

WIDERSPRUCH GEGEN EU-MARKE AUF BASIS EINES NICHT INGETRAGENEN KENNZEICHENS

von Julie Vinazzer-Hofbauer,
LL.M. Rechtsanwältin

Gegen eine EU-weite Markenmeldung können sich Inhaber bereits bestehender Markenrechte mit einem **Widerspruch** zur Wehr setzen, wenn sie befürchten, dass die neu angemeldete Marke einer bestehenden Marke verwechslungsfähig ähnlich sein könnte. Neben Unionsmarken berechtigten auch nationale Marken, die bei einem Markenamt in der EU registriert sind, zur Erhebung eines Widerspruchs gegen eine Unionsmarkenmeldung. Der Rechtsbehelf des Widerspruchs ist eine verhältnismäßig kostengünstige und rasche Variante, potentiell konkurrierende Markenrechte bereits an der Eintragung ins Register zu hindern, ohne nachträglich die Löschung der Marke bewirken zu müssen.

Doch nicht nur ältere Markenrechte, sondern auch Rechte an **nicht eingetragenen Marken oder geschäftlichen Kennzeichen** können unter gewissen Voraussetzungen zur Erhebung eines Widerspruchs berechtigten und so der Eintragung einer Unionsmarke entgegenstehen.¹

NICHT INGETRAGENE KENNZEICHEN

Geregelt ist der Widerspruch auf Basis „*einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts*“ in Art 8 Abs 4 der Unionsmarkenverordnung („UMV“). In der Bestimmung selbst ist nicht erwähnt, welche Arten von Rechten oder Kennzeichen zu einem Widerspruch berechtigten können. Als „Auffangregelung“ soll die Bestimmung aber ein **breites Spektrum** von Rechten erfassen, auf die ein Widerspruch gegen eine Unionsmarkenmeldung gestützt werden kann.

Im Wesentlichen können von der Möglichkeit des Widerspruchs nach Art 8 Abs 4 UMV vor allem Inhaber von nicht eingetragenen **Unternehmenskennzeichen** (Logos, Schriftzüge, etc.), **Handels- und Gesellschaftsnamen**, **Produktbezeichnungen** oder auch **Domain-Namen** Gebrauch machen.² In jedem Fall muss das betreffende Kennzeichen eine markenähnliche, die **kommerzielle Herkunft identifizierende Funktion** haben – es muss also dem Publikum insbesondere als Hinweis auf die betriebliche Herkunft eines Produkts oder einer Dienstleistung dienen.

ANFORDERUNGEN AN DAS KENNZEICHEN

Gegen eine Unionsmarkenmeldung kann auf Basis eines solchen erfassten Kennzeichenrechts Widerspruch erhoben werden, wenn das betreffende Kennzeichenrecht

- nach dem anwendbaren nationalen Recht dem Inhaber das Recht verleiht, es (ausschließlich) auszuüben und die Benützung einer jüngeren Marke zu untersagen;
- bereits vor dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke erworben wurde;
- im geschäftlichen Verkehr benutzt wird; und
- mehr als lediglich örtliche Bedeutung aufweist.

Es muss sich also zunächst um ein Recht handeln, das nach nationalem Recht ein **Ausschließlichkeitsrecht** verleiht. Zum Beispiel sind **Firmennamen**, die in Österreich ins Firmenbuch eingetragen sind, nach Unternehmensrecht geschützt und berechtigen dazu, anderen die Benutzung desselben Firmennamens zu untersagen. Aus wettbewerbsrechtlicher Sicht sind unter anderem auch Rechte an **Unternehmenskennzeichen**, wie etwa Logos, gegen unbefugte Benutzer geschützt. Derartige Rechte kommen also für einen Widerspruch nach Art 8 Abs 4 UMV in Frage.

Das betreffende Recht muss zudem **zeitlich vor** Anmeldung der EU-Marke, gegen welche Widerspruch erhoben werden soll, bestanden haben. Je nachdem, um welche Art von Schutz es sich handelt, entsteht der Schutz zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt: Während der wettbewerbsrechtliche Schutz mit der **Benützung** entsteht, greift der unternehmensrechtliche Schutz eines Firmennamens ab **Eintragung** der Firma im Firmenbuch – wobei nicht relevant ist, ob der Name bereits davor benutzt wurde oder die Benützung erst im Anschluss beginnt.

¹ Im österreichischen und deutschen Markenrecht gibt es teilweise überschneidende bzw. vergleichbare Regelungen, die es ermöglichen, auf Basis nicht registrierter Kennzeichen gegen nationale Marken(anmeldungen) vorzugehen.

² Vgl z.B. EUIPO, Richtlinien zu Marken 2024, Teil C - Widerspruch, Kapitel 3.2.3.

Unabhängig von dem Erwerb/der Entstehung des Rechts muss das betreffende Kennzeichen **im geschäftlichen Verkehr** (also nicht bloß privat, sondern kommerziell bzw. im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit) **benutzt** worden sein. Eine Mindestdauer der Benutzung muss nicht nachgewiesen werden, jedoch muss die Benutzung bereits vor dem Tag der beanspruchten Markenmeldung begonnen haben und jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs fortbestehen.

Die für viele Kennzeichen größte (und im Einzelfall mitunter schwierig zu beurteilende) Hürde ist der Nachweis, dass das betreffende Kennzeichen **mehr als lediglich örtliche Bedeutung** aufweist. Ein Kennzeichen, das lediglich in einer Stadt oder einer Provinz verwendet wird, kann dieser Anforderung in aller Regel nicht gerecht werden. Bei der Beurteilung sind allerdings nicht nur territoriale bzw. geografische Aspekte einzubeziehen, sondern auch wirtschaftliche Aspekte, wie insbesondere:³

- die **Intensität** der Benutzung (Umsatzgeschäfte unter dem Zeichen),
- die **Dauer** der Benutzung,
- die örtliche **Verbreitung** der Waren und Dienstleistungen (wo sind die Abnehmer?), sowie
- die **Werbung** unter dem Zeichen und die dafür verwendeten Medien sowie die Verbreitung dieser Werbung.

WIDERSPRUCH

Erfüllt das nicht eingetragene Kennzeichenrecht sämtliche obigen Voraussetzungen, kann auf seiner Basis ein Widerspruch gegen eine Markenmeldung eingereicht werden. Wie auch für ältere Marken gilt, dass ein Widerspruch nur dann berechtigt sein wird, wenn die neu angemeldete Marke mit dem vorbestehenden Kennzeichenrecht kollidiert, d.h.

- **identisch** ist und für identische Waren und/oder Dienstleistungen benutzt wird, oder
- wenn wegen der **Identität oder Ähnlichkeit** der Kennzeichen und/oder der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die **Gefahr von Verwechslungen** in dem Gebiet besteht, in dem das ältere Recht Schutz genießt.

PRAKTISCHE EMPFEHLUNGEN FÜR KENNZEICHENINHABER UND MARKENANMELDER

Für Inhaber von Kennzeichenrechten, die im geschäftlichen Verkehr genutzt werden, bietet das Markenrecht den besten Schutz vor der Benutzung des Kennzeichens durch Dritte. Wer also vorbeugen bzw. verhindern möchte, dass ein bislang nicht eingetragenes Kennzeichen, wie etwa etabliertes Unternehmenslogo, ein Firmenname oder ein individueller Schriftzug, von anderen benutzt wird, sollte nach rechtlicher Beratung die Anmeldung einer Marke erwägen.

Bei einer Markenmeldung – insbesondere im EU-weiten Raum – gilt es aber auch, vorab zu klären, ob ältere Marken- oder sonstige nicht eingetragene Kennzeichenrechte der Eintragung entgegenstehen könnten bzw. ob andere potentiell Widerspruch erheben könnten. Eine Abklärung, ob entgegenstehende ältere Rechte existieren, kann im Rahmen einer Ähnlichkeitsrecherche erfolgen, wie sie auch unsere Kanzlei anbietet.

Sowohl Inhaber von Marken wie auch von nicht registrierten Kennzeichen sind zudem gut beraten, sich regelmäßig über Neuansmeldungen von potentiell kollidierenden Marken zu informieren und den Markt zu beobachten. Sprechen Sie gerne mit uns über Ihr persönliches Angebot für eine individuelle, professionelle Markenüberwachung.
zum Schutz Ihres Slogans als Marke.

³ EUIPO, Richtlinien zu Marken 2024, Teil C - Widerspruch, Kapitel 3.3.2.2.