

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

Teil C

Widerspruch

Abschnitt 4 Nicht eingetragene Marken und sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte (Artikel 8 Absatz 4

UMV)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1272
2 Struktur von Artikel 8 Absatz 4 UMV.....	1272
3 Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV.....	1274
3.1 Berechtigung: Dem Widersprechenden direkt verliehene Rechte.....	1274
3.2 Arten von Rechten, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen.....	1275
3.2.1 Einleitung.....	1275
3.2.2 Nicht eingetragene Marken.....	1276
3.2.3 Sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen.....	1277
3.2.3.1 Handelsnamen.....	1278
3.2.3.2 Gesellschaftsnamen.....	1279
3.2.3.3 Domain-Namen.....	1279
3.2.3.4 Werktitel.....	1280
3.3 Benutzungsanforderungen.....	1281
3.3.1 Nationaler Standard.....	1281
3.3.2 Europäischer Standard – Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich lokaler Bedeutung.....	1282
3.3.2.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr.....	1282
3.3.2.2 Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung.....	1287
3.3.2.3 Art der Benutzung.....	1291
3.4 Älteres Recht.....	1293
3.5 Recht der Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke nach anwendbarem Recht.....	1293
3.5.1 Das Recht auf Untersagung der Benutzung.....	1294
3.5.2 Schutzzumfang.....	1294
4 Nachweis des für den Schutz eines Zeichens maßgeblichen Rechts. 1295	
4.1 Beweislast.....	1295
4.2 Beweismittel und Beweisanforderungen.....	1297
4.2.1 Nationales Recht.....	1297
4.2.2 Unionsrecht.....	1300

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 Widerspruchgrund 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 wie folgt:

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
A.O. 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.

Ogleich 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 Mitgliedstaaten⁶⁰; 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 Unionsmarkenmeldung 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

⁶⁰ 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
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. Daraus folgt, dass ein Urheberrecht nicht eines der älteren Rechte ist, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannt sind.	

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
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. 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.	

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. Wenn jedoch nach nationalem Recht die Eintragung eine Schutzvoraussetzung ist, muss auch die Eintragung nachgewiesen werden. Andernfalls bestünde kein nationales Recht, das der Widersprechende geltend machen könnte.

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.

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 Zeichen	Nummer der Rechtssache
BUD	29/03/2011, C-96/09 P , EU:C:2011:189
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 Erwerb des Rechts vor der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung stattfinden müsse, nicht aber die Benutzung . Der Gerichtshof hob auf den Zeitpunkt des Rechtserwerbs ab und stellte fest, dass die Benutzung vor 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).	

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, 3 728 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 Löschungsverfahren 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
Der Widersprechende gründete den Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV auf den Gesellschaftsnamen „Grain Millers GmbH & Co. KG“, der im geschäftlichen Verkehr in Deutschland für Mehl, insbesondere Weizenmehl und Roggenmehl benutzt wird. Aus diesem Grund machte der Widersprechende den Namen einer GmbH geltend. Der Anmelder argumentierte dagegen 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).	

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
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).	

Älteres Zeichen	Nummer der Rechtssache
„lucky-pet.de“ (deutscher Domain-Name)	07/12/2011, R 275/2011-1
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).	

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“, „Plzeň“ 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
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).	

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)
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).	

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, § 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 (§ 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 (Schutzzumfang) (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 der Widersprechende diejenigen Rechtsvorschriften geltend machen und vorbringen, auf die sich eine Verletzungsklage zur Verhinderung einer unerlaubten Verwendung stützen könnte.

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. Die „Befugnis, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“ umfasst den Fall, dass der Inhaber eines Zeichens nach dem anwendbaren Recht befugt 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 (fig. MARK) / VODKA 42 (fig. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, [C-75/17P](#), PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), 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 grundsätzlich 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 ohne Weiteres 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 Substanziierung 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 [Artikel 8 Absatz 4](#) 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 Widersprechenden, der seinen Widerspruch auf ein im nationalen rechtlichen Rahmen geschütztes älteres Recht stützt, bei einem Antrag auf Nichtigkeitsklärung gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt [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.)

Ogleich diese Urteile auf Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 52 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt [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. Ist das Amt nach Prüfung der eingereichten Beweismittel der Auffassung, dass die von den Parteien vorgeschlagene Auslegung oder Anwendung des geltend gemachten Rechts fehlerhaft war, kann es neue und/oder zusätzliche Elemente einführen oder den Widersprechenden um diesbezügliche Klarstellungen oder ergänzende Beweismittel ersuchen (25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:559, § 34). 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**. Dies entbindet den Widersprechenden somit nicht von der

Beweislast und kann für den Widersprechenden nicht als Ersatz für die Anführung der in seinem Fall maßgeblichen Rechtsvorschriften dienen (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).

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 [Unterabschnitt 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 solche Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorbringen ([Artikel 7 Absatz 3 DVUM](#)) (siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Widerspruchsverfahren, Unterabschnitt 4.2.4.3](#)).

Ein bloßer Verweis auf die Rechtsprechung, auf die sich der Anmelder zur Substanziierung seiner Argumentation stützen möchte, um den Inhalt der Rechtsvorschriften und die geltende Rechtsprechung darzulegen, reicht nicht aus, um die Verpflichtungen aus [Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM](#) zu erfüllen (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

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 Substanziierung 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 [Punkt 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 ([Punkt 4.2.1](#) b) weiter oben) erbringen.

Veraltet