

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR  
UNIONSMARKEN**

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

**Teil C**

**Widerspruch**

**Abschnitt 4 Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4  
und Artikel 8 Absatz 6**

**UMV**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b> .....	<b>1135</b>
<b>2 Struktur von Artikel 8 Absatz 4 UMV</b> .....	<b>1135</b>
<b>3 Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV</b> .....	<b>1137</b>
<b>3.1 Berechtigung: Dem Widersprechenden direkt verliehene Rechte</b> .....	<b>1137</b>
<b>3.2 Arten von Rechten, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen</b> .....	<b>1138</b>
3.2.1 Einleitung.....	1138
3.2.2 Nicht eingetragene Marken.....	1139
3.2.3 Sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen.....	1140
3.2.3.1 Handelsnamen.....	1141
3.2.3.2 Gesellschaftsnamen.....	1142
3.2.3.3 Domain-Namen.....	1142
3.2.3.4 Werktitel.....	1143
<b>3.3 Benutzungsanforderungen</b> .....	<b>1144</b>
3.3.1 Nationaler Standard.....	1144
3.3.2 Europäischer Standard – Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich lokaler Bedeutung.....	1145
3.3.2.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	1145
3.3.2.2 Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung.....	1150
3.3.2.3 Art der Benutzung.....	1154
<b>3.4 Älteres Recht</b> .....	<b>1156</b>
<b>3.5 Recht der Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke nach         anwendbarem Recht</b> .....	<b>1156</b>
3.5.1 Das Recht auf Untersagung der Benutzung .....	1157
3.5.2 Schutzzumfang.....	1157
<b>4 Nachweis des für den Schutz eines Zeichens maßgeblichen Rechts</b> . 1158	
<b>4.1 Beweislast</b> .....	<b>1158</b>
<b>4.2 Beweismittel und Beweisanforderungen</b> .....	<b>1160</b>
4.2.1 Nationales Recht.....	1160
4.2.2 Unionsrecht.....	1162
<b>5 Artikel 8 Absatz 6 UMV – Der Schutz geografischer Angaben</b> .....	<b>1163</b>
<b>5.1 Beziehung zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV</b> ....	<b>1163</b>
<b>5.2 Arten von g. A., die unter Artikel 8 Absatz 6 UMV fallen</b> .....	<b>1165</b>
5.2.1 Gemäß dem EU-Recht geschützte g. A.....	1165

5.2.1.1 Besonderheiten der Substantiierung.....	1165
5.2.1.2 Der abschließende Charakter des EU-Schutzsystems.....	1166
5.2.2 Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A.....	1167
5.2.3 Gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A.....	1168
5.2.3.1 Von der EU geschlossene internationale Abkommen.....	1169
5.2.3.2 Von den Mitgliedstaaten geschlossene internationale Abkommen einschließlich des Lissabonner Abkommens.....	1169
<b>5.3 Schutzzumfang von g. A.....</b>	<b>1170</b>
5.3.1 Unter die EU-Verordnungen fallende Sachverhalte.....	1170
5.3.1.1 Ausnutzung des Ansehens der g. A.....	1172
5.3.1.2 Widerrechtliche Aneignung und irreführende Angaben und Praktiken.....	1173
5.3.1.3 Einschränkungen des Schutzzumfangs von g. A. aufgrund relativer Eintragungshindernisse.....	1174
5.3.2 Schutzzumfang von gemäß nationalem Recht oder internationalen Abkommen geschützten g. A.....	1174

## 1 Einleitung

Die Beziehung zwischen dem System der Unionsmarken und dem nationalen Recht gründet auf der **Koexistenz**. Dies bedeutet, dass das System der Unionsmarke und das nationale Recht nebeneinander bestehen und funktionieren. Ein Kennzeichen kann von demselben Inhaber als Unionsmarke oder als nationale Marke in einem (oder allen) Mitgliedstaaten geschützt werden. Der Grundsatz der Koexistenz sorgt weiterhin dafür, dass das System der Unionsmarke die Bedeutung der nationalen Rechte und deren Schutzzumfang aktiv anerkennt. Kollidieren Unionsmarken und nationale Marken oder andere nationale Rechte miteinander, gibt es keine Hierarchie, die bestimmen würde, dass das eine System Vorrang vor dem anderen hätte; vielmehr findet bei derartigen Konflikten der Grundsatz der Priorität Anwendung. Sind die jeweiligen Anforderungen erfüllt, können ältere nationale Marken oder sonstige ältere nationale Rechte dazu führen, dass eine jüngere Unionsmarke nicht eingetragen oder für nichtig erklärt wird.

Ogleich mit der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und den vorangegangenen Richtlinien die Rechtsvorschriften im Bereich der **eingetragenen Marken** harmonisiert wurden, kam es auf EU-Ebene zu keiner derartigen Harmonisierung in Bezug auf **nicht eingetragene Marken** noch für die meisten **sonstigen älteren Rechte** ähnlicher Art. Diese nicht harmonisierten Rechte unterliegen weiterhin ausschließlich dem nationalen Recht. Des Weiteren gibt es Rechte, die keine Marken sind und deren Erwerb und/oder Schutzzumfang durch EU-Recht geregelt wird.

Artikel 8 Absatz 4 UMV ist der Widerspruchsgrund gegen eine Unionsmarkenanmeldung auf der Grundlage einer älteren nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts, die bzw. das gemäß EU-Recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten geschützt ist, vorbehaltlich der Bedingungen dieser Bestimmung.

## 2 Struktur von Artikel 8 Absatz 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV lautet:

Auf Widerspruch des **Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung** ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats

1. Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls **vor dem Tag** der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, **erworben** worden sind;

2. dieses Kennzeichen seinem Inhaber **das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.**

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass zusätzlich zu den älteren Marken gemäß Artikel 8 Absatz 2 UMV auch nicht eingetragene Marken und andere Kennzeichen, die auf der Ebene der EU oder des Mitgliedstaates geschützt sind und im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt werden, in einem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, vorausgesetzt, sie verleihen ihren Inhabern das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Artikel 8 Absatz 4 UMV führt die einzelnen Rechte, die ausgehend von dieser Bestimmung in Anspruch genommen werden können, nicht ausdrücklich oder erschöpfend auf, sondern beschreibt vielmehr ein breites Spektrum von Rechten, auf die ein Widerspruch gegen eine Unionsmarkenanmeldung gegründet werden kann. Folglich kann Artikel 8 Absatz 4 UMV als eine allgemeine „Auffangregelung“ für Widersprüche betrachtet werden, die in Bezug auf nicht eingetragene Marken oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen eingelegt werden können.

Dennoch unterliegt das breite Spektrum der älteren Rechte, die in Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch genommen werden können, einer Reihe restriktiver Bedingungen: Diese Rechte müssen dem Inhaber das Recht verleihen, sie auszuüben; sie müssen mehr als eine lediglich örtliche Bedeutung aufweisen, sie müssen von dem maßgeblichen anwendbaren Recht vor einer Benutzung einer jüngeren Marke geschützt werden und sie müssen vor der Unionsmarkenanmeldung gemäß dem anwendbaren Recht erworben worden sein.

Die Anforderung bezüglich der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“ zielt auf eine Einschränkung der Anzahl der potenziell in Anspruch genommenen nicht eingetragenen Rechte ab, womit der Gefahr eines Zusammenbruchs oder einer Lähmung des Unionsmarkensystems aufgrund einer Überflutung mit Widersprüchen im Zusammenhang mit relativ unbedeutenden Rechten vorgebeugt wird.

Die Anforderung hinsichtlich des „nationalen Schutzes“ wird für erforderlich betrachtet, da die nicht eingetragenen nationalen Rechte nicht einfach zu bestimmen sind und ihr Schutz auf EU-Ebene nicht harmonisiert ist. Folglich kann nur das nationale Recht, dem die älteren Kennzeichen unterliegen, deren Schutzbereich definieren.

Während die Anforderungen der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ und der „Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ im Kontext des EU-Rechts auszulegen sind (europäischer Standard), findet das nationale Recht Anwendung, wenn es um die Frage geht, ob ein bestimmtes Recht auf nationaler Ebene anerkannt und geschützt ist, ob der Inhaber befugt ist, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, und welche Bedingungen gemäß nationalem Recht erfüllt sein müssen, damit das Recht ausgeübt werden kann.

Aufgrund dieses Dualismus muss das Amt sowohl die maßgeblichen Bestimmungen der UMV als auch die nationalen Rechtsvorschriften anwenden, denen das ältere Recht, das Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist, unterliegt. Angesichts dieser sich über zwei Ebenen erstreckenden Prüfung, die zur Anwendung von Artikel 8

Absatz 4 UMV erforderlich ist, weist diese Bestimmung als Verbindungsglied zwischen EU-Recht und nationalem Recht eine etwas „hybride“ Natur auf.

### 3 Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV

Zur Berufung auf Artikel 8 Absatz 4 UMV müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. der Widersprechende muss der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens oder eine Person sein, die gemäß dem anwendbaren Recht zur Ausübung eines solchen Rechts befugt ist (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2 unten);
2. die Benutzung im geschäftlichen Verkehr muss mehr als eine lediglich örtliche Bedeutung aufweisen (siehe Abschnitt 3.3 unten);
3. der Erwerb des Rechtes erfolgte vor der Unionsmarkenanmeldung gemäß dem anwendbaren Recht für dieses Kennzeichen (siehe Abschnitt 3.4 unten);
4. es besteht gemäß dem für das Kennzeichen anwendbaren Recht das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (siehe Abschnitt 3.5 unten).

#### 3.1 Berechtigung: Dem Widersprechenden direkt verliehene Rechte

Die Rechtssysteme der EU-Mitgliedstaaten sehen verschiedene Mittel zur Vermeidung der Benutzung jüngerer Marken auf der Grundlage älterer im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen vor. Damit Artikel 8 Absatz 4 UMV anwendbar ist, muss das ältere Recht einem bestimmten Inhaber oder einer spezifischen Klasse von Nutzern zustehen, die ein **eigentumsähnliches Interesse** daran haben, d. h. dass sie andere von einer unrechtmäßigen Nutzung des Kennzeichens ausschließen oder abhalten können. Der Grund dafür ist, dass Artikel 8 Absatz 4 UMV ein „relativer“ Widerspruchsgrund ist und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe c UMV vorsieht, dass ein Widerspruch nur von Inhabern älterer Marken oder Kennzeichen gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV sowie von Personen eingelegt werden kann, die gemäß dem maßgeblichen nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu machen. Mit anderen Worten, nur Personen, die ein direktes, gesetzlich anerkanntes Interesse im Hinblick auf die Einleitung eines Verfahrens haben, sind berechtigt, Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV einzulegen.

Ein Beispiel: In einigen Mitgliedstaaten kann die Benutzung eines Kennzeichens verboten sein, wenn dies zu unlauteren oder irreführenden Praktiken im Geschäftsverkehr führt. In derartigen Fällen fällt ein älteres Recht, dem es am „Eigentumscharakter“ fehlt, nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV. Es ist unerheblich, ob diese Kennzeichen nach nationalem Recht markenrechtlich, wettbewerbsrechtlich oder in sonstiger Weise vor unlauterer oder täuschender Benutzung geschützt sind. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Verordnung zum Schutz der geografischen Angabe „Solingen“ für bestimmte Waren (Schneidwaren, Messer usw.). Diese Verordnung wäre keine angemessene Rechtsgrundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8

Absatz 4 UMV, da es dem gegenständlichen Kennzeichen an einem Eigentumscharakter fehlt und es eher öffentlicher Natur ist.

Älteres Recht	Nummer der Rechtssache
Ursprungsbezeichnung CUBA	23/10/2008, R 51/2007-4, CUBAO / CUBA
Verleiht das nationale Recht einer juristischen Person (öffentlicher oder privater Art) kein subjektives Recht zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke, ist die „Eigentumsanforderung“ nicht erfüllt. Die Beschwerdekammer befand, dass die spanischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der bilateralen Vereinbarung zwischen Spanien und Kuba zum Schutz der Ursprungsbezeichnung „Cuba“ zur Erteilung eines solchen subjektiven Rechts nicht ausreichend sind (Randnrn. 23-27).	

Bei Bewertung des Eigentumscharakters eines im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens muss das Amt insbesondere prüfen, ob der Widersprechende gemäß nationalem Recht Rechte an dem Kennzeichen erworben hat (18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13).

### 3.2 Arten von Rechten, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen

#### 3.2.1 Einleitung

Die Frage, welche Arten von Rechten des geistigen Eigentums gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden können und welche nicht, muss unter Anwendung eines europäischen Maßstabs beantwortet werden. Dies ergibt sich aus dem Schema der UMV und vor allem aus der Unterscheidung, die zwischen den Arten älterer Kennzeichenrechte gemacht wird, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden können und den Arten anderer Rechte, welche die Grundlage eines Nichtigkeitsverfahrens gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV bilden können. Während in Artikel 8 Absatz 4 UMV auf **Kennzeichen** („nicht eingetragene Marke oder [...] eines sonstigen [...] Kennzeichenrechts“) Bezug genommen wird, wird in Artikel 60 Absatz 2 UMV auf ein weiter gefasstes Bündel von Rechten verwiesen: a) Namensrechte, b) Rechte an der eigenen Abbildung, c) Urheberrechte und d) gewerbliche Schutzrechte.

Obgleich die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallenden Kennzeichen unter die breite Kategorie der „gewerblichen Schutzrechte“ fallen, sind nicht alle gewerblichen Schutzrechte „Kennzeichenrechte“ im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV. Da diese Unterscheidung in der UMV vorgesehen ist, spielt die Einordnung im maßgeblichen nationalen Recht keine entscheidende Rolle, und es ist unerheblich, ob das für den

Schutz des betreffenden Zeichens oder gewerblichen Schutzrechts maßgebliche nationale Recht beide Arten von Rechten in ein und demselben Gesetz behandelt.

Folgende Arten von Rechten fallen unter Artikel 8 Absatz 4 UMV:

- „nicht eingetragene Marken“ und
- „sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte“, wie:
  - Handelsnamen;
  - Gesellschaftsnamen;
  - Titel von Veröffentlichungen oder ähnlichen Werken;
  - Domain-Namen

Die Kategorie der „sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV betrifft im Wesentlichen eingetragene Kennzeichen. Die Tatsache, dass ein Zeichen jedoch auch gemäß den Anforderungen des jeweiligen nationalen Rechts eingetragen ist, schließt nicht aus, dass es ausgehend von Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden kann.

### 3.2.2 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene, aber benutzte Marken gibt es in zahlreichen Mitgliedstaaten<sup>57</sup>; dabei handelt es sich um Kennzeichen, die die betriebliche Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung kennzeichnen. Damit sind sie Kennzeichen, die als Marke fungieren. Die Regeln und Voraussetzungen für den Erwerb solcher Rechte nach dem maßgeblichen nationalen Recht sind unterschiedlich und reichen von der einfachen Benutzung bis hin zu einer Benutzung in Verbindung mit erworbener Verkehrsgeltung. Auch der Schutzzumfang ist nicht einheitlich geregelt, obgleich er im Allgemeinen auch dem in der UMV vorgesehenen Schutzbereich für eingetragene Marken recht ähnlich ist.

Artikel 8 Absatz 4 UMV geht auf die Präsenz derartiger Rechte in den Mitgliedstaaten zurück und gewährt den Inhabern nicht eingetragener Marken das Recht, die Eintragung einer Unionsmarkenanmeldung zu untersagen, sofern sie gemäß maßgeblichem nationalen Recht befugt wären, deren Benutzung zu untersagen. Zu diesem Zweck müssen sie den Nachweis dafür erbringen, dass die gemäß nationalem Recht vorgesehenen Bedingungen für die Untersagung der Benutzung der Unionsmarke und die anderen in Artikel 8 Absatz 4 UMV vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind. Da nicht eingetragene Marken nicht auf Ebene der Europäischen Union geschützt sind, ist eine „nicht eingetragene Unionsmarke“ keine geeignete Grundlage für einen Widerspruch.

Beispiel: 17/03/2011, R 1529/2010-1, GLADIATOR / GLADIATOR, in der eine nicht eingetragene Marke in der Tschechischen Republik geltend gemacht wurde, sowie 05/11/2007, R 1446/2006-4, RM2000T / RM2000T, in der eine nicht eingetragene Marke in Belgien geltend gemacht wurde, wobei der Widerspruch als unbegründet

---

<sup>57</sup> Die Benelux-Staaten, Estland, Frankreich, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern sehen keinen Schutz für nicht eingetragene Marken vor (sofern sie in einigen Gerichtsbarkeiten nicht als im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt gelten).

zurückgewiesen wurde, da in Belgien kein Schutzanspruch für nicht eingetragene Marken besteht.

### 3.2.3 Sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen

Die Kategorie der „sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen“ ist eine breite Kategorie, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht im Einzelnen aufgeführt wird. Um nach Artikel 8 Absatz 4 UMV geschützt zu sein, muss das Kennzeichen eine in Bezug auf ihre kommerzielle Herkunft identifizierende Funktion ausüben, d. h., es muss dazu dienen, eine von seinem Inhaber ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit zu identifizieren (29/03/2011, C-96/09 P, BUD, EU:C:2011:189, § 149). Artikel 8 Absatz 4 UMV erstreckt sich nicht auf andere Arten von Rechten des geistigen Eigentums, die keine „gewerblichen Kennzeichenrechte“ sind, wie Patente, Urheberrechte oder Geschmacksmusterrechte, die nicht primär dazu dienen, eine identifizierende Funktion ausüben, sondern technische oder künstlerische Leistungen oder eine äußere Form an sich zu schützen.

Einige Beispiele von Rechtssachen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob ein Recht als „Kennzeichenrecht“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gelten kann, sind nachfolgend aufgeführt.

Älteres Recht	Nummer der Rechtssache
JOSE PADILLA (Urheberrecht)	22/06/2010, T-255/08, EU:T:2010:249
<p>Das Gericht befand, dass ein Urheberrecht kein „im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist. Aus der Systematik von Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (nunmehr Artikel 60 UMV) ergibt sich eindeutig, dass ein Urheberrecht kein solches Kennzeichenrecht ist. Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (nunmehr Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV) sieht vor, dass eine Unionsmarke für nichtig erklärt wird, wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 UMV genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind. Artikel 52 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (nunmehr Artikel 60 Absatz 2 Buchstabe c UMV) sieht vor, dass eine Unionsmarke ebenfalls für nichtig erklärt wird, wenn ihre Benutzung aufgrund eines „sonstigen“ älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, untersagt werden kann. <b>Daraus folgt, dass ein Urheberrecht nicht eines der älteren Rechte ist, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannt sind.</b></p>	

Älteres Recht	Nummer der Rechtssache
Dr. No (Urheberrecht)	30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226

„Außerdem ergibt sich[…], dass der urheberrechtliche Schutz **nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens**, sondern ausschließlich im Rahmen eines Verfahrens auf Nichtigerklärung der fraglichen Unionsmarke geltend gemacht werden kann.“ (Randnr. 41).

Ältere Rechte	Nummer der Rechtssache
 und  (Gemeinschaftsgeschmacksmuster)	07/09/2010, B 1 530 875
<p>Geschmacksmuster sind eine Form des geistigen Eigentums, die sich mit den Aspekten der Verzierung oder Ästhetik des Aussehens eines Produkts oder Erzeugnisses befasst. Geschmacksmuster gelten als Ergebnis einer kreativen Arbeit, die gegen unerlaubte Verwendung oder Nachahmung durch Dritte geschützt werden muss, um eine angemessene Rendite zu gewährleisten. <b>Sie sind als geistiges Eigentum geschützt, sind aber keine Unternehmenskennzeichen oder gewerbliche Schutzrechte. Daher kommen Geschmacksmuster nicht als im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte nach Artikel 8 Absatz 4 UMV in Betracht.</b></p>	

### 3.2.3.1 Handelsnamen

Handelsnamen sind Namen, die zur Kennzeichnung des Unternehmens benutzt werden, und unterscheiden sich somit von Marken, welche die Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, die von einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder in Verkehr gebracht werden.

Der Handelsname muss nicht unbedingt mit dem Namen der Firma oder des Geschäftsbetriebes übereinstimmen, wie diese im Handelsregister oder einem ähnlichen Register eingetragen sind, da Handelsnamen andere nicht eingetragene Namen umfassen können, wie etwa ein Kennzeichen, das einen bestimmten Betrieb identifiziert und kennzeichnet. Handelsnamen sind als ausschließliche Rechte in allen Mitgliedstaaten geschützt.

Gemäß Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft genießen Handelsnamen Schutz, ohne dass eine Eintragung erforderlich wäre. Wenn nach nationalem Recht für nationale Handelsnamen eine Eintragung erforderlich ist, so hat Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft Vorrang vor der betreffenden Bestimmung des nationalen

Rechts, wenn der Inhaber eines Handelsnamens Angehöriger eines anderen Verbandstaates der Pariser Verbandsübereinkunft ist. Dies gilt auch in Bezug auf Angehörige eines Mitglieds des WTO-Abkommens.

Was die Anwendung von Artikel 8 Absatz 4 UMV auf Handelsnamen angeht, so wird das Amt, wenn ein Handelsname auf der Grundlage des Rechts eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, das den Schutz des Handelsnamens von einer Eintragung abhängig macht, eine solche Eintragung verlangen, wenn der Widersprechende Angehöriger dieses betreffenden Mitgliedstaats ist, nicht jedoch in allen anderen Fällen, da sonst gegen Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft verstoßen werden würde.

Beispiel: 16/08/2001, R 1714/2010-4, bei der der spanische Handelsname „JAMON DE HUELVA“ geltend gemacht wurde.

### 3.2.3.2 Gesellschaftsnamen

Ein Gesellschaftsname ist die offizielle Bezeichnung eines Unternehmens, die in den meisten Fällen im jeweiligen nationalen Handelsregister eingetragen ist.

Artikel 8 Absatz 4 UMV verlangt, dass die tatsächliche Benutzung nachgewiesen wird, und zwar auch dann, wenn das maßgebliche nationale Recht den Inhaber einer solchen Bezeichnung bereits auf der bloßen Grundlage einer Eintragung zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke berechtigt. Ist die Eintragung nach nationalem Recht Schutzvoraussetzung, so muss auch die Eintragung nachgewiesen werden, da es andernfalls von vornherein an einem geschützten Recht fehlt, das der Widersprechende geltend machen könnte.

Beispiele: 14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467, in der die spanische Geschäftsbezeichnung „Olive Line“ geltend gemacht wurde, und 08/09/2011, R 21/2011-1, in der die französische Gesellschaftsbezeichnung „MARIONNAUD PARFUMERIES“ geltend gemacht wurde.

### 3.2.3.3 Domain-Namen

Ein Domain-Name ist eine Kombination typografischer Zeichen, die einer oder mehreren numerischer IP-Adressen entspricht und verwendet wird, um eine spezifische Webseite oder eine Reihe von Webseiten im Internet zu identifizieren. Ein Domain-Name als solcher fungiert als „Adresse“, die zur Identifizierung eines spezifischen Standorts im Internet (euipo.europa.eu) oder einer E-Mail-Adresse (@euipo.europa.eu) verwendet wird.

Domain-Namen sind bei Organisationen oder kommerziellen Stellen eingetragen, die als „Domain-Namen-Registrierstellen“ bezeichnet werden. Obgleich ein Domain-Name einzigartig ist und als geschäftlicher Vermögenswert von Bedeutung sein kann, ist die Eintragung eines Domain-Namens für sich kein Recht des geistigen Eigentums. Derartige Eintragungen schaffen keine Form eines ausschließlichen Rechts. Vielmehr bezieht sich eine „Eintragung“ in diesem Kontext auf eine Vertragsvereinbarung zwischen dem Eintragenden und der Registrierstelle für Domain-Namen.

Die **Benutzung** eines Domain-Namens kann jedoch Rechte begründen, welche als Grundlage eines Widerspruchsverfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV herangezogen werden können. Dies kann geschehen, wenn durch die Benutzung des Domain-Namens der Schutz als eine nicht eingetragene Marke oder ein Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, gemäß anwendbarem nationalem Recht erworben wird.

Beispiele: 07/12/2011, R 275/2011-1, in der Rechte ausgehend von der Benutzung des deutschen Domain-Namens „lucky-pet.de“ geltend gemacht wurden; B 1 719 379, in der Rechte ausgehend von der Benutzung des französischen Domain-Namens „Helloresto.fr“ geltend gemacht wurden; 14/05/2013, T-321/11 & T-322/11, Partito della libertà, EU:T:2013:240, in denen Rechte ausgehend von der Benutzung des italienischen Domain-Namens „partidodellaliberta.it“ geltend gemacht wurden und das Gericht befand, dass Verweise auf diese Website in der italienischen Presse für sich allein keine Benutzung des Domain-Namens im Rahmen einer kommerziellen Tätigkeit nachweisen.

#### 3.2.3.4 Werktitel

Titel von Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen sowie ähnliche Kategorien von Werken wie Filme und Fernsehserien fallen nur unter die Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV, wenn sie nach dem maßgeblichen nationalen Recht als Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, geschützt sind.

Zu den Zwecken von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist es unerheblich, ob das maßgebliche nationale Recht ermöglicht, unter Berufung auf das Urheberrecht an einem Werktitel gegen eine jüngere Marke vorzugehen. Wie weiter oben ausgeführt, kann ein Urheberrecht zwar geltend gemacht werden, um eine UM gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV für nichtig zu erklären; ein Werktitel fällt jedoch nur dann in den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 4 UMV, wenn er eine „identifizierende“ Funktion hat und als Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, dient. Damit für derartige Kennzeichenrechte folglich Artikel 8 Absatz 4 UMV im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens in Anspruch genommen werden kann, muss das nationale Recht einen Schutz vorsehen, der unabhängig von den urheberrechtlichen Rechtsvorschriften anwendbar ist (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43).

Wie bei allen unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallenden Rechten muss der Titel im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Dies wird normalerweise voraussetzen, dass das Werk, auf das sich der Titel bezieht, auf den Markt gebracht worden sein muss. Bezieht sich der Titel auf eine Dienstleistung (wie z. B. ein Fernsehprogramm), so muss die Dienstleistung öffentlich verfügbar sein. Jedoch kann in bestimmten Fällen auch eine der Benutzung vorausgehende Werbung zum Rechtserwerb und zur Erfüllung der Voraussetzung der „Benutzung“ nach Artikel 8 Absatz 4 UMV genügen. In jedem Fall muss der Werktitel als unterscheidungskräftiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gegenständlichen Waren und Dienstleistung benutzt worden sein. Wird

ein Werktitel nur zur Angabe der künstlerischen Herkunft eines Werks benutzt, fällt diese Benutzung nicht unter den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 4 UMV (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Beispiel: 12/01/2012, R 181/2011-1, in der der Titel der Zeitschrift „ART“ geltend gemacht wurde.

### 3.3 Benutzungsanforderungen

Um Artikel 8 Absatz 4 UMV in Widerspruchsverfahren in Anspruch nehmen zu können, müssen die älteren Rechte benutzt worden sein. Es gibt zwei unterschiedliche Standards im Hinblick auf die Benutzungsanforderung, die berücksichtigt werden müssen:

- der nationale Standard
- der europäische Standard.

Diese beiden Standards in Bezug auf die Anforderung der Benutzung überschneiden sich aber ganz eindeutig. Sie dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen gemeinsam geprüft werden. Dies gilt insbesondere für die „Intensität der Benutzung“ gemäß nationalem Standard und der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich lokaler Bedeutung“ gemäß europäischem Standard.

#### 3.3.1 Nationaler Standard

Der nationale Standard ist von Bedeutung, da er den Schutzzumfang der älteren Rechte definiert, der oft nicht einfach zu identifizieren ist, umso mehr als der Schutz auf der EU-Ebene nicht harmonisiert ist (siehe Abschnitt 3.5.2 unten zum Schutzzumfang). Dieser Standard bestimmt das Bestehen des nationalen Rechts und die Schutzbedingungen. Bei nicht eingetragenen Marken und sonstigen Unternehmenskennzeichen, die auf die kommerzielle Herkunft hinweisen, die keine Eintragung erforderlich machen, stellt die Benutzung die einzige tatsächliche Voraussetzung dar, welche das Bestehen des Rechts sowie die Feststellung des Beginns seines Bestehens rechtfertigt. Der nationale Standard schreibt auch die Intensität der Benutzung gemäß maßgeblichem nationalem Recht vor, wobei von der reinen ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr abgewichen werden kann zugunsten einer Benutzung, welche die Verkehrsgeltung oder Bekanntheit voraussetzt.

So wird beispielsweise in Dänemark ein Recht an einer nicht eingetragenen Marke ausschließlich durch den **reinen Beginn ihrer Benutzung** auf dänischem Staatsgebiet erworben.

In Deutschland dagegen wird ein Recht an einer nicht eingetragenen Marke durch eine **Benutzung** erworben, **welche zur Anerkennung durch die betreffenden Verkehrskreise als Marke geführt hat** („Verkehrsgeltung“). Gemäß Entscheidungspraxis setzen unterscheidungskräftige Kennzeichen eine Anerkennung von 20 bis 25 % voraus, während nichtunterscheidungskräftige Kennzeichen von 50 % der maßgeblichen Verkehrskreise anerkannt sein müssen.

### 3.3.2 Europäischer Standard – Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich lokaler Bedeutung

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV kann das Bestehen einer älteren nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Kennzeichens als Grundlage für einen Widerspruch herangezogen werden, wenn das Kennzeichen unter anderem folgende Bedingungen erfüllt: Es muss **im geschäftlichen Verkehr benutzt werden** und die Benutzung muss von **mehr als lediglich lokaler Bedeutung** sein.

Die beiden oben genannten Bedingungen können unmittelbar aus dem Wortlaut von Artikel 8 Absatz 4 UMV (wiederholt in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM) abgeleitet werden und müssen folglich ausgehend vom EU-Recht ausgelegt werden. Der gemeinsame Zweck der beiden in Artikel 8 Absatz 4 UMV aufgestellten Voraussetzungen besteht nämlich darin, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindern, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, „die auf ihrem relevanten Markt **tatsächlich und wirklich präsent** sind“ (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

#### 3.3.2.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Die erste in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannte Anforderung sieht vor, dass ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird.

Das Konzept „**Benutzung im geschäftlichen Verkehr**“ gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV stimmt nicht mit dem der „**ernsthaften Benutzung**“ gemäß Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV überein (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Die Ziele und Bedingungen im Zusammenhang mit dem Nachweis der ernsthaften Benutzung eingetragener Unionsmarken oder nationaler Marken unterscheiden sich von denjenigen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr, auf welche in Artikel 8 Absatz 4 UMV verwiesen wird (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Aus diesem Grund muss die Benutzung ausgehend von der besonderen Art des gegenständlichen Rechts ausgelegt werden.

Der Gerichtshof befand, dass die „Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV sich auf die Benutzung des Zeichens „im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit bezieht und nicht im privaten Bereich erfolgt“ (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Dennoch stellte der Gerichtshof auch fest, dass kostenlose Lieferungen zur Feststellung der Benutzung des älteren Rechts im geschäftlichen Verkehr herangezogen werden können, da diese Lieferungen „im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit erfolgt sein können,

nämlich zur Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten“ (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).

Was die **Dauer der Benutzung** des Kennzeichens angeht, muss der Widersprechende nachweisen, dass die Benutzung vor Einreichung der Unionsmarkenanmeldung oder gegebenenfalls vor dem Prioritätsdatum stattfand (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
BUD	29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189
<p>Der Gerichtshof hatte zu beurteilen, ob Benutzung, die ausschließlich oder zu einem großen Teil im Zeitraum zwischen der Anmeldung und ihrer Veröffentlichung stattfindet, die Verpflichtung zur kontinuierlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr erfüllt. Eine der Parteien hatte argumentiert, dass nur der <b>Erwerb</b> des Rechts vor der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung stattfinden müsse, nicht aber die <b>Benutzung</b>. Der Gerichtshof hob auf den Zeitpunkt des Rechtserwerbs ab und stellte fest, dass die Benutzung <b>vor</b> der Einreichung der Anmeldung stattzufinden habe. Der Europäische Gerichtshof befand, dass „[...] im Hinblick [...] auf den langen Zeitraum, der zwischen der Anmeldung der Marke und ihrer Veröffentlichung vergehen kann [...]“, die Verpflichtung zur Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr vor der Einreichung der Anmeldung „[...] besser geeignet [ist], um zu gewährleisten, dass es sich bei der geltend gemachten Benutzung des fraglichen Zeichens um eine tatsächliche Benutzung handelt und nicht um eine Praktik, mit der nur der Zweck verfolgt wird, die Eintragung einer neuen Marke zu verhindern“ (Randnrn. 166-168).</p>	

Darüber hinaus muss aus den Nachweisen eindeutig hervorgehen, dass die Benutzung zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs anhält. In diesem Kontext sieht die Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM ausdrücklich vor, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, der Widersprechende den Erwerb, den **Fortbestand** (Hervorhebung hinzugefügt) und den Schutzzumfang dieses Rechts nachzuweisen hat.

Es folgt ein Beispiel eines Inter-partes-Verfahrens im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit. Die Begründung und die Schlussfolgerungen gelten auch für Widerspruchsverfahren, da Artikel 8 Absatz 4 UMV als Rechtsgrundlage sowohl für Widerspruchsverfahren als auch für Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit herangezogen werden kann.

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
„BAMBOLINA“  (nicht eingetragene Marke in einer Reihe von Mitgliedstaaten)	30/07/2010, 3728 C  (bestätigt durch 03/08/2011, R 1822/2010-2; 23/10/2013, T-581/11, EU:T:2013:553)

Die vorgelegten Beweismittel belegen die Benutzung im geschäftlichen Verkehr der nicht eingetragenen Marke für einen Zeitraum von drei Jahren, der jedoch die letzten beiden Jahre vor Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nicht umfasst. Die Nichtigkeitsabteilung befand, dass ein älteres nicht eingetragenes Kennzeichen, das in einem Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht wird, zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags benutzt werden muss. Da für diese Kennzeichen die Benutzung die tatsächliche Voraussetzung für das Bestehen des Rechts darstellt, muss diese Voraussetzung zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfüllt sein und nachgewiesen werden (30/07/2010, 3 728 C, Randnrn. 25 - 28). Die Beschwerdekammer bestätigte die Schlussfolgerung der Nichtigkeitsabteilung und fügte hinzu, dass die Regeln 19 Absätze 1 und 2 Buchstabe d der Verordnung Nr. 2868/95 (nunmehr Artikel 7 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM) vorsehen, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, unter anderem der „Fortbestand“ dieses Rechts innerhalb der Frist nachzuweisen ist, die vom Amt zur Vorlage oder Ergänzung der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Untermauerung des Widerspruchs gesetzt wird. Wird die Existenz, die Gültigkeit und der Schutzzumfang der älteren Marke oder des älteren Rechts nicht innerhalb der gesetzten Frist belegt, wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen. Nach Ansicht der Beschwerdekammer sind diese Bestimmungen entsprechend auch auf Lösungsverfahren anwendbar (03/08/2011, R 1822/2010-2, Randnr. 15).

Die Anforderung, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird, muss – wie oben bereits ausgeführt – im Lichte des EU-Rechts ausgelegt werden. Diese Anforderung muss unterschieden werden von den Anforderungen, die gemäß anwendbarem nationalem Recht vorgesehen sind, das spezifische Bedingungen im Hinblick auf die **Intensität der Benutzung** vorsehen kann.

Die Anforderung der Europäischen Union an die Benutzung gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV gilt ungeachtet der Tatsache, ob das nationale Recht die Untersagung einer jüngeren Marke ausschließlich aufgrund der Eintragung eines Zeichens vorsieht, d. h. ohne dass eine Anforderung im Hinblick auf die Benutzung besteht. Es folgt ein Beispiel, in dem der Widersprechende die Eintragung eines Handelsnamens auf nationaler Ebene geltend macht, wobei es ihm jedoch nicht gelungen ist, den Nachweis für die Benutzung des Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr zu erbringen.

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
„NACIONAL“ (portugiesischer Name eines Geschäftsbetriebs)	07/02/2010, R 693/2011-2

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV befreit die Tatsache, dass der Widersprechende gemäß portugiesischem Recht ausschließliche Rechte erworben hat, die aufgrund der Eintragung eines „Namens eines Geschäftsbetriebs“ eindeutig gegenüber jüngeren Marken vollstreckbar sind, ihn nicht von der Verpflichtung, den Nachweis dafür zu erbringen, dass das gegenständliche Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wird. Die alleinige Tatsache, dass das Kennzeichen gemäß den Anforderungen des maßgeblichen portugiesischen Rechts eingetragen ist, ist für sich genommen nicht ausreichend, um Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch nehmen zu können (Randnrn. 20-26).

Je nach anwendbarem nationalem Recht muss ein Widersprechender nicht nur nachweisen, dass das geltend gemachte Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird (was, wie bereits ausgeführt, eine EU-rechtliche Voraussetzung ist), sondern auch, dass **es bei den zuständigen nationalen Behörden eingetragen wurde**. Die Erfüllung der europäischen Voraussetzung der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ ist nicht ausreichend, wenn die Anforderung der Eintragung nicht erfüllt ist. Gemäß dem nationalen Recht einiger Mitgliedstaaten können jedoch Rechte an einem Gesellschaftsnamen geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dieser wurde vor der Eintragung des Unternehmens in das Handelsregister benutzt. Es folgt ein Beispiel, in dem der Widersprechende ältere Rechte an einem Gesellschaftsnamen, der im geschäftlichen Verkehr in Deutschland benutzt wird, geltend macht, der zum Zeitpunkt der Einreichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung nicht eingetragen war.

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
„Grain Millers GmbH & Co. KG“ (deutscher Gesellschaftsname)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
<p>Der Widersprechende gründete den Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV auf den Gesellschaftsnamen „Grain Millers GmbH &amp; Co. KG“, der im geschäftlichen Verkehr in Deutschland für <i>Mehl, insbesondere Weizenmehl und Roggenmehl</i> benutzt wird. Aus diesem Grund machte der Widersprechende den Namen einer GmbH geltend. Der Anmelder argumentierte dahingehend, dass gemäß Randnr. 11 Absatz 1 GmbHG eine GmbH vor der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft als solche nicht besteht und dass der Widersprechende folglich nicht befugt gewesen sei, seinen Widerspruch auf dem Unternehmensnamen zu gründen, da die Gesellschaft erst nach Einreichung der widersprochenen Unionsmarkenanmeldung eingetragen wurde. Das Gericht vertrat eine andere Auffassung und befand, dass nach der Rechtsprechung der deutschen Gerichte das Recht an einem Unternehmensnamen gemäß Randnr. 5 Absatz 2 des Markengesetzes von der ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr an ohne Verpflichtung zur Eintragung besteht (Randnr. 36).</p>	

Ein Kennzeichen wird dann im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer **auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit** steht und nicht im privaten Bereich erfolgt.

Folglich weist das Amt einen Widerspruch in Ermangelung der effektiven Benutzung des betreffenden Kennzeichens zurück. In den nachfolgenden Fällen erfüllte der Widersprechende diese grundlegende Anforderung nicht:

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
Octopussy (Filmtitel, dessen Benutzung im geschäftlichen Verkehr unter anderem in Deutschland geltend gemacht wurde)	20/04/2010, R 526/2008-4
<p>Der Widersprechende legte nur allgemeine Informationen vor, die Erklärungen zum Inhalt des Films, den Hauptfiguren, den Bruttozahlen, den Videoangeboten über das Internet und die Werbung enthielten, ohne weitere Angaben zum relevanten Markt zu machen. Auch die Informationen über die Umsätze sind unzureichend, da zu allgemein auf die Geschäftstätigkeit des Widersprechenden verwiesen wurde und weder die Art der Tätigkeit noch die betreffenden Gebiete angegeben wurden. Aus demselben Grund haben auch die aus einer Zeitschrift zitierten Zahlen bezüglich der Kasseneinnahmen des Films keinen Zusammenhang mit der Benutzung des Zeichens in Deutschland. Die restlichen Presseartikel, die vom Widersprechenden vorgelegt wurden, betreffen Themen, die die Benutzung des Kennzeichens in den angegebenen Mitgliedstaaten nicht untermauern können. Lizenzvereinbarungen für das Merchandising stellen keinen Beweis für die Benutzung des Kennzeichens als Filmtitel dar. Abschließend kann die Tatsache, dass der Film ein weltweiter Erfolg war, für sich genommen nicht als Ersatz für die Verpflichtung des Widersprechenden zur Vorlage konkreter Beweismittel im Hinblick auf die Mitgliedstaaten betrachtet werden, in denen der Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch genommen wird (Randnr. 26).</p>	

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
„lucky-pet.de“ (deutscher Domain-Name)	07/12/2011, R 275/2011-1
<p>Der Widersprechende nahm ausgehend von Artikel 8 Absatz 4 UMV den Domain-Namen „lucky-pet.de“ in Anspruch, der in Deutschland im geschäftlichen Verkehr für „Matten für Tiere; Einzelhandelsdienstleistungen im Hinblick auf Heimtierbedarf“ benutzt wurde. Es wurde jedoch nicht nachgewiesen, dass der Domain-Name für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Aus den vorgelegten Rechnungen und dem Katalog geht lediglich die Internet-Adresse www.lucky-pet.de hervor. Sie belegen jedoch nicht, dass die Website www.lucky-pet.de jemals besucht wurde und falls ja, in welchem Ausmaß. Es wurde an keiner Stelle angegeben noch anderweitig belegt, wie viele Personen diese Website besuchten und Produkte per E-Mail bestellten (Randnr. 31).</p>	

### 3.3.2.2 Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Eine Berufung auf Rechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist nur dann möglich, wenn diese von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. Diese Anforderung gilt für alle in Artikel 8 Absatz 4 UMV erwähnten Rechte, d. h. sowohl für nicht eingetragene Marken als auch für andere Unternehmenskennzeichen, die auf die kommerzielle Herkunft hinweisen. Die Inhaber von Rechten von lediglich örtlicher Bedeutung behalten gemäß Artikel 138 UMV die ausschließlichen Rechte, die ihnen nach dem maßgeblichen nationalen Recht zustehen.

Die Frage, ob ein nicht eingetragenes Kennzeichen von mehr als örtlicher Bedeutung ist, muss unter Anwendung eines einheitlichen europäischen Maßstabs beantwortet werden (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Das Gericht befand, dass die Bedeutung eines Zeichens, das zur Kennzeichnung bestimmter Geschäftstätigkeiten benutzt wird, in Bezug auf die ihm zukommende Kennzeichnungsfunktion bestimmt werden muss. Aufgrund dessen muss erstens die **geografische Bedeutung** des Zeichens berücksichtigt werden, d. h. das Gebiet, auf dem das Zeichen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Tätigkeit seines Inhabers benutzt wird, wie aus einer wörtlichen Auslegung von Artikel 8 Absatz 4 UMV hervorgeht. Zweitens ist die **wirtschaftliche Bedeutung** des Zeichens zu berücksichtigen, die nach der Dauer, während der es seine Funktion im geschäftlichen Verkehr erfüllt hat, und der Intensität seiner Benutzung, nach dem Kreis der Adressaten – nämlich Verbraucher, Wettbewerber oder sogar Lieferanten –, denen das fragliche Zeichen als unterscheidungskräftiges Element bekannt ist, oder nach der Verbreitung des Zeichens über beispielsweise Werbung und Internet zu bewerten ist (24/03/2009, T-318/06 - T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Das Gericht befand, dass „die Bedeutung eines Zeichens nicht allein nach Maßgabe der geografischen Ausdehnung seines Schutzes festgestellt werden [kann], da sonst ein Zeichen, dessen Schutzausdehnung nicht nur örtlich ist, allein aus diesem Grund die Eintragung einer Unionsmarke verhindern könnte, und zwar selbst dann, wenn es nur sporadisch im geschäftlichen Verkehr benutzt würde.“ Das Zeichen muss „in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben [...], was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem **bedeutenden Teil dieses Gebiets** erfolgen muss“ (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Allerdings ist es nicht möglich, von vornherein abstrakt zu bestimmen, auf welchen Teil eines Gebiets abzustellen ist, um entscheiden zu können, dass ein Zeichen von überörtlicher Bedeutung ist. Deshalb ist die Bedeutung des Zeichens konkret anhand der Umstände des jeweiligen Falls zu beurteilen.

Folglich ist das Kriterium der „**mehr als lediglich örtlichen Bedeutung**“ mehr als nur eine **geografische Prüfung**. Die **wirtschaftliche Bedeutung** der Benutzung des

Kennzeichens muss ebenso bewertet werden. Folgende Umstände werden berücksichtigt und sind nachzuweisen:

1. die Intensität der Benutzung (Umsatzgeschäfte unter dem Zeichen),
2. die Dauer der Benutzung,
3. die Verbreitung der Waren (Wo sind die Abnehmer?),
4. die Werbung unter dem Zeichen und die dafür verwendeten Medien sowie die Verbreitung dieser Werbung.

Im folgenden Beispiel entsprachen sowohl die geografische als auch die wirtschaftliche Dimension der Benutzung des Kennzeichens den Standards:

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
GLADIATOR (nicht eingetragene Marke in der Tschechischen Republik)	17/03/2011, R 1529/2010-1
Die rund 230 Rechnungen sind ausreichend, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass das Kennzeichen „Gladiator“ im geschäftlichen Verkehr für „Geländefahrzeuge“ benutzt wurde. Sie wurden an Kunden des Widersprechenden in tschechischen Städten wie „Praha“, „Kraslice“, „Dolní Lánov“, „Pelhrimov“, „Opava“, „Bozkov“, „Plzen“ und in vielen anderen tschechischen Städten in zahlreichen unterschiedlichen Regionen der Tschechischen Republik ausgestellt. Ferner sind die Kataloge und die Zeitschriften „4X4 Style“ ab 2007 in Tschechisch verfasst und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie an unterschiedlichen Orten innerhalb der Tschechischen Republik vertrieben werden. Dokumente, wie das Verzeichnis der Vertriebsgesellschaften, Kataloge und Zeitschriften untermauern die Schlussfolgerung, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde (Randnrn. 22-33).	


Was die Benutzung des Kennzeichens angeht, ist generell weder ein Stadtgebiet, selbst wenn es sich um eine große Stadt handelt, noch ein Verwaltungsbezirk oder eine Provinz von mehr als örtlicher Bedeutung. Es ist auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles abzustellen (siehe Beispiele unten). Ein grundlegendes Urteil zu dieser Frage ist das des Gerichts in der Rechtssache „General Optica“, in dem die Benutzung des Kennzeichens auf einen spezifischen Ort beschränkt war und dieses folglich die vorgesehenen Anforderungen nicht erfüllte.

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
Generalóptica (Name eines Geschäftsbetriebes in Portugal)	24/03/2009, T-318/06 - T-321/06, EU:T:2009:77

„Aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen geht nicht hervor, dass das im vorliegenden Fall geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Absatz 4 UMV ist. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidungen festgestellt hat, ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen, dass das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der ersten beiden Unionsmarken seit fast zehn Jahren lediglich zur Bezeichnung einer für die Allgemeinheit offenen Niederlassung in Vila Nova de Famalicão, einer portugiesischen Ortschaft mit 120 000 Einwohnern, verwendet wurde. Ihren Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung zum Trotz hat die Klägerin nichts beigebracht, was ihre Bekanntheit bei den Verbrauchern oder ihre Geschäftsbeziehungen außerhalb der oben erwähnten Ortschaft belegen könnte. Außerdem hat sie nicht dargetan, dass sie irgendeine Werbetätigkeit zur Förderung ihrer Niederlassung außerhalb der genannten Stadt entfaltet hat. Somit ist davon auszugehen, dass die Betriebsbezeichnung Generalóptica von rein örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 UMV ist.“ (Randnr. 44)

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (nicht eingetragene Marken im Vereinigten Königreich)	01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2
Die Tatsache, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren am Erwerb, Rückmietverkauf und der Verwaltung des landesweiten Immobilienbestands bedeutender Einrichtungen und Unternehmen des Vereinigten Königreichs beteiligt war, belegt, dass die Benutzung nicht lediglich von lokaler Bedeutung war. Die Tatsache, dass die Benutzung auf London beschränkt ist, ist deshalb von Belang, weil London der Sitz praktisch aller Regierungseinrichtungen und -organe sowie der Sitz der City of London ist, einem der weltweit führenden Finanzzentren. Die wirtschaftliche Dimension des Kennzeichens ist von Bedeutung, da der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren seit Mitte der 2000er bereits über von ihm verwaltetes Beteiligungskapital von über 1 Milliarde USD verfügte. Ferner ist der Kreis der Adressaten, bei denen das Kennzeichen bekannt war, von Bedeutung, da wichtige Akteure der Finanzwelt und der öffentlichen Einrichtungen des Vereinigten Königreichs dazu zählten. Die Verbreitung des Kennzeichens war ebenfalls erheblich, siehe die Berichterstattung in der nationalen und der Fachpresse. Folglich war die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich lokaler Bedeutung (Randnrn. 49 - 51).	

Die Auffassung, dass die Benutzung im geschäftlichen Verkehr des geltend gemachten Kennzeichens auf dem Gebiet des Mitgliedstaates oder der Mitgliedstaaten belegt werden muss, in dem oder in denen der Schutz in Anspruch genommen wird, ist nicht unvereinbar mit der Benutzung des Zeichens in Verbindung mit **grenzüberschreitenden kommerziellen Transaktionen.**

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
GRAIN MILLERS (deutscher Firmenname)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
<p>Die Benutzung eines Firmennamens im Zusammenhang mit dem Import von Waren aus einem anderen Staat (in diesem Fall Dokumente des Geschäftsvorgangs, der von der Klägerin hinsichtlich des Imports von Weizen von Rumänien nach Deutschland durchgeführt wurde) ist eine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit, da der Import-Export eine normale alltägliche Tätigkeit eines Unternehmens darstellt, die notwendigerweise mindestens zwei Staaten umfasst (Randnr. 41).</p>	

Es folgen Beispiele, in denen es dem Widersprechenden nicht gelungen ist, zu belegen, dass die **wirtschaftliche Dimension** der Benutzung der betreffenden Kennzeichen ausreichend war, um die vorgesehenen rechtlichen Anforderungen zu erfüllen:

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
BRIGHTON (nicht eingetragene Marken im Vereinigten Königreich, in Irland, Deutschland und Italien)	30/06/2010, R 408/2009-4 (bestätigt durch 27/09/2011, T-403/10, EU:T:2011:538, § 38-40; zurückgewiesen durch 27/09/2012, C-624/11 P, EU:C:2012:598, § 40-50)
<p>Der vom Widersprechenden vorgelegte Überblick über die Umsätze belegt, dass die Verkaufstätigkeit in den betreffenden Mitgliedstaaten im Zeitverlauf nicht durchgehend gegeben war, sodass aus dem Überblick für bestimmte Jahre überhaupt keine Umsätze hervorgehen und in anderen Jahren die Umsatzerlöse sehr niedrig waren. Folglich zeigen die Verkaufszahlen, dass der Widersprechende nicht in der Lage war, die Intensität der Benutzung des Kennzeichens über drei Jahre in Folge nachzuweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit in diesem Fall in der Lage war, sich die Marke als Ursprungsangabe einzuprägen. Der Widersprechende hat keine Beweismittel hinsichtlich etwaiger Werbung und Verkaufsförderungsmaßnahmen für die Marke in den betreffenden Mitgliedstaaten bzw. anderes Beweismaterial dafür vorgelegt, dass das gegenständliche Kennzeichen sich auf dem Markt derart etabliert hätte, dass der Erwerb ausschließlicher Rechte an der nicht eingetragenen Marke gerechtfertigt wäre (Randnrn. 12-21).</p>	

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
---------------------	------------------------

 (griechische nicht eingetragene Marke)	01/06/2011, R 242/2010-1
Obgleich die Dokumente die geografische Ausdehnung der Marke auf Griechenland bestätigen, ist der Nachweis für die Dauer der angeblichen Benutzung eindeutig unzureichend. Das letztdatierte Dokument stammt aus dem Jahr 1997, d. h. sieben Jahre vor Einreichung der angefochtenen Anmeldung. Ferner sind die jüngsten Dokumente, aus denen die Marke „ESKIMO“ ersichtlich ist, Rechnungen aus dem Zeitraum zwischen 1991 und 1994. Diese beziehen sich auf Verkäufe von etwas weniger als 100 Einheiten während dieses Zeitraums von vier Jahren, was nicht für ausreichend betrachtet werden kann als Nachweis für die Benutzung der Marke als Unternehmenskennzeichen durch den Widersprechenden (Randnrn. 27-28).	

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (portugiesischer Gesellschaftsname)	25/01/2013, R 274/2012-5
Drei an Gesellschaften in der Region von Porto in Portugal gerichtete Rechnungen in Höhe von insgesamt 16 314 EUR sind – angesichts des Preisniveaus von Baumaterialien und Bauleistungen – nicht ausreichend als Nachweis für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr (Randnrn. 20-23).	

### 3.3.2.3 Art der Benutzung

Die Benutzung eines Kennzeichens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV muss gemäß der wesentlichen **Funktion** eines solchen Kennzeichens erfolgen. Dies bedeutet, dass wenn ein Widersprechender eine nicht eingetragene Marke geltend macht, der Nachweis für die Benutzung eines Gesellschaftsnamens als Nachweis für ein älteres Recht nicht ausreichend ist.

Das nachfolgende Beispiel schildert einen Fall, in dem die Beweismittel die Benutzung eines Kennzeichens belegen, dessen Funktion nicht derjenigen des geltend gemachten Kennzeichens entspricht:

Älteres Kennzeichen	Nummer der Rechtssache
JAMON DE HUELVA (spanischer Handelsname)	16/08/2011, R 1714/2010-4

Die zur Untermauerung der Benutzung von „Jamón de Huelva“ vorgelegten Nachweise beziehen sich fast ausschließlich auf die Ursprungsbezeichnung „Jamón de Huelva“. Ursprungsbezeichnungen unterscheiden sich rechtlich grundlegend von Handelsnamen, da sie keine besondere betriebliche Herkunft kennzeichnen, sondern geografische Angaben enthalten im Hinblick auf landwirtschaftliche oder Lebensmittelerzeugnisse, deren Qualität oder Merkmale wesentlich oder ausschließlich auf die geografische Umgebung zurückgehen, in der sie erzeugt, verarbeitet oder zubereitet werden. Der Widerspruch, der auf der Benutzung des Handelsnamens „Jamón de Huelva“ in Spanien gründet, muss zurückgewiesen werden angesichts der Tatsache, dass die vorgelegten Beweismittel sich nicht auf dieses rechtliche Konzept beziehen und keine Identifizierung einer spezifischen betrieblichen Aktivität ermöglichen, sondern vielmehr die Identifizierung von Aktivitäten in Bezug auf eine Ursprungsbezeichnung und die diesbezügliche Kontrollstelle (Randnrn. 34-37).

Die Anforderung, dass das Kennzeichen aufgrund seiner eigenen besonderen wirtschaftlichen Funktion im geschäftlichen Verkehr benutzt werden muss, schließt nicht aus, dass dasselbe Kennzeichen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden kann.

Es ist gängige Praxis, auch Gesellschafts- oder Handelsnamen als Marken zu verwenden, entweder allein oder zusammen mit anderen Produktkennzeichen. Dies ist bei der Benutzung einer „Hausmarke“ der Fall, d. h. einer Angabe, die in der Regel mit dem Gesellschafts- oder Handelsnamen des Herstellers übereinstimmt und nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung selbst kennzeichnet, sondern auch eine direkte Verbindung zwischen einer oder mehreren Produkt-/Dienstleistungslinien und einem spezifischen Unternehmen herstellt.

Je nach den spezifischen Umständen des Falls kann folglich in einem Fall, in dem der Widersprechende eine nicht eingetragene Marke geltend macht, die Benutzung desselben Kennzeichens als eine Gesellschaftsbezeichnung oder einen Handelsnamen auch die Funktion der Angabe des Ursprungs der Waren/Dienstleistungen erfüllen (folglich eine Handelsmarkenfunktion), soweit das Kennzeichen auf eine Weise verwendet wird, bei der eine Verknüpfung zwischen dem Kennzeichen, aus dem der Gesellschafts- oder Handelsname besteht, und den in Verkehr gebrachten Waren oder den erbrachten Dienstleistungen gegeben ist (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Da Artikel 8 Absatz 4 UMV für Widersprüche aufgrund von geografischen Angaben, die vor dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke am 23/03/2016 eingereicht wurden, weiterhin Geltung hat, muss der Widersprechende weiterhin nachweisen, dass **die geografische Angabe im geschäftlichen Verkehr von mehr als nur örtlicher Bedeutung benutzt wird**. Die Benutzung muss gemäß der grundlegenden Funktion eines solchen Zeichens erfolgen, die darin besteht, **eine Garantie gegenüber dem Verbraucher in Bezug auf die geografische Herkunft der im geschäftlichen Verkehr benutzten Waren und der ihnen innewohnenden besonderen Qualitäten auszusprechen** (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, EU:C:2011:189, § 147, 149). Somit reichen Dokumente, in denen eine

geografische Angabe in ausschließlich nicht-geschäftlichem Zusammenhang gemacht wurde, für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht aus.

### 3.4 Älteres Recht

Das Recht, das gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht wird, muss älter sein als die Unionsmarkenanmeldung. Um festzustellen, welches der kollidierenden Rechte älter ist, müssen die maßgeblichen Daten verglichen werden, an denen die Rechte erworben wurden.

- Für die **Unionsmarkenanmeldung** ist dies der Anmeldetag oder das wirksam beanspruchte Prioritätsdatum (nachfolgend „Datum der Unionsmarke“). Ansprüche über Zeitränge sind nicht relevant, selbst wenn sie sich auf den Mitgliedstaat beziehen, in dem das andere ältere Recht geltend gemacht wird.
- Für **Kennzeichenrechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV** ist das jeweilige Datum des Erwerbs des ausschließlichen Rechts nach nationalem Recht entscheidend (07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, in dem das Gericht bestätigte, dass die Beschwerdekammer die von der Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren vorgebrachten Nachweise zu Recht zurückgewiesen hat, da diese sich auf Tatsachen bezogen, die zeitlich nach der Anmeldung der Unionsmarke durch den Inhaber lagen (Randnr. 70).

Sofern nach nationalem Recht bereits eine bloße Benutzung ausreicht, muss diese vor dem Datum der Unionsmarke begonnen haben. Sofern Verkehrsgeltung oder Bekanntheit (Reputation) erforderlich ist, muss diese vor dem Datum der Unionsmarke erworben worden sein. Lagen diese Bedingungen erst nach dem Datum der Unionsmarke vor, wird der Widerspruch zurückgewiesen.

### 3.5 Recht der Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke nach anwendbarem Recht

Ältere Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV sind geschützt, wenn sie ihrem Inhaber nach dem maßgeblichen nationalen Recht die Möglichkeit einräumen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Dies erfordert zunächst die Feststellung, dass Rechte der betreffenden Art – gemäß anwendbarem Recht – abstrakt betrachtet Ausschlussrechte darstellen, die Unterlassungsansprüche gegen die Benutzung einer jüngeren Marke gewähren. Zweitens bedarf es der Feststellung, dass im konkreten Fall die Voraussetzungen eines solchen Unterlassungsanspruchs erfüllt wären, wenn die Marke, die Gegenstand der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung ist, in dem in Frage stehenden Gebiet benutzt werden würde (Schutzumfang) (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Beide Fragen müssen ausgehend vom anwendbaren Recht beantwortet werden.

### 3.5.1 Das Recht auf Untersagung der Benutzung

Artikel 8 Absatz 4 UMV verlangt ein Recht, das seinem Inhaber das Recht verleiht, die **Benutzung** einer jüngeren Marke zu untersagen. Daher sollte sich der Widersprechende auf solche Rechtsvorschriften berufen und diese vorlegen, die als Grundlage für eine Verletzungsklage zur Untersagung einer unberechtigten Benutzung dienen können.

Es ist jedoch auch möglich, dass Rechtsvorschriften, die die **Eintragung** eines jüngeren Zeichens untersagen bzw. für nichtig erklären, akzeptiert werden. Das Recht, gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch einzulegen, umfasst stillschweigend auch das Recht, der Benutzung dieser Marke zu widersprechen. Durch seinen Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke will der Inhaber der Rechte an einem nicht eingetragenen älteren Zeichen vor jeder künftigen Benutzung dieser Marke wirksam geschützt werden. „Das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“, trifft auch dann zu, wenn der Inhaber eines Zeichens gemäß geltendem Recht in der Lage ist, diese Benutzung durch eine Nichtigkeitsklage gegen eine jüngere Marke zu verhindern (21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (Bildmarke) / VODKA 42 (Bildmarke), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (Bildmarke), EU:C:2018:269, § 60).

### 3.5.2 Schutzzumfang

Für viele, wenn nicht sogar die meisten der Rechte nach Artikel 8 Absatz 4 UMV werden im Rahmen nationaler Bestimmungen Kriterien angewandt, die denjenigen recht ähnlich sind, die zur Lösung von Konflikten zwischen Marken Anwendung finden und mit denen die Prüfer des Amtes vertraut sind, nämlich Verwechslungsgefahr oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft.

Beispielsweise sind nicht eingetragene Marken allgemein bei Verwechslungsgefahr gegenüber jüngeren Marken nach denselben Kriterien geschützt, die auf kollidierende eingetragene Marken Anwendung finden, nämlich Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, usw. In solchen Fällen können die von den Gerichten und vom Amt für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV entwickelten Kriterien leicht auf Artikel 8 Absatz 4 UMV übertragen werden, es sei denn, die betroffene Partei macht geltend, dass in der einschlägigen Entscheidungspraxis der nationalen Gerichte ein anderer Ansatz verfolgt wird.

In jedem Fall ergibt sich der Schutzzumfang für das geltend gemachte ältere Recht aus dem nationalen Recht, wenn das anzuwendende nationale Recht für nicht eingetragene Marken einen anderen Schutzzumfang vorsieht, als die in Artikel 8 Absatz 1 UMV genannten Kriterien. Wenn zum Beispiel nach dem anzuwendenden nationalen Recht nicht eingetragenen Marken unter bestimmten Voraussetzungen auch außerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs Schutz eingeräumt wird, so gilt nach Artikel 8 Absatz 4 UMV derselbe Schutzzumfang.

## **4 Nachweis des für den Schutz eines Zeichens maßgeblichen Rechts**

### **4.1 Beweislast**

Gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV obliegt es in allen Inter-partes-Verfahren den Beteiligten, die sich auf einen bestimmten Anspruch oder eine bestimmte Rechtsfolge stützen, dem Amt die zur Untermauerung des Anspruches notwendigen Tatsachen und Argumente vorzulegen. Im Unterschied zu den anderen in Artikel 8 UMV genannten Gründen sind in Artikel 8 Absatz 4 dieser Verordnung nicht die für den Erwerb des Rechts an einem Zeichen und die für den Schutzzumfang des älteren geltend gemachten Rechts maßgeblichen Bedingungen aufgeführt. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine Rahmenvorschrift, wobei es dem Widersprechenden obliegt, die Angaben bezüglich des maßgeblichen Rechts vorzubringen.

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM sieht vor, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, der Widersprechende unter anderem den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzzumfang dieses Rechts nachzuweisen hat; wenn das ältere Recht nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, ist auch eine eindeutige Angabe der Inhalte des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung erforderlich.

Aus dem Recht und seiner Auslegung durch das Gericht ergibt sich, dass es dem Widersprechenden obliegt, die Inhalte der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften anzuführen und zu beweisen, dass es ihm nach nationalem Recht gestattet wäre, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b UMV) voraussetzt, dass das gemäß dieser Vorschrift geltend gemachte Zeichen nach dem für den Schutz dieses Zeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Ferner liegt die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, gemäß Artikel 74 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 [jetzt Artikel 95 Absatz 1 UMV], beim Widersprechenden vor dem Amt.

In diesem Zusammenhang und in Bezug auf die geltend gemachten älteren Rechte ... [sind] insbesondere die für den Widerspruch geltend gemachte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen [...] und dass auf dieser Grundlage der Widersprechende belegen muss, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Dem Gericht zufolge obliegt es dem Antragsteller, der seinen Widerspruch auf ein im nationalen rechtlichen Rahmen geschütztes älteres Recht stützt, bei einem Antrag auf Nichtigkeitserklärung gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (nunmehr Artikel 60 Absatz 2 UMV)

nicht nur, vor dem Amt die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Unionsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.

(05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Obleich diese Urteile auf Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (nunmehr Artikel 60 Absatz 2 UMV) Bezug nahmen, ist die angeführte Rechtsprechung auch auf Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV anzuwenden, da Artikel 8 Absatz 4 UMV auch die Geltendmachung älterer Rechte umfasst, die unter die Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder das für den Schutz des Kennzeichens maßgebliche Recht des betreffenden Mitgliedstaats fallen.

Die Angaben zum anwendbaren Recht müssen das Amt in die Lage versetzen, den Inhalt dieser Rechtsvorschriften, die Bedingungen für den Erwerb eines Schutzanspruchs und den Schutzzumfang zu verstehen und anzuwenden, und dem Antragsteller Gelegenheit geben, von seinem Verteidigungsrecht Gebrauch zu machen. Es kann zudem höchst zweckdienlich sein, Nachweise über die maßgebliche Entscheidungspraxis und/oder die Auslegung des Rechts, auf das sich die Rechtsprechung stützt, vorzubringen.

Das Amt muss das Vorliegen der Voraussetzungen für das geltend gemachte Eintragungshindernis wirksam bewerten. Um die korrekte Anwendung des maßgeblichen Rechts zu gewährleisten, ist das Amt befugt, auf jegliche von ihm als angemessen erachtete Art und Weise den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften zu prüfen (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), ohne dabei jedoch den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör zu verletzen. Wenn das Amt nach der Prüfung der vorgelegten Beweismittel zu der Auffassung gelangt, dass die von den beteiligten Parteien vorgeschlagene Auslegung bzw. Anwendung des geltenden Rechts ungenau ist, kann es neue und/oder zusätzliche Elemente hinzuziehen. Um dem Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör Rechnung zu tragen, fordert das Amt die Beteiligten auf, sich gegebenenfalls zu diesen Elementen zu äußern.

Diese Überprüfungsbefugnis beschränkt sich auf die Gewährleistung der **ordnungsgemäßen Anwendung der vom Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften**. Sie entbindet den Widersprechenden keinesfalls von der Beweislast und darf nicht die Pflicht des Widersprechenden ersetzen, die für seinen Fall maßgeblichen Rechtsvorschriften anzuführen (02/06/2014, R 1587/2013-4, GROUP, § 26; 30/06/2014, R 2256/2013-2, (+) ENERGY / ENERGETIX, § 26).

## 4.2 Beweismittel und Beweisanforderungen

Nach Artikel 8 Absatz 4 UMV kann es sich bei dem maßgeblichen Recht um das Recht eines Mitgliedstaats oder um das Recht der Europäischen Union handeln.

### 4.2.1 Nationales Recht

Zur Anwendung von nationalem Recht muss der Widersprechende Folgendes vorlegen:

#### 1. die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften

- bezüglich der **Voraussetzungen für den Erwerb von Rechten** (liegt eine Benutzungsanforderung vor, und falls ja, welcher Standard findet Anwendung; liegt eine Eintragungsanforderung vor, usw.);
- bezüglich des **Schutzzumfangs des Rechts** (wird ein Verbotsrecht gegen die Benutzung erworben; welche Rechtsverletzungen deckt der Schutzanspruch ab, z. B. Verwechslungsgefahr, Fehlvorstellung, unlautere Ausnutzung oder Anspielungen);

#### 2. Nachweis über die Erfüllung der Voraussetzungen

- **bezüglich des Erwerbs** (Anspruch; früherer Rechteerwerb; ist das Recht in Kraft, Benutzungsnachweis (wenn benutzungsbasiert); Eintragungsnachweis (wenn eintragungsbasiert) usw.);
- **bezüglich des Schutzzumfangs** (Tatsachen, Beweismittel und/oder Rechtsausführungen, dass die im anwendbaren Recht aufgeführten Voraussetzungen für ein Verbot der Benutzung erfüllt sind, z. B. die Art der im Rahmen des älteren Rechts geschützten Waren, Dienstleistungen und Geschäftstätigkeiten sowie deren Bezug zu den angefochtenen Waren oder Dienstleistungen; ein stichhaltiges Argument, aus dem die Gefahr einer Rechtsverletzung hervorgeht).

**Erstens muss der Widersprechende hinsichtlich der einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften** (siehe vorstehenden Abschnitt 4.2.1 a) eindeutig die Inhalte des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung angeben (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM). Der Widersprechende muss **Angaben** zu den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zum **Inhalt** (Wortlaut) der Rechtsvorschriften machen, indem er Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegt (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, ein Gesetzeskommentar, juristische Enzyklopädien oder Gerichtsurteile). Wenn die angeführte Rechtsvorschrift auf eine weitere Rechtsvorschrift Bezug nimmt, ist diese ebenfalls vorzulegen, um Antragsteller und Amt in die Lage zu versetzen, die geltend gemachte Rechtsvorschrift vollumfänglich zu verstehen und die mögliche Relevanz dieser zusätzlichen Rechtsvorschrift zu bewerten. Sind die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann der Widersprechende diese Nachweise in Form eines

Verweises auf diese Quelle vorbringen (Artikel 7 Absatz 3 DVUM) (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Punkt 4.2.4.3).

Da der Widersprechende verpflichtet ist, einen **Nachweis** über den Inhalt des anwendbaren Rechts zu erbringen, **muss er das anwendbare Recht in der Originalsprache vorlegen**. Handelt es sich hierbei nicht um die Verfahrenssprache, muss der Widersprechende zudem eine **vollständige Übersetzung** der geltend gemachten Rechtsvorschriften gemäß den Standardvorschriften über die Substantiierung einreichen (Artikel 7 Absatz 4 erster Satz UMV). Die Übersetzung des anwendbaren Rechts allein reicht jedoch nicht als Nachweis aus und ersetzt in keiner Weise den Originaltext; für den Nachweis des geltend gemachten Rechts ist die reine Übersetzung somit nicht ausreichend. Gemäß Artikel 7 Absatz 4 DVUM sind alle Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts für den Erwerb von Rechten und deren Schutzzumfang, einschließlich online verfügbarer Nachweise, in der Sprache des Verfahrens vorzulegen oder ist eine Übersetzung in dieser Sprache beizufügen, die innerhalb der Frist **für die Einreichung der Originalunterlagen** eingereicht werden müssen. Die gleichen Regeln gelten, wenn der Widersprechende die Inhalte des relevanten nationalen Rechts durch Angabe einer einschlägigen, vom Amt anerkannten Online-Quelle vorlegt.

Stützt der Widersprechende seinen Antrag auf nationale Entscheidungspraxis oder die Auslegung des geltend gemachten Rechts in der Rechtsprechung, muss er die einschlägigen Angaben ausreichend detailliert vorlegen (z. B. in Form einer Kopie der angeführten Entscheidung oder von Auszügen aus der Rechtsliteratur); ein bloßer Verweis auf eine Veröffentlichung wird nicht als ausreichend erachtet. Die Regeln bezüglich der Übersetzung gelten auch für diesen Nachweis, einschließlich der Fälle, in denen der Widersprechende einen solchen Nachweis durch Angabe einer einschlägigen, vom Amt anerkannten Online-Quelle vorlegt.

**Zweitens muss der Widersprechende hinsichtlich des Nachweises über die Erfüllung der Voraussetzungen des anwendbaren Rechts** (siehe vorstehenden Abschnitt 4.2.1 b) nicht nur die angemessenen Nachweise über den Erwerb des geltend gemachten Rechts erbringen, sondern auch belegen, dass die Schutzbedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Vor allem muss er stichhaltige Beweise darüber vorlegen, dass es ihm nach geltendem Recht gelingen würde, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen. Die Angabe des anwendbaren Rechts allein wird nicht als ausreichender Nachweis erachtet, und es ist nicht Aufgabe des Amts, diese Argumentation im Namen des Widersprechenden auszuarbeiten.

Darüber hinaus ist es bei einem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV entscheidend, ob die maßgeblichen Bestimmungen des Rechts, das den Widersprechenden zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke berechtigt, abstrakt betrachtet auf die angefochtene Marke Anwendung fänden, und nicht, ob die Benutzung der angefochtenen Marke tatsächlich verhindert werden könnte. Das zu seiner Verteidigung vorgebrachte Argument des Widersprechenden, dass er das Recht bislang nicht geltend gemacht habe oder bislang nicht in der Lage gewesen sei, die tatsächliche Benutzung der angefochtenen Marke im betreffenden Gebiet zu

untersagen, hat somit keinen Erfolg (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

Ausgehend von den vorstehend aufgeführten Erklärungen weist das Amt einen Widerspruch in folgenden Fällen zurück:

- der Widersprechende ein Recht geltend macht, jedoch keinen **Verweis** auf eine bestimmte nationale Rechtsvorschrift und/oder eine gesetzliche Bestimmung zum Schutz dieses Rechts anführt (der Widersprechende führt beispielsweise nur an, dass sich der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung in Deutschland stützt oder dass der Widerspruch auf Grundlage einer geschäftlichen Bezeichnung in Deutschland unter das DE-MG fällt);
- der Widersprechende zwar einen Verweis auf das anwendbare nationale Recht und die gesetzlichen Bestimmungen anführt, dieser jedoch nicht vollständig ist: Die gesetzlichen Bestimmungen enthalten lediglich die Bedingungen für den **Erwerb** des Rechts, jedoch keine Angaben zum **Schutzumfang** (oder umgekehrt) (der Widersprechende gibt beispielsweise an, dass sich der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung in Deutschland gemäß Artikel 5 DE-MG stützt, in dem die Voraussetzungen für den Erwerb dieses Rechts genannt sind, der Verweis auf Artikel 15 DE-MG zum Schutzumfang fehlt jedoch);
- der Widersprechende zwar einen Verweis auf die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen anführt, jedoch keine Angaben zum **Inhalt** (Wortlaut) dieser Bestimmungen macht (der Widersprechende bezieht sich in seinem Antrag beispielsweise auf das DE-MG, macht jedoch keine Angaben zum Inhalt dieses Gesetzes);
- der Widersprechende die Angaben zum Inhalt der gesetzlichen Bestimmung lediglich in der Verfahrenssprache, nicht aber in der **Originalsprache** vorlegt (die Verfahrenssprache ist z. B. Englisch, der Text des DE-MG wird jedoch lediglich in englischer, nicht aber in der deutschen Originalsprache vorgelegt);
- der Widersprechende legt keine oder nur unzureichende Nachweise über den Erwerb des geltend gemachten Rechts vor, oder er führt keine Argumente dazu an, warum er die Bedingungen bezüglich des Schutzzumfangs erfüllt (der Widersprechende nimmt beispielsweise Bezug auf die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen und legt deren Inhalt sowohl in der Originalsprache als auch in einer Übersetzung in die Verfahrenssprache vor, erbringt jedoch keine oder nur unzureichende Nachweise über den Erwerb des Schutzanspruchs, oder er gibt nicht an, ob er die Voraussetzungen bezüglich des Schutzzumfangs erfüllt).

#### 4.2.2 Unionsrecht

Die vorstehend genannten Bedingungen treffen auch auf das Recht der Europäischen Union zu, mit der Ausnahme, dass der Widersprechende nicht dazu verpflichtet ist, den Inhalt (Wortlaut) der geltend gemachten Rechtsvorschriften vorzulegen. Der Widersprechende muss jedoch Nachweise hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen im Unionsrecht (Abschnitt 4.2.1 b oben) erbringen.

## 5 Artikel 8 Absatz 6 UMV – Der Schutz geografischer Angaben

Die wesentliche Funktion des Schutzes geografischer Angaben besteht darin, dem Verbraucher die geografische Herkunft der Waren und ihre spezifischen Eigenschaften zu garantieren (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147).

Durch eine geografische Angabe wird die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten geografischen Gebiet identifiziert, wobei sich eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft dieses Produkts überwiegend aus diesem geografischen Ursprung ergibt.

In den Rechtsvorschriften der EU wird unterschieden zwischen „geschützten Ursprungsbezeichnungen“ (g. U.), bei denen das Produkt seine Güte oder Eigenschaften **überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen** verdankt, und „geschützten geografischen Angaben“ (g. g. A.), bei denen sich eine **bestimmte** Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft des Produkts **überwiegend** aus diesem geografischen Ursprung ergibt, ohne dass Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung allesamt notwendigerweise in demselben Gebiet stattfinden müssen. Im Wesentlichen weisen g. U. eine engere Verbindung zu dem geografischen Gebiet der Erzeugung auf. Die Unterscheidung hat jedoch keinen Einfluss auf ihren Schutzzumfang: Dieser ist für g. U. und g. g. A. gleich. Für die Zwecke dieses Kapitels wird der Begriff „geografische Angabe“ (g. A.) allgemein für sowohl g. U. als auch g. g. A. verwendet.

Ein allgemeiner Überblick über geografische Angaben findet sich in den Richtlinien, Teil B: Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Geografische Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV).

### 5.1 Beziehung zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV

Mit Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (Änderungsverordnung) wurde Artikel 8 Absatz 4a der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 8 Absatz 6 UMV) als spezifischer Widerspruch Grund für g. A. eingeführt. Davor konnten g. A. gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV als „sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen“ als Grundlage für einen Widerspruch herangezogen werden. Die Einführung dieses spezifischen Grundes bedeutet jedoch, dass g. A. mit dem Inkrafttreten von Artikel 8 Absatz 4a der Verordnung Nr. 207/2009<sup>58</sup> (nunmehr Artikel 8 Absatz 6 UMV) nur im Rahmen des neuen Grundes angeführt werden können. G. A. können also nicht länger die Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV bilden, obwohl sich der Wortlaut dieser Bestimmung nicht geändert hat.

---

<sup>58</sup> 23. März 2016.

Erhebt jedoch ein Widersprechender nach dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung Widerspruch auf der Grundlage einer g. A. und bezieht er sich dabei fälschlicherweise auf Artikel 8 Absatz 4 UMV als Widerspruchsgrund, wird das Amt den Widerspruch, sofern er klar auf einer g. A. beruht, so untersuchen, als ob Artikel 8 Absatz 6 UMV als Grund geltend gemacht worden wäre. In einem derartigen Fall lässt der Widerspruch keinen Zweifel an der Absicht des Widersprechenden, den Widerspruchsgrund zum Schutz früherer g. A. geltend zu machen.

Widersprüche auf der Grundlage von g. A., die vor dem Datum des Inkrafttretens von Artikel 8 Absatz 4a der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 8 Absatz 6 UMV) erhoben werden, werden weiterhin gemäß den Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV bewertet. In Ermangelung von Übergangsbestimmungen findet Artikel 8 Absatz 4a der Verordnung Nr. 207/2009 (nunmehr Artikel 8 Absatz 6 UMV) bei Widersprüchen Anwendung, die ab dem Datum seines Inkrafttretens erhoben werden, unabhängig davon, ob die angefochtene Unionsmarkenanmeldung vor oder nach dem Inkrafttreten erfolgte bzw. der Prioritätstag vor oder nach dem Inkrafttreten lag.

Artikel 8 Absatz 6 UMV lautet wie folgt:

Auf Widerspruch einer Person, die gemäß dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt ist, ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach den Unionsvorschriften oder dem nationalen Recht zum Schutz der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angaben

1. ein Antrag auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Einklang mit den Unionsvorschriften oder mit dem nationalen Recht bereits vor dem Antrag auf Eintragung der Unionsmarke oder der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität vorbehaltlich der späteren Eintragung gestellt worden war;
2. diese Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Bei diesem Widerspruchsgrund für g. A. werden diese bestimmte Art von früherem Recht, dessen Begünstigter sowie dessen Prioritätstag spezifiziert. Abgesehen von diesen offensichtlichen Besonderheiten besteht jedoch der einzige wesentliche Unterschied zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV darin, dass **Letzterer den Widersprechenden nicht verpflichtet, die Nutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.**

Die übrigen Bedingungen, nämlich Berechtigung und Nachweis des anwendbaren Rechts, gelten wie in dem Kapitel über die Rechte nach Artikel 8 Absatz 4 UMV beschrieben und mit den unten in Abschnitt 1.2.1.1 angegebenen Besonderheiten.

Der restliche Teil dieses Kapitels befasst sich mit den Besonderheiten von g. A. als Widerspruchsgrund.

## 5.2 Arten von g. A., die unter Artikel 8 Absatz 6 UMV fallen

G. A. werden auf verschiedenen Ebenen geschützt (EU-Recht, nationales Recht oder internationale Abkommen) und erstrecken sich auf unterschiedliche Erzeugnisbereiche wie Lebensmittel, Weine, aromatisierte Weine, Spirituosen oder Kunsthandwerk.

### 5.2.1 Gemäß dem EU-Recht geschützte g. A.

Was die **EU-Rechtsvorschriften** über den Schutz von g. A. betrifft, so gelten derzeit die folgenden EU-Verordnungen:

- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 <sup>(59)</sup> für *Weine*;
- Verordnung (EU) Nr. 251/2014 <sup>(60)</sup> für *aromatisierte Weine*;
- Verordnung (EU) 2019/787 <sup>(61)</sup> für *Spirituosen*;
- Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 <sup>(62)</sup> für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*.

Für weitere Informationen siehe auch die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Abschnitt 2, Definition geografischer Angaben im Sinne der EU-Verordnungen.

#### 5.2.1.1 Besonderheiten der Substantiierung

Gemäß den obigen Verordnungen geschützte g. A. können eine gültige Grundlage für einen Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 6 UMV darstellen, soweit sie der gemäß dem anwendbaren Recht zur Ausübung dieser Rechte befugten Person erlauben, die **Benutzung** einer jüngeren Marke **zu verhindern**. Ihre Fähigkeit zur Verhinderung der Benutzung wird durch die entsprechenden Bestimmungen der oben genannten Verordnungen geregelt (Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012, Artikel 103 Absatz 2 der Verordnung [EU] Nr. 1308/2013, Artikel 21 der Verordnung [EU] 2019/787 und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung [EU] Nr. 251/2014). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen letzteren Bestimmungen zur **Verhinderung einer Benutzung** und den Bestimmungen zur **Verhinderung einer Eintragung** <sup>(63)</sup>

---

<sup>59</sup> 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.

<sup>60</sup> Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates.

<sup>61</sup> Verordnung (EU) 2019/787 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Kennzeichnung von Spirituosen, die Verwendung der Bezeichnungen von Spirituosen bei der Aufmachung und Kennzeichnung von anderen Lebensmitteln, den Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und die Verwendung von Ethylalkohol und Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs in alkoholischen Getränken sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008.

<sup>62</sup> Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Mit dieser Verordnung wurde die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 ersetzt und aufgehoben.

<sup>63</sup> Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/787 und Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014.

einer Marke zu unterscheiden, die keine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV darstellen.

Artikel 7 Absatz 2 DVUM ist auf Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV anwendbar. Infolgedessen muss der Widersprechende Beweise für die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzzumfang seiner älteren g. A. einreichen und den Nachweis erbringen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.

Insbesondere muss der Widersprechende nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e DVUM dem Amt die Sachverhalte und Beweismittel vorlegen, die die Gültigkeit und den Schutzzumfang seiner Rechte bestätigen, um seinen Anspruch nachzuweisen. In Abhängigkeit von der g. A. werden Unterlagen wie etwa die Veröffentlichung und Eintragung im Amtsblatt (Verordnung [EU] 2019/787, Verordnung [EU] Nr. 1151/2012 und Verordnung [EU] Nr. 251/2014) oder ein Auszug aus dem amtlichen Register (Verordnung [EU] Nr. 1308/2013) als ausreichend erachtet, wenn **sie hinreichende Daten zur Ermittlung aller relevanten Details des älteren Rechts enthalten** (z. B. den geschützten Namen, das Datum der Anmeldung oder Eintragung und die durch die g. A. geschützten Waren).

Soweit diese speziellen Unterlagen keine Informationen bezüglich seiner Berechtigung enthalten, muss der Widersprechende zudem weitere Unterlagen vorlegen, die seine Berechtigung nachweisen, als Person, die **nach dem einschlägigen Recht zur Ausübung der Rechte infolge einer g. A. berechtigt ist**, Widerspruch einzulegen (Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe d UMV und Artikel 7 Absatz 2 DVUM) (17/10/2013, R1825/2012-4, Dresdner Striezel-Glühwein / Dresdner Stollen, § 37). Widersprechende, die sich auf die entsprechende g. A. berufen wollen, müssen einen Nachweis über ihre Berechtigung sowie weitere einschlägige Angaben der g. A. vorlegen, einschließlich nationaler Rechte oder Verwaltungsentscheidungen zur Gewährung des Schutzes als g. A., die zur Zeit der automatischen Ausweitung des EU-Schutzes in Kraft waren. Handelt es sich beim Widersprechenden beispielsweise um eine Gruppe von Herstellern, die Schutz für eine g. A. beantragt haben (in der Regel vertreten durch einen Consejo Regulador, ein Consorzio oder, allgemeiner, einen Herstellerverband), so kann er seine Berechtigung durch die Vorlage der Satzung des Verbands oder der Rechtsakte nachweisen, die dem Widersprechenden das Recht verleihen, die g. A. zu verteidigen. Die Unterlagen zum Nachweis der Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs sind in der Verfahrenssprache einzureichen (Artikel 7 Absatz 4 DVUM)

#### 5.2.1.2 Der abschließende Charakter des EU-Schutzsystems

Der Gerichtshof hat festgestellt (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521), dass die in der (zum damaligen Zeitpunkt geltenden) Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgesehene Schutzregelung der EU für g. A. für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* „**abschließenden Charakter**“ hat. Darüber hinaus hat der Gerichtshof bestätigt, dass dies auch für die in der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 verankerte Schutzregelung der EU für g. A. für *Weine* gelten muss, weil diese „beide[n] Regelungen, da ihre Ziele und Merkmale ... vergleichbar sind, im Wesentlichen den

gleichen Charakter aufweisen“ (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76).

Für g. A. für *aromatisierte Weine* und *Spirituosen* verfolgt das Amt aus den folgenden Gründen einen entsprechenden Ansatz. Der vormals auf nationaler Ebene bestehende Schutz von geografischen Angaben für *aromatisierte Weine* und *Spirituosen*, die jetzt für eine g. A. gemäß der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 bzw. der Verordnung (EU) 2019/787 infrage kommen, wurde **aufgehoben**, sobald diese geografischen Angaben auf EU-Ebene eingetragen wurden (siehe Artikel 107 der Verordnung [EU] Nr. 1308/2013, Artikel 26 der Verordnung [EU] Nr. 251/2014, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung [EG] Nr. 110/2008, die später durch die Verordnung (EU) 2019/787 aufgehoben wurde, sowie Artikel 9 der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012 in Verbindung mit Erwägungsgrund 24 dieser Verordnung).

### 5.2.2 Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A.

Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A. können nur dann eine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV darstellen, **wenn für die gegebene Warenklasse kein einheitlicher EU-Schutz besteht**. Dies ist beispielsweise der Fall bei handwerklichen Produkten (z. B. „HEREND“ für Porzellanwaren aus Herend, Ungarn).

Aus den oben dargelegten Gründen hat der Schutz auf EU-Ebene in den Bereichen *Lebensmittel*, *Weine*, *Spirituosen* und *aromatisierte Weine* abschließenden Charakter, was bedeutet, dass ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV in diesen Bereichen nicht auf nationalen Rechten basieren kann. Dies liegt daran, dass das EU-Schutzsystem, das die oben genannten Verordnungen umfasst, den nationalen Schutz von g. A. für *Lebensmittel*, *Weine*, *Spirituosen* und *aromatisierte Weine* **aufhebt und ersetzt**.

Folglich sind g. A. für bestimmte Lebensmittel<sup>(64)</sup> und bestimmte Agrarerzeugnisse, die keine Lebensmittel sind<sup>(65)</sup> (wie in Anhang I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union [AEUV] und in Anhang I der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012 aufgeführt), Weinanbauerzeugnisse<sup>(66)</sup> (wie in Anhang VII Teil 2 der Verordnung [EU] Nr. 1308/2013 aufgeführt), Spirituosen<sup>(67)</sup> (wie in Anhang II der Verordnung [EU] 2019/787 aufgeführt) und aromatisierte Weine<sup>(68)</sup> (wie in Anhang II der Verordnung [EU] Nr. 251/2014 aufgeführt), die nach nationalem Recht geschützt sind, kein zulässiger Widerspruchsgrund gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV. Bei den letzteren Produkten muss sich der Widersprechende in der Widerspruchsschrift auf die maßgeblichen EU-Rechtsvorschriften berufen.

In Artikel 8 Absatz 6 Ziffer i UMV wird ein Nachweis über die Eintragung der geltend gemachten g. A. gefordert. Dementsprechend muss der Widersprechende die jeweilige

---

<sup>64</sup> Z. B. *Fleisch, Käse, Backwaren, Speiseöle, Gemüse, Obst, Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten, Essig (einschließlich Weinessig), unverarbeiteter Tabak, Bier, Konfekt.*

<sup>65</sup> Z. B. *Wolle, Leder, ätherische Öle.*

<sup>66</sup> Z. B. *Wein, Schaumwein, Likörwein, Weinmost, nicht jedoch Weinessig.*

<sup>67</sup> Z. B. *Getreidespirituosen, Branntwein, Obstbrand, Brandy, Liköre, Rum, Whisky, Gin.*

<sup>68</sup> Z. B. *Wermut, Glühwein, Sangria.*

Eintragungsurkunde oder gleichwertige Unterlagen, die von der zuständigen nationalen Eintragungsbehörde ausgestellt wurden, einreichen. Analog gilt diese Bestimmung auch für nationale g. A., die nicht durch ein Eintragungsverfahren, sondern andere administrative Mittel (wie ein Gesetz oder eine Verwaltungsentscheidung über die Gewährung von Schutz) verliehen wurden. Solche Nachweise können durch Angabe einer vom Amt anerkannten Online-Quelle erbracht werden (Artikel 7 Absatz 3 DVUM). Die Nachweise müssen alle Angaben der g. A. umfassen, darunter ihre Bezeichnung, die Tatsache, dass sie als g. A. geschützt ist, die erfassten Waren, dass sie vor dem dem Prioritätstag der angefochtenen Marke erworben wurde, einen Nachweis über die Berechtigung sowie einen Nachweis, dass der Schutz gemäß nationalem Recht dem Begünstigten einer g. A. ein direktes Klagerecht gegen unbefugte Benutzung einräumt. Des Weiteren muss der Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e DVUM, wenn die ältere g. A. nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, auch eindeutig die Inhalte des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung angeben, indem er Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder der Rechtsprechung vorlegt. Dieser Nachweis kann durch Angabe einer vom Amt anerkannten einschlägigen Online-Quelle erfolgen. Der Widersprechende muss die Bedingungen des Schutzzumfangs sowie Angaben zum Nachweis, dass diese Bedingungen im gegebenen Fall erfüllt sind, nachweisen.

Ein Widerspruch kann auch auf einem Antrag auf Eintragung einer g. A. basieren. In diesen Fällen kann das Amt das Verfahren aussetzen, bis die g. A. eingetragen wurde, wenn eine solche Aussetzung den Umständen des Falles entsprechend angemessen ist.

### 5.2.3 Gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A.

Obwohl gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A. in Artikel 8 Absatz 6 UMV nicht ausdrücklich erwähnt werden, umfasst der Verweis auf „Unionsvorschriften“ und „nationales Recht“ naturgemäß auch internationale Abkommen, da sie Teil der Rechtsordnung der Europäischen Union und des Mitgliedstaates sind, der ein internationales Abkommen unterzeichnet hat.

Damit ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV auf der Grundlage eines Rechts, das aus einem beliebigen internationalen Abkommen abgeleitet ist, Erfolg haben kann, müssen die Bestimmungen des internationalen Abkommens unmittelbar anwendbar sein und es dem Begünstigten einer g. A. ermöglichen, direkte rechtliche Schritte einzuleiten, um die Benutzung einer jüngeren Marke zu verhindern.

In letztgenannter Hinsicht sind internationale Abkommen **nicht immer direkt anwendbar**. Dies richtet sich nach den Merkmalen des Abkommens selbst und danach, wie diese in der jeweiligen Rechtsordnung ausgelegt werden. So geht das Amt zum Beispiel davon aus, dass die Bestimmungen des Lissabonner Abkommens (insbesondere Artikel 3 und 8) nicht unmittelbar anwendbar sind. Wie in Artikel 8 des Lissabonner Abkommens ausdrücklich angegeben, bestimmen die maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften, welche Art von rechtlichen Schritten eingeleitet werden

kann, welchen Anwendungsbereich sie haben und ob diese rechtlichen Schritte dem Inhaber einer Herkunftsbezeichnung auch die Möglichkeit bieten, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. In diesen Fällen sind daher die erforderlichen nationalen Rechtsvorschriften anzuführen, da dies eine notwendige Komponente für den Nachweis des Widersprechenden ist, dass die fragliche g. A. die Benutzung der jüngeren Marke verhindern kann und dass er nach der Rechtsvorschrift, der dieses Recht unterliegt, berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen.

#### 5.2.3.1 Von der EU geschlossene internationale Abkommen

Es ist möglich, sich gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV auf g. A. zu berufen, die aus Abkommen zwischen der EU und Drittländern abgeleitet sind, falls die g. A. nach den Bestimmungen dieser Abkommen **einem bestimmten Berechtigten oder einer eindeutigen Benutzergruppe** mit unmittelbarem Handlungsrecht verliehen wird.

Artikel 8 Absatz 6 Ziffer i UMV verlangt, dass bereits eine g. A. beantragt und anschließend eingetragen wurde. Diese Bestimmung kann jedoch analog auch auf gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A. von Drittländern angewendet werden. Bei internationalen Abkommen, welche die EU unterzeichnet hat, gilt das Datum des Inkrafttretens des internationalen Abkommens als Prioritätstag einer solchen g. A. (und bei g. A. von Drittländern, die nachträglich hinzugefügt wurden, das Datum des Inkrafttretens der betreffenden Änderung), sofern das internationale Abkommen keinen früheren Prioritätstag vorsieht.

#### 5.2.3.2 Von den Mitgliedstaaten geschlossene internationale Abkommen einschließlich des Lissabonner Abkommens<sup>69</sup>

Aus den im obigen Abschnitt 1.2.1.2 dargelegten Gründen kann eine g. A., die gemäß einem von Mitgliedstaaten geschlossenen internationalen Abkommen (entweder zwischen Mitgliedstaaten oder mit Drittländern) geschützt ist, nicht als älteres Recht gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV geltend gemacht werden, falls dies in den relevanten Bereichen (derzeit bestimmte Lebensmittel und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, Weine, Spirituosen und aromatisierte Weine) in den abschließenden Charakter des EU-Rechts eingreift.

In der Rechtssache „Budějovický Budvar“ (08/09/2009, C-478/07, Bud, EU:C:2009:521) erörterte der Gerichtshof, ob dem EU-Recht im Hinblick auf g. A. von Mitgliedstaaten abschließender Charakter zukommt. Nach Auslegung des Amtes gilt dies umso mehr für g. A. von Drittländern in den relevanten Produktfeldern, die auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates durch ein internationales Abkommen zwischen diesem Mitgliedstaat und einem Nicht-EU-Land Schutz genießen.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Einige Mitgliedstaaten (Bulgarien, Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Italien, Portugal und die Slowakei) sind Unterzeichnerstaaten des Lissabonner Abkommens von 1958 über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (revidiert in Stockholm am 14/07/1967, mit den Änderungen vom 28/09/1979). Die Europäische Union hat das Lissaboner Abkommen **nicht** unterzeichnet.

<sup>70</sup> Das von der EU nicht unterzeichnet wurde.

Dies gilt auch für das Lissabonner Abkommen. Grundsätzlich können Herkunftsbezeichnungen, die aufgrund des Lissabonner Abkommens in einem EU-Mitgliedstaat geschützt sind, nicht als Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang gelten einzig die folgenden Ausnahmen:

- Internationale Abkommen, die sich auf g. A. beziehen, die keine Lebensmittel, Weine, Spirituosen oder aromatisierte Weine betreffen.
- Internationale Abkommen, die ein Mitgliedstaat vor seinem Beitritt zur EU mit Drittländern geschlossen hat. Grund hierfür ist, dass die Verpflichtungen aus einem internationalen Abkommen, das der Mitgliedstaat vor seinem EU-Beitritt unterzeichnet hat, einzuhalten sind. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch alle geeigneten Mittel aufwenden, um die Unvereinbarkeiten zwischen einem Abkommen, das vor dem Beitritt eines Mitgliedstaats geschlossen wurde, und dem Vertrag zu beheben (siehe Artikel 307 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, nunmehr Artikel 351 AEUV, in der Auslegung des Gerichtshofes in seinem Urteil vom 18/11/2003, C-216/01, Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Internationale Abkommen, die ein Mitgliedstaat nach seinem EU-Beitritt, aber vor dem Inkrafttreten des einheitlichen EU-Schutzsystems in dem entsprechenden Produktbereich mit einem Drittland geschlossen hat.

Da die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Unvereinbarkeiten mit dem EU-Recht zu beheben, wendet das Amt die beiden letzten Ausnahmen (die ausschließlich g. A. von Drittländern in den Bereichen Lebensmittel, Weine, Spirituosen oder aromatisierte Weinerzeugnisse betreffen) **nur an, falls sich der Widersprechende ausdrücklich auf die Ausnahme bezieht und sie durch eine schlüssige Argumentationskette und einschlägige Beweise stützt** (insbesondere betreffend das Inkrafttreten des angeführten internationalen Abkommens in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Schutz geltend gemacht wird, und dessen fortdauernde Gültigkeit). Allgemeine Behauptungen des Widersprechenden (etwa das alleinige Anführen des entsprechenden internationalen Abkommens) sind an sich nicht dafür ausreichend, dass das Amt die Anwendung einer der beiden letzteren Ausnahmen in Erwägung zieht.

## 5.3 Schutzzumfang von g. A.

### 5.3.1 Unter die EU-Verordnungen fallende Sachverhalte

Der **Schutzzumfang von nach den EU-Verordnungen geschützten g. A.** ist in Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 103 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 21 der Verordnung (EU) 2019/787 und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 geregelt. Die Bestimmungen, die eine Eintragung verhindern, nämlich Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/787 und Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU)

Nr. 251/2014, bilden keine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 6 UMV (12/06/2007, T-60/04 - T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 78); ein derartiger Widerspruch kann nicht davon abhängen, ob der Widersprechende die für eine Verhinderung der Eintragung gemäß den genannten Bestimmung erforderlichen Bedingungen erfüllt hat (18/09/2015, T-387/13, COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et seq.). Daher kann nach Artikel 8 Absatz 6 UMV eine g. A. maßgebend sein, falls die Bedingungen erfüllt sind, die in den Bestimmungen, die die Benutzung verhindern, aufgeführt sind.

In den EU-Verordnungen wird entsprechend auf unterschiedliche Sachverhalte im Zusammenhang mit der „Benutzung“ Bezug genommen, vor denen g. A. geschützt sind:

1. jegliche Benutzung einer g. A. (unmittelbare oder mittelbare Benutzung):

für vergleichbare Erzeugnisse oder

soweit durch diese Benutzung das Ansehen einer g. A. ausgenutzt wird;

1. jegliche widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung;
2. jegliche sonstige falsche oder irreführende Angaben oder Praktiken.

Es ist zu betonen, dass die spezifischen Bedingungen des Schutzzumfangs gemäß den anwendbaren Bestimmungen gelten und nicht etwa die „Ähnlichkeit der Zeichen“, „Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen“ oder „Verwechslungsgefahr“.

Ausführliche Informationen zum Schutzzumfang von g. A., die nach den einschlägigen EU-Verordnungen geschützt sind, sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken, Kapitel 10, Geografische Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV) enthalten (z. B. Definitionen der Begriffe direkte und indirekte Benutzung, Nachahmung, Anspielung, widerrechtliche Aneignung, irreführende Angaben oder Praktiken, zu beanstandende Produkte).

Es besteht ein Unterschied zwischen der Bewertung von absoluten und relativen Eintragungshindernissen. Dieser Unterschied basiert entweder auf den Waren, gegen die sich der Widerspruch richtet, der Tatsache, dass das Amt Nachweise benötigt, um eine etwaige Ausnutzung des Ansehens oder eine diesbezügliche Absicht beurteilen zu können, oder der Tatsache, dass etwas tatsächlich als irreführende Angabe oder Praxis erachtet werden sollte. Da die Bewertung der absoluten Eintragungshindernisse durch die EU-Verordnungen über g. A., namentlich durch Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 sowie Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/787, im Hinblick auf die zu beanstandenden Waren und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen oder durch die Tatsache eingeschränkt wird, dass die Vorlage von Nachweisen erforderlich ist, sind dies die möglichen Konflikte, die im Zuge der Bewertung der relativen Eintragungshindernisse geprüft werden.

Macht der Widersprechende beispielsweise geltend, dass die UM eine g. A. „benutzt“ und die Waren, für die sie angemeldet wurde, von der gleichen Art sind wie die, die von der g. A. abgedeckt werden, nimmt das Amt, wenn dies tatsächlich zutrifft, die Prüfung

auf absolute Eintragungshindernisse erneut auf. Gleiches gilt, wenn eine „Anspielung“ geltend gemacht wird und die Waren sowie gegebenenfalls die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen mit den durch die g. A., auf die sich der Widerspruch stützt, geschützten Waren und Dienstleistungen übereinstimmen.

#### 5.3.1.1 Ausnutzung des Ansehens der g. A.

Die Bestimmungen der EU-Verordnungen, die eine Benutzung verhindern, sehen Fälle vor, in denen eine g. A. vorbehaltlich der Bedingungen der einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Verordnungen gegenüber Waren oder Dienstleistungen geltend gemacht werden kann, die nach Maßgabe der absoluten Eintragungshindernisse nicht im Umfang der zu beanstandenden Waren enthalten sind. Der Schutzzumfang von g. A. ist im Rahmen einer von Amts wegen vorgenommenen Prüfung im Zusammenhang mit dem Mandat zu betrachten, das in den Bestimmungen, die eine Eintragung verhindern, verankert ist: Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 sowie Artikel 36 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/787. Das Amt legt diese Bestimmungen dahingehend aus, dass sie die Zurückweisung der Eintragung einer Marke auf bestimmte Erzeugnisse beschränken. Siehe auch die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Abschnitt 4.5.

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/787 und Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 kann eine g. A. gegenüber Waren und Dienstleistungen geltend gemacht werden, die nach Maßgabe der absoluten Eintragungshindernisse nicht von Amts wegen zu beanstanden wären, vorbehaltlich der Benutzung der g. A. in der angefochtenen UM sowie des Nachweises, dass mit dieser Benutzung im Hinblick auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen **die Bekanntheit der g. A. ausgenutzt würde**. Zur „Benutzung einer g. A.“ siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Abschnitt 4.1. Die Ausnutzung des Ansehens kann daher nur dann geltend gemacht werden, wenn eine „Benutzung“ einer g. A. vorliegt und der Widersprechende die mögliche Ausnutzung des Ansehens der g. A. für nicht von der g. A. abgedeckte Waren und in keinem Zusammenhang zu der g. A. stehende Dienstleistungen nachweist (da Waren und Dienstleistungen, die mit der g. A. in Zusammenhang stehen, bereits im Rahmen der Bewertung der absoluten Eintragungshindernisse zu beanstanden wären).

Das Ansehen von g. A. ist abhängig von dem Bild, das sich der Verbraucher von ihnen macht, wobei dieses Bild wiederum im Wesentlichen von den besonderen Merkmalen und allgemein von der Qualität des Erzeugnisses abhängt. Ausschlaggebend für das

Ansehen des Erzeugnisses ist seine Qualität (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Während also bei Marken eine quantitative Beurteilung des Ansehens vorgenommen wird, ist das Ansehen von g. A. ausschließlich von der Qualität des Erzeugnisses abhängig, das sie bezeichnen. Alle eingetragenen g. A. bieten eine Qualitätsgarantie aufgrund der geografischen Herkunft. Somit **verfügen** g. A. nach Auffassung des Amtes alleine aufgrund der Tatsache, dass sie eingetragen sind, **über ein inhärentes Ansehen** im Sinne von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/787 und Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 251/2014. Dies gilt unabhängig davon, ob eine g. A. auf der Grundlage eines Antrags eingetragen wurde, in dem geltend gemacht wurde, dass ihr Ansehen im Wesentlichen auf ihren geografischen Ursprung zurückzuführen ist (Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012, Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung [EU] Nr. 1308/2013, Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung [EU] 2019/787 und Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung [EU] Nr. 251/2014).

Folglich **muss** der Widersprechende **keine Beweise für das Ansehen** der g. A. **vorlegen**. Ungeachtet dessen muss der Widersprechende jedoch **überzeugende Argumente und/oder Beweise für die Ausnutzung des Ansehens der g. A.** vorlegen. Der Gerichtshof befand: „Die Einbeziehung eine[s] [...] geschützten [Namens [...] in eine Marke kann nämlich nicht als geeignet angesehen werden, das Ansehen diese[s Namens] [...] auszunutzen, wenn sie die maßgeblichen Verkehrskreise nicht dazu verleitet, zwischen der Marke oder den Waren, für die sie eingetragen ist, und [dem Namen] oder dem [...] [E]rzeugnis, für das sie geschützt ist, eine Verbindung herzustellen“ (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Grundsätzlich **reichen** allgemeine Behauptungen (wie etwa das Anführen des einschlägigen Wortlauts der EU-Verordnungen) bezüglich der Ausnutzung des Ansehens **für sich genommen nicht aus**, um eine solche Ausnutzung nachzuweisen: Der Widersprechende muss Beweise vorlegen und/oder stichhaltige Argumente vorbringen, um unter Berücksichtigung beider Rechte, der fraglichen Waren und Dienstleistungen und aller relevanten Umstände konkret zu belegen, wie es zu der behaupteten Beeinträchtigung kommen könnte.

#### 5.3.1.2 Widerrechtliche Aneignung und irreführende Angaben und Praktiken

Zur „widerrechtlichen Aneignung“ und zu „irreführenden Angaben und Praktiken“ siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Abschnitt 4.

### 5.3.1.3 Einschränkungen des Schutzzumfangs von g. A. aufgrund relativer Eintragungshindernisse

Der Schutzzumfang von g. A. kann nach den EU-Verordnungen nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Funktion der g. A. zu gewährleisten, die darin besteht, die **geografische Herkunft** von Waren und die **damit verbundenen spezifischen Eigenschaften** zu kennzeichnen. Im Gegensatz zu anderen Zeichen werden g. A. nicht benutzt, um auf die betriebliche Herkunft von Waren hinzuweisen, und bieten in dieser Hinsicht keinen Schutz.

Ist also die Spezifikation einer UM-Anmeldung **im Hinblick auf die mit den von der g. A. erfassten Erzeugnissen identischen Waren auf Waren beschränkt, die der Spezifikation der betreffenden geschützten g. A. entsprechen**, ist die Funktion der fraglichen g. A. im Hinblick auf diese Erzeugnisse gewährleistet, da sich die UM-Anmeldung nur auf Waren mit der entsprechenden **geografischen Herkunft und den damit verbundenen spezifischen Eigenschaften** erstreckt. Folglich hat ein Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung, die entsprechend eingeschränkt wurde, keinen Erfolg. Siehe hierzu Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 bzw. Artikel 103 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. Für allgemeine Informationen über Einschränkungen des Schutzzumfangs von g. A. siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Abschnitt 4.6.

### 5.3.2 Schutzzumfang von gemäß nationalem Recht oder internationalen Abkommen geschützten g. A.

Der Schutzzumfang von gemäß nationalem Recht oder internationalen Abkommen, einschließlich der von der EU mit Drittländern geschlossenen Abkommen, geschützten g. A. wird durch die **einschlägigen Bestimmungen geregelt** (zum Beispiel für die obengenannte ungarische g. A. „Herend“ durch Artikel 109 des Gesetzes XI von 1997 über den Schutz von Marken und geografischen Angaben, und für die g. A. „Mezcal“ durch die einschlägigen Bestimmungen des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Spirituosensektor [ABl. L 152 vom 11.06.1997, S. 16]). Die wesentlichen Vorschriften des betreffenden Abkommens können beispielsweise spezifische Anforderungen oder Genehmigungen für die Benutzung des geschützten Begriffs beinhalten. Siehe auch die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 10, Marken, die mit geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben in Konflikt stehen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV), Punkt 6.2.