

LIPAV  
Liechtensteinischer  
Patentanwaltverband

c/o KAMINSKI HARMANN  
PATENTANWÄLTE AG  
Landstrasse 124  
9490 Vaduz  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 399 1000  
Fax. +423 399 1049

Vorstand:  
Dr. Dr. Bernd-G. Harmann  
(Präsident)  
Roland Wildi  
(Vizepräsident)  
Dr. Burkhard Bogensberger  
(Kassier)  
Tobias M. Pischetsrieder  
(Schriftführer)  
Joachim Künsch  
(Beisitzer)

LIPAV - Liechtensteinischer Patentanwaltsverband  
c/o KAMINSKI HARMANN PATENTANWÄLTE AG  
Landstrasse 124 - 9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein

---

**Regierung des Fürstentums Liechtenstein**  
Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt  
Peter-Kaiser-Platz 1  
Postfach 684  
LI-9490 Vaduz

Vorab per E-Mail: [wirtschaft@regierung.li](mailto:wirtschaft@regierung.li)

Vaduz, 13. Oktober 2021 /tp

**VERNEHMLASSUNGSBERICHT DER REGIERUNG BETREFFEND DIE ABÄNDERUNG DES  
MARKENSCHUTZGESETZES**

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

**- STELLUNGNAHME DES LIECHTENSTEINISCHEN PATENTANWALTSVERBANDES (LIPAV)**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen Bezug auf den übersandten Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Abänderung des Markenschutzgesetzes (Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 über die Marken) und geben im Namen des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes folgende Stellungnahme ab.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband wurde 1995 zur Interessensvertretung seiner Mitglieder im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes (Patent-, Marken-, Design-, Topographie- und Urheberrecht) vor allem gegenüber der Liechtensteinischen Regierung sowie einschlägigen Amtsstellen, Gerichten, Instituten und Verbänden gegründet. Ordentliche Mitglieder des Verbands sind liechtensteinische Patentanwälte und/oder European Patent Attorneys in Liechtenstein.

Das Markenschutzgesetz betrifft somit unmittelbar den Tätigkeitsschwerpunkt des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes und dessen Mitglieder.

Zu Art. 1 Abs. 2 und 3:

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband begrüsst den Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung in Liechtenstein und die Anpassung des liechtensteinischen Markenrechts an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters. Die Darstellung des Zeichens mit anderen als grafischen Mitteln, beispielsweise mittels Multimediadateien, wirft zwar neue Fragen insbesondere in Hinblick auf Recherchierbarkeit, Schutzbereich und Rechtssicherheit auf, die auch innerhalb der Europäischen Union noch nicht abschliessend beantwortet werden konnten. Neue Recherchetechnologien, sowie Praxis und Rechtsprechung insbesondere auch innerhalb der benachbarten EU werden jedoch bald für mehr Klarheit sorgen.

Die Öffnung des Markenbegriffs in Liechtenstein ist schon aus Gründen der Harmonisierung zwingend erforderlich, schliesslich sollen sowohl liechtensteinische Anmelder, die ihr Markenportfolio auf Basis einer prioritätsbegründenden liechtensteinischen Erstanmeldung aufbauen, als auch ausländische Anmelder, die um liechtensteinischen Markenschutz ansuchen, bei der Anmeldung neuer moderner Markenformen in Liechtenstein nicht schlechter gestellt sein, als in der benachbarten EU und vielen weiteren Rechtsordnungen.

Es werden **keine Einwände** seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.

Zu Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 — Absolute Ausschlussgründe:

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband begrüsst ausdrücklich die Abkehr von der Schweizer Rezeptionsvorlage, die im Vergleich zu den meisten europäischen Ländern bisher eine weitaus striktere Markeneintragungspraxis nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Liechtenstein zur Folge hatte. So war es bisher keine Seltenheit, dass einer Marke, die innerhalb der EU zum Markenschutz zugelassen worden war, in Liechtenstein

(wie auch in der Schweiz) der Markenschutz versagt werden musste, insbesondere aufgrund des spezifisch schweizerischen Gemeingutbegriffs in Art. 2 Abs. a und der schweizerischen Auslegung der Irreführungsgefahr nach Art. 2 Abs. c. Dies führte in vielen Fällen zu einer Schlechterstellung des liechtensteinischen Markenanmelders beim Aufbau eines internationalen Markenportfolios auf Grundlage liechtensteinischer Erstanmeldungen, deren Eintragung regelmässig schwerer zu erlangen waren als die EU-weiter Unionsmarken. Zudem war es Anmeldern aus dem Ausland nur schwer vermittelbar, warum eine in der EU durch das EUIPO eingetragene Marke, die in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU sowie in deren sämtlichen Sprachen die Voraussetzung einer ausreichenden Unterscheidungskraft erfüllen muss, in Liechtenstein nicht als unterscheidungskräftig gelten soll und dort nicht zum Markenschutz zugelassen wird.

Die Abkehr vom Schweizer Sonderweg und die Angleichung der absoluten Ausschlussgründe an das Recht der EU stellt somit eine von der Wirtschaft seit langem erwartete, höchst willkommene Harmonisierung dar, die einen einheitlicheren Markenschutz zumindest innerhalb des EWR, jedoch auch international ermöglichen wird.

Die nahezu wörtliche Übernahme von Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie, die eine Orientierung an der Praxis und Rechtsprechung der EU ermöglichen wird, sowie die freiwillige Umsetzung von Art. 1 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie in Art. 2 Abs.1 Bst. m, wonach eine bösgläubige Marke nicht nur im Falle ihrer Eintragung für nichtig zu erklären ist, sondern bereits zuvor von der Eintragung ausgeschlossen ist, wird daher vom Liechtensteinischen Patentanwaltsverband ausdrücklich gutgeheissen.

Es werden **keine Einwände** seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.

#### Zu Art. 3 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 — Relative Ausschlussgründe

Auch bezüglich der relativen Ausschlussgründe begrüsst der Liechtensteinische Patentanwaltsverband die Abkehr von der Schweizer Rezeptionsvorlage und die nahezu wörtliche Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie in Art. 3 Abs. 1

und 3, sowie die nahezu wörtliche Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinien in Art. 3 Abs. 4.

Es werden **keine Einwände** seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.

Zu Art. 4 – Agenten- oder Vertretermarke:

Seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes werden **keine Einwände** gegen den Abänderungsvorschlag erhoben.

Zu Art. 4a – Ansprüche gegen Agenten und Vertreter:

Der Abänderungsvorschlag setzt Art. 13 der Richtlinie um, wobei aus dem bisherigen Art. 4 übernommen wurde, dass diese Regelung sinnvollerweise auch für Marken greift, die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben.

In Art. 4a Abs. 2 wird auf die Absätze 1 und 2 desselben Artikels verwiesen. Richtig muss es jedoch heissen:

Art. 4a Abs. 2:

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

Neben diesem **Korrekturvorschlag** werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** gegen den Abänderungsvorschlag erhoben.

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

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 16 Abs. 5 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

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

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 16 Abs. 1 und 2 sowie Art. 17 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 12a – Verfall:

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 19 bis 21 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 12b - Beschränkung der Wirkung der Marke:

Das bisherige Markenschutzgesetz ist in einen Abschnitt "*3. Bestand des Markenrechts*" mit den Artikeln 10 bis 12, sowie in den darauffolgenden Abschnitt "*4. Inhalt des Markenrechts*" mit dem Art. 13 "*Ausschliessliches Recht, Erschöpfungsgrundsatz*" sowie den Artikeln 14 bis 16 gegliedert.

Auch der Abänderungsvorschlag sieht einen Abschnitt "*4. Inhalt und Schranken des Markenrechts*" vor, der mit dem Artikel 13 beginnt.

Der vorgeschlagene Artikel 12b betrifft die Beschränkung der Wirkung der Marke, folglich also nicht den Bestand des Markenrechts, sondern den Inhalt und die Schranken des Markenrechts. Somit ist er dem Abschnitt "*4. Inhalt und Schranken des Markenrechts*", also Art. 13ff. unter zu gliedern.

Der vorgeschlagene Artikel 12b ("*Der Markeninhaber darf einem Dritten nicht untersagen, [...]*") schränkt die in Artikel 13 geregelten Rechte des Markeninhabers ein ("*Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht,[...]*"). Somit hat der vorgeschlagene Artikel 12b dem Artikel 13 zu folgen.

Der Liechtensteinischen Patentanwaltsverband schlägt daher vor, **den vorgeschlagene Artikel 12b dem bestehenden Artikel 13 nachzustellen** und beispielsweise **als Artikel 13a (anstatt Artikel 12b) zu bezeichnen**.

**Inhaltlich** werden gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 14 Abs. 1 und 2 der Richtlinie umsetzt, seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 12c – Verwirkung von Ansprüchen:

Auch der vorgeschlagene Artikel 12c betrifft den Abschnitt "*4. Inhalt und Schranken des Markenrechts*" und schränkt das ausschliessliche Recht des Markeninhabers nach Art. 13 ein.

Der Liechtensteinischen Patentanwaltsverband schlägt daher vor, **den vorgeschlagene Artikel 12c dem bestehenden Artikel 13 nachzustellen** und beispielsweise **als Artikel 13b (anstatt Artikel 12c) zu bezeichnen**.

**Inhaltlich** werden gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 9 Abs. 1 und 3 der Richtlinie umsetzt, seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

#### **4. Inhalt und Schranken des Markenrechts**

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

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband begrüsst die Umsetzung von Art. 10 Abs. 2 und 3 und Art. 11 der Richtlinie, die eine harmonisiertere Rechtsdurchsetzung innerhalb des EWR und eine Orientierung an der Praxis und Rechtsprechung der EU ermöglichen wird.

Gegen den Abänderungsvorschlag werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 17 Abs. 5 – Übertragung:

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 26 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 19 – Lizenzen:

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 25 und 26 der Richtlinie umsetzt und sich zudem an § 30 des Deutschen Markengesetzes orientiert, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

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

Gegen den Abänderungsvorschlag, der Art. 26 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

Zu Art. 23 – Kollektivmarke:

Zu Art. 24 Abs. 3 – Markenreglement:

Zu Art. 25a – Änderungen des Reglements:

Zu Art. 28a – Verfall und Löschung einer Kollektivmarke:

Gegen den Abänderungsvorschlag, der präzisierende Regelungen bezüglich der Kollektivmarken betrifft und Art. 27 Bst. b, Art. 29 Abs. 2 und 3, sowie Art. 30, 33 und 35 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

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

Gegen den Abänderungsvorschlag werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

### 1a. Widerspruchsverfahren

#### Zu Art. 31a - Widerspruch

Im Gegensatz zu nahezu sämtlichen anderen Markensystemen weltweit, kannte das liechtensteinische Markensystem bisher kein amtliches Verwaltungsverfahren zur Erhebung eines Widerspruchs gegen eine neue Markenmeldung oder zur sonstigen Löschung einer Marke.

Selbst in eindeutigen Fällen einer identischen jüngeren Marke, die identische Waren und Dienstleistungen beansprucht, bleibt dem Inhaber der älteren Marken lediglich der zeit- und kostenintensive Gerichtsweg zur Löschung der Markeneintragung mittels Nichtigerklärung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nach Art. 32 Bst. c über die Feststellungsklage nach Art. 50.

Aufgrund des damit verbundenen Aufwands wurde in der Praxis nicht nur in Grenzfällen, sondern auch in klaren Kollisionsfällen regelmässig auf die Rechtsdurchsetzung in Liechtenstein verzichtet und der Konflikt wurde in anderen Ländern ausgetragen. Es sind nur wenige Fälle der Löschung von liechtensteinischen Markeneintragungen per Feststellungsklage nach Art. 50 bekannt.

Die Widerspruchsquote für veröffentlichte Unionsmarkenmeldungen betrug in den letzten 20 Jahren jedoch etwa 15% bis 25% und die für internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung EU etwa die Hälfte im Vergleich zu direkten Anmeldungen (Quelle: "EUIPO – Bericht über Fakten und Zahlen" [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)).

In der Schweiz wurden gemäss dem "IGE Jahresbericht 2019/20" im Geschäftsjahr 2019/20 607 neue Widersprüche bei 17'310 neuen nationalen Eintragungen und 16'604



internationalen Registrierungen mit Schutzausdehnung CH erhoben, was einer im Vergleich zum EUIPO wesentlich geringeren Widerspruchsquote von etwa 2% entspricht.

In Liechtenstein wurden im Jahr 2020 374 nationale Markeneintragungsgesuche vom Amt für Volkswirtschaft behandelt, wobei über das Madrider System eine Schutzausdehnung für Liechtenstein insgesamt 2'529 mal beantragt wurde (Quelle: Publikation "Landtag, Regierung und Gerichte 2020").

Ausgehend von diesen 2'903 Markenmeldungen für Liechtenstein und ausgehend von der geringen, für Liechtenstein wohl eher realistischen Widerspruchsquote der Schweiz von etwa 2% wäre in Liechtenstein schätzungsweise mit etwa 40 bis 60 Widersprüchen pro Jahr zu rechnen gewesen.

Das Ausbleiben dieser Widersprüche, sowie nur eines nennenswerten Bruchteils entsprechender Löschungsklagen lässt vermuten, dass in Liechtenstein eine grössere Anzahl an in Kollision stehender Marken eingetragen ist, die aufgrund relativer Ausschlussgründe nicht rechtsbeständig sind. Die damit verbundene mangelnde Rechtssicherheit ist vor allem für in Liechtenstein ansässige oder dort tätige Unternehmer sowie hiesige Marktteilnehmer von Nachteil.

Daher **begrüss**t der Liechtensteinische Patentanwaltsverband **ausdrücklich die Einführung eines Widerspruchsverfahrens** im liechtensteinischen Markenrecht.

Zu Art. 31a Abs. 1:

Art. 31a Abs. 1:

*Der Inhaber einer **älteren Marke nach ~~Art. 3 Abs. 1~~ Art. 3 Abs. 2** kann nach der Veröffentlichung der Eintragung einer Marke schriftlich gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch gegen die Eintragung der Marke kann auch von Personen erhoben werden, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen.*

Im Satz 1 wird auf Art. 3 Abs. 1 verwiesen. In Art. 3 Abs. 1 sind aber nicht die älteren Marken definiert, sondern die drei relativen Ausschlussgründe, auf welche sich ein Widerspruch nach dem darauffolgenden Art. 31a Abs. 2 stützen kann. Was als ältere Marke im Sinne des Markenschutzes gilt, ist hingegen in Art. 3 Abs. 2 aufgeführt.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband schlägt daher eine entsprechende Korrektur des Art. 31a Abs. 1 vor.

Zu Art. 31a Abs. 2:

Art. 31a Abs. 2

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

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

Gemäss dem Vernehmlassungsvorschlag kann ein Widerspruch ausschliesslich auf Grundlage älterer Marken nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a, bei Agenten- oder Vertretermarken nach Art. 4 oder wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe erfolgen. Hingegen kann ein Widerspruch anscheinend nicht auf Grundlage einer notorisch bekannten Marke nach Art. 3 Abs. 2 Bst. b erhoben werden. Notorisch bekannte Marken sind solche Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Art. 3 Abs. 1 fallenden Zeichens im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in Liechtenstein notorisch bekannt sind.

In der Richtlinie heisst es hingegen unter Art. 43 Abs. 2 Satz 1 (Hervorhebung ergänzt):

*Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nach Absatz 1 dieses Artikels sind zumindest der Inhaber einer älteren Marke im Sinne des **Artikels 5 Absatz 2** und Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a und die gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zur Ausübung der aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 Buchstabe c entstehenden Rechte berechnigte Person zur Erhebung eines Widerspruchs berechnigt.*

Der Inhaber einer älteren Marke im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 ist in der Richtlinie wie folgt definiert:

Art. 5 Abs. 2 Bst. d:

*„Ältere Marken“ im Sinne von Absatz 1 sind*

*d) Marken, die am Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Marke in Anspruch genommenen Priorität, in dem betreffenden Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft „**notorisch bekannt**“ sind.*

Auch in den Erläuterungen zu Art. 31a Abs. 2 heisst es: "Gemäss Abs. 2 kann auch Widerspruch aus älteren Kennzeichenrechten erhoben werden, die durch Anmeldung oder Eintragung (Abs. 2 Bst. a), **aus einer notorisch bekannten Marke (Abs. 2 Bst. b)** oder aufgrund ihrer Eintragung für einen Agenten oder Vertreter des Markeninhabers (Abs. 2 Bst. c) erworben wurden." Hingegen wird im vorgeschlagenen Abs. 2 Bst. b nicht auf die notorisch bekannte Marke, sondern auf die Agenten- und Vertretermarke verwiesen. Die unseres Erachtens korrekte Erläuterung stimmt also anscheinend nicht mit dem Vernehmlassungsvorschlag des Art. 31a Abs. 2 überein.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband befürchtet daher eine **nicht richtlinienkonforme Umsetzung** und schlägt daher vor, auch die notorisch bekannte Marke nach Art. 3 Abs. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a bis c unter Art. 31a Abs. 2 aufzunehmen, insbesondere in einem neuen Bst. b, wie unsererseits oben vorgeschlagen.

Zu Art. 31a Abs. 3 bis 7:

Zu Art. 31b:

Zu Art. 31c:

Zu Art. 31d:

Während das Schweizer Markenrecht ein Widerspruchsverfahren kennt und die schweizerische Rezeptionsvorlage bereits ein Widerspruchsverfahren im Art. 31 bis 34 CH-MSchG für die Schweiz vorgesehen hatte, wurde im bisherigen liechtensteinischen Markenschutzgesetz aufgrund des befürchteten Verwaltungsaufwands bewusst auf ein solches Verwaltungsverfahren verzichtet. Die Richtlinie schreibt die Einführung eines solchen Widerspruchsverfahrens nun jedoch vor.

Insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen des Amts für Volkswirtschaft, jedoch auch im Interesse der Inhaber älterer Rechte und der Anmelder neuer Marken sowie deren Vertreter ist es gerade in Liechtenstein essentiell, dass das einzuführende Verwaltungsverfahren – wie die Richtlinie es in Art. 43 Abs. 1 vorschreibt – **effizient und zügig** ausgestaltet ist. Hierzu ist es erforderlich, der Verwaltung und sowohl dem Widersprechenden, als auch dem Widerspruchsgegner unnötige Handlungen zu ersparen und das Verfahren in mehrere Verfahrensabschnitte zu unterteilen, die sowohl dem Widerspruchsgegner, als auch dem Widersprechenden Rückzugsoptionen zur Verfügung stellen, wodurch auch verhindert wird, dass verwaltungsseitig überflüssige Handlungen und Entscheidungen zu erfolgen haben.

So sieht beispielsweise das Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO eine so genannte Cooling-Off-Frist vor, innerhalb welcher sich Markenanmelder und Widersprechender ausseramtlich einigen können und den Widerspruch durch Zurücknahme entweder des Widerspruchs oder der Markenanmeldung erledigen können. Auch das UK-Widerspruchsverfahren im Vereinigten Königreich, als auch zahlreiche weitere Widerspruchsverfahren weltweit sehen derartige vorgelagerte Verfahrensabschnitte vor dem eigentlichen kontradiktorischen Verfahrensabschnitt vor (z.B. "*Notice of Threatened Opposition*" im UK).

Dass der vorgeschlagene Art. 31a ebensolche mehrere vorgelagerte Verfahrensabschnitte vorsieht, die einen effizienten Ablauf des Widerspruchsverfahrens ermöglichen, wird seitens der Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes befürwortet.

Das im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Widerspruchsverfahren untergliedert sich in folgende Phase:

### **1.) Erhebung des Widerspruchs:**

Art. 31a Abs. 3:

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

Die Erhebung des Widerspruchs ist also vor allem mit der Nennung der Widerspruchsgründe und der Zahlung der Widerspruchsgebühr verbunden. Jedoch ist zu diesem Zeitpunkt, im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren in der Schweiz, noch keine vollständige Begründung des Widerspruchs mit vollständiger Substantiierung und Einreichung der Beweismittel erforderlich. Die zeit- und kostenintensive Ausarbeitung eines längeren Schriftsatzes muss zu diesem Zeitpunkt also noch nicht erfolgen.

### **2.) Mitteilung an den Markeninhaber über den erfolgten Widerspruch:**

Art. 31a Abs. 5:

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

In vielen Fällen erhebt der Markeninhaber keine Einwände gegen den Widerspruch und möchte an seinem Markenrecht nicht weiter festhalten, sobald er von der Erhebung des Widerspruchs und der Existenz älterer kollidierender Rechte erfährt. Vor allem bei internationalen Registrierungen mit entsprechender nationaler

Schutzausdehnung ist dieses mangelnde Weiterführungsinteresse keine Seltenheit, insbesondere aufgrund des Erfordernisses eines nationalen Vertreters oder Zustellungsbevollmächtigten.

### **3.) Möglichkeit des Einspruchs gegen den Widerspruch durch den Markeninhaber, ansonsten Löschung:**

Art. 31a Abs. 6:

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

Hat der Markeninhaber nach Kenntnisnahme des Widerspruchs kein Interesse mehr an der Marke, kann er sich gegenüber dem Amt für Volkswirtschaft entsprechend erklären (Abs. 3) oder er verhält sich passiv, was vor allem bei nicht vertretenen Marken oder internationalen Registrierungen häufig der Fall sein wird. In diesem Fall wird die Marke im Umfang des Widerspruchsbegehrens gelöscht und das Widerspruchsverfahren gilt als abgeschlossen. Der Verwaltung bleiben überflüssige Verfahrensschritte erspart. Eine weitere Widerspruchsbegründung durch den Widersprechenden erübrigt sich und das Verfahren wird ohne den notwendigen Austausch längerer Schriftsätze auf effiziente und zügige Art und Weise (auch im Sinne der Richtlinie) beendet.

Möchte der Markeninhaber hingegen an seinem Markenrecht festhalten, erhebt er innerhalb der Frist nach Abs. 3 Einspruch gegen den Widerspruch, sodass dem Widersprechenden innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Art. 5 die Gelegenheit zur Begründung des Widerspruchs gegeben wird.

#### 4.) Aussetzung auf beidseitigem Antrag

Art. 31a Abs. 7:

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

Auch im weiteren Verfahren wird den beteiligten Parteien die Möglichkeit gegeben, sich ausserhalb des Verfahrens gütlich zu einigen und den Widerspruch insbesondere im gegenseitigen Einvernehmen zu beenden.

#### 5.) Einrede mangelnder Benutzung

Art. 31b

Wie in den meisten Widerspruchssystemen üblich, sieht das Widerspruchsverfahren die Nichtbenutzungseinrede durch den Widerspruchsgegner vor.

#### 6.) Entscheid über den Widerspruch und Parteientschädigung

Art. 31b

Wie in den meisten Widerspruchssystemen üblich, sieht das Widerspruchsverfahren einen Kostenersatz für die obsiegende Partei seitens der unterliegenden Partei vor.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband **lobt diese höchst effiziente mehrstufige Gestaltung des Widerspruchsverfahrens**, welche den Grundsätzen der **Verfahrensökonomie** auf vortreffliche Weise folgt und die Vorteile einzelner Regelungen der Widerspruchsverfahren insbesondere vor dem EUIPO, dem DPMA und dem UK IPO in einem einzigen modernen Verfahren vereint. Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband **befürwortet** diese Umsetzung von Art. 43 und 44 der Richtlinie ausdrücklich.

Gegen den Vorschlag der Einführung der Art. 31a bis 31d, welcher Art. 43 und 44 der Richtlinie umsetzt, werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes, bis auf die oben **unsererseits vorgeschlagene Anpassung in Art. 31a Abs. 1, 2 und 6, keine Einwände** erhoben.

#### Zu Art. 32 Bst. d – Voraussetzungen

Gegen den Abänderungsvorschlag werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

#### **2a. Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren**

##### Zu Art. 32a – Grundsatz:

##### Zu Art. 32b – Verfahren:

Ähnlich wie im Widerspruchsverfahren nach Art. 31a bis 31d wird auch im vorgeschlagenen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ein mehrstufiger Ansatz verfolgt, der verfahrensökonomischen Grundsätzen gerecht wird, wobei sowohl die begrenzten Ressourcen des Amtes für Volkswirtschaft, als auch die Interessen der Markeninhaber, der Inhaber älterer Rechte und der sonstigen Marktteilnehmer berücksichtigt werden. Somit wird ein **effizientes und zügiges Verfahren** geschaffen, wie es die Richtlinie in Art. 43 Abs. 1 vorschreibt.

Aufgrund der Kurzlebigkeit vieler liechtensteinischer Gesellschaften existieren vor allem in Liechtenstein zahlreiche **verwaiste Marken**, deren Inhaber aus dem Handelsregister gelöscht worden und/oder nicht mehr erreichbar sind. Die Angabe der Inhaberschaft im liechtensteinischen Markenregister hat deklarativen Charakter und die Löschung des im Register eingetragenen Markeninhabers bedeutet nicht notwendigerweise die Nichtigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit des Markenrechts, schliesslich könnte die Marke nach Art. 17 vor Untergang des im Register eingetragenen Markeninhabers rechtsgültig an einen neuen Markeninhaber übertragen worden sein, ohne dass diese Übertragung im Register verzeichnet worden ist. In der Praxis ist es daher kaum möglich, solche in rechtsgültiger



Inhaberschaft befindliche Marken, deren Inhaberschaftseintrag jedoch nicht korrekt ist, sodass der tatsächliche Inhaber nicht erreichbar ist, von verwaisten Marken ohne rechtliche Inhaberschaft zu unterscheiden. Die Nichterreichbarkeit des Markeninhabers ist schliesslich kein Lösungsgrund.

Da eine Vielzahl an Markeneintragungen existieren, bei denen ungewiss ist, ob der tatsächliche Markeninhaber überhaupt ein Durchsetzungsinteresse hat, die Marke überhaupt rechtsbeständig bzw. durchsetzbar ist oder überhaupt noch ein Inhaber existiert, wird in der Praxis grosse Rechtsunsicherheit geschaffen und Unternehmen nehmen Abstand von der Einführung neuer Marken, da sie eine Kollision mit einem – jedoch nur noch als nicht erkennbare Registerleiche existierenden – älteren Markenrecht fürchten.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband begrüsst daher nicht nur allgemein die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens im liechtensteinischen Markenrecht, sondern vor allem die in Einklang mit dem effizienten Widerspruchsverfahren nach Art. 31a bis 31d stehende Effizienz dieser Verfahren.

Vor allem die Regelung in Art. 32b Abs. 6 wird als vorteilhaft erachtet:

Art. 32b Abs. 5 und 6:

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

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

Das vorgeschlagene Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren untergliedert sich gemäss dem Vorschlag also in folgende Phasen:

- 1.) **Stellung des Löschungsantrags**
- 2.) **Mitteilung an den Markeninhaber über den erfolgten Löschungsantrag**
- 3.) **Möglichkeit des Einspruchs gegen den Löschungsantrag durch den Markeninhaber, ansonsten Löschung**
- 4.) **Zahlung der Gebühr zur Weiterverfolgung**
- 5.) **Einrede mangelnder Benutzung**
- 6.) **Entscheid über den Löschungsantrag**

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband **lobt ebenfalls diese höchst effiziente mehrstufige Gestaltung des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens** und **befürwortet** diese Umsetzung von Art. 45 und 46 der Richtlinie ausdrücklich.

Gegen den Vorschlag der Einführung der Art. 32a und 32b werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

#### Zu Art. 34 – Führung des Registers; elektronischer Behördenverkehr:

Es werden **keine Einwände** seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.

#### Zu Art. 37 – Nachforschungen:

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband kann die Begründung, weshalb das Amt für Volkswirtschaft in Zukunft keine Nachforschungen nach Marken (Markenrecherchen) selbst oder mit Hilfe Dritter gegen Bezahlung durchführen wird, nachvollziehen und erhebt **keine Einwände** gegen die Löschung von Art. 37.

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

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband befürwortet, dass die Fristen im Widerspruchsverfahren sowohl nach Art. 31a Abs. 3, als auch nach Art. 31a Abs. 5, sowie die Fristen im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nach Art. 32b bei Versäumnis von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind. Dies ist schon aus Gründen der Rechtssicherheit, aber insbesondere auch aus Gründen der Verfahrensökonomie und -effizienz zwingend geboten. Schliesslich schreibt auch die Richtlinie explizit effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren vor.

Somit werden **keine Einwände** seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.

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

Im bisherigen Markenschutzgesetz war der Fristenlauf der Benutzungsfrist von Marken, die mittels internationaler Registrierung Schutzwirkung in Liechtenstein entfalten, nicht geregelt. Die geschaffene Regelung in Abs. 3 schafft nun endlich Klarheit und wird seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes begrüsst.

Die Einführung eines Widerspruchsverfahrens, sowie eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens erfordert vor allem bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung in Liechtenstein eine klare Fristenregelung, denn diese ist im Madrider System nicht enthalten und ist von Land zu Land unterschiedlich. Die an das Deutsche Markengesetz § 114 angelehnte Veröffentlichungs- und Fristenregelung des Abs. 4 bis 6 wird seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes befürwortet.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband erhebt **keine Einwände**.

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

Gegen den Vorschlag werden seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes **keine Einwände** erhoben.

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

Es werden **keine Einwände** gegen die neuen Übergangsbestimmungen nach Art. 74 seitens des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes erhoben.


Zu II. – Änderung von Bezeichnungen:

Mit der Umsetzung der Richtlinie und der teilweise damit erforderlichen Neuorientierung am EU-Recht hat auch eine Abkehr von der lediglich für das schweizerische Markenrecht spezifischen Begrifflichkeit der "Hinterlegung" und des "Gebrauchs" zu erfolgen. Daher begrüsst der Liechtensteinische Patentanwaltsverband die Ersetzung durch die im restlichen deutschsprachigen Raum im Markenrecht üblichen Begriffe "Anmeldung" und "Benutzung".

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband erhebt **keine Einwände**.

Gerne steht der Vorstand des Liechtensteinischen Patentanwaltsverbandes für Rückfragen zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

  
Präsident - Dr. Dr. Bernd-G. Harmann

  
Schriftführer - Tobias M. Pischetsrieder