

China Markenrecht Update¹

Das chinesische Amt für Geistiges Eigentum² hatte am 13. Januar 2023 den Entwurf für Änderungen im chinesischen Markengesetz³ veröffentlicht („Markengesetz-Entwurf“).⁴ Dieser Entwurf ist noch nicht in Kraft getreten, sondern befindet sich im Gesetzgebungsverfahren.⁵ Der Entwurf zielt nach seiner offiziellen Begründung insbesondere auch auf die Bekämpfung bösgläubiger Markenmeldungen ab (s.u. Abschnitt I.). Abgesehen von diesem Dauerthema betrifft der Entwurf auch allgemeine markenrechtliche Fragen, wie verbesserten Schutz bekannter Marken sowie neue Anforderungen an Markenbenutzung und Benutzungserklärungen (s.u. Abschnitt II.). In „schlankeres Markenmeldeverfahren“ (Abschnitt III.) erläutere ich die geplante Verkürzung der Widerspruchsfrist von drei auf zwei Monate und das Verbot identischer Neuanmeldungen. „Markenverletzungen im Internet“ (Abschnitt IV.) behandelt die Neuregelungen zu Markenbenutzung und Markenverletzung im Internet. Im Abschnitt V erläutere ich die Neuregelungen, um das Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung von Markenrechten zu stärken.

¹ Dieser Beitrag ist auf dem Stand vom 25.06.2025.

² China National Intellectual Property Administration (CNIPA)

³ Die aktuelle Fassung des chinesischen Markengesetzes gilt seit 01.11.2019, Link zur chinesischen Fassung https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/6/25/art_104_67808.html und zur chinesisch-englischen Fassung <https://ipkey.eu/en/china/ip-files/trademark>

⁴ Link zum chinesischen Text: https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html

⁵ Aktuell wird eine überarbeitete Fassung durch CNIPA erwartet, die ggf. auch Kritik insbesondere zur Markenbenutzung (siehe Abschnitt B.II.1.) aufgreift.

A. Inhaltsübersicht

- I. Bösgläubige Markenmeldungen
 1. Fallgruppen bösgläubiger Markenmeldungen, Artikel 22 Markengesetz-Entwurf
 2. Übertragungsanspruch bei bösgläubiger Markenmeldung, Artikel 45-47 Markengesetz-Entwurf
 3. Schadensersatzanspruch bei bösgläubiger Markenmeldung, Artikel 83 Markengesetz-Entwurf
 4. Schadensersatzanspruch bei missbräuchlicher Markenverletzungsklage, Artikel 84 Markengesetz-Entwurf
 5. Bußgelder bei bösgläubigen Markenmeldungen, Artikel 32 und 67 Markengesetz-Entwurf
 6. Schadensersatzhaftung für bösgläubige Verletzungshandlungen, Artikel 48 Markengesetz-Entwurf
- II. Benutzung, Schutz und Durchsetzung von Marken
 1. Benutzungserklärung und Benutzungsnachweis, Artikel 5 und Artikel 61 Markengesetz-Entwurf
 2. Verbesselter Schutz bekannter Marken, Artikel 18 Markengesetz-Entwurf
 3. Grenzen der Markenrechte bei rechtmäßiger Vorbenutzung der Marke, Artikel 62 Markengesetz-Entwurf
- III. Schlankeres Markenmeldeverfahren
 1. Verkürzung der Widerspruchsfrist von 3 auf 2 Monate, Artikel 36 Markengesetz-Entwurf
 2. Verbot identischer Neuansmeldungen, Artikel 14 und Artikel 21 Markengesetz-Entwurf
 3. Koexistenzvereinbarung und Einverständniserklärung
 4. Chinas Beitritt zum Haager Apostille-Übereinkommen
- IV. Markenverletzungen im Internet
 1. Markenbenutzung
 2. Markenverletzung
 3. Anmerkung
- V. Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung von Markenrechten gestärkt
 1. Beschlagnahme
 2. Feststellung
 3. Kompetenzen
 4. Schadensersatz

B. Einzelheiten

- I. Bösgläubige Markenmeldungen
 1. Die Fallgruppen bösgläubiger - und deshalb zurückzuweisender - Markenmeldungen sind nach Artikel 22 Markengesetz-Entwurf⁶:
 - a. Massenansmeldungen, bei denen der Anmelder eine große Zahl von Marken beim chinesischen Markenamt ohne Benutzungsabsicht anmeldet und dadurch das Markenregistrierungsverfahren stört.
 - b. Markenmeldung durch Täuschung oder andere unlautere Mittel.

⁶ Artikel 22 Markengesetz-Entwurf führt Vorschriften der bisherigen Artikel 4 Absatz 1 und 44 Absatz 1 Markengesetz zu bösgläubigen Markenmeldungen zusammen.

- c. Die angemeldete Marke schadet den Interessen des Staates oder den sozialen oder öffentlichen Interessen oder hat andere schwere nachteilige Auswirkungen.
- d. Der Markenanmelder verstößt gegen Artikel 18, 19 oder 23 des Markengesetzes und beschädigt dadurch vorsätzlich die geschützten Rechte oder Interessen anderer oder verfolgt damit unrechtmäßige Vorteile:
 - Artikel 18 Verbot eine bekannte Marke zu kopieren
 - Artikel 19 Verbot für Agenturen und Vertreter, Marken ihres Geschäftsherrn unberechtigt im eigenen Namen anzumelden
 - Artikel 23 Verbot, einem Dritten nicht eingetragene Marken mit einer gewissen Bekanntheit wegzuschnappen (Benutzungsmarke)
- e. Jede andere Markenanmeldung in böswilliger Weise
- f. Anmerkung 1: Den aktuell geltenden Rechtsrahmen zum Schutz vor bösgläubigen Markenmeldungen in China habe ich in der Zeitschrift Markenrecht erläutert, dort insbesondere zur bösgläubigen Markenmeldung als Eintragungshindernis gemäß Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 Markengesetz.⁷
- g. Anmerkung 2: Die Neuregelung zu Massenmeldungen (s.o. lit. a.) kann Probleme für gutgläubige Anmelder bei Einführung eines neuen Produkts bereiten. Denn die Einführung eines neuen Produkts geht häufig einher mit Markenmeldungen in zahlreichen Klassen (Vorratsmarken). Abhängig von der künftigen Praxis des chinesischen Markenamts könnte dem gutgläubigen Markenmelder hier eine Zurückweisung wegen vermuteter Bösgläubigkeit drohen. Dann kann er nur Markenschutz für eine nicht-eingetragene bekannte Marke anstreben (s.u. Abschnitt II.2.).
- h. Anmerkung 3: Nur die letztgenannte Generalklausel („jede andere Markenmeldung in böswilliger Weise“, s.o. lit. e.) in Artikel 22 Markengesetz-Entwurf ist nicht als Lösungsgrund in Artikel 44 Markengesetz-Entwurf aufgeführt. Das ist bedauerlich, weil alle Arten bösgläubiger Markenmeldungen auch ein Lösungsgrund sein sollten.
- i. Anmerkung 4: Insgesamt sind die geplanten Änderungen im Markengesetz zur bösgläubigen Markenmeldung zu begrüßen. Das chinesische Markenamt arbeitet

⁷ Christoph Jaeckel „Die Entscheidung „Manolo Blahnik“ des OVG China - Verbesserte Chancen gegen bösgläubige Markenmeldungen in China“, MarkenR Heft 10/2022, S. 419-423, dort Abschnitt III „Rechtsrahmen zum Schutz vor bösgläubigen Markenmeldungen in China“.

bereits jetzt mit zahlreichen Verwaltungsvorschriften zum Thema bösgläubige Marken Anmeldung. So gibt es Fallgruppen bösgläubiger Markenmeldungen und Prüfkriterien für Markenmeldungen.⁸

2. Übertragungsanspruch bei bösgläubiger Markenmeldung, Artikel 45-47 Markengesetz-Entwurf

- a. Der rechtmäßige Inhaber einer Marke soll künftig verlangen können, dass eine bösgläubig angemeldete Markeneintragung vom Markenpiraten auf ihn übertragen wird (Artikel 45 Markengesetz-Entwurf). Damit der Betroffene die Übertragung der Marke auf sich verlangen kann, muss er nachweisen, dass (1.) die Marke seine bekannte, nicht-eingetragene Marke verletzt (Artikel 18 Markengesetz-Entwurf), oder (2.) die Marke von seiner Markenagentur oder seinem Vertreter ohne Berechtigung angemeldet worden war (Artikel 19 Markengesetz-Entwurf) oder (3.) die Marke seine Benutzungsmarke verletzt, die eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte (Artikel 23 Markengesetz-Entwurf). Der Übertragungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn noch weitere Lösungsgründe gegen die Marke vorliegen (Artikel 46 Absatz 1 Markengesetz-Entwurf). Dies prüft das Markenamt von Amts wegen. Der Übertragungsanspruch ist dadurch abgesichert, dass der Verpflichtete während des Verfahrens keine Verfügungen über die Marke treffen darf, außer zur Aufrechterhaltung der Marke (Artikel 47 Markengesetz-Entwurf).
- b. Anmerkung: Bisher hatte der Betroffene nur einen markenrechtlichen Lösungsanspruch. Der Übertragungsanspruch (Vindikationsanspruch) ist besser als ein Lösungsanspruch, weil dem Anspruchsberechtigten die ältere Priorität der bösgläubig angemeldeten Marke erhalten bleibt.

3. Schadensersatzanspruch bei bösgläubiger Markenmeldung, Artikel 83 Markengesetz-Entwurf

- a. Wer durch bösgläubige Markenmeldungen nach Artikel 22 Nr. 4 Markengesetz-Entwurf einen Schaden erleidet, kann in einem gerichtlichen Verfahren vom bösgläubigen Markenmelder Schadensersatz verlangen.

⁸ Christoph Jaeckel „Die Entscheidung „Manolo Blahnik“ des OVG China - Verbesserte Chancen gegen bösgläubige Markenmeldungen in China“, MarkenR Heft 10/2022, S. 419-423, dort Abschnitt III.3. „Bösgläubige Markenmeldung als Eintragungshindernis in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 Markengesetz 2019“.

b. Anmerkung: Der Verletzte konnte bisher schon Schadensersatz vom Markenanmelder aufgrund der Entscheidungspraxis der Gerichte verlangen.

4. Artikel 84 Markengesetz-Entwurf schafft einen entsprechenden Schadensersatzanspruch für den Beklagten einer in missbräuchlicher Absicht erhobene Markenverletzungsklagen. Der Anspruch umfasst mindestens die Kosten der Verteidigung gegen die Klage.
5. Erhöhung der Bußgelder bei bösgläubigen Markenanmeldungen (Fallgruppen wie in Artikel 22 Markengesetz-Entwurf beschrieben) auf bis zu 250.000 RMB (ca. 35.000 EUR) und Einziehung illegaler Gewinne, Artikel 67 Markengesetz-Entwurf. Bußgelder bis zu 100.000 RMB drohen bei Fälschung von Beweisen oder Verschweigen wichtiger Tatsachen, Artikel 32 Markengesetz-Entwurf
6. Artikel 48 Markengesetz-Entwurf begründet die Schadensersatzhaftung des bösgläubigen Markeninhabers für Schäden durch missbräuchliche Verletzungshandlungen nach Eintragung bis zur Löschung der Marke.

II. Benutzung, Schutz und Durchsetzung von Marken

Dieser Abschnitt erläutert die Pflicht zur Abgabe von Benutzungserklärungen, den verbesserten Schutz bekannter Marken und die Grenzen der Durchsetzung bei rechtmäßiger Vorbenutzung einer Marke.

1. Benutzungserklärung und Benutzungsnachweis, Artikel 5 und Artikel 61 Markengesetz-Entwurf
 - a. Zum Zeitpunkt der Markenanmeldung: Ein erklärtes Ziel des Entwurfs ist es, das Markenregister von nicht benutzten Marken freizuhalten bzw. diese zu entfernen. Markenanmelder müssen deshalb gemäß Artikel 5 Absatz 1 Markengesetz-Entwurf⁹

⁹Chinesischer Text von Artikel 5 Absatz 1: 第五条【商标注册申请】自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的，应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册。

Deutsche Übersetzung: Eine natürliche oder juristische Person oder eine Organisation ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die das ausschließliche Recht an einer Marke für ihre Waren oder Dienstleistungen im Rahmen ihrer Produktions- und Geschäftstätigkeit zur Benutzung oder zur beabsichtigen Benutzung erwerben

zum Zeitpunkt der Markenmeldung die Benutzung bzw. Absicht der Benutzung der Marke erklären.¹⁰

- b. Nach Eintragung der Marke im chinesischen Markenregister: Der Markeninhaber ist nach Artikel 61 Markengesetz-Entwurf verpflichtet, eine Benutzungserklärung oder berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung alle 5 Jahre nach der Markeneintragung gegenüber dem chinesischen Markenamt abzugeben. Dies muss der Markeninhaber innerhalb von 12 Monaten (plus 6 Monate Nachfrist) nach Beginn der Frist erledigen. Der Markeninhaber kann die Benutzungserklärung für mehrere Marken zusammen abgeben. Ohne ausreichende Benutzungserklärung gilt dies als Verzicht auf die eingetragene Marke. Das Markenamt kann eingetragene, nicht benutzte Marken von Amts wegen löschen und selbständig die Richtigkeit der Benutzungserklärung des Markeninhabers überprüfen.¹¹
- c. Anmerkung 1: Die Neuregelung zu markenrechtlichen Benutzungsnachweisen zielt darauf ab, „Registerleichen“ zu entfernen, bzw. diese gar nicht erst zu registrieren. Das Markenamt kann entsprechend dem Markengesetz-Entwurf eine aktivere Rolle einnehmen und ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Dritte einen Löschungsantrag gegen eine eingetragene Marke wegen Nichtbenutzung stellen. Es ist nach Erläuterungen des Markenamts davon auszugehen, dass die 3-jährige Benutzungsschonfrist nach Eintragung einer Marke (Artikel 49 Markengesetz) erhalten bleibt und nicht auf 5 Jahre verlängert wird.
- d. Anmerkung 2: Die konkreten Anforderungen an die Benutzungserklärung des Markeninhabers sind noch nicht klar. Ein zu strenger Maßstab wären jedenfalls aber die Anforderungen an Benutzungsnachweise des Markeninhabers im Verfahren zur Löschung seiner Marke wegen Nichtbenutzung.¹²

möchte, muss eine Markeneintragung bei der dem Staatsrat unterstellten Verwaltungsabteilung für geistiges Eigentum beantragen.

¹⁰ Diese Regelung orientiert sich am US-amerikanischen Markenrecht. Dort muss der Markenmelder seine Benutzungsabsicht gegenüber dem Markenamt erklären und die Marke innerhalb von 36 Monaten benutzen.

¹¹ Das europäische Markenrecht regelt die Frage der Benutzung eingetragener Marken anders: Wenn ein Markenwiderspruch oder ein Löschungsantrag auf eine mehr als fünf Jahre eingetragene ältere Marke gestützt werden, kann der Anmelder der jüngeren Marke vom Inhaber der älteren Marke die Benutzungsnachweise für den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Anmeldetag der jüngeren Marke verlangen. Falls der Benutzungsnachweis scheitert, werden Markenwiderspruch oder Löschungsantrag zurückgewiesen.

¹² Diese Nachweise müssen die markenmäßige Benutzung für drei Jahre belegen und sollten Verkaufsdokumente, Werbematerialien, Musterproben, Umsatzzahlen usw. umfassen. Einzelheiten zum Löschungsverfahren: Laura Zhao, 15.04.2024, Use it or lose it: increasing risk of non-use cancellation in China, Link: <https://rouse.com/insights/news/2024/use-it-or-lose-it-increasing-risk-of-non-use-cancellation-in-china>

- e. Anmerkung 3: Interessant ist, dass das chinesische Markenamt für den umgekehrten Fall seine Praxis seit 2025 deutlich verschärft hat. Wenn ein Dritter einen Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Nichtbenutzung nach Ablauf der 3-jährigen Benutzungsschonfrist stellt (Artikel 49 Markengesetz und Artikel 66 Durchführungsbestimmungen zum Markengesetz), muss der Antragsteller jetzt aktiv vortragen und (bis zu einem gewissen Grad) beweisen, dass die eingetragene Marke für 3 Jahre in Folge nicht benutzt worden ist. Dies umfasst 1. Informationen zur angegriffenen Marke und ihrem Inhaber, 2. Suchergebnisse aus Datenbanken und einschlägigen Handelsplattformen sowie 3. Recherchebericht und Nachweise zum Geschäftslokal des Markeninhabers. Der Hintergrund für diese verschärften Darlegungs- und Beweislasten des Antragstellers im Markenlöschungsverfahren wegen Nichtbenutzung ist, dass die Markenlöschung bisher für den Antragsteller ein zeit- und kosteneffektives Mittel war, um entgegenstehende ältere Markenrechte zu beseitigen und den Weg für eigene Markenmeldungen freizumachen.¹³ Die Anforderungen an den Löschungsantrag waren dabei gering. Der Markeninhaber war demgegenüber voll beweispflichtig für die rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke. Diese Rechtslage hatte auch zu Missbrauch des Löschungsverfahrens durch Antragsteller und zur Überlastung des chinesischen Markenamts geführt. Diese Nachteile will das Markenamt durch die verschärften Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast des Antragstellers im Markenlöschungsverfahren ausräumen.
- f. Anmerkung 4: Die neue Benutzungsregelung im Markengesetz-Entwurf verdeutlicht, wie wichtig es ist, die relevanten Benutzungsnachweise für eigene Marken in China regelmäßig und systematisch zu ermitteln, zu sammeln und zu sichern. Diese Benutzungsnachweise sind nämlich doppelt wichtig: nicht nur gegenüber dem Markenamt, sondern auch bei der Durchsetzung von Markenrechten gegenüber Markenpiraten.¹⁴ Diese Markenpiraten greifen im Verletzungsprozess (als Beklagte) häufig den Bestand der Klagemarke an. Dann muss der Kläger

¹³ Die Bedeutung des Markenlöschungsverfahrens ist noch dadurch gestiegen, dass das chinesische Markenamt die Einverständniserklärungen von und Koexistenzvereinbarungen mit Inhabern älterer Markenrechte immer seltener zugunsten des Markenanmelders akzeptiert (siehe dazu unten: Abschnitt B.III.3. Schlankeres Markenanmeldeverfahren).

¹⁴ Siehe zu Benutzungsnachweisen und ihrer Relevanz zum Vorgehen gegen Markenpiraten: Christoph Jaeckel „Die Entscheidung „Manolo Blahnik“ des OVG China - Verbesserte Chancen gegen bösgläubige Markenmeldungen in China“, MarkenR Heft 10/2022, S. 419-423, dort Abschnitt IV.3.

(innerhalb kurzer Frist) gegenüber dem Markenamt die rechtserhaltende Benutzung seiner Klagemarke nachweisen. Dies bereitet Markeninhabern in der Praxis häufig Probleme. Eine besonders umfangreiche Benutzung der Klagemarke kann für den Kläger im Verletzungsprozess außerdem den Vorteil haben, dass das Gericht die Bekanntheit der Klagemarke und damit erweiterten Markenschutz bestätigt (siehe unten Abschnitt B.II.2.).

2. Verbesserter Schutz bekannter Marken, Artikel 18 Markengesetz-Entwurf

- a. Der Markengesetz-Entwurf soll bekannte Marken vor Verwässerung schützen. Benutzung und Eintragung einer Marke ist untersagt, wenn dadurch die unterscheidungskräftigen Merkmale einer bekannten Marke geschwächt oder ihre Wertschätzung durch den Markt beeinträchtigt werden.
- b. Für den Markeninhaber besteht der Vorteil der bekannten Marke vor allem darin, dass sie ihm einen Schutz über die eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen hinaus bietet. Dieser klassenübergreifende Schutz galt bisher nur für in China eingetragene bekannte Marken. Jetzt dehnt Artikel 18 Absatz 2 Markengesetz-Entwurf diesen klassenübergreifenden Schutz auf nicht-eingetragene bekannte Marken aus.
- c. Für die Beurteilung, ob eine Marke bekannt ist, sollen jetzt auch der Status von nationalen und ausländischen Anmeldungen und Eintragungen sowie der Wert der Marke berücksichtigt werden, Artikel 10 Markengesetz-Entwurf. Dort sind auch weitere Kriterien aufgezählt. Eine Unklarheit besteht, ob die Marke nur in den relevanten Verkehrskreisen (so Artikel 10 Absatz 1 Markengesetz-Entwurf) oder in der allgemeinen Öffentlichkeit (so Artikel 18 Absatz 3 Markengesetz-Entwurf) bekannt sein muss.
- d. Übertragungsanspruch gemäß Artikel 45 Markengesetz-Entwurf: der Inhaber einer nicht-eingetragenen bekannten Marke kann die Übertragung der rechtsverletzenden Markeneintragung auf sich verlangen (Einzelheiten s.o. Abschnitt B.I.2.a.).
- e. Anmerkung: der Nachweis, dass eine Marke in China bekannt ist, erfordert einen hohen Aufwand. Durch den verbesserten Schutz bekannter Marken kann sich dieser Aufwand für den Markeninhaber durch den klassenübergreifenden Schutz bekannter Marken besonders lohnen.

3. Grenzen der Markenrechte bei rechtmäßiger Vorbenutzung der Marke, Artikel 62 Markengesetz-Entwurf
 - a. Grundsätzlich kann der Markeninhaber einem anderen Markenbenutzer die Benutzung der Marke verbieten. Im Markenrecht ist eine Ausnahme für berechnigte Vorbenutzung einer Marke anerkannt. Der Markengesetz-Entwurf sieht bestimmte Fälle vor, in denen der Inhaber einer eingetragenen Marke einem anderen Vorbenutzer die Benutzung seiner Marke nicht verbieten kann:
 - i. Benutzung des eigenen Namens in gutem Glauben
 - ii. Beschreibende Merkmale der Ware / Dienstleistung
 - iii. Nutzung der eingetragenen Marke zur Beschreibung der Merkmale des eigenen Produkts
 - iv. Das vorbenutzte Zeichen hatte bereits eine gewisse Bekanntheit vor Anmeldung der Marke erlangt
 - b. Anmerkung: Diese Regelungen sollen ermöglichen, dass rechtmäßige Vorbenutzer die von ihnen benutzte, nicht eingetragene Marke weiter benutzen können, obwohl diese Marke später für eine andere Person eingetragene wurde. Diese Vorbenutzung ist zum Beispiel relevant für den Verkauf von Ersatzteilen.

III. Schlankeres Markenmeldeverfahren

In diesem Abschnitt erläutere ich die auf 2 Monate verkürzte Widerspruchsfrist, das Verbot identischer Neuansmeldungen und die Zurückweisung von Koexistenzvereinbarung und Einverständniserklärung durch das chinesische Markenamt. Schließlich: die Pflicht zur Legalisation für ausländische Dokumente entfällt weitgehend.

1. Verkürzung der Widerspruchsfrist von 3 auf 2 Monate, Artikel 36 Markengesetz-Entwurf
 - a. Ziel des Markengesetz-Entwurfs ist, das Eintragungsverfahren effizienter zu machen. Deshalb soll **erstens** die Widerspruchsfrist von drei auf zwei Monate verkürzt werden. Das bedeutet, dass derjenige, der meint, eine neue Markenmeldung verletze seine älteren Marken- oder verwandte Rechte, nur noch zwei Monate Zeit hat, ab der Veröffentlichung der vorläufig geprüften Marke in der Markengazette einen Widerspruch gegen die Eintragung einzulegen. **Zweitens** soll

das Überprüfungsverfahren für Widerspruchsentscheidungen abgeschafft werden, Artikel 39 Markengesetz-Entwurf. Wenn also die Markenmeldung im Widerspruchsverfahren zurückgewiesen wird, dann kann der Markenmelder keine behördliche Überprüfung dieser Widerspruchsentscheidung mehr beantragen. Der Markenmelder muss dann eine Überprüfung der Widerspruchsentscheidung durch das zuständige Gericht für Geistiges Eigentum in Peking beantragen. **Drittens** sollen die Gerichte grundsätzlich nur die Tatsachen zum Zeitpunkt der angegriffenen Entscheidung des Markenamts berücksichtigen, Artikel 42 Markengesetz-Entwurf. Im späteren Verlauf geänderte Tatsachen (Umstände des Falls, Status der Marken) sollen grundsätzlich keine Rolle spielen, es sei denn die Nichtberücksichtigung wäre offensichtlich unfair.

- b. Anmerkung: Diese Änderungen sind sehr relevant für die Beteiligten im markenrechtlichen Eintragungsverfahren. Markenmelder und potenzielle Widerspruchsführer müssen diese Änderungen unbedingt beachten, anderenfalls können sich unmittelbar Nachteile für sie ergeben.

2. Verbot identischer Neuanmeldungen, Artikel 14 und Artikel 21 Markengesetz-Entwurf

- a. Nach Artikel 14 Absatz 2 Markengesetz-Entwurf gilt zukünftig der neue Grundsatz, dass der gleiche Markeninhaber für die gleiche Ware bzw. Dienstleistung nur noch eine Marke haben darf.
- b. Die Neuregelung in Artikel 21 Markengesetz-Entwurf konkretisiert dies dahin, dass Markenmeldungen des gleichen Anmelders für identische Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die mit früheren Markenmeldungen, früheren Markeneintragungen oder früheren Marken, die innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr vor dem Anmeldetag für zurückgewiesen oder gelöscht erklärt worden sind, identisch sind.
- c. Von diesem grundsätzlichen Verbot identischer Neuanmeldungen enthält Artikel 21 Markengesetz-Entwurf einige Ausnahmen zugunsten des Neuanmelders:
 - Der Markenmelder verzichtet auf die frühere Markeneintragung.
 - Geringfügige Änderungen an der Marke ergeben sich aus Notwendigkeiten im Betrieb des Markeninhabers.
 - Die Nicht-Verlängerung der früheren Marke beruht auf Umständen, die der Neuanmelder nicht zu vertreten hat.

- Die frühere Marke wurde gelöscht, weil die erforderlichen Benutzungsnachweise nicht rechtzeitig eingereicht wurden, obwohl die frühere Marke rechtserhaltend benutzt worden war.
 - Die frühere Marke war aufgrund einer Kollision mit älteren Rechten für ungültig erklärt worden. Die älteren Rechte existieren aber nicht mehr.
 - Andere berechnigte Gründe für eine identische Neuauumeldung.
- d. Anmerkung: das geplante Verbot identischer Neuauumeldungen zielt auf den Schutz chinesischer Verbraucher vor Irreführung durch eine Vielzahl identischer Marken. Allerdings kann das Verbot ein Problem für berechnigte Neuauumelder darstellen, wenn die gesetzlichen Ausnahmen nicht greifen. Bisher waren zum Beispiel Neuauumeldungen während eines Löschnungsverfahrens üblich, um den drohenden Verlust der Markenrechte zu verhindern. Oder Markeninhaber haben einfach alle drei Jahre ihre eingetragenen Marken als Defensivmarken neu angemeldet, um bei Löschung der bestehenden Marke wegen Nichtbenutzung nach Ablauf der 3-jährigen Benutzungsschonfrist weiterhin Markenschutz zu haben. Entscheidend ist deshalb, wie die Ausnahmen nach Artikel 21 Markengesetz-Entwurf in der Praxis umgesetzt werden.
3. Koexistenzvereinbarung und Einverständniserklärung (nicht Teil des Markengesetz-Entwurfs)
- a. Das chinesische Markenamt und die chinesischen Gerichte haben in jüngster Zeit Einverständniserklärungen des Inhabers älterer Markenrechte und Koexistenzvereinbarungen zwischen dem Markenauumelder und dem Inhaber älterer Markenrechte bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr akzeptiert. Das Markenamt und die Gerichte begründen ihre restriktivere Praxis mit dem Ziel, die chinesischen Verbraucher vor ähnlichen oder identischen Marken unterschiedlicher Inhaber zu schützen.
- b. Anmerkung: für Markenauumelder in China entfällt damit weitestgehend eine im Markenrecht übliche Praxis, Eintragungshindernisse auszuräumen. Die andere Option für den Markenauumelder, ältere Markeneintragungen wegen Nichtbenutzung löschen zu lassen, ist für den Antragsteller im Löschnungsverfahren

nach neuer Praxis des chinesischen Markenamts mit erhöhtem Darlegungs- und Beweisaufwand verbunden.¹⁵

4. Chinas Beitritt zum Haager Apostille-Übereinkommen (nicht Teil des Markengesetz-Entwurfs)
 - a. Mit Wirkung zum 7. November 2023 ist China dem Haager Apostille-Übereinkommen beigetreten. Für Deutschland gilt das Übereinkommen bereits seit 13. Februar 1966. Dies hat im Verhältnis zwischen China und Deutschland zur Folge, dass diejenigen ausländischen öffentlichen Urkunden des einen Staates, die im Hoheitsgebiet des jeweils anderen Staates vor Gerichten oder Behörden vorgelegt werden sollen, von der Legalisation befreit sind. Jetzt reicht für Prozessdokumente in China die in Deutschland erteilte Apostille. Die Apostille ist der Nachweis für die Echtheit der Unterschrift des Ausstellers einer Urkunde und für seine Befugnis.
 - b. Anmerkung: daraus folgt, dass als Beweise bei Gerichten oder Behörden in China vorzulegende Dokumente, auf die das Haager Apostille-Übereinkommen anwendbar ist, nicht mehr in Deutschland legalisiert werden müssen (z.B. deutscher Handelsregistrauszug zum Markeninhaber). Für Unternehmen oder Einzelpersonen in Deutschland bedeutet dies eine erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung.

IV. Markenverletzungen im Internet

Die Neuregelungen im Markengesetz-Entwurf betreffen Benutzung sowie Verletzung einer Marke im Internet.

1. Markenbenutzung: Artikel 59 Absatz 2 Markengesetz-Entwurf führt die Benutzung einer Marke im Internet oder anderen Informationsnetzwerken als gesetzlich geregelten Fall der Markenbenutzung nach dem Markengesetz ein. Diese Neuregelung stellt klar, dass die in Artikel 59 Absatz 1 Markengesetz-Entwurf aufgeführten Benutzungshandlungen von Marken (z.B. auf Waren, für Dienstleistungen, auf Verpackungen oder Behältnissen von Waren, auf Handelsdokumenten, in der Werbung

¹⁵ Siehe dazu oben Abschnitt B.II.1.e.

oder auf Messen) auch diejenigen Handlungen erfassen, die im Internet oder in anderen Informationsnetzwerken vorgenommen werden.

2. Markenverletzung: Artikel 72 Nr. 3 Markengesetz-Entwurf ergänzt die bisherige Regelung in Artikel 57 Markengesetz und bestimmt, dass eine Markenverletzung auch vorliegt, wenn jemand ein Zeichen, das identisch oder ähnlich mit der eingetragenen Marke eines anderen ist, im Online-Handel ohne Erlaubnis für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und dadurch die Öffentlichkeit irreführt.
3. Anmerkung: diese Neureglungen helfen Rechtsfragen bei Benutzung und Verletzung von Marken im Internet zu klären und dadurch die Durchsetzung der Markenrechte gegen Markenverletzer zu erleichtern.

V. Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung von Markenrechten gestärkt

1. Produkte beim gutgläubigen Verkäufer, die Markenrechte verletzen, können auf Antrag des Markeninhabers durch die Behörde zur Durchsetzung von Markenrechten beschlagnahmt werden, Artikel 74 Markengesetz-Entwurf. Nach bisheriger Regelung durften diese Produkte lediglich nicht verkauft werden (Artikel 60 Markengesetz).
2. Der Markeninhaber kann auch die behördliche Feststellung verlangen, dass eine bestimmte Markenbenutzung durch einen Dritten eine Verletzung seiner Markenrechte darstellt, Artikel 74 Markengesetz-Entwurf.
3. Die Kompetenzen der Behörde zur Durchsetzung von Markenrechten werden verbessert. Die Behörde kann zum Beispiel auch Bankkonten einsehen, Artikel 75 Markengesetz-Entwurf.
4. Die Berechnung von Schadensersatz und der Anspruch auf Strafschadensersatz sollen zugunsten des Markeninhabers vereinfacht werden, Artikel 77 Markengesetz-Entwurf.

Christoph Jaeckel