dass für die Löschantragssteller vernünftigerweise angenommen werden konnte, dass sie von dieser Benutzung Kenntnis hatten und während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren diese Benutzung geduldet haben ... das einzige Element, das auf eine gewisse Verbindung mit Deutschland hinweisen würde und auf das sich der UM-Inhaber primär im Beschwerdeverfahren stützt (das heißt die Zahlen in Bezug auf den einzigen örtlichen Vertriebs Händler und die Internetauszüge, die angesichts der Korrespondenz zwischen den Parteien aus dem Jahr 2001 geprüft wurden), reicht nicht aus, um zu befinden, dass die Löschantragssteller die lange und allgemeine ehrliche Benutzung der streitigen Marke in Deutschland geduldet haben (Randnr. 47).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit beruhte auf einer im Vereinigten Königreich eingetragenen älteren Marke. Die Tatsache, dass ab 2004 eine mündliche Koexistenzvereinbarung betreffend das Vereinigte Königreich bestand, wurde nicht bestritten (obwohl keine Vereinbarung über deren genauen Inhalt getroffen wurde). Die Beschwerdekammer erklärte, dass der Löschantragsteller keinen Grund hatte, die Benutzung der jüngeren UM zu verbieten, solange eine Koexistenzvereinbarung zwischen den Parteien bestand. Im vorliegenden Fall könnte der Zeitpunkt, ab dem der Inhaber der älteren Marke die Möglichkeit hatte, die Benutzung der streitigen UM nicht zu dulden, der 16. Februar 2010 sein. Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Löschantragsteller zufolge die zwischen den Parteien bestehende mündliche Vereinbarung gebrochen und beendet. Es liegt kein Nachweis dafür vor, dass der Löschantragsteller diese Möglichkeit bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wurde am 11. Juli 2012 eingereicht. Somit waren zwischen dem Ende der mündlichen Vereinbarung, das heißt dem Zeitpunkt, ab dem der Löschantragsteller die Möglichkeit hatte, die Benutzung der streitigen UM nicht zu dulden, und der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit weniger als fünf aufeinanderfolgende Jahre vergangen (Randnrn. 31, 33).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17, EU:T:2018:641
Die Rechnungen zeigten einen Grad der Benutzung der angegriffenen Marke, der für den Nachweis der tatsächlichen Kenntnis der Streithelferin von dieser Benutzung nicht ausreichte. Ein relativ beschränktes Verkaufsvolumen ist zwar geeignet, eine gewisse Benutzung der Marke zu belegen, kann aber unzureichend sein, um zu beweisen, dass der Inhaber der älteren Marke tatsächlich Kenntnis von dieser Benutzung hatte (Randnrn. 41-42). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich mit allgemeinen Behauptungen betreffend die zum Verkauf angebotenen Waren der einander gegenüberstehenden Marken in denselben Schankbetrieben begnügt, aber keinen konkreten Beweis dafür vorgelegt, dass die Vertreter der Inhaberin der älteren Marke tatsächlich Kenntnis von der Benutzung der angegriffenen Marke hatten (Randnr. 42). Ohne weiterführende Informationen kann aus dem Sponsoring eines Sängers und dessen Behauptung, dass Waren unter der angegriffenen Marke in einem Schankbetrieb verkauft wurden, der auch von den Vertretern der Inhaberin der älteren Marke besucht wurde, nicht abgeleitet werden, dass die Inhaberin der älteren Marke Kenntnis von dieser kommerziellen Benutzung hatte (Randnr. 43). Die Erklärung des Eigentümers eines Schankbetriebs, in der er behauptete, die Vertreter der Inhaberin der älteren Marke hätten seinen Schankbetrieb besucht, kann ohne weitere konkrete Angaben zu den behaupteten Besuchen ebenfalls keinen hinreichenden Beweis darstellen (Randnr. 45). Die Kenntnis von der (rechtsverletzenden) Benutzung außerhalb des maßgeblichen Gebiets kann nicht die Feststellung der Kenntnis von der Benutzung innerhalb des maßgeblichen Gebiets begründen (Randnrn. 47-48). Die eventuelle Kenntnis der Inhaberin der älteren Marke von der Benutzung anderer, der angegriffenen Marke ähnlicher Marken reicht nicht für den Nachweis ihrer tatsächlichen Kenntnis von der Benutzung der angegriffenen Marke aus (Randnr. 48).		

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Berücksichtigt man die Beweismittel in ihrer Gesamtheit, wird nachgewiesen, dass alle Bedingungen für die Duldung einiger der streitigen Dienstleistungen erfüllt wurden. Insbesondere der Austausch von Schreiben zwischen den Parteien zeigte, dass der Antragsteller Kenntnis von der Existenz der UM „CITIBOND“ für einige der Dienstleistungen hatte. Darüber hinaus wiesen die Auszüge und die eidesstattliche Erklärung (2003), die im Vereinigten Königreich in das Verfahren aufgenommen wurden, sowie die übrigen Finanzinformationen nach, dass sich der Antragsteller der Benutzung der UM „CITIBOND“ im Vereinigten Königreich bewusst war, wenn man im Auge behält, dass der Finanzmarkt sehr spezifisch und hoch spezialisiert ist.		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2
Der Löschantragssteller erkennt an, dass er von der Benutzung dieses Zeichens in Italien Kenntnis hatte. Die Rechtsfrage war, ob der Löschantragssteller auch Kenntnis vom rechtlichen Status des benutzten Zeichens hatte, nämlich, dass es als eingetragene UM in Italien benutzt wurde. Nach Ansicht der Kammer kann Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 60 Absatz 2 UMV) nicht derart ausgelegt werden, vom UM-Inhaber den Beweis zu verlangen – zusätzlich zu den fünf Jahren gleichzeitiger Benutzung, wissentlich durch den Inhaber des älteren Rechts geduldet –, dass der Löschantragsteller auch seit mindestens fünf Jahren wusste, dass die ältere Marke als UM geschützt war. In diesem Zusammenhang ist der objektive Umstand wichtig, dass das Zeichen (dessen Benutzung wissentlich vom Löschantragssteller toleriert worden war) für mindestens fünf Jahre als UM existiert haben muss. In Anbetracht der Beweislage in den Akten wurde nachgewiesen, dass, als der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht worden ist, der Löschantragssteller von der Benutzung des streitigen UM in Italien seit mehr als fünf Jahren Kenntnis hatte und diese tolerierte, unabhängig davon, ob er von der Tatsache der Eintragung Kenntnis hatte oder nicht (Randnr. 35 ff.).		

5 Res iudicata

Gemäß Artikel 63 Absatz 3 UMV ist, zusätzlich zu den besonderen Einreden, die ein UM-Inhaber gegen einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder gegen einen Antrag auf Erklärung des Verfalls erheben kann (siehe Abschnitte oben), der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unzulässig, wenn ein Unionsmarkengericht oder das Amt über einen Antrag **mit demselben Gegenstand und demselben Klagegrund zwischen denselben Parteien** in der Hauptsache bereits rechtskräftig entschieden hat. Dies ist das so genannte Erfordernis der „dreifachen Identität“.

Die Einrede der res iudicata findet nur dann Anwendung, wenn eine frühere **rechtskräftige Entscheidung in der Sache** in einer Widerklage oder einem Löschantrag besteht. Das Hemmnis der Zulässigkeit gilt beispielsweise nicht, wenn ein Löschantrag zurückgezogen wurde, bevor die entsprechende Entscheidung rechtskräftig wurde (12/05/2014, R 1616/2013-4, § 13) oder wenn die frühere rechtskräftige Entscheidung den Antrag für unzulässig erklärte (z. B. weil die streitige UM noch nicht eingetragen war) und keine Entscheidung in der Sache getroffen wurde.

1. Gleicher Gegenstand

Die Einrede der res iudicata ist nicht anwendbar auf einen Antrag auf Feststellung des Verfalls, wenn sich die frühere rechtskräftige Entscheidung auf einen anderen Antrag auf Feststellung des Verfalls bezieht, der an einem anderen Datum eingereicht wurde. Dies liegt daran, dass die Zeitpunkte, an denen die zum Verfall führenden Umstände festgestellt werden müssen (nicht eingetretene Benutzung,

UM wird zur Gattungsbezeichnung oder unterliegt irreführender Benutzung), unterschiedlich sind und der Anspruch daher nicht für gleich erachtet werden kann (31/01/2014, 7 333 C; 15/07/2015, T 398/13, TVR ITALIA [fig.] / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Gleicher Klagegrund

Eine frühere Entscheidung des Amtes in **Widerspruchsverfahren** zwischen denselben Parteien und bezüglich derselben Marke schließt einen späteren Antrag auf Löschung basierend auf denselben älteren Rechten nicht aus (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, §36, Rechtsmittel beim EuGH zurückgewiesen; 22/11/2011, T-275/10, Mpay 24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, MEGO, EU:T:2014:803, § 12), da der Klagegrund unterschiedlich ist. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem unterschiedlichen Ergebnis in Nichtigkeits- oder Verfallsverfahren kommt, es sei denn, eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen sind erfüllt.

- Neue Fakten werden bewiesen (z. B. Benutzungsnachweis oder Bekanntheit der älteren Marke, die während des Widerspruchsverfahrens nicht zugänglich gemacht wurden).
- Die Art und Weise, wie entscheidende rechtliche Beurteilungen vorgenommen werden (z. B. hinsichtlich der Standards für die Beurteilung von Verwechslungsgefahr), hat sich geändert, zum Beispiel als Ergebnis von in der Zwischenzeit ergangenen Urteilen des Gerichtshofes der Europäischen Union.

3. Gleiche Parteien

Die dreifache Identität, die die res iudicata erfordert, bedeutet auch, dass die Parteien beider Verfahren (des fraglichen Verfahrens und des Verfahrens, das zu der früheren rechtskräftigen Entscheidung geführt hat) gleich sein müssen.

Der Begriff „gleiche Parteien“ erstreckt sich auch auf Rechtsnachfolger und ermächtigte Lizenznehmer. Mit anderen Worten findet die Einrede der res iudicata Anwendung, wenn es sich bei einer der Parteien im zweiten Verfahren um den Rechtsnachfolger oder einen ermächtigten Lizenznehmer einer der am ersten Verfahren beteiligten Parteien handelt.

Anhang 1 Nichtigkeitsgründe: Zeitlicher Geltungsbereich der Anmeldung nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am 23 März 2016

1 Absolute Nichtigkeitsgründe

Das Grundprinzip lautet, dass das Amt die absoluten Nichtigkeitsgründe anwendet, die in den auf Unionismarken anwendbaren Rechtsvorschriften (Anmeldung) festgelegt sind, d. h. entweder in der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 oder in jedem anderen unmittelbar anwendbaren Rechtstext, der für die EU und folglich für das Amt **zum Zeitpunkt der Anmeldung** verbindlich ist.

Folglich gelten die **neuen** Nichtigkeitsgründe, d.h. diejenigen, die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 der UMV hinzugefügt wurden, nur für (die Anmeldung) eine(r) Unionismarke, die am oder nach dem 23. März 2016 eingereicht wurde.

Einige Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe, die erstmals durch die Verordnung (EU) 2015/2424 in die UMV eingeführt wurden, sind jedoch rechtlich nicht neu, da sie bereits vor dem 23. März 2016 kraft anderer verbindlicher Rechtsvorschriften der EU angewandt wurden.

Auf dieser Grundlage findet folgende Unterscheidung Anwendung:

1.1 Nichtigkeitsgründe, die vor dem 23. März 2016 kraft anderer Rechtsvorschriften als der GMV Anwendung fanden

Die folgenden Nichtigkeitsgründe, die erstmals durch die Verordnung (EU) 2015/2424 in die UMV eingeführt wurden, finden auf vor dem 23. März 2016 angemeldete Unionismarken Anwendung.

- Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV: Konflikt mit früheren traditionellen Begriffen für Weine
Dieser Nichtigkeitsgrund war bereits in Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 in Verbindung mit den Artikeln 40 und 41 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung und Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse vorgesehen.
- Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV: Konflikt mit früheren garantiert traditionellen Spezialitäten

Dieser Nichtigkeitsgrund war bereits in Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vorgesehen.

- Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV: Konflikt mit früheren Sortenbezeichnungen
Dieser Nichtigkeitsgrund war bereits in der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 vom 27/07/1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vorgesehen. Das Amt wandte diese Verordnung in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV an.

1.2 Nichtigkeitsgründe, die vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am 23. März 2016 im EU-Recht nicht vorgesehen waren

Die folgenden Nichtigkeitsgründe existierten vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 im EU-Recht nicht, deshalb werden sie nur auf Unionsmarken angewandt, die am und nach dem 23. März 2016 angemeldet wurden.

- „Andere Merkmale“ (als die Form) gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV.
- Konflikte mit einer früheren g.g.A./g.U., die auf **nationaler** Ebene gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV geschützt war.
- Konflikte mit einer früheren Sortenbezeichnung, die auf **nationaler** Ebene gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV geschützt war.

2 **Relative Nichtigkeitsgründe, d. h. Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 UMV und Beziehung zu Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV**

Mit der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (Änderungsverordnung) wurde Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 [jetzt Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 UMV] als spezifischer Grund für die Nichtigkeit von nach EU- oder nationalem Recht geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (g. A.) eingeführt.

Zuvor konnten g. A. die Grundlage für einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung Nr. 207/2009 bilden. Die Einführung dieses spezifischen Grundes bedeutet jedoch, dass g. A. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 nur im Zusammenhang mit diesem neuen Grund geltend gemacht werden können. G. A. können nicht mehr die Grundlage für einen Antrag auf Nichtigkeitserklärung gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 bilden, auch wenn sich der Wortlaut dieser Bestimmung nicht geändert hat. Wenn hingegen eine g.A. nach dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung unter der fälschlichen Anführung von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 die Grundlage für einen Nichtigkeitsantrag bilden soll, wird das Amt den Antrag unter der Maßgabe, dass er

deutlich auf einer g. A. basiert, prüfen und dabei die Anführung von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 annehmen. In diesem Fall bestehen keine Zweifel darüber, dass der Antragsteller für die Nichtigkeitserklärung beabsichtigt hat, die Bestimmung zum Schutz älterer g. A. anzuführen.

Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gilt weiterhin für Nichtigkeitsverfahren auf der Grundlage von g. A., die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung anhängig sind.

Wie bereits ausgeführt, kann in Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund von g. A. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung nur Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht werden. Da die Änderungsverordnung zum einen keine Übergangsbestimmungen und keine Verweise auf zeitliche Einschränkungen in Bezug auf angefochtene Unionsmarken enthält, zum anderen aber auch davon ausgegangen werden kann, dass g. A. auch unter der früheren Regelung ein Grund für eine Zurückweisung waren und die Benutzung im geschäftlichen Verkehr eine innewohnende Funktion einer g. A. ist, kann ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 gegen UM geltend gemacht werden, unabhängig vom Tag der Einreichung oder vom Prioritätstag, und demzufolge auch gegen UM, die vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung beim Amt angemeldet und eingetragen wurden.

Der g. A. aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 gewährte Schutz ist somit eine Fortdauer des zuvor im Rahmen von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährten Schutzes. Die im Rahmen von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemachten g. A. mussten zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen UM bereits unter Schutz stehen und einen Anspruch auf die Untersagung der Nutzung einer jüngeren Marke begründen. Außerdem galten die wesentlichen Bedingungen für den Schutz solcher älteren g. A. gemäß den geltenden EU- oder nationalen Rechtsvorschriften (beispielsweise Schutz vor einer direkten oder indirekten gewerblichen Verwendung, vor widerrechtlicher Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, vor falschen oder irreführenden Angaben oder anderen irreführenden Praktiken) bereits zum Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen UM, auch wenn diese vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung angemeldet wurde. Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung Nr. 207/2009 bildet die Vorgaben der EU-Rechtsvorschriften besser ab; demnach muss eine g. A. nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, um einen Anspruch auf die Verhinderung einer unberechtigten Benutzung zu begründen.

Ungeachtet dessen ist nach Artikel 63 Absatz 3 UMV ein neuer Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung Nr. 207/2009 auf der Grundlage einer g. A. unzulässig, wenn über einen früheren Antrag desselben

Antragstellers auf Erklärung der Nichtigkeit derselben angefochtenen Marke gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 207/2009 auf der Grundlage derselben g. A. in der Hauptsache bereits entschieden wurde.

Veraltet