
**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

Teil D

Löschung

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1 Lösungsverfahren.....	1537
Abschnitt 2 Wesentliche Vorschriften.....	1571

Veraltet

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

Teil D

Löschung

Abschnitt 1

Lösungsverfahren

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens.....	1541
2 Lösungsantrag.....	1542
2.1 Zum Einreichen eines Lösungsantrags berechtigte Personen.....	1542
2.2 Schriftliche Anträge.....	1543
2.3 Zahlung.....	1543
2.4 Sprachen und Übersetzung des Lösungsantrags.....	1544
2.4.1 Verfahrenssprache.....	1544
2.4.2 Übersetzung des für die Zulässigkeit einzureichenden Nachweises.....	1546
2.5 Zulässigkeitsprüfung.....	1546
2.5.1 Absolute Zulässigkeitsanforderungen.....	1547
2.5.1.1 Die angefochtene Marke ist noch nicht eingetragen.....	1547
2.5.1.2 Die angefochtene Marke besteht nicht mehr.....	1547
2.5.1.3 Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung.....	1548
2.5.1.4 Neuer Antrag, in dem andere Rechte geltend gemacht werden, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können.....	1548
2.5.1.5 Verfall aufgrund von Nichtbenutzung: Die Marke war noch keine fünf Jahre eingetragen.....	1548
2.5.1.6 In der falschen Sprache eingereichter Antrag.....	1548
2.5.1.7 Identifizierung der angefochtenen Marke.....	1549
2.5.1.8 Ermittlung der Gründe.....	1549
2.5.1.9 Identifizierung der älteren Marken/Rechte.....	1549
2.5.2 Relative Zulässigkeitsanforderungen.....	1550
2.5.2.1 Identifizierung des Antragstellers und/oder Vertreters.....	1550
2.5.2.2 Sonstige Einzelheiten der älteren Marken/Rechte.....	1551
2.5.2.3 Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß EU-Recht oder nationalem Recht befugten Person.....	1551
2.5.2.4 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln.....	1552
2.5.3 Optionale Angaben.....	1552
2.5.3.1 Umfang des Lösungsantrags.....	1552
2.5.3.2 Begründung und Beweismittel.....	1553
2.5.3.3 Antrag auf Festsetzung eines früheren Zeitpunkts für das Wirksamwerden des Verfalls.....	1553
2.6 Mitteilung der Zulässigkeit des Antrags und des Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.....	1553

3 Kontradiktorische Phase.....	1554
3.1 Abschluss des Antrags.....	1554
3.2 Substanziierung.....	1555
3.2.1 Online-Beweismittel.....	1557
3.2.1.1 Ältere Markenanträge und Eintragungen, nicht eingetragene Marken und andere Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Artikel 60 Absatz 1 UMV)....	1557
3.2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte (Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV).....	1557
3.3 Übersetzungen und Änderungen der Sprache während Löschungsverfahren.....	1558
3.3.1 Änderung der Sprache.....	1558
3.3.2 Übersetzung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zur Begründung	1559
3.3.2.1 Nachweise über die Anmeldung oder Eintragung oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Dokumente, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts.....	1559
3.3.2.2 Sonstige Nachweise.....	1560
3.3.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben.....	1560
3.3.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden.....	1560
3.3.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises.....	1561
3.4 Anträge in Bezug auf den Benutzungsnachweis.....	1561
4 Andere Punkte.....	1562
4.1 Weiterbehandlung.....	1562
4.2 Aussetzungen.....	1562
4.3 Verzichte, Zurücknahmen und Abschluss des Verfahrens.....	1563
4.3.1 Verzicht auf die angefochtene Marke.....	1563
4.3.1.1 Anhängiger Antrag auf Verfall.....	1564
4.3.1.2 Anhängiger Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit.....	1564
4.3.1.3 Der Verzicht geht dem Lösungsantrag voraus.....	1565
4.3.1.4 Teilweise Verzichte haben keine Auswirkungen auf den Umfang der Löschung.	1565
4.3.1.5 Als gesondertes Schriftstück einzureichender Verzicht.....	1565
4.3.2 Zurücknahme des Lösungsantrags.....	1566
4.3.3 Die angefochtene Marke verliert ihre Gültigkeit oder wird in parallelen Verfahren gelöscht.....	1566
4.3.4 Entscheidung über die Kostenaufteilung.....	1566
4.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke.....	1567

4.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU. 1568

4.6 Übertragung..... 1569

4.6.1 Zulässigkeit des Antrags..... 1569

4.6.2 Priorität der Prüfung des Antrags auf Übertragung..... 1570

Veraltet

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Lösungsverfahrens

Das Verfahren vor dem Amt bezüglich des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Unionsmarke wird unter der allgemeinen Überschrift „Löschungsverfahren“ zusammengefasst und in erster Instanz durch die Nichtigkeitsabteilung behandelt. Die Grundregeln für diese Verfahren sind vor allem in den Artikeln [58 bis 60](#) und in den Artikeln [62](#) und [64](#) UMV sowie in den Artikeln [12 bis 20](#) DVUM festgelegt.

Löschungsverfahren werden mit der Einreichung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit (der „Löschungsantrag“) gegen eine eingetragene Unionsmarke eingeleitet. Der Inhaber der Unionsmarke wird über diesen Antrag informiert, auf den er in der elektronischen Datei, die auf der Website des Amtes zugänglich ist, zugreifen kann. Ein Löschungsantrag gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke, die noch nicht eingetragen wurde, oder gegen eine Marke, die nicht mehr eingetragen ist, ist nicht zulässig.

Nach Eingang des Löschungsantrags prüft das Amt, ob die jeweilige Gebühr für den Löschungsantrag entrichtet wurde. Wurde die Gebühr nicht bezahlt, wird der Antrag als nicht eingereicht betrachtet.

Als nächstes prüft das Amt die Zulässigkeit des Antrags. Es gibt zwei Arten von Zulässigkeitsmängeln:

1. absolute Zulässigkeitsmängel, d. h. Mängel, die nach Einreichung des Antrags nicht beseitigt werden können. Diese Mängel führen automatisch dazu, dass der Antrag als nicht zulässig betrachtet wird;
2. relative Zulässigkeitsmängel, d. h. Mängel, die nach Einreichung des Antrags beseitigt werden können. Das Amt fordert den Antragsteller des Lösungsverfahrens auf, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Versäumt er dies, so wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen.

Sobald der Antrag als eingereicht betrachtet wird, macht das Amt einen Eintrag im Register über die ausstehenden Lösungsverfahren für die angefochtene Unionsmarke ([Artikel 111 Absatz 3 Buchstabe n UMV](#)). Damit werden Dritte hierüber informiert. Parallel dazu wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet, der Antrag auf Löschung und sonstige eingegangene Schriftstücke werden an den Inhaber der Unionsmarke übermittelt, und die Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stellungnahmen (und ggf. einen Benutzungsnachweis) einzureichen.

Üblicherweise gibt es zwei Runden mit Stellungnahmen, nach denen der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte entscheidungsreif ist. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. wenn nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Beschwerde eingelegt wird oder wenn das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist), nimmt das Amt gemäß [Artikel 64 Absatz 6 UMV](#) den jeweiligen Eintrag im Register vor.

In vielerlei Hinsicht folgen Lösungsverfahren den gleichen oder entsprechenden Regeln, wie sie für Widerspruchsverfahren festgelegt sind (z. B. gütliche Einigung, Zurücknahme des Lösungsantrags, Korrektur von Fehlern und Verfall, Fristen, mehrfache Löschungen, Änderung der Beteiligten, Wiedereinsetzung usw.). Für alle diese Angelegenheiten siehe die jeweiligen Abschnitte der Richtlinien und insbesondere [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#). Dieser Teil der Richtlinien konzentriert sich daher nur auf die Bereiche des Lösungsverfahrens, die sich vom Widerspruchsverfahren unterscheiden.

2 Lösungsantrag

2.1 Zum Einreichen eines Lösungsantrags berechnigte Personen

[Artikel 46 Absatz 1](#) und [Artikel 63 Absatz 1 UMV](#)

Lösungsverfahren können nie ex officio durch das Amt eingeleitet werden, sondern erfolgen ausschließlich nach Eingang eines Antrags durch einen Dritten.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen ([Artikel 58](#) und [59 UMV](#)) können eingereicht werden von:

1. jeder natürlichen oder juristischen Person oder
2. jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungs-unternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist.

Bezüglich Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen muss der Antragsteller kein Interesse an dem Verfahren nachweisen (08/07/2008, [T-160/07](#), Colour Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, bestätigt durch 25/02/2010, [C-408/08 P](#), Colour Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Das liegt daran, dass zwar relative Nichtigkeitsgründe die Interessen der Inhaber bestimmter älterer Rechte schützen, die absoluten Nichtigkeitsgründe und Verfallsgründe jedoch auf den Schutz allgemeiner Interessen abzielen (einschließlich, bei Verfall auf Grundlage mangelnder Benutzung, die allgemeinen Interessen an der Löschung der Eintragung von Marken, die die Benutzungsanforderung nicht erfüllen) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

Im Gegensatz dazu können Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen ([Artikel 60 UMV](#)) nur von den in [Artikel 46 Absatz 1 UMV](#) genannten Personen (bei Anträgen aufgrund von [Artikel 60 Absatz 1 UMV](#)) oder von Personen, die nach EU-Recht oder unter dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats berechnigt sind, das jeweilige Recht auszuüben (im Fall von Anträgen aufgrund von [Artikel 60 Absatz 2 UMV](#)) gestellt werden.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aufgrund von Artikel [81](#), [82](#), [91](#) oder [92](#) UMV (insbesondere spezieller Verfall und absolute Gründe für Unionskollektivmarken und Unionsgewährleistungsmarken) folgen bezüglich der Berechtigung den gleichen Regeln wie Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen ([Artikel 74 Absatz 3 UMV](#)).

2.2 Schriftliche Anträge

[Artikel 63 Absatz 2 UMV](#)

Ein Lösungsantrag ist schriftlich einzureichen. Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ist nicht obligatorisch, solange alle Zulässigkeitsanforderungen erfüllt werden. Die Verwendung der offiziellen Formulare wird jedoch nachdrücklich empfohlen. Lösungsanträge können elektronisch eingereicht werden.

2.3 Zahlung

[Artikel 63 Absatz 2](#) und [Artikel 180 Absatz 3 UMV](#)

[Artikel 15 Absatz 1](#) und [Artikel 18 Absatz 2 DVUM](#)

Für allgemeine Vorschriften zu Zahlungen, siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise](#).

Ein Lösungsantrag wird erst als eingereicht betrachtet, wenn die Gebühr bezahlt wurde. Daher prüft das Amt vor der Überprüfung der Zulässigkeit des Antrags zuerst, ob die Gebühr eingegangen ist.

Wenn das Amt feststellt, dass die Gebühr nicht eingegangen ist, fordert es den Antragsteller auf, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu entrichten. Wird die erforderliche Gebühr nicht innerhalb der Frist entrichtet, informiert das Amt den Antragsteller darüber, dass der Lösungsantrag als nicht eingereicht gilt. Wird die Gebühr zwar entrichtet, jedoch erst nach Ablauf der Frist, wird sie dem Antragsteller erstattet.

Wenn die Gebühr nach Ablauf der Frist eingegangen ist, die das Amt vorgegeben hat, der Antragsteller aber nachweist, dass er eine Bank in einem Mitgliedsstaat ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, so gilt [Artikel 180 Absatz 3 UMV](#), einschließlich der Zahlung eines Zuschlags, falls zutreffend (siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise](#)).

Das Einreichungsdatum eines Lösungsantrags wird nicht durch das Datum der Zahlung der Gebühr beeinträchtigt, da [Artikel 63 Absatz 2 UMV](#) keine Folgen bezüglich des Einreichungsdatums des Antrags nach sich zieht. Wenn die Gebühr vor Ablauf der

Frist nach [Artikel 15 Absatz 1 DVUM](#) bezahlt wird, wird der Antrag als eingereicht betrachtet, und das Einreichungsdatum entspricht dem Datum des Eingangs der schriftlichen Mitteilung beim Amt.

Generell ist die Gebühr für das Lösungsverfahren eine Antragsgebühr, die für die Einreichung des Antrags fällig ist, unabhängig davon, wie das Verfahren endet. Daher wird sie nicht erstattet, wenn der Antrag nicht zulässig ist.

Die Gebühr wird auch nicht erstattet, wenn der Lösungsantrag zu irgendeinem Zeitpunkt zurückgenommen wird.

In diesem Zusammenhang sind die einzigen Vorgaben, die die Erstattung der Gebühr für das Lösungsverfahren vorsehen, [Artikel 15 Absatz 1 DVUM](#), der nur gilt, wenn der Antrag aufgrund einer verspäteten Zahlung als nicht eingereicht betrachtet wird, und [Artikel 18 Absatz 2 DVUM](#), der (in analoger Anwendung zu [Artikel 9 Absatz 4 DVUM](#)) vorgibt, dass im Fall von mehreren Anträgen 50 % der Lösungsgebühr erstattet werden können, sofern das entsprechende Verfahren vor Beginn des kontradiktorischen Teils ausgesetzt wurde.

Wenn jedoch der Lösungsantrag zurückgezogen wird und die diesbezügliche Erklärung am selben Tag beim Amt eingeht wie der ursprüngliche Antrag, wird die Gebühr erstattet.

2.4 Sprachen und Übersetzung des Lösungsantrags

2.4.1 Verfahrenssprache

[Artikel 146 Absätze 5 bis 7 UMV](#)

[Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM](#)

Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit muss in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden. Die Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache](#), ausführlich erläutert.

Nach diesen Regeln gibt es in Lösungsverfahren Fälle, in denen der Antragsteller die Wahl zwischen zwei möglichen Verfahrenssprachen hat (zwischen der ersten und der zweiten Sprache der angefochtenen Marke, die beide Sprachen des Amtes sind), und Fälle, in denen es nur eine mögliche Verfahrenssprache gibt (wenn die erste Sprache keine der fünf Sprachen des Amtes ist, kann die Sprache des Lösungsverfahrens nur die zweite Sprache der angefochtenen Marke sein).

Besteht eine Wahlmöglichkeit, ist die Verfahrenssprache die Sprache, die explizit im Lösungsantrag genannt ist, bzw. - in Ermangelung einer solchen expliziten Angabe - die Sprache, in welcher der Antrag auf Löschung gestellt wurde, wobei in beiden Fällen vorausgesetzt wird, dass dies eine der möglichen Verfahrenssprachen ist.

Sofern der Antragsteller die falsche Verfahrenssprache ausgewählt hat, wird in der Unionsmarkenverordnung zwischen zwei verschiedenen Szenarien unterschieden: die falsche Sprache ist eine der Sprachen des Amtes oder die falsche Sprache ist eine der Amtssprachen der Europäischen Union (aber nicht des Amtes). Je nachdem, welches dieser beiden Szenarios zutrifft, sind die Folgen für den Antragsteller und die Fristen für die Wahl der richtigen Verfahrenssprache und die Einreichung der Übersetzung des Lösungsantrags unterschiedlich.

- Wurde der Antrag in einer **Sprache des Amtes** eingereicht, die nicht eine der möglichen Verfahrenssprachen ist, muss der Antragsteller aus eigener Initiative eine Übersetzung des Antrags in die erste Sprache vorlegen, vorausgesetzt, dies ist eine Sprache des Amtes, oder in die zweite Sprache. Die Übersetzung muss **innerhalb eines Monats nach Einreichung des Lösungsantrags** vorgelegt werden, anderenfalls wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen ([Artikel 146 Absatz 7 UMV](#); [Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM](#)).
[Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) hinsichtlich der an den Antragsteller gerichteten Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln enthält keinen Verweis auf [Artikel 146 Absatz 7 UMV](#). Daher **sendet das Amt in diesen Fällen kein Mängelschreiben** und wartet nach dem Einreichungsdatum einen Monat auf die Vorlage einer Übersetzung des Antrags auf Löschung.
- Ist die vom Antragsteller gewählte Sprache **keine Sprache des Amtes**, wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen. Es findet [Artikel 146 Absatz 5 UMV Anwendung](#), der eindeutig vorsieht, dass der Antrag auf Löschung in einer Sprache des Amtes eingereicht werden muss. Da der Antrag nicht in einer Sprache des Amtes eingereicht wurde, findet der Zeitraum von einem Monat zur Beseitigung des Mangels gemäß [Artikel 146 Absatz 7 UMV](#) keine Anwendung.

Ist die vom Antragsteller gewählte Sprache keine der möglichen Verfahrenssprachen, ergeht die vom Amt im Lösungsverfahren herausgegebene Korrespondenz in der ersten Sprache der angefochtenen Marke, vorausgesetzt dies ist eine Sprache des Amtes, oder in der zweiten Sprache, wenn die erste keine der fünf Sprachen des Amtes ist.

Was die Verwendung von offiziellen Formblättern angeht, sieht [Artikel 146 Absatz 6 UMV](#) vor, dass das Formblatt – wenn ein vom Amt bereitgestelltes Formblatt verwendet wird – in jeder Amtssprache der Europäischen Union verwendet werden kann vorausgesetzt, die Textelemente des Formblatts werden in einer der Sprachen des Amtes verfasst.

Verwendet der Antragsteller das offizielle Formblatt in einer Sprache, die nicht die Verfahrenssprache sein kann, sind alle Textelemente in der falschen Sprache und wird eine Sprache ausgewählt, die nicht die Verfahrenssprache sein kann, finden die obigen Prinzipien Anwendung. Ist die falsch ausgewählte Sprache eine Sprache des Amtes, hat der Antragsteller einen Monat Zeit, um von sich aus eine Übersetzung einzureichen; ist die falsch ausgewählte Sprache keine Sprache des Amtes, kann dieser Mangel nicht beseitigt werden und der Antrag wird als unzulässig betrachtet.

2.4.2 Übersetzung des für die Zulässigkeit einzureichenden Nachweises

[Artikel 15 Absatz 4](#) und [Artikel 16 Absatz 2](#) DVUM

Sind Beweismittel zur Begründung des Antrags erforderlich, die zur Bewertung der Zulässigkeit des Falls benötigt werden (z. B. die Einzelheiten des älteren Rechts, auf dem der Antrag beruht) und sind diese nicht in der Verfahrenssprache verfasst oder nicht in diese Sprache übersetzt, so fordert das Amt den Antragsteller nach [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) (02/03/2007, [R 300/2006-4](#), ACTILON/AC TELION [fig.]) auf, den Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so wird der Antrag auf Löschung als vollständig oder teilweise unzulässig zurückgewiesen (Artikel [15 Absatz 4](#) und Artikel [16 Absatz 2](#) DVUM).

2.5 Zulässigkeitsprüfung

[Artikel 58](#), [Artikel 60 Absatz 4](#), [Artikel 63 Absatz 3](#) und [Artikel 66 Absatz 2](#) UMV

Artikel [12](#), [15](#) und [16](#) DVUM

Stellt das Amt fest, dass die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß entrichtet wurde, prüft es die Zulässigkeit des Antrags.

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren gibt es keine „Cooling-off“-Frist und der Antragsteller hat bis zum Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens Zeit, Nachweise vorzulegen. Dies bedeutet insbesondere, dass im Fall eines Antrags auf Nichtigkeit aus relativen Gründen der Nachweis des Bestehens, der Gültigkeit und des Umfangs des Schutzes aller älteren Rechte sowie des Rechts des Antragstellers daran erbracht werden muss. Diese Dokumente sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden.

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen.

Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die in der Anmeldung enthalten sein müssen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in [Unterabschnitt 2.5.1](#). Der Anmelder kann die Nichterfüllung einer absoluten Zulässigkeitsvoraussetzung nicht beheben. Wird eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung nicht erfüllt, so betrachtet das Amt die Anmeldung als unzulässig.

Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die vom Antragsteller behoben werden können. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in [Unterabschnitt 2.5.2](#). Der Antragsteller muss jeden vom Amt mitgeteilten relativen Zulässigkeitsmangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten beheben. Wird der Mangel nicht innerhalb der angegebenen Frist behoben, so weist das Amt den Antrag auf Löschung als unzulässig zurück.

Für die absolute und relative Zulässigkeit sind nicht nur im Antrag auf Löschung, sondern auch in dessen Anhängen Angaben zur Identifizierung zu machen (09/12/2020, [T-30/20](#), Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Dies gilt auch, wenn der Antragsteller gemäß [Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b oder c zweiter Satz DVUM](#) Beweismittel durch Bezugnahme auf eine Online-Quelle vorlegt.

Solange ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aus relativen Gründen für ein älteres Recht als zulässig befunden wird, werden die Beteiligten entsprechend benachrichtigt und das Verfahren wird fortgesetzt. Die Zulässigkeit eines anderen älteren Rechts wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens geprüft (z. B. wenn das ältere Recht, das für zulässig befunden wurde, nicht substantiiert wurde, siehe [Unterabschnitt 3.2](#) unten, oder wenn dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit nicht in vollem Umfang auf der Grundlage dieses älteren Rechts stattgegeben werden kann). Gleiches gilt für Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit, die auf relativen und absoluten Eintragungshindernissen beruhen.

Jede Entscheidung, einen Antrag auf Löschung als unzulässig zurückzuweisen, wird auch dem Inhaber der Unionsmarke mitgeteilt ([Artikel 15 Absatz 5 DVUM](#)), kann jedoch nur vom Antragsteller angefochten werden.

2.5.1 Absolute Zulässigkeitsanforderungen

Wenn ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, fordert das Amt den Antragsteller auf, sich innerhalb von zwei Monaten zu der Nichtzulässigkeit zu äußern. Ist das Amt nach Anhörung des Antragstellers immer noch der Meinung, dass ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, wird eine Entscheidung getroffen und der Lösungsantrag als unzulässig zurückgewiesen. Diese Entscheidung wird dem Inhaber der Unionsmarke übermittelt.

2.5.1.1 Die angefochtene Marke ist noch nicht eingetragen

Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die noch nicht eingetragen wurde. Ein Lösungsantrag kann nur gegen eine eingetragene Unionsmarke eingereicht werden. Ein Antrag, der gegen eine noch nicht eingetragene Anmeldung gerichtet ist, ist vorzeitig (22/10/2007, [R 284/2007-4](#), VISION / VISION).

2.5.1.2 Die angefochtene Marke besteht nicht mehr

Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die zum Zeitpunkt der Einreichung nicht mehr besteht, da sie bereits Gegenstand eines Verzichts war, abgelaufen ist oder durch eine rechtskräftige Entscheidung für verfallen bzw. nichtig erklärt wurde.

2.5.1.3 Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung

[Artikel 63 Absatz 3 UMV](#)

Es liegt eine vorherige, rechtskräftige Entscheidung des Amts oder eines Unionsmarkengerichts gemäß [Artikel 123 UMV](#) im Zusammenhang mit einem Lösungsantrag oder einer Widerklage bezüglich desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien vor; diese Entscheidung wurde im Rahmen einer Rechtssache gefällt und ist rechtskräftig.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 5](#).

2.5.1.4 Neuer Antrag, in dem andere Rechte geltend gemacht werden, die als Nachweis des ersten Antrags hätten geltend gemacht werden können

[Artikel 60 Absatz 4 UMV](#)

Fälle von Nichtigkeit aus relativen Gründen, in denen der Antragsteller mehrere ältere Rechte besitzt und zuvor die Nichtigkeit derselben Unionsmarke aufgrund eines anderen dieser älteren Rechte, das in dem vorherigen Antrag oder der Widerklage hätte geltend gemacht werden können, beantragt (oder Widerklage erhoben) hat.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich in den Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 4.5.2](#).

2.5.1.5 Verfall aufgrund von Nichtbenutzung: Die Marke war noch keine fünf Jahre eingetragen

[Artikel 58 UMV](#)

Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung wird gegen eine Marke eingereicht, die zum Zeitpunkt des Antrags noch keine fünf Jahre eingetragen ist.

2.5.1.6 In der falschen Sprache eingereichter Antrag

[Artikel 146 Absatz 5 UMV](#)

[Artikel 15 Absätze 2 und 3 DVUM](#)

Ein Lösungsantrag wird nicht unter Verwendung des offiziellen Formblattes eingereicht, das weder in der richtigen Sprache nach [Artikel 146 UMV](#) verfasst ist, noch

innerhalb eines Monats nach Einreichen des Lösungsantrags in diese Sprache übersetzt wird. Für nähere Informationen siehe [Absatz 2.4](#) oben.

2.5.1.7 Identifizierung der angefochtenen Marke

[Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a DVUM](#)

Ein Lösungsantrag muss die Eintragsnummer der Unionsmarke enthalten, deren Verfall oder Nichtigerklärung beantragt wird, sowie den Namen des Inhabers.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 2.4.1.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.1.8 Ermittlung der Gründe

[Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b DVUM](#)

Ein Lösungsantrag muss die Angabe der Gründe enthalten, auf denen er beruht, d. h. die speziellen Bestimmungen der UMV, die die beantragte Löschung rechtfertigen, wie in den Artikeln [58](#), [59](#), [60](#), [81](#), [82](#), [91](#) oder [92](#) UMV vorgesehen.

Der Antragsteller kann die Gründe einschränken, auf denen der Antrag ursprünglich beruhte, kann aber den Umfang des Antrags nicht erweitern, indem er während des laufenden Verfahrens weitere Gründe geltend macht.

Gründe für Verfall und Nichtigkeit können nicht in einem Antrag kombiniert werden, sondern erfordern getrennte Anträge und umfassen die Zahlung getrennter Gebühren. Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls kann jedoch aufgrund mehrerer Verfallsgründe und ein Antrag auf Nichtigkeit aufgrund einer Kombination absoluter und relativer Gründe gestellt werden.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 2.4.1.3](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.1.9 Identifizierung der älteren Marken/Rechte

Basiert ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf relativen Nichtigkeitsgründen ([Artikel 60 UMV](#)), muss der Antrag Einzelheiten zum Recht oder zu den Rechten enthalten, auf denen der Antrag basiert.

[Artikel 60 Absatz 1 UMV](#)

[Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a DVUM](#)

Was die absoluten Anforderungen an die Identifizierung älterer Marken/Rechte nach [Artikel 60 Absatz 1 UMV](#) angeht, siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1](#),

[Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.1.2](#), da für Lösungsverfahren dieselben Regeln wie für Widerspruchsverfahren gelten, weil in [Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a DVUM](#) sinngemäß dieselben Anforderungen Anwendung finden, die in [Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b DVUM](#) enthalten sind.

[Artikel 60 Absatz 2 UMV](#)

[Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe b DVUM](#)

Was die absoluten Anforderungen an die Identifizierung älterer Marken/Rechte nach [Artikel 60 Absatz 2 UMV](#) angeht, wie:

- das Namensrecht;
- das Recht an der eigenen Abbildung;
- ein Urheberrecht;
- ein gewerbliches Schutzrecht.

Die absoluten Anforderungen an die Identifizierung sind:

- eine Angabe der Art älteren Rechts;
- eine Wiedergabe des älteren Rechts;
- eine Angabe, ob dieses Recht in der gesamten Europäischen Union oder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten besteht und, sofern dies der Fall ist, eine Angabe dieser Mitgliedstaaten.

2.5.2 Relative Zulässigkeitsanforderungen

Die relativen Zulässigkeitsanforderungen nach [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) sind nachfolgend dargestellt.

2.5.2.1 Identifizierung des Antragstellers und/oder Vertreters

[Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c DVUM](#)

Informationen zur Feststellung der Identität des Lösungsantragsstellers, zur Bestellung eines zugelassenen Vertreters und zu den Bedingungen, unter denen die Bestellung eines Vertreters obligatorisch ist, sind in den Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Verfahrensbeteiligte und berufsmäßige Vertretung](#), Unterabschnitte [3](#) und [5](#) enthalten.

Bei mehreren Antragstellern folgen Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen den gleichen Regeln wie Widerspruchsverfahren (siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#)). Diese Regeln sind direkt mit den Berechtigungsanforderungen von [Artikel 46 Absatz 1 UMV](#) und [Artikel 63 Absatz 1 UMV](#) verbunden (siehe oben).

Im Gegensatz dazu gibt es bei Anträgen auf Nichtigkeit aus absoluten Gründen und auf Erklärung des Verfalls keine konkreten Anforderungen bei mehreren Antragstellern, außer dass sie im Antrag klar angegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen mit mehreren Antragstellern [Artikel 73 DVUM](#) und [Artikel 18 Absätze 2 und 3 UMDV](#) angewandt werden (Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Festsetzung der Kosten).

2.5.2.2 Sonstige Einzelheiten der älteren Marken/Rechte

[Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c DVUM](#)

Daten

[Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben d und e DVUM](#) finden entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.2.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Vertretung der älteren Marken/Zeichen

[Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f DVUM](#) findet entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.2.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Waren und Dienstleistungen

[Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g DVUM](#) findet entsprechend Anwendung.

Für weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe den entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.2.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

2.5.2.3 Antrag eines Lizenznehmers oder einer gemäß EU-Recht oder nationalem Recht befugten Person

[Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe d DVUM](#)

Sofern nicht anders ausgeführt, wird angenommen, dass der Antragsteller geltend macht, der Eigentümer des älteren Rechts zu sein.

Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#), Punkt 2.4.2.5, da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

[Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii DVUM](#) findet entsprechend Anwendung.

2.5.2.4 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln

[Artikel 15 Absätze 4 und 5 DVUM](#)

Gemäß [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) fordert das Amt, wenn es feststellt, dass ein Lösungsantrag [Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c oder Absatz 2 Buchstaben c oder d DVUM](#) nicht einhält, den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Mängel bezüglich der Zulässigkeitsanforderungen gilt, nicht aber für Mängel bezüglich der Substantiierungsanforderungen, welche der Antragsteller aus eigener Initiative beseitigen muss (siehe [Abschnitt 3.2](#) unten).

Werden die Mängel nicht vor Ablauf der Frist beseitigt, so trifft das Amt eine Entscheidung und weist den Antrag als unzulässig zurück. Wenn der Lösungsantrag auf mehreren Gründen und/oder älteren Rechten beruht und die Mängel nur einige von ihnen betreffen, kann das Verfahren bezüglich der anderen Gründe oder älteren Rechte, für die keine Zulässigkeitsmängel bestehen, fortgeführt werden (Teilzulässigkeit).

Im Zusammenhang mit [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) kann die Tatsache, dass der Antragsteller aufgefordert wird, einen Mangel zu beseitigen, nicht zu einer Erweiterung des Umfangs des im ersten Antrag definierten Verfahrens (ältere Rechte, Waren und Dienstleistungen usw.) führen.

Schließlich gilt [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) nur für die Liste der relativen Zulässigkeitsanforderungen aus [Artikel 12 DVUM](#). Mängel bezüglich absoluter Zulässigkeitsanforderungen werden nicht von [Artikel 15 Absatz 4 DVUM](#) abgedeckt und können nicht beseitigt werden (d. h. sie führen dazu, dass der fragliche Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird).

2.5.3 Optionale Angaben

2.5.3.1 Umfang des Lösungsantrags

[Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d DVUM](#)

Der Antrag kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen enthalten, auf welche sich der Antrag bezieht. In Ermangelung einer solchen Angabe wird davon ausgegangen, dass der Antrag sich auf alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht.

Gibt der Antragsteller an, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht, muss er diese Waren/ Dienstleistungen eindeutig aufführen. Tut er dies nicht, wird davon ausgegangen, dass der Antrag sich auf alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Eintragung bezieht.

Für weitere Informationen zu dieser optionalen Anforderung siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 2.4.3.1](#), da dieselben Erklärungen und dieselben Argumente auch bei Lösungsverfahren gelten.

Der Antragsteller ist berechtigt, den Umfang seines Antrags einzuschränken, indem er Unterkategorien der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, ausschließt (siehe hinsichtlich Anträgen auf Erklärung des Verfalls das Urteil vom 09/12/2014, [T-307/13](#), ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.3.2 Begründung und Beweismittel

[Artikel 12 Absatz 4 DVUM](#)

Gemäß [Artikel 12 Absatz 4 DVUM](#) kann ein Lösungsantrag auch eine Begründung mit den Tatsachen und Argumenten, auf die er sich stützt, sowie die entsprechenden Beweismittel enthalten.

Sowohl die Begründung als auch die Beweismittel sind zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit optional. Sind sie für die Substanziierung des Antrags erforderlich, müssen sie vor Ablauf des Begründungszeitraums, d. h. vor dem Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens ([Artikel 16 Absatz 1 DVUM](#)) eingereicht werden. Sie betreffen die Sache und nicht die Zulässigkeit des Antrags.

2.5.3.3 Antrag auf Festsetzung eines früheren Zeitpunkts für das Wirksamwerden des Verfalls

[Artikel 62 Absatz 1 UMV](#)

Im Verfallsantrag kann ein früherer Zeitpunkt für das Wirksamwerden des Verfalls beantragt werden (siehe auch Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 1.3.1](#)). Ein entsprechender Antrag, der später gestellt wird, muss als unzulässige Ausdehnung des Umfangs des Erstantrags abgelehnt werden.

2.6 Mitteilung der Zulässigkeit des Antrags und des Beginns des kontradiktorischen Teils des Verfahrens

[Artikel 64 Absatz 1 UMV](#)

[Artikel 17 Absatz 1 DVUM](#)

Sobald der Antrag auf Löschung für zulässig befunden wurde, wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet und der Antrag auf Löschung sowie

sonstige eingegangene Schriftstücke werden an den Inhaber der Unionsmarke übermittelt.

Die Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Unionsmarke umfasst die Aufforderung, seine Stellungnahme abzugeben (und bei einem Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von [Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) zudem eine Aufforderung, einen Nachweis für die ernsthafte Benutzung vorzulegen - siehe [Artikel 19 Absatz 1 DVUM](#)). In der Praxis gewährt das Amt dem Inhaber der Unionsmarke zwei Monate Zeit für die erste Antwort auf den Antrag.

Die Mitteilung, mit der die Beteiligten darüber informiert werden, dass der Lösungsantrag für zulässig erklärt wurde, stellt eine Entscheidung dar (siehe, in Analogie zu Widerspruchsverfahren, 18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Da es sich hierbei um eine Entscheidung handelt, die ein Verfahren nicht abschließt, kann sie nur zusammen mit der endgültigen Entscheidung in dem Verfahren angefochten werden ([Artikel 66 Absatz 2 UMV](#)). Folglich ist das Amt durch diese Entscheidung gebunden und kann sie nur zurücknehmen, wenn die Anforderungen nach [Artikel 103 UMV](#) für den Widerruf von Entscheidungen erfüllt sind. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Feststellung eines Zulässigkeitsmangels nach der Übermittlung des Antrags zunächst zu bestimmen ist, ob die Entscheidung über die Zulässigkeit noch zurückgenommen werden kann. Ist dies der Fall, so erstellt das Amt ein entsprechendes Mängelschreiben, sobald die vorherige Entscheidung über die Zulässigkeit zurückgenommen ist.

Ein Widerruf erfolgt nicht, wenn der Grund für die Nichtzulässigkeit **nach** der ersten Zulässigkeitsprüfung auftritt (z. B. wenn ein Antragsteller außerhalb des EWR keinen Vertreter mehr hat oder keinen Vertreter ernennt oder Rechtskraft eintritt, da eine maßgebliche Entscheidung während des Lösungsverfahrens rechtskräftig wird). In diesen Fällen überprüft das Amt erneut die Zulässigkeit und erstellt das entsprechende Mängelschreiben, ohne die vorherige Zulässigkeitsentscheidung (die zum Zeitpunkt ihrer Annahme keine Fehler enthielt) zu widerrufen.

3 Kontradiktorische Phase

3.1 Abschluss des Antrags

[Artikel 64 UMV](#)

[Artikel 17 Absatz 2 DVUM](#)

Gemäß [Artikel 64 Absatz 1 UMV](#) kann das Amt die Beteiligten so oft, wie von ihm für notwendig erachtet, auffordern, Stellungnahmen abzugeben. In der Praxis und zur Vermeidung unnötig langer Verfahren gewährt das Amt üblicherweise zwei Runden von Stellungnahmen, welche in der Regel mit der des Inhabers der Unionsmarke enden (d.

h. Lösungsantrag - Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke - Stellungnahme des Antragstellers - Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke).

Weitere Runden mit Abgabe von Stellungnahmen können jedoch unter außergewöhnlichen Umständen gewährt werden, insbesondere, wenn in der letzten Runde weitere relevante Beweismittel, die vorher nicht eingereicht werden konnten, vorgelegt werden. Das Amt gewährt den Beteiligten üblicherweise eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahmen.

Bezüglich der Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen kann der Inhaber der Unionsmarke auch einen Benutzungsnachweis der älteren Marken, auf denen der Antrag beruht, anfordern. Ist der Antrag zulässig, fordert das Amt den Antragsteller zur Vorlage von Beweismitteln auf ([Artikel 64 Absätze 2 und 3 UMV](#) und [Artikel 19 Absatz 2 DVUM](#)). Zu weiteren Anleitungen zu Anfragen in Bezug auf den Benutzungsnachweis siehe [Absatz 3.4](#) unten.

Wenn die Beteiligten ihre Stellungnahmen und/oder (gegebenenfalls) Benutzungsnachweise vorgelegt haben, wird der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte ist entscheidungsreif.

Gibt einer der Beteiligten in einer Phase des Verfahrens seine Stellungnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Frist ab, schließt das Amt den kontradiktorischen Teil und trifft eine Entscheidung anhand der ihm vorliegenden Beweismittel ([Artikel 17 Absatz 2 DVUM](#)).

Bezüglich der Regeln zu Fristen, Verlängerungen, Mitteilungen oder Änderungen der Beteiligten im Laufe des Verfahrens usw. siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#), da die dortigen Regeln entsprechend gelten.

3.2 Substanziierung

[Artikel 16](#) und [Artikel 17 Absätze 2, 3 und 4 DVUM](#)

Anders als bei Widersprüchen ist für die Einreichung eines Lösungsantrags keine Frist vorgegeben. Dies bedeutet, dass sich Antragsteller eines Lösungsantrags grundsätzlich so viel Zeit nehmen können, wie sie benötigen, um ihren Antrag vorzubereiten und alle Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Antrags zusammenzutragen. Daher sind Antragsteller eines Lösungsantrags gehalten, **alle** Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung ihres Antrags **zusammen mit dem Antrag** einzureichen. Erst nach Erhalt aller Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags kann der Unionsmarkeninhaber seine Erwiderung vorbereiten, und erst dann ist sichergestellt, dass im kontradiktorischen Teil des Verfahrens ein aussagekräftiger Austausch von Stellungnahmen stattfinden kann.

Nach [Artikel 16 Absatz 1 DVUM](#) ist der Antragsteller eines Lösungsantrags gehalten, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags bis zum Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens vorzulegen. Zweck dieser

Bestimmung ist es, eine größere Flexibilität als bei Widerspruchsverfahren für die **Zusammenstellung aller** Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags zu gewähren, insbesondere in Erwiderung auf die Einwände des Unionsmarkeninhabers, da die Löschung das letzte Mittel ist, um die Gültigkeit einer Unionsmarke infrage stellen zu können (siehe auch [Absatz 2.5.1.4](#) oben). Zudem ist es im Interesse des Antragstellers eines Löschantrags, alle Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Antrags (einschließlich etwaiger benötigter Übersetzungen) zusammen mit dem Antrag einzureichen. Andernfalls läuft der Antragsteller eines Löschantrags Gefahr, dass, falls der Unionsmarkeninhaber keine Stellungnahmen zur Erwiderung übermittelt, der kontradiktorische Teil abgeschlossen wird und der Antragsteller eines Löschantrags keine weitere Gelegenheit erhält, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen. Diese Verfahrensweise stützt sich auf [Artikel 17 Absatz 2 DVUM](#), wonach das Amt den kontradiktorischen Teil des Verfahrens abschließen muss und anhand der vorliegenden Beweismittel über den Verfall oder die Nichtigkeit entscheiden muss, falls es einen Beteiligten aufgefordert hat, innerhalb einer gesetzten Frist Stellung zu nehmen, und der Beteiligte dieser Aufforderung nicht nachkommt.

Im Falle eines Antrags auf Verfall gemäß [Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) liegt die Beweislast in Bezug auf die ernsthafte Benutzung oder angemessene Gründe für die Nichtbenutzung beim Inhaber der Unionsmarke; dies ist der einzige Fall, in dem der Antragsteller keine Nachweise zur Begründung seines Antrags einreichen muss ([Artikel 19 Absatz 1 DVUM](#)).

Im Falle eines Antrags auf Verfall gemäß [Artikel 58 Absatz 1 Buchstaben b oder c UMV](#) oder eines Nichtigkeitsantrags, der auf absoluten Eintragungshindernissen gemäß [Artikel 59 UMV](#) basiert, muss der Antragsteller Tatsachen, Bemerkungen und Beweismittel zur Begründung des Antrags einreichen ([Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a DVUM](#)).

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags, der auf relativen Eintragungshindernissen gemäß [Artikel 60 Absatz 1 UMV](#) basiert, muss der Antragsteller das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang aller geltend gemachten älteren Rechte nachweisen und den Nachweis seiner Berechtigung zur Einreichung des Antrags auf Löschung erbringen ([Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b DVUM](#)). Bezüglich der Substantiierungsanforderungen für ältere Rechte siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.2](#) und den Abschnitt zu Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen in den Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften](#). Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht nicht substantiiert wird und ein weiteres älteres Recht substantiiert wird, werden die absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen für dieses ältere Recht geprüft.

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags, der auf relativen Eintragungshindernissen gemäß [Artikel 60 Absatz 2 UMV](#) basiert, muss der Antragsteller den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzzumfang der älteren Rechte nachweisen und den Nachweis seiner Berechtigung zur Einreichung des Antrags auf Löschung erbringen ([Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c DVUM](#)).

Außerdem muss der Anmelder für die gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben c und d und Artikel 60 Absatz 2 UMV](#) geltend gemachten Gründe angeben, auf welche Bestimmungen des anwendbaren Rechts er sich stützen will. Handelt es sich bei dem geltend gemachten Recht um nationales Recht, muss er auch seinen Inhalt durch Beifügung amtlicher Veröffentlichungen der einschlägigen Bestimmungen oder Rechtsprechung bereitstellen. In allen Fällen muss der Anmelder nachweisen, dass er die Voraussetzungen für den Erwerb und den Schutzzumfang des geltend gemachten Rechts erfüllt. Siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Unterabschnitte 4.2.4.3 und 4.2.4.4](#).

Reicht der Antragsteller die zur Begründung des Antrags erforderlichen Tatsachen, Bemerkungen oder Beweismittel nicht ein, wird der Antrag als unbegründet zurückgewiesen ([Artikel 17 Absatz 3 DVUM](#)).

3.2.1 Online-Beweismittel

3.2.1.1 Ältere Markenanträge und Eintragungen, nicht eingetragene Marken und andere Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (Artikel 60 Absatz 1 UMV)

Gemäß [Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b DVUM](#) sind im Fall eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit, der auf in [Artikel 60 Absatz 1 UMV](#) aufgeführten relativen Nichtigkeitsgründen basiert, die zur Begründung des Anspruchs erforderlichen Nachweise dieselben wie in Widerspruchsverfahren, da [Artikel 7 Absatz 3 DVUM](#) entsprechend Anwendung findet. Dies bedeutet auch, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren Online-Nachweise für die Anmeldung oder Eintragung dieser älteren Rechte bzw., sofern anwendbar, die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften heranziehen kann.

Da die Praxis der Unterrichtung des Amtes von der Absicht, Online-Nachweise heranzuziehen, und die Identifizierung der Online-Quellen dieselbe ist wie bei Widerspruchsverfahren, siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.2](#), wo das Verfahren der „förmlichen Erklärung“ erläutert wird, und im Anschluss die spezifischen Absätze in Bezug auf jede Art von älteren Rechten zur Identifizierung der Online-Quellen.

3.2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte (Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV)

Zusätzlich zu den obigen Ausführungen kann der Antragsteller gemäß [Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c Satz 2 DVUM](#) bei Einreichung der Anmeldung oder Eintragung eines älteren **gewerblichen Schutzrechtes** (gemäß [Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe d UMV](#)), auch wenn der Nachweis den Inhalt des einschlägigen nationalen Rechts betrifft und dieser Nachweis in einer vom Amt anerkannten Quelle online verfügbar ist, diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorbringen.

Die Berufung auf ein gewerbliches Schutzrecht gilt speziell für Nichtigkeitsverfahren; es gelten jedoch dieselben Grundsätze und Verfahren wie für Widerspruchsverfahren, weshalb der Antragsteller förmlich vor Ablauf der Substantiierungsfrist erklären muss, dass er auf Online-Nachweise zurückgreift. Ferner akzeptiert das Amt die Angabe von amtlichen Veröffentlichungen und/oder nationalen Datenbanken, soweit diese von der Regierung oder offiziellen Einrichtungen des jeweiligen Mitgliedstaates stammen und öffentlich kostenfrei zugänglich sind. Was die Angabe des nationalen Rechts angeht, gelten dieselben Anforderungen wie bei nicht eingetragenen Marken oder anderen Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr benutzt werden (siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.2.4.3](#))

3.3 Übersetzungen und Änderungen der Sprache während Lösungsverfahren

3.3.1 Änderung der Sprache

[Artikel 146 Absatz 8 UMV](#)

[Artikel 13 DVUM](#)

Die Sprache des Lösungsverfahrens wird in der Regel durch den Antragsteller im Lösungsantrag bestimmt und muss [Artikel 146 UMV](#) entsprechen. Siehe [Absatz 2.4.1](#) oben für weitere Einzelheiten zur Wahl der Sprache im Lösungsverfahren.

Die Beteiligten im Lösungsverfahren können jedoch auch eine andere Amtssprache der Europäischen Union als Verfahrenssprache vereinbaren ([Artikel 146 Absatz 8 UMV](#)).

Diese Vereinbarung ist dem Amt innerhalb von zwei Monaten nach der Übermittlung des Lösungsantrags an den Inhaber der Unionsmarke mitzuteilen. Wurde der Antrag nicht in dieser Sprache eingereicht, kann der Inhaber der Unionsmarke beantragen, dass der Antragsteller eine Übersetzung in diese Sprache vorlegt. Der Antrag auf Übersetzung muss dem Amt innerhalb derselben Frist von zwei Monaten vorgelegt werden. In diesem Fall wird der Antragsteller vom Amt aufgefordert, die Übersetzung des Antrags in die von beiden Beteiligten gewählte Sprache innerhalb einer zu diesem Zweck festgelegten Frist vorzulegen.

Wird die Übersetzung förmlich angefordert und nicht oder verspätet vorgelegt oder wird der Antrag auf Änderung der Sprache verspätet eingereicht (nach Ablauf der Frist von zwei Monaten), bleibt die Verfahrenssprache unverändert ([Artikel 13 DVUM](#)).

3.3.2 Übersetzung der vom Antragsteller vorgelegten Nachweise zur Begründung

[Artikel 16 Absatz 2 DVUM](#)

[Artikel 24](#) und [Artikel 25 Absatz 1 UMDV](#)

3.3.2.1 Nachweise über die Anmeldung oder Eintragung oder Verlängerungsbescheinigungen oder gleichwertige Dokumente, Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts

Basiert der Antrag auf [Artikel 60 Absätze 1 und 2 UMV](#), müssen die Nachweise über die **Anmeldung, Eintragung oder Verlängerung älterer Marken oder Rechte** bzw. - soweit anwendbar - die **Inhalte der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften** in der Verfahrenssprache eingereicht werden oder sollten in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

Die Übersetzung ist vom Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb **eines Monats** nach Einreichung der Nachweise vorzulegen. Dies gilt für alle Beweismittel, die vom Antragsteller im Rahmen des Verfahrens zur Einhaltung der Anforderungen gemäß [Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben b und c DVUM](#) vorgelegt werden, unabhängig davon, ob sie zusammen mit dem Antrag oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden. **Das Amt sendet kein Mängelschreiben**, und es ist die Aufgabe des Antragstellers, die Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags aus eigener Initiative vorzulegen.

Die Anforderung an die Übersetzung der Beweismittel bezieht sich auch auf den Online-Nachweis, auf welchen der Antragsteller Bezug nimmt, sofern die Sprache des Online-Nachweises nicht die Verfahrenssprache ist. Dies folgt aus [Artikel 16 Absatz 2 DVUM](#), der vorsieht, dass „online verfügbare Nachweise“ in der Verfahrenssprache oder einer Übersetzung in diese Sprache vorzulegen sind.

[Artikel 25 Absatz 1 UMDV](#) schreibt vor, dass die Übersetzung den Aufbau und den Inhalt des Originalschriftstücks wiedergibt. Im Falle von Übersetzungen von Online-Beweismitteln wird die Einreichung der Übersetzung ohne das Original akzeptiert, solange das Schriftstück, auf welches sich die Übersetzung bezieht, ordnungsgemäß angegeben ist.

Jedes Dokument zur Begründung des Antrags, das nicht durch den Antragsteller innerhalb der in [Artikel 16 Absatz 2 DVUM](#) angegebenen Frist in die Verfahrenssprache übersetzt wird, wird als nicht beim Amt eingegangen angesehen und daher nicht berücksichtigt ([Artikel 25 Absatz 2 UMDV](#)) (05/03/2012, [R 826/2010-4](#), MANUFACTURE PRIM 1949 [fig.], § 25).

3.3.2.2 Sonstige Nachweise

Sonstige vom Antragsteller zur Begründung seines Antrags eingereichten Nachweise, wie **Nachweise für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr oder für die Verkehrsgeltung**, unterliegen [Artikel 24 UMDV](#), d.h. sie müssen nur auf Verlangen des Amtes innerhalb einer diesbezüglich gesetzten Frist in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

3.3.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben

[Artikel 146 Absatz 9 UMV](#)

[Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV](#)

In schriftlichen Verfahren vor dem Amt muss ein Beteiligter, der Stellungnahmen in einer **Sprache des Amtes** abgibt, die nicht die Verfahrenssprache ist, innerhalb **eines Monats** nach Vorlage des Originalschriftstückes eine Übersetzung dieser Stellungnahmen in die Verfahrenssprache vorlegen ([Artikel 146 Absatz 9 UMV](#)).

Das Amt **verlangt die Übersetzungen nicht** und fährt mit der Bearbeitung des Falls fort. Es ist die Aufgabe des Beteiligten, die erforderlichen Übersetzungen vorzulegen.

Werden die Übersetzungen nicht auf Initiative der Parteien innerhalb dieser Frist von einem Monat vorgelegt, so werden die Stellungnahmen als nicht beim Amt eingegangen betrachtet und daher nicht berücksichtigt ([Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV](#)).

Reicht ein Beteiligter Bemerkungen in einer **Amtssprache der Europäischen Union** ein, die **keine** Sprache des Amtes ist, findet die Frist von einem Monat zur Übersetzung der Bemerkungen keine Anwendung. Die Bemerkungen gelten in diesem Fall von Anfang an als nicht eingegangen und werden nicht berücksichtigt.

3.3.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden

[Artikel 24](#) und [Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV](#)

Die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens eingereichten begleitenden Unterlagen (außer dem Benutzungsnachweis, siehe weiter unten) unterliegen [Artikel 24 UMDV](#) und können daher in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.

Gemäß dieser Bestimmung ist der Inhaber der Unionsmarke nicht automatisch verpflichtet, eine Übersetzung vorzulegen, das **Amt kann dies jedoch von ihm innerhalb einer Frist verlangen**. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser

Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht.

In Fällen, in denen das Amt den Inhaber der Unionsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden ([Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe a UMDV](#)).

3.3.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises

[Artikel 19 DVUM](#)

[Artikel 24 UMDV](#)

Gemäß [Artikel 19 Absatz 1 DVUM](#) (auf den [Artikel 10 Absatz 6 DVUM](#) entsprechend Anwendung findet) und gemäß [Artikel 19 Absatz 2 DVUM](#) (auf welchen [Artikel 24 UMDV](#) direkt Anwendung findet) kann der Nachweis in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.

Wenn der Benutzungsnachweis nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt wurde, **kann** das Amt verlangen, dass der Beteiligte innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist eine Übersetzung des Nachweises in dieser Sprache vorlegt. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht. In Fällen, in denen das Amt die Beteiligten auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden.

Zu weiteren Anleitungen zur Übersetzung des Benutzungsnachweises siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 5.6](#).

3.4 Anträge in Bezug auf den Benutzungsnachweis

[Artikel 19 Absatz 2 DVUM](#)

Die Praxis betreffend Anträge zum Benutzungsnachweis gemäß [Artikel 64 Absätze 2 und 3 UMDV](#) wurde - sofern der Inhaber der Unionsmarke einen Antrag zum Benutzungsnachweis älterer Marken stellen möchte, auf dem der Antrag auf Nichtigkeit basiert - derjenigen in Widerspruchsverfahren angepasst ([Artikel 10 Absatz 1 DVUM](#)). In Lösungsverfahren muss ein Antrag auf Benutzungsnachweis vom Inhaber der Unionsmarke zusammen mit der ersten Reaktion auf den Antrag unter Einhaltung der ersten Frist für die Einreichung von Bemerkungen gemäß [Artikel 17 Absatz 1 DVUM](#) eingereicht werden.

Wird ein Antrag auf Benutzungsnachweis vom Inhaber der Unionsmarke zu einem späteren Zeitpunkt des Verfahrens eingereicht, ist dieser nicht zulässig.

Verlangt ferner der Inhaber der Unionsmarke gemäß [Artikel 19 Absatz 2 DVUM](#) einen Benutzungsnachweis, muss er dies im Rahmen eines **gesonderten Schriftstücks** tun. Bei der Definition eines „gesonderten Schriftstücks“ sind die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 4.4.1](#), zu beachten, da dieselben Grundsätze Anwendung finden.

Zu weiteren Anleitungen zu Anträgen zum Benutzungsnachweis siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Absatz 5](#).

4 Andere Punkte

4.1 Weiterbehandlung

[Artikel 105 UMV](#)

Gemäß [Artikel 105 Absatz 1 UMV](#) kann jeder Beteiligte im Verfahren vor dem Amt, der eine Frist dem Amt gegenüber nicht eingehalten hat, auf Antrag hin die Weiterbehandlung erreichen, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wird, die versäumte Handlung ausgeführt wurde. Der Antrag auf Weiterbehandlung ist nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der unbeachteten Frist eingereicht wurde, und er gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde.

Diese Bestimmung gilt für alle Verfahren vor dem Amt. Für weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen](#).

Bei Lösungsverfahren kann die Weiterbehandlung bei jeder der verschiedenen Fristen innerhalb des Lösungsverfahrens beantragt werden (außer bei der Frist, die in [Artikel 68 Absatz 1 UMV](#) für die Einreichung einer Beschwerde festgesetzt wurde).

4.2 Aussetzungen

[Artikel 132 UMV](#)

[Artikel 71 DVUM](#)

Zur Frage der Aussetzungen siehe allgemein die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren](#), (wobei jedoch zu beachten ist, dass es bei Lösungsverfahren keine „Cooling-off“-Frist gibt). [Artikel 71 DVUM](#) findet Anwendung.

Die wichtigste Eigenheit des Lösungsverfahrens in diesem Bereich betrifft die speziellen Regeln zu den im Zusammenhang stehenden Verfahren vor den Unionsmarkengerichten. Gemäß [Artikel 132 Absatz 2 UMV](#) setzt das Amt, wenn ein Antrag auf Löschung gestellt wurde, das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder

auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der betreffenden Unionsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Unionsmarkengericht angefochten worden ist.

[Artikel 132 Absatz 2 UMV](#) sieht auch vor, dass das Unionsmarkengericht auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens, nach Anhörung der anderen Parteien, das Verfahren aussetzen kann. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

Ein Antrag auf Aussetzung nach [Artikel 132 Absatz 2 UMV](#) sollte durch entsprechende Beweismittel begründet werden. Aussetzungsanträge werden nur als relevant für das Verfahren betrachtet, und es kann ihnen unter [Artikel 132 Absatz 2 UMV](#) nur stattgegeben werden, wenn sie sich auf die angefochtene Unionsmarke beziehen, und nicht, wenn sie sich auf andere Unionsmarken beziehen, die in parallel verlaufenden Lösungsverfahren angefochten werden.

4.3 Verzichte, Zurücknahmen und Abschluss des Verfahrens

[Artikel 57 Absatz 2 UMV](#)

[Artikel 17 Absätze 5, 6, 7 und 8 DVUM](#)

4.3.1 Verzicht auf die angefochtene Marke

Grundsätzlich sind die Folgen eines gesamten Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke (oder eines Teilverzichts auf einige der Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die der Lösungsantrag gerichtet ist) in einem Lösungsverfahren ähnlich wie die der Zurücknahme einer Anmeldung einer Unionsmarke im Widerspruchsverfahren.

Im Gegensatz zu dem Vorgehen bei der Zurücknahme der Anmeldung einer Unionsmarke sind jedoch die Auswirkungen des Verzichts auf eine eingetragene Unionsmarke nicht dieselben wie bei einer Entscheidung in der Hauptsache, die das fragliche Verfahren beendet. Während der Verzicht auf eine Unionsmarke erst am Datum der Eintragung des Verzichts in Kraft tritt, wirkt eine Entscheidung, die die Unionsmarke löscht, schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich von Anfang an (bei Nichtigkeit) bzw. (bei Verfall) entweder ab dem Datum, an dem der Antrag auf Löschung gestellt wurde, oder ab dem Datum, das in der Entscheidung des Amtes auf Antrag eines der Beteiligten gemäß [Artikel 62 Absatz 1 UMV](#) festgelegt wurde. Entsprechend kann der Antragsteller trotz der Erklärung des Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke nach wie vor ein berechtigtes Interesse an der Fortführung des Lösungsverfahrens geltend machen, um eine Entscheidung in der Sache zu erreichen (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA [col.], § 25-27).

In der Praxis setzt das Amt, wenn ein gesamter oder teilweiser Verzicht auf eine Unionsmarke vorliegt, die Gegenstand eines Lösungsverfahrens ist, und dieser Verzicht Auswirkungen auf den Umfang des Lösungsverfahrens hat, die Eintragung

des Verzichts aus, und informiert parallel dazu den Antragsteller des Lösungsverfahrens über den Verzicht und fordert ihn auf, dem Amt mitzuteilen, ob er angesichts des erklärten Verzichts den Antrag zurücknimmt. Die Folgen für die Beteiligten und das Amt hängen nicht nur von der Reaktion des Antragstellers sondern auch von der Art des gegenständlichen Lösungsverfahrens ab, d. h. davon ob es sich bei dem Lösungsantrag um einen Antrag auf Verfall oder um einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit handelt.

4.3.1.1 Anhängiger Antrag auf Verfall

Antwortet der Antragsteller auf das Schreiben des Amtes und zieht er den Antrag auf Verfall aufgrund des Verzichts zurück, wird der Verzicht eingetragen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird zurückgezogen.

Reagiert der Antragsteller nicht, wird die Aussetzung des Verzichts aufrechterhalten und das Lösungsverfahren wird bis zu einer endgültigen Entscheidung in der Sache fortgesetzt. Es ist nicht erforderlich, dass der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend macht.

Nachdem die Entscheidung in der Sache in Kraft getreten ist, wird der Verzicht nur für die Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, für die die angefochtene Unionsmarke nicht für verfallen erklärt wurde, falls solche vorhanden sind.

4.3.1.2 Anhängiger Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit

Antwortet der Antragsteller auf das Schreiben des Amtes und zieht er den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund des Verzichts zurück, wird der Verzicht eingetragen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird zurückgezogen.

Antwortet der Antragsteller nicht oder macht er kein besonderes berechtigtes Interesse geltend, wird der Verzicht eingetragen und das Lösungsverfahren wird für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht Gegenstand des etwaigen teilweisen Verzichts sind, fortgeführt. Sind alle angefochtenen Waren Gegenstand des Verzichts, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne eine Entscheidung in der Sache durch eine entsprechende Mitteilung abgeschlossen. Der Antrag wird aufgrund des Verzichts abgeschlossen.

Antwortet der Antragsteller und erklärt er, dass er ein **berechtigtes Interesse** an einer Entscheidung in der Sache hat, prüft das Amt den Antrag. Ein Anspruch auf ein berechtigtes Interesse wird nur dann akzeptiert, wenn der Antragsteller nachweist, warum eine Entscheidung in der Sache zur Nichtigkeitsklärung erforderlich und warum der Verzicht auf die angefochtene Marke nicht ausreichend ist. Ansprüche ohne Beweismittel und ohne jede Erklärung dazu, warum der Verzicht auf die Marke (im Gegensatz zur Nichtigkeitsklärung) unzureichend ist, werden zurückgewiesen. Außerdem muss das berechtigte Interesse real, direkt und konkret sein. Anträge, die auf möglichen zukünftigen Konflikten oder auf einem mutmaßlichen Konflikt aufgrund der Umwandlung der angefochtenen Unionsmarke in eine nationale Eintragung basieren,

werden zurückgewiesen. Da Fälle, in denen ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird, häufig anhängige Gerichtsverfahren betreffen, muss der Beteiligte, der dieses Interesse geltend macht, die Abhilfe darlegen, die er in diesen Gerichtsverfahren einfordert. Die Lösungsabteilung wird förmlich über die Ablehnung einer Geltendmachung eines berechtigten Interesses entscheiden, wobei die Aussetzung des Verzichts bis zum Inkrafttreten der Entscheidung beibehalten wird. Sobald die Entscheidung rechtskräftig ist, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne Entscheidung in der Sache abgeschlossen und der Verzicht eingetragen.

Nur in den Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse geltend gemacht und vom Antragsteller nachgewiesen wird, behält das Amt die Aussetzung des Verzichts bei, bis endgültig in der Sache entschieden wurde. In allen anderen Fällen wird der Verzicht eingetragen und das Lösungsverfahren wird für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht Gegenstand des etwaigen teilweisen Verzichts sind, fortgeführt. Sind alle angefochtenen Waren Gegenstand des Verzichts, wird das Nichtigkeitsverfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen. Der Antrag wird aufgrund des Verzichts abgeschlossen.

4.3.1.3 Der Verzicht geht dem Lösungsantrag voraus

Wird der Verzicht vor der Einreichung des Lösungsantrags erklärt, wurde jedoch zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags noch nicht im Register eingetragen, nimmt das Amt den Verzicht zur Kenntnis und trägt ihn in das Register ein, ungeachtet der Einreichung etwaiger späterer Lösungsanträge, darunter auch Anträge auf Verfall, in denen der Antragsteller im Lösungsverfahren beantragt, dass ein früheres Datum gemäß [Artikel 62 Absatz 1 UMV](#) festgesetzt wird.

Damit das Amt den Eintrag des Verzichts in das Register, wie oben erläutert, aussetzt, muss dieser nach der Einreichung des Lösungsantrags erklärt worden sein.

4.3.1.4 Teilweise Verzichte haben keine Auswirkungen auf den Umfang der Löschung

Hat ein teilweiser Verzicht keine Auswirkungen auf irgendeine der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen, wird der Teilverzicht wie in den Richtlinien, [Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen](#), beschrieben eingetragen, und der Antragsteller im Lösungsverfahren wird nicht benachrichtigt.

4.3.1.5 Als gesondertes Schriftstück einzureichender Verzicht

Möchte der Inhaber der Unionsmarke gemäß [Artikel 17 Absatz 7 DVUM](#) während des Lösungsverfahrens auf die angefochtene Marke verzichten, muss er dies im Rahmen eines gesonderten Schriftstücks tun.

Bei der Definition eines „gesonderten Schriftstücks“ sind die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 4.4.1](#), zu beachten, da dieselben Grundsätze Anwendung finden.

4.3.2 Zurücknahme des Lösungsantrags

Der Antragsteller des Lösungsverfahrens kann seinen Lösungsantrag während des Verfahrens jederzeit zurücknehmen. Das Amt informiert den Inhaber der Unionsmarke über die Zurücknahme und schließt das Verfahren.

Die **Zurücknahme einer anhängigen Beschwerde/Klage** (vor den Beschwerdekammern, dem Gericht oder dem Gerichtshof) bedeutet, dass die **angefochtene Entscheidung rechtskräftig wird**. Folglich kann der Lösungsantrag danach nicht mehr zurückgenommen werden.

Für weitere Informationen zur Zurücknahme des Lösungsantrags nach einer Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung siehe die Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 6.2.2.3](#).

4.3.3 Die angefochtene Marke verliert ihre Gültigkeit oder wird in parallelen Verfahren gelöscht

Werden einige (oder alle) der angefochtenen Waren und Dienstleistungen aufgrund des Ablaufs der Gültigkeit der angefochtenen Unionsmarke oder aufgrund eines Eintragungshindernisses in parallelen Verfallsverfahren gelöscht, unterrichtet das Amt - ähnlich wie weiter oben unter [Punkt 4.3.1.2](#) erläutert - den Antragsteller und fordert ihn auf, das Amt darüber zu informieren, ob er ein berechtigtes Interesse an der Einholung einer Entscheidung in der Sache zu einem früheren Zeitpunkt hat. Dasselbe gilt, wie bereits unter [Punkt 4.3.1.2](#) erklärt, sofern der Antragsteller ein berechtigtes Interesse geltend macht und nachweist.

Wird kein berechtigtes Interesse geltend gemacht oder nachgewiesen oder wird die angefochtene Marke in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren von Anfang an für nichtig erklärt, wird das Verfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abgeschlossen.

Der Antrag wird abgeschlossen aufgrund des Ablaufs der Gültigkeit oder der Löschung der angefochtenen Marke im parallelen Verfahren.

Werden durch das Ablaufen der Gültigkeit oder die Löschung im parallelen Verfahren nicht alle angefochtenen Waren gelöscht und wurde kein berechtigtes Interesse geltend gemacht oder nachgewiesen, wird das Verfahren für die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen, auf welche sich die Löschung bezieht und die nicht gelöscht wurden, fortgeführt.

4.3.4 Entscheidung über die Kostenaufteilung

[Artikel 109 Absätze 4 und 6 UMV](#)

Der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurückziehen des Antrags auf Verfall oder des Antrags auf Nichtigerklärung bzw. durch fehlende Verlängerung der Eintragung der Unionsmarke oder durch Verzicht auf die Unionsmarke beendet, trägt die Gebühren

und Kosten des anderen Beteiligten ([Artikel 109 Absatz 4 UMV](#)) außer in Fällen, in denen das Zurückziehen eine Folge des Verzichts ist (siehe Punkte [4.3.1.1](#) und [4.3.1.2](#) weiter oben); in diesem Fall trägt der Inhaber der Unionsmarke die Kosten.

Die Beteiligten können außerdem angeben, dass ein Verzicht oder eine Zurücknahme eine Folge einer Vereinbarung ist, die sie getroffen haben, und dass eine Entscheidung zu den Kosten nicht erforderlich ist. Das Amt trifft keine Entscheidung zu den Kosten, wenn ein solcher Antrag zusammen mit einem Antrag auf Verzicht oder Zurücknahme eingeht und von beiden Beteiligten unterzeichnet wurde. Ein solcher Antrag kann in zwei getrennten Schreiben an das Amt gesandt werden. Wird nicht angegeben, ob die Beteiligten sich über die Kosten geeinigt haben, trifft das Amt umgehend eine Entscheidung zu den Kosten. Bereits getroffene Entscheidungen zu den Kosten werden vom Amt nicht revidiert, wenn die Beteiligten eine solche Information nach dem Entscheidungsdatum einreichen. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Entscheidung des Amtes zu den Kosten nicht „auszuführen“.

Für weitere Informationen über die Amtspraxis der Kostenaufteilung und Festsetzung in Inter-partes-Verfahren siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkte 6.5](#) und [6.6](#).

[Artikel 15 Absatz 5 DVUM](#)

Wird ein Antrag auf Verzicht oder eine Nichtigerklärung vollständig gemäß [Artikel 15 Absätze 2, 3 und 4 DVUM](#) vor Zustellung des Antrags gemäß [Artikel 17 Absatz 1 DVUM](#) als unzulässig zurückgewiesen, wird keine Entscheidung zu den Kosten getroffen.

4.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke

Ist eine Unionsmarke gleichzeitig Gegenstand eines Verfalls- und eines Nichtigkeitsverfahrens, kann das Amt in eigenem Ermessen im Einzelfall und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und der administrativen Effizienz entscheiden, ob eines der Verfahren ausgesetzt werden muss, bis das andere abgeschlossen wurde, oder in welcher Reihenfolge über die Verfahren zu entscheiden ist.

Wird zuerst entschieden, dass die Unionsmarke insgesamt (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die der Verfall gerichtet ist) nichtig ist, und wurde diese Entscheidung rechtskräftig, wird das parallele Verfallsverfahren automatisch geschlossen, da es gegenstandslos geworden ist. Die Kosten werden im Ermessen des Amtes ([Artikel 109 Absatz 5 UMV](#)) festgesetzt, das üblicherweise entscheidet, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Unter Beachtung der unterschiedlichen Auswirkungen eines Verfalls (ex nunc) und einer Nichtigerklärung (ex tunc) informiert das Amt jedoch den Antragsteller bei der

ersten Entscheidung, dass die Unionsmarke insgesamt für verfallen erklärt wird (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die die Nichtigkeit gerichtet ist), über diese Entscheidung bei ihrer Rechtskräftigkeit und fordert ihn auf, zur Schließung des Nichtigkeitsverfahrens Stellung zu nehmen. Wenn dieser ein ausreichendes rechtliches Interesse daran nachweist, eine deklaratorische Nichtigkeitsentscheidung zu erhalten, wird das Verfahren weiterbehandelt.

4.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU

[Artikel 190 Absatz 2 UMV](#) und [Artikel 198 UMV](#)

Lösungsverfahren können auch gegen internationale Registrierungen (IR) gerichtet sein, in denen die Europäische Union benannt ist. Die speziellen Regeln, die in diesen Fällen gelten (insbesondere im Zusammenhang mit dem Einreichungsdatum und der jeweiligen Frist für den Benutzungsnachweis) finden Sie in den Richtlinien, [Teil M, Internationale Marken](#).

Ein Lösungsantrag gegen eine internationale Registrierung kann nach dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union im Amtsblatt des Amtes (M.3.1. - Internationale Registrierungen mit oder ohne Änderungen seit ihrer Veröffentlichung unter [Artikel 190 Absatz 1 UMV](#)) gestellt werden.

Die WIPO-Vertreter der Inhaber der angefochtenen internationalen Registrierungen werden im Allgemeinen unabhängig vom Standort des Inhabers der internationalen Registrierung vom Amt informiert, wenn sie die Kriterien von [Artikel 120 UMV](#) erfüllen.

Entspricht der WIPO-Vertreter des Inhabers der internationalen Registrierung nicht den Kriterien von [Artikel 120 UMV](#), so wird die Mitteilung über den Lösungsantrag direkt an den Inhaber der internationalen Registrierung gesendet und eine Kopie informationshalber an seinen WIPO-Vertreter.

In der Mitteilung über den Lösungsantrag wird der Inhaber der internationalen Registrierung außerdem aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten nach ihrem Erhalt einen berufsmäßigen Vertreter gemäß [Artikel 120 UMV](#) zu bestellen. Bei obligatorischer Vertretung ([Artikel 119 Absatz 2 UMV](#)) gibt die Mitteilung die Folgen der Nichterfüllung dieser Anforderung an (nämlich, dass jedweder Schriftverkehr seitens des Inhabers der internationalen Registrierung im Laufe des Verfahrens nicht berücksichtigt wird).

4.6 Übertragung

[Artikel 21 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a UMV](#)

[Artikel 20 DVUM](#)

Der Antragsteller des Lösungsverfahrens kann alternativ zur Nichtigerklärung eine Übertragung der Unionsmarke beantragen, sofern die in [Artikel 21 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a UMV](#) enthaltenen Bedingungen erfüllt sind. Zusammenfassend bedeutet dies, dass der Antragsteller des Lösungsverfahrens zum Inhaber der Unionsmarke wird, sofern dem Antrag stattgegeben wird. Da der Antrag im Kontext eines Verfahrens auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) behandelt wird, finden die Bestimmungen dieses Verfahrens Anwendung.

Die Übertragung ist nur im Falle eines Antrags auf Nichtigkeit gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) in Verbindung mit [Artikel 8 Absatz 3 UMV](#) anwendbar, d. h. wenn eine Unionsmarke ohne Vollmacht des Inhabers auf den Namen eines unbefugten Agenten eingetragen wurde. In diesen Fällen kann der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren *entweder* die Nichtigkeit der Marke (gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#)) **oder** die Übertragung der Unionsmarke zugunsten des Antragstellers (gemäß [Artikel 21 UMV](#) und [Artikel 20 Absatz 1 DVUM](#)) fordern.

Überdauert die angefochtene Unionsmarke das Verfahren, weil sich der Antrag nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezog oder teilweise abgewiesen wurde, wird die Marke aufgeteilt. Der Teil des obsiegenden Antragstellers erhält eine neue Eintragsnummer der Unionsmarke mit dem neuen Inhaber, dem Vertreter des Nichtigkeitsverfahrens und dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche dem Antrag stattgegeben wurde. Alle anderen Angaben der Marke entsprechen denjenigen der ursprünglichen Marke.

4.6.1 Zulässigkeit des Antrags

Wird ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) in Verbindung mit [Artikel 8 Absatz 3 UMV](#) eingereicht, muss der Antragsteller im Lösungsverfahren auf dem Antrag angeben, welche der folgenden Abhilfen beantragt wird:

1. eine Erklärung der Nichtigkeit **oder**
2. eine Übertragung gemäß [Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV](#).

Ein Antrag auf Übertragung kann nicht kumulativ mit einem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke, der ebenfalls auf [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) basiert, gestellt werden. Wenn der Antragsteller des Lösungsverfahrens dies fälschlicherweise tut, lädt das Amt den Antragsteller ein, sich für die eine oder die andere Art von Abhilfe zu entscheiden. Der Beteiligte wird auch darüber unterrichtet, dass das Amt in Ermangelung einer Antwort davon ausgehen wird, dass der

Antragsteller des Lösungsverfahrens die Abhilfe der Übertragung geltend macht (und nicht die Nichtigkeitsklärung).

4.6.2 Priorität der Prüfung des Antrags auf Übertragung

Macht der Antragsteller [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) zwecks Übertragung der angefochtenen Unionsmarke sowie [Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) (Eintragung entgegen den Bestimmungen gemäß [Artikel 7 UMV](#)) geltend, muss das Amt angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden öffentlichen Interesses zuerst die absoluten Nichtigkeitsgründe prüfen. Findet ein absoluter Nichtigkeitsgrund Anwendung, kann das Amt die Unionsmarke nicht übertragen.

Macht der Antragsteller [Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) zwecks Übertragung der angefochtenen Unionsmarke und einen anderen Nichtigkeitsgrund geltend (z. B. Bösgläubigkeit gemäß [Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) oder einen anderen relativen Nichtigkeitsgrund gemäß [Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben a, c, oder d](#) oder [Artikel 60 Absatz 2 UMV](#)), wird das Amt erst den Antrag auf Übertragung prüfen. Die in [Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a UMV](#) vorgesehene alternative Abhilfe würde ihrer Wirkung beraubt, wenn das Amt entgegen der ausdrücklichen Absicht des Antragstellers beschließt, eine Unionsmarke für nichtig zu erklären. Während zudem die rechtliche Situation des obsiegenden Antragstellers wesentlich anders wäre, wenn anstelle der Übertragung die Unionsmarke für nichtig erklärt werden würde, wäre die rechtliche Situation des unterliegenden Inhabers ungeachtet des Ausgangs unverändert.

Für weitere Informationen zur Übertragung in Nichtigkeitsverfahren, siehe Richtlinien, [Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften](#).

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

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

Teil D

Löschung

Abschnitt 2

Wesentliche Vorschriften

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Bemerkungen.....	1575
1.1 Lösungsgründe.....	1575
1.2 Inter-Partes-Verfahren.....	1575
1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit.....	1576
1.3.1 Die Rechtswirkung des Verfalls.....	1576
1.3.2 Die Rechtswirkung der Nichtigkeit.....	1576
1.3.3 Die Rechtswirkung eines Antrags auf Zuerteilung einer UM.....	1576
2 Verfall.....	1577
2.1 Einleitung.....	1577
2.2 Nichtbenutzung der UM – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.....	1577
2.2.1 Beweislast.....	1578
2.2.2 Ernsthafte Benutzung.....	1578
2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum.....	1579
2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung.....	1580
2.3 UM wird zu einer gebräuchlichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b UMV.....	1580
2.3.1 Beweislast.....	1581
2.3.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1581
2.3.3 Relevantes Publikum.....	1581
2.3.4 Gebräuchliche Bezeichnung.....	1582
2.3.5 Einreden für den Inhaber.....	1582
2.4 UM wird irreführend – Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c UMV.....	1583
2.4.1 Beweislast.....	1583
2.4.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1583
2.4.3 Anzuwendende Standards.....	1583
2.4.4 Beispiele.....	1584
2.5 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionskollektivmarken (Artikel 81 UMV).....	1584
2.6 Zusätzliche Verfallsgründe für Unionsgewährleistungsmarken (Artikel 91 UMV).....	1585
3 Absolute Nichtigkeitsgründe.....	1585
3.1 Eintragung der UM entgegen Artikel 7 UMV – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a UMV.....	1585
3.1.1 Beweislast.....	1585

3.1.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1586
3.1.3 Anzuwendende Standards.....	1587
3.2 Einreden beim Löschantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft.....	1587
3.3 Bösgläubigkeit – Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV.....	1588
3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt.....	1588
3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit.....	1589
3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen...	1589
3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen.....	1593
3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit.....	1594
3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der UMV.....	1595
3.3.5 Umfang der Nichtigkeit.....	1595
3.4 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionskollektivmarken.....	1595
3.5 Absolute Nichtigkeitsgründe für Unionsgewährleistungsmarken.....	1596
4 Relative Nichtigkeitsgründe.....	1596
4.1 Einleitung.....	1596
4.2 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV.....	1597
4.2.1 Anzuwendende Standards.....	1597
4.2.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte.....	1597
4.2.2.1 Zur Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit.....	1597
4.2.2.2 Antrag gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV.....	1598
4.3 Gründe gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV – sonstige ältere Rechte.....	1598
4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung.....	1599
4.3.2 Urheberrecht.....	1601
4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte.....	1604
4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke.....	1605
4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe.....	1606
4.5.1 Zustimmung zur Eintragung.....	1606
4.5.1.1 Beispiel für die Zurückweisung der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung.....	1607
4.5.1.2 Beispiele für die Annahme der Behauptung der Zustimmung zur Eintragung.....	1608
4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen.....	1609
4.5.3 Duldung.....	1610
4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage.....	1611

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage..... 1614

5 Res iudicata..... 1615

**Anhang 1 Nichtigkeitsgründe: Zeitlicher Geltungsbereich der
Anmeldung nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am
23 März 2016..... 1617**

1 Absolute Nichtigkeitsgründe..... 1617

1.1 Nichtigkeitsgründe, die vor dem 23. März 2016 kraft anderer
Rechtsvorschriften als der GMV Anwendung fanden..... 1617

1.2 Nichtigkeitsgründe, die vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 am
23. März 2016 im EU-Recht nicht vorgesehen waren..... 1618

**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.. 1618**

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Lösungsgründe

Gemäß [Artikel 63 Absatz 1 UMV](#) umfassen Lösungsverfahren 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 Lösungsantragsteller 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, Lösungsverfahren](#) 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

Lösungsverfahren werden nicht vom Amt selbst eingeleitet. Die Initiative liegt bei dem Lösungsantragsteller, 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, Lösungsverfahren, 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 2.2.3](#) 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 Anmelde- 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 Löschantrag 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 7, Benutzungsnachweis](#)). 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 7, Benutzungsnachweis](#), 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
------------------------	-----------

<p>02/10/2012, R 1857/2011-4, AQUOS</p>	<p>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.</p>
---	---

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 wurde.

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass der Inhaber die ernsthafte Benutzung der angefochtenen UM innerhalb des **Fünjahreszeitraums vor dem Datum des Antrags auf Erklärung des Verfalls** nachweisen muss (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

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 Fünjahreszeitraum 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 angedauert hat.

Wird nach [Artikel 62 Absatz 1 UMV](#) ein **früheres Wirksamkeitsdatum des Verfalls** beantragt, kann dieses nur gewährt werden, wenn der Antragsteller des Lösungsverfahrens ein berechtigtes Interesse nachweist (siehe [Unterabschnitt 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 nachgewiesen 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 (Bildmarke), 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 7, Benutzungsnachweis](#) und insbesondere in [Unterabschnitt 9](#) 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-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. 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 beigefügt 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 irreführen, 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 Nichtigkeitsklage 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, d 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 Markenmeldung 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 Zeichen 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 (Punkte [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 [Punkt 4.4](#) weiter 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 [Punkt 4.5](#) 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 Verfahrensregeln zum entsprechenden Widerspruchsgrund sollten entsprechend angewendet werden.

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
<p><i>Namensrecht gemäß österreichischem Recht</i></p> <p>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.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
„MARQUÉS DE BALLESTAR“ Adelstitel (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1

Namensrecht gemäß spanischem Recht

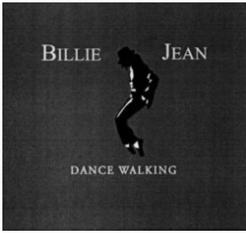
In Spanien werden Adelstitel durch das Gesetz 1/1982 so geschützt, als wären sie Personennamen. Der Löschantragssteller hat nachgewiesen, dass dieser Adelstitel existiert und von ihm geführt wird. Die UM umfasst ein kleines Wappen und die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR in Großbuchstaben. Der Wein konnte 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 scheidet 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
<p><i>Recht an der eigenen Abbildung gemäß deutschem Recht</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

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, ABl. 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
<p><i>Urheberrecht gemäß italienischem Recht</i></p> <p>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.).</p>		

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
		<p>16/05/2012, R 1925/2011-4</p>

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
		<p>05/03/2012 5377 C</p>

Urheberrechtsschutz im Vereinigten Königreich

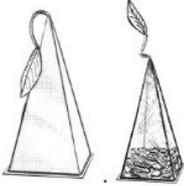
Gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a des Copyright Designs Patents Act 1988 („CDPA“) des Vereinigten Königreichs sind originäre Kunstwerke urheberrechtlich geschützt; Artikel 4 Absatz 1 CDPA definiert ein „Kunstwerk“ als grafische Darstellung, Fotografie, Skulptur oder Collage, unabhängig von deren künstlerischer 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 analog 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
 <p>(älteres GGM)</p>	 <p>(Form eines Teebeutels)</p>	<p>14/02/2012, R 2492/2010-2</p>
<p>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).</p>		

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 berechtigte 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 7, Benutzungsnachweis](#)). 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 Prioritätstag⁷⁷ 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 Registrierung⁷⁸ 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.

⁷⁷ Bei Nichtigkeitsanträgen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das relevante Datum das Datum der Veröffentlichung.

⁷⁸ 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](#), PENZA 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](#), PENZA 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	PENZA 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
<p>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).</p>		

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 , (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, 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 , Aqua flow, 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
<p>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 Vertriebshändler 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).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
<p>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.</p> <p>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).</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641
<p>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).</p>		

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
<p>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.</p>		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Nummer der Rechtssache
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2
<p>Der Löschungsantragssteller erkennt an, dass er von der Benutzung dieses Zeichens in Italien Kenntnis hatte. Die Rechtsfrage war, ob der Löschungsantragssteller 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 Löschungsantragsteller 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 Löschungsantragssteller 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 Löschungsantragssteller 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.).</p>		

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 Löschungsantrag besteht. Das Hemmnis der Zulässigkeit gilt beispielsweise nicht, wenn ein Löschungsantrag 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