

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR  
UNIONSMARKEN**

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

**TEIL C**

**WIDERSPRUCH**

**ABSCHNITT 0**

**EINFÜHRUNG**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer UM-Anmeldung .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Die Grundlagen für einen Widerspruch .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Die „älteren Rechte“, auf denen ein Widerspruch basieren muss .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise .....</b>	<b>6</b>

## **1 Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer UM-Anmeldung**

Das „Widerspruchsverfahren“ wird vor dem EUIPO ausgetragen, wenn ein Dritter auf Grund seiner älteren Rechte die Ablehnung einer Unionsmarkenmeldung („UM-Anmeldung“) oder einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU beim Amt beantragt.

Wenn ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht wird, müssen für diese internationale Registrierung mit Benennung der EU die in diesen Richtlinien genannten Verweise zu UM-Anmeldungen beachtet werden. Es wurden gesonderte Richtlinien zu internationalen Marken unter Berücksichtigung der Besonderheiten in Hinsicht auf Widersprüche entworfen: die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

Gemäß Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke muss ein Widerspruch auf Rechten der Widersprechenden an einer älteren Marke oder an einer anderen Zeichenform basieren. Die Grundlagen, auf denen ein Widerspruch basieren kann, heißen „relative Eintragungshindernisse“, und die maßgeblichen Bestimmungen werden in Artikel 8 UMV unter dieser Bezeichnung genannt. Im Gegensatz zu absoluten Eintragungshindernissen, die von Amts wegen vom Amt untersucht werden (und bei denen auch Stellungnahmen Dritter einbezogen werden, die keine Parteien des Verfahrens sind), handelt es sich bei relativen Eintragungshindernissen um Interpartes-Verfahren, die auf einem möglichen Konflikt mit älteren Rechten basieren. Derartige relative Eintragungshindernisse werden nicht von Amts wegen durch das Amt genannt. Es obliegt den Inhabern von älteren Rechten bei der Einreichung von UM-Anmeldungen durch andere auf mögliche Konflikte mit älteren Rechten zu achten und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Eintragung in Konflikt stehender Marken einzureichen.

Wenn ein Widerspruch innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet wurde, wird das Verfahren von der darauf spezialisierten Abteilung des Amtes (der Widerspruchsabteilung) geleitet. Die Widerspruchsabteilung prüft zunächst die Zulässigkeit des Widerspruchs. Wird der Widerspruch als zulässig eingestuft, folgt in der Regel ein Austausch von Stellungnahmen seitens der Widersprechenden und des Anmelders (der „Parteien“). Nachdem die Stellungnahmen ausgelegt wurden und es zwischen den Parteien zu keiner Einigung gekommen ist, entscheidet die Widerspruchsabteilung (in Form einer beschwerdefähigen „Entscheidung“) darüber, ob die streitige Anmeldung grundsätzlich oder teilweise abgelehnt bzw. ob der Widerspruch abgelehnt wird. Wenn der Widerspruch nicht wohlbegründet ist, wird er abgelehnt. Wenn die UM-Anmeldung nicht grundsätzlich abgelehnt wird und keine weiteren Widersprüche ausstehend sind, wird sie für jene Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie nicht abgelehnt worden ist, zur Eintragung weitergeleitet.

## **2 Die Grundlagen für einen Widerspruch**

Die Grundlagen für einen Widerspruch werden in Artikel 8 UMV dargelegt.

Gemäß **Artikel 8 UMV** können Inhaber die Eintragung einer UM-Anmeldung aufgrund ihrer älteren Rechte durch Widerspruch anfechten, und zwar aus Gründen der doppelten Identität sowohl zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen als auch zwischen den Marken (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV**, wobei die Verwechslungsgefahr vermutet wird und nicht bewiesen werden muss), oder der Identität nur in einem der Faktoren und Ähnlichkeit in dem anderen oder Ähnlichkeit in beiden Faktoren (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV**, wobei eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden muss) (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 3 UMV** ist der Markeninhaber berechtigt, die unberechtigte Markenmeldung durch einen Bevollmächtigten oder Vertreter zu verhindern (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers [Artikel 8 Absatz 3 UMV]).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 4 UMV** ist der Inhaber älterer nicht eingetragener Marken oder anderer Zeichen, die im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind, berechtigt, die Eintragung einer später erfolgten UM-Anmeldung zu verhindern, wenn der Inhaber berechtigt ist, die Nutzung der UM-Anmeldung zu verbieten. Der Artikel gibt Rechteinhabern die Möglichkeit, ein breites Spektrum an nach EU-Recht oder den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützten Rechten geltend zu machen, sofern die in den geltenden Rechtsvorschriften genannten Bedingungen für ihren Erwerb und den Schutzzumfang erfüllt sind, und die geltend gemachten Rechte gemäß EU-Recht im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte aus Artikel 8 Absatz 4 sowie Artikel 8 Absatz 6 UMV).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 5 UMV** sind die Inhaber einer älteren bekannten eingetragenen Marke berechtigt, die Eintragung einer später erfolgenden Anmeldung einer ähnlichen oder identischen UM zu verhindern, welche die ältere bekannte Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen würde. Verwechslungsgefahr ist keine Bedingung für die Anwendung dieses Artikels. Denn nach Artikel 8 Absatz 5 UMV werden die Funktionalitäten und Verwendungszwecke von Marken ausdrücklich (aber nicht ausschließlich) geschützt, die nicht in den Anwendungsbereich zum Schutz der Herkunftsangabe gegenüber Verwechslungsgefahr fallen. Artikel 8 Absatz 5 UMV bezieht sich auf den Schutz der erhöhten Aufwendungen und Finanzinvestitionen, die zur Bildung und Förderung von Marken erforderlich sind, damit die Marken einen Bekanntheitsgrad erlangen und ihre volle Wertschöpfung erhalten (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 6 UMV** sind die Inhaber von Rechten aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaates berechtigt, der Eintragung einer später erfolgenden UM-Anmeldung zu widersprechen, selbst über den begrenzten, von Amts wegen gewährten Schutzzumfang derartiger Rechte aufgrund absoluter Eintragungshindernisse hinaus (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV). Um als „relatives“ Eintragungshindernis zu gelten, muss das beanspruchte Recht seinem Inhaber ein unmittelbares Recht zum Vorgehen gegen unbefugte Benutzung verleihen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 6 UMV).

### 3 Die „älteren Rechte“, auf denen ein Widerspruch basieren muss

Ein Widerspruch muss auf mindestens einem älteren Recht der Widersprechenden basieren.

Die in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 5 UMV genannten „älteren“ Rechte werden in **Artikel 8 Absatz 2 UMV** so definiert, dass der Antrag zur Eintragung solcher Rechte – einschließlich anwendbarer beanspruchter Prioritätstage – entweder an einem früheren Tag (und zwar laut Urteil vom 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157 ohne Angabe der Uhrzeit) als die UM-Anmeldung erfolgte, oder dass die Rechte in einem Mitgliedstaat bereits vor der UM-Anmeldung bzw. (falls zutreffend) vor dem beanspruchten Prioritätstag notorisch bekannt wurden (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

Diese Rechte beziehen sich im Wesentlichen auf in der EU eingetragene Marken und entsprechende Anmeldungen sowie auf „notorisch bekannte“ Marken im Sinne von Artikel 6<sup>bis</sup> der Pariser Verbandsübereinkunft (für die keine Eintragung erforderlich ist). Eine detaillierte Erläuterung zu diesen „notorisch bekannten“ Marken unter Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV und deren Unterscheidung im Sinne der in Artikel 8 Absatz 5 erläuterten bekannten Marken finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV), Abschnitt 2.1.2.

Nach Artikel 8 Absatz 3 UMV muss die Widersprechende beweisen, dass sie als Inhaber einer Marke fungiert, die an einem beliebigen Ort der Welt durch Eintragung oder Benutzung (und die entsprechend der Gesetzgebung des Ursprungslands für dieses Markenrecht als Marke anerkannt ist) erworben wurde, für die ein Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers die Eintragung in eigenem Namen ohne Zustimmung des Inhabers beantragt hat.

Artikel 8 Absatz 4 UMV ist der Widerspruchgrund, der sich auf ältere nicht eingetragene Marken oder andere im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzte Zeichen stützt, die nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaats geschützt sind, nach denen der Inhaber berechtigt ist, die unbefugte Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Der Widersprechende muss nachweisen, dass er das geltend gemachte Recht, das benutzungs- oder eintragungsbasiert sein kann, vor dem Anmeldetag oder ggf. vor dem Prioritätstag der angefochtenen Marke gemäß den Schutzvoraussetzungen des geltenden Rechts erworben hat. Ferner muss der Widersprechende eine Benutzung dieses Rechts von mehr als nur örtlicher Bedeutung vor dem Prioritätstag der angefochtenen Marke nachweisen.

Artikel 8 Absatz 6 UMV ist der Widerspruchgrund, der sich auf Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben stützt, die nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaats geschützt sind, nach denen die aufgrund dieser Rechtsvorschriften berechnete Person die unbefugte Benutzung einer jüngeren Marke untersagen kann. Der Widersprechende muss nachweisen, dass der Anspruch auf die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe vor dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der angefochtenen Marke begründet wurde.

Verschiedene Rechtsgrundlagen, die auf verschiedenen älteren Rechten basieren, können entweder im selben Widerspruch oder in mehreren Widersprüchen gegen dieselbe UM-Anmeldung eingereicht werden.

Die Praxis des Amtes basiert auf den direkt oder sinngemäß angewandten rechtlichen Bestimmungen der UMV entsprechend der allgemeinen Rechtsprechung durch das Gericht (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124). Das heißt im Einzelnen:

- **Mehrfache Widersprüche:** Artikel 9 Absatz 2 und Absatz 3 DVUM legt fest, dass das Amt nur die „wirksamsten“ Widersprüche untersucht, wobei der Rest aufgehoben wird und als abgehandelt gilt, wenn der Antrag aufgrund des ausgewählten Widerspruchs abgelehnt wurde. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Widersprüche erläutert.
- **Mehrere ältere Rechte in einem Widerspruch:** Der Gerichtshof hat befunden, dass eine Zusammenfassung verschiedener älterer Rechte in einem Widerspruchsverfahren praktisch mit der Vorlage mehrerer Widersprüche identisch ist, wodurch das Amt die Ablehnung des Antrags aufgrund der jeweils „wirksamsten“ Rechte begründen kann. Nachstehend werden die „wirksamsten“ älteren Rechte erläutert.
- **Mehrere Rechtsgrundlagen bei Widersprüchen:** Wenn der Widerspruch in Bezug auf die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen vollumfänglich erfolgreich ist, müssen die verbleibenden Rechtsgrundlagen nicht untersucht werden. Wenn eine erforderliche Anforderung einer Rechtsgrundlage nicht erfüllt wird, müssen die verbleibenden Anforderungen der Bestimmung nicht untersucht werden. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen erläutert.

#### 4 Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise

Der Gerichtshof hat festgelegt, dass der einzige Zweck des Widerspruchsverfahrens in der Entscheidung besteht, ob der Antrag zur Eintragung weitergeleitet wird und nicht (auf nationaler Ebene beispielsweise durch die mögliche Umwandlung der UM-Anmeldung) präventiv zur Beilegung von potenziellen Streitfällen dient (11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124, § 25-27).

Der Gerichtshof hat klar bestätigt, dass das Amt nicht verpflichtet ist, alle älteren Widersprüche, Rechte und Rechtsgrundlagen zu untersuchen, die gegen dieselbe UM-Anmeldung angeführt wurden, wenn bereits eines davon als Ablehnungsgrund für die UM-Anmeldung genügt. Außerdem besteht keine Verpflichtung, das ältere Recht mit dem möglichst weit gesteckten räumlichen Geltungsbereich zu wählen, um letztendlich die Erstreckung eines eventuellen Umwandlungsantrages auf so viele Gebiete wie möglich zu verhindern (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124).

Dieser Grundsatz ermöglicht eine schnellere Behandlung der Widersprüche. Das Amt kann die „wirksamsten“ Widersprüche, älteren Rechte und Rechtsgrundlagen selbst wählen und festlegen, welche davon unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie zuerst untersucht werden.

**Der „wirksamste“ Widerspruch** ist in der Regel der Widerspruch, der für das Amt den am einfachsten anzuwendenden und möglichst umfassendsten Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen UM-Anmeldung beinhaltet.

Das „**wirksamste**“ **ältere Recht** ist in der Regel das ähnlichste (am nächsten kommende) Zeichen mit den in Bezug auf Waren und Dienstleistungen umfassendsten Anwendungsbereich und/oder das Recht mit den ähnlichsten Waren und Dienstleistungen.

Die „**wirksamste**“ **Rechtsgrundlage** ist in der Regel der für das Amt einfachste und möglichst umfassendste Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen UM-Anmeldung.

Allgemein gilt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV – sofern anwendbar – die einfachste Grundlage zur Ablehnung einer UM-Anmeldung in Bezug auf die Verfahrensökonomie bildet, da das Amt weder Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen oder Waren und Dienstleistungen analysieren noch eine Verwechslungsgefahr ermitteln muss. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die tatsächlichen Gegebenheiten der jeweiligen Widersprüche für die Bestimmung der nächsten „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen entsprechend Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 8 Absatz 5 bzw. Artikel 8 Absatz 6 verwendet (wenn sich beispielsweise die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts und die der UM-Anmeldung voneinander unterscheiden, können Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 3 nicht als gültige Grundlagen für den Widerspruch herangezogen werden, da zum einen für die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts zumindest eine Ähnlichkeit erforderlich ist, zum anderen die Waren und Dienstleistungen mindestens eng mit der UM-Anmeldung verbunden bzw. wirtschaftlich gesehen mit der UM-Anmeldung gleichwertig sein müssen.)

Wenn vom Anmelder in Bezug auf einige der älteren Rechte ein Benutzungsnachweis beantragt wurde, ermittelt das Amt in der Regel zuerst, ob ein noch nicht dem Benutzungszwang unterliegendes älteres Recht den Widerspruch vollständig aufrechterhalten kann. Ist dies nicht der Fall, werden andere noch nicht dem Benutzungszwang unterliegende ältere Rechte dahingehend untersucht, ob der Widerspruch auf dieser kumulativen Basis vollständig aufrechterhalten werden kann. Hierbei wird die UM-Anmeldung auch ohne Berücksichtigung des Benutzungsnachweises abgelehnt. Nur wenn kein solches älteres Recht bzw. keine solchen älteren Rechte verfügbar sind, berücksichtigt das Amt diejenigen älteren Rechte, gegen die der Benutzungsnachweis beantragt wurde.

Wenn ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV eingereicht wird und eine Verwechslungsgefahr auf der Grundlage eines (wesentlichen) Teils der Verkehrskreise festgestellt werden kann, sollte sich die Begründung der Entscheidung vornehmlich mit dem Teil der Verkehrskreise befassen, der **am ehesten empfänglich für Verwechslungen ist**, und die Prüfung sollte sich nicht auf alle Teile erstrecken. Dies würde insbesondere auf folgende Situationen zutreffen:

- Wenn in einem spezifischen Sprachgebiet Verwechslungsgefahr besteht, muss sich die Analyse des Amtes nicht auf die gesamte EU erstrecken, sondern kann sich auf diesen Teil konzentrieren (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, Abschnitt 1.6, Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise). Wenn beispielsweise der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken bei der Wahrnehmung in einer speziellen Sprache höher ist, ist die Prüfung der Wahrnehmung der Marken durch die Verkehrskreise in anderen

Sprachgebieten (beispielsweise die Prüfung spezifischer Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen) überflüssig.

- Wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl aus allgemeinen als auch aus Fachverbrauchern bestehen, genügt die Feststellung einer Verwechslungsgefahr in Bezug auf lediglich einen Teil der Verkehrskreise, um einen Widerspruch aufrechtzuerhalten. Gewöhnlich ist die allgemeine Öffentlichkeit empfänglicher für Verwechslungen. Wenn also die Verwechslungsgefahr für die allgemeine Öffentlichkeit bestätigt werden kann, besteht keine Notwendigkeit, sie anhand der Wahrnehmung durch Fachkreise zu prüfen.

In derartigen Fällen sollte zu Beginn der Entscheidung erläutert werden, warum bei der Prüfung ein solcher Schwerpunkt gewählt wurde.