

# Besprechung | Compte rendu

Ulrich Hildebrand, Olaf Sosnitza (Hg.)

Unionsmarkenverordnung: UMV

Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) – Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Enforcement-RL)

Verlag C. H. Beck oHG, München 2021, XXXVII + 1607 Seiten, CHF 233.00, ISBN 978-3-406-63761-2

Der deutsche Sprachraum, mit umfassenden Darstellungen zum Markenrecht in der EU bereits gut bestückt, ist um ein bedeutendes Werk reicher. Der erstmals erschienene Kommentar der Herausgeber ULRICH HILDEBRANDT (Rechtsanwalt in Berlin und Honorarprofessor in Düsseldorf) und OLAF SOSNITZA (Professor in Würzburg) und ihrer ebenfalls überaus erfahrenen zwanzig Mitautorinnen und Mitautoren (vornehmlich aus der Advokatur, dem EUIPO und der EU-Verwaltung) zur Unionsmarkenverordnung und zur EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums soll laut seinem Vorwort zunächst ein Praktikerkommentar sein, aber auch den wissenschaftlichen Austausch zu den behandelten Rechtsgebieten befruchten und insbesondere die mitgliedstaatenübergreifende Betrachtung fördern. Dieses Anliegen wird zusätzlich durch das Vorhaben unterstützt, bald eine englischsprachige Fassung des neuen Kommentars zu veröffentlichen.

Besonders hoch anzurechnen ist denn auch dem Autorpanel, dessen Sprache durch Treffsicherheit und Klarheit überzeugt, dass es sich nicht überwiegend auf eine blosse Zusammenstellung des zur Verfügung stehenden Stoffes beschränkt, sondern eingehend die Praxis prüft, Entscheide vergleicht, vor deren Bemängelung nicht zurückschreckt und eigene Lösungsansätze selbst zu teilweise noch kaum erörterten Fragen vorträgt. Die Themen werden gründlich abgehandelt, die dogmatische Auseinandersetzung wird angenommen und bestanden, die Nähe zur Praxis bleibt trotzdem erhalten, Lehre und Fallrecht sind gewissenhaft berücksichtigt.

Dabei liegt der Schwerpunkt des Buches auf der Praxis des EUIPO, den Entscheiden ihrer Beschwerdekammern sowie dem Fallrecht des Europäischen Gerichtshofs. Folglich werden während der Lektüre immer wieder die Bemühungen spürbar, vereinheitlichende markenrechtliche Lösungen zu entwickeln oder doch zu unterstützen, um dadurch unerwünschte Unebenheiten auszumerzen, welche zwischen den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten sowie zwischen deren Fallrecht noch bestehen mögen. Dass den aus dem Brexit hervorgegangenen Schwierigkeiten eher wenig Erläuterung zukommt, ist folgerichtig. Dass in diesem Kommentar Grossbritannien teils noch der EU zugerechnet wird (so

in HILDEBRANDT, UMV 130 N 13, und bei der Aufzählung der Unionsmarkengerichte der einzelnen Mitgliedstaaten in HILDEBRANDT, UMV 123 N 4, wo andererseits die für Kroatien und Tschechien zuständigen Unionsmarkengerichte nicht genannt werden), lässt sich mit dem Redaktionsschluss am 10. Dezember 2020 bzw. der damaligen Möglichkeit einer kurzfristigen Absage bzw. weiteren Verzögerung des Brexit erklären. Die gelegentlich sichtbaren Unachtsamkeiten des Lektorats lassen sich damit freilich nicht begründen.

Der bestens strukturierte, ersichtlich auf das rasche Finden für die Falllösung wesentlicher Urteile abzielende Kommentar beruht naturgemäss auf der artikelweisen Erörterung, wobei sich die Leserschaft in der Schweiz hauptsächlich jenen Regeln widmen wird, die die eigene Praxis am stärksten prägen – namentlich den Vorschriften zu den Eintragungshindernissen, zur Benutzung und zur Beschränkung der Wirkungen der Unionsmarke.

Bereits die reichhaltige Darstellung zu den absoluten Eintragungshindernissen (Art. 7 GMV) bietet eine Fundgrube an Rechtsprechung insbesondere aller beteiligten EU-Instanzen, immer wieder erläutert durch Wertungen und Kurzzusammenfassungen, etwa zu den Kombinationen für sich nicht markenfähiger Bestandteile (z.B. zur behördlichen Neigung, unterscheidungsschwache Kombinationen eher einzutragen, wenn solche Verbindungen im betroffenen Wirtschaftsbereich üblich sind; HILDEBRANDT, UMV 7 N 22), zum Risiko einer an sich unterscheidungskräftigen Abkürzung, durch die Hinzufügung ihrer ausgeschriebenen Langform die Markenschutzfähigkeit zu verlieren (HILDEBRANDT, UMV 7 N 23), oder zu amtlichen Internetrecherchen, einschliesslich des Ausschlusses von Wikipedia-Angaben (M. C. MAIER, UMV 7 N 43). Danach werden die einzelnen Markenformen haarfein besprochen, um mit den jüngsten Markenformen abzuschliessen, etwa den am EUIPO streng gewürdigten Bewegungs-, Multimedia- und Hologrammmarken sowie dem Schwachpunkt bei Geruchsmarken, dass weiterhin keine Technologie besteht, mit der ein Geruch «klar und eindeutig bestimmt werden kann», obwohl doch «[d]as Gedächtnis für Gerüche ... wahrscheinlich das zuverlässigste ist, über das der Mensch verfügt» (MAIER, UMV 7 N 128).

Dem Kommentar gelingt es wiederholt, auf Unschärfen der EU-Rechtsprechung hinzuweisen, und er stellt – die auswärtige Leserschaft mag dies erstaunen – fest, dass das EUIPO bei gleicher Rechtslage gegenüber potentiell be-

Besprochen von CHRISTOPH GASSER, RA Dr. iur., LL.M., Zürich.

schreibenden Marken im Eintragungsverfahren strenger auftritt als im Lösungsverfahren (HILDEBRANDT, UMV 7 N 161). Ungeachtet der grundsätzlich riesigen Fülle an Material fällt schliesslich auf, dass zu gewissen Untertatbeständen von Art. 7 UMV noch eher wenig Rechtsprechung ergangen ist. Dies gilt etwa für Art. 7 Abs. 1 lit. f. UMV zu öffentlicher Ordnung und guten Sitten, wobei immerhin in Erinnerung gerufen wird, dass der Begriff (Mustafa Kemal) «ATATURK» zu jenen Zeichen gehört, «die derart positiv besetzt sind, dass deren Verwendung auf Waren oder Dienstleistungen das Anstandsgefühl der Verbraucher verletzen würde» (R. KUNZ-HALLSTEIN, UMV 7 N 272). Andere Untertatbestände bereiten der Praxis noch immer Mühe, wie etwa Art. 7 Abs. 3 UMV mit seinen Voraussetzungen zum Erwerb von Unterscheidungskraft mittels Benutzung (SOSNITZA, UMV 7 N 327 ff.).

Bevor im Rahmen des Kapitels zu den relativen Eintragungshindernissen (Art. 8 GMV) die Rechtsprechung wiederum überzeugend vorgestellt und gewürdigt wird, befasst sich der Kommentar insbesondere mit der notorisch bekannten Marke nach Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ, deren Begriff, obwohl aus dem 19. Jahrhundert stammend, «nie scharfe, international anerkannte Konturen gew[o]nnen» hätte, und stellt sie hinsichtlich Anforderungen der bekannten Marke von Art. 8 Abs. 5 UMV gleich (HILDEBRANDT, UMV 8 N 16). In der anschliessenden Darstellung der Verwechslungsgefahr (der Schutz bei «Doppelidentität» wird unter Verweis auf Art. 16 TRIPS als Unterfall der Verwechslungsgefahr erkannt; HILDEBRANDT, UMV 8 N 20) findet sich nicht einzig die erwartete ausgezeichnete Aufarbeitung des ausserordentlich umfangreich gewordenen Fallrechts, sondern auch die eigenständige Ausführung zum «subjektive[n] Begriff der Verwechslungsgefahr». Unter diesem Titel werden die überkommenen Fragestellungen zur Verwechslungsgefahr auch mittels alternativer Ansätze angegangen, gerade um zu ergründen, weshalb die Entscheidpraxis wesentliche Abweichungen nicht verhindern kann (HILDEBRANDT, UMV 8 N 43 ff., 119: «Kennt der Entscheider die Angriffsmarke?»; «Findet der Entscheider die Angriffsmarke sympathisch?»; «Findet er den Angreifer sympathisch?»; «Ist der Verletzer sympathisch?»; «Bestand Gutgläubigkeit des Verletzers bei Benutzungsaufnahme?»; «Wer ist Entscheider?»; weitere Fragen und auch Antworten folgen).

Gut verständlich zusammengefasst werden sodann die anforderungsreichen Voraussetzungen, unter denen das EUIPO einen Widerspruch wegen einer Koexistenzvereinbarung trotz gegebener Verwechslungsgefahr abweist (HILDEBRANDT, UMV 8 N 236 ff.), sowie die EU-rechtlich schwierige und insbesondere für den Instanzenzug wichtige Frage, ob der Begriff der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff einzuordnen ist (dazu ist der EuGH zuständig) oder ob doch «die tatsächliche Gefahr von Verwechslungen im Vordergrund steht». Der Kommentar folgt einem abgestuften Ansatz, um dabei vor schematischem Vorgehen zu warnen: «Jedenfalls hängt eine Verwechslungsgefahr nicht von bestimmten Prozentsätzen in Verbraucherbefragungen ab» (HILDEBRANDT, UMV 8 N 273 f.).

Die vorgebrachten Erwägungen sind immer wieder auch für die schweizerische Praxis wertvoll. Dasselbe gilt für die nachfolgenden Kapitel, so zum Recht aus der Unionsmarke (Art. 9 GMV), den Beschränkungen der Wirkungen der Unionsmarke (Art. 12 GMV) und der Benutzung der Unionsmarke (Art. 18 GMV). Neben den markengebrauchsrechtlich üblichen Überlegungen, z.B. zum Ungenügen einer Benutzung bloss im eigenen Unternehmen bzw. Konzern (SOSNITZA, UMV 18 N 7), steht das anfänglich umstrittene Thema des territorialen Gebrauchs im Vordergrund. Dass laut dem EuGH die Grenzen der Mitgliedstaaten belanglos sind, ist an sich selbstverständlich. Die EU ist als eigener Staat mit eigenem Gebiet zu betrachten; ihr Markensystem «ist von jedem nationalen System unabhängig». Dass da der Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz vom 13. April 1892 nicht bewirkt, dass der Gebrauch einer Marke in der Schweiz als Gebrauch der entsprechenden Unionsmarke in Deutschland und damit in der EU gilt, ist in deren Selbstverständnis ebenso selbstverständlich wie der Umstand für die EU belanglos ist, dass die Schweizer Gerichte dies umgekehrt anders sehen (siehe zuletzt BVGer vom 14. Juli 2021, B-6253/2016, E. 7, «Prosegu»; SOSNITZA, UMV 18 N 16 ff.). Mit einem Teil der Lehre nimmt der Kommentar ferner an, ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 UMV (ein solcher soll übrigens bei einem Gebrauchsverbot kraft «plain packaging»-Gesetzgebung nicht gegeben sein; SOSNITZA, UMV 18 N 32) führe nicht zur Hemmung des Laufes der dort verankerten fünfjährigen Benutzungsschonfrist, was aus der Warte der gleichfalls erwähnten Gegenmeinung, die auch für die Schweiz vertreten wird (siehe z.B. BGE 130 III 371 ff. E. 1.5, «Focus»), die Rechtssicherheit nicht fördern dürfte (SOSNITZA, UMV 18 N 30).

Auch die anschliessende ausführliche Kommentierung zum Anmeldeverfahren und zum Rechtsschutz lässt immer wieder das Bestreben erkennen, Vereinheitlichung zu erreichen. So bestehen Bedenken gegenüber dem Beizug mitgliedstaatlicher Umschreibungen der «bösgläubigen Anmeldung» (I. CZERNIK, UMV 59 N 8 ff.) und wird die Praxis einzelner Mitgliedstaaten als richtlinienwidrig gerügt, Unterlassungsklagen gestützt auf blosse Markenmeldungen selbst im ordentlichen Verfahren gutzuheissen (HILDEBRANDT, UMV 130 N 3). Auch wird die unionsrechtliche Haftung der «Mittelsperson» (Art. 11 Enforcement-RL) von der deutschrechtlichen Störerhaftung abgegrenzt (HILDEBRANDT, UMV 130 N 7) und wird die «drohende Verletzung» von Art. 124 lit. a UMV von der «Erstbegehungsgefahr» der deutschen Rechtsprechung unterschieden (HILDEBRANDT, UMV 123 N 9, UMV 130 N 9, 14), wobei das deutsche «System der strafbewehrten Unterlassungserklärung im europäischen Kontext eher ein Exot» sei (HILDEBRANDT, UMV 130 N 14).

Im Rahmen der zahlreichen äusserst lesenswerten Abhandlungen hervorzuheben ist auch jene zur Umwandlung in eine Anmeldung für eine nationale Marke nach Art. 139 UMV, nicht nur etwa wegen der eingehenden Behandlung der Frage, ob bei der Umwandlung ein neues Schutzrecht entsteht oder aber ob sich (u.a. mit HILDEBRANDT) die

Unionsmarke als an sich gleiches Schutzrecht in der (umgewandelten) nationalen Marke wiederfindet (HILDEBRANDT, UMV 139 N 30 ff.). Erneut angesprochen wird auch der ohnehin unter rechtspolitischem Druck stehende Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz vom 13. April 1892, wobei auch gleich erkannt wird, dass eine Unionsmarke, welche in eine nationale deutsche Marke umgewandelt wird, nicht durch die Benutzung in der Schweiz für Deutschland rechtserhaltend gebraucht werden kann (HILDEBRANDT, UMV 139 N 12).

Wertvoll ist weiter die in überschaubarer Länge gehaltene Besprechung der Enforcement-RL, gerade auch – rechtsvergleichend – aus Schweizer Sicht, insbesondere jene zum monetären Ersatz gemäss Art. 13 Enforcement-RL.

Das Werk wird abgerundet durch einen Anhang mit mehreren Erlassen sowie einem ausführlichen Sachregister. Und auch wenn teils das nicht vorhandene Entscheidregister vermisst werden mag: Der Kommentar dient als wärmstens zu empfehlende Hilfe für Advokatur, Unternehmen, Behörden, Gerichte und Lehre.