

Markenrecht in der Verfahrenspraxis

RA Mag. Hans Lederer
Counsel

CMS Reich-Rohrwig Hainz
Rechtsanwälte GmbH
www.cms.law



Widerspruch gegen EUTM-Markenmeldungen

Widerspruchsverfahren

- Dritter kann mit Widerspruch binnen 3M ab Veröffentlichung der EUTM Anmeldung deren Zurückweisung beantragen
 - *Voraussetzung:* Rechte an einer älteren Marke oder einer anderen Form von gewerblichem Schutzzeichen haben
 - Formular nicht zwingend
- Widerspruchsverfahren beginnt mit dem Zugang der Widerspruchsschrift beim EUIPO
- EUTM Anmelder wird sofort durch Zusendung einer Kopie von der Einlegung des Widerspruchs in Kenntnis gesetzt

Widerspruchsverfahren - Zulässigkeitsprüfung

EUIPO prüft Zulässigkeit des Widerspruchs

- absolute Mängel = Mängel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr behoben werden können
 - zB keine Angabe der Anmeldung, gegen die der Widerspruch gerichtet ist
- relative Mängel = Mängel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können
 - zB EUIPO fordert den Widerspruchsführer zur Mängelbehebung binnen einer nicht verlängerbaren Frist von 2M auf, Unzulässigkeit des Widerspruchs nur bei Fristverstreichen

Cooling off

- „Cooling off“-Frist = Phase, in der die Parteien über eine Vereinbarung verhandeln können
- *Zweck*: Verfahrensbeendigung ohne zusätzliche Kosten für die Parteien
- Dauer:
 - 2M nach Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs
 - Verlängerung um 22M mögl, ungeachtet der beantragten Dauer der Fristverlängerung (sichere Bewilligung wenn von beiden Parteien beantragt)
- Nach 24 M „Cooling off“-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens
- Neu: Einrichtung eines Mediationszentrums für Streitigkeiten aufgrund von Unionsmarken (Art 170 UMV)

Kontradiktorischer Teil

- Vorbringen von Stellungnahmen und Beweisen zur Begründung der Zurückweisung der Anmeldung bzw des Widerspruchs durch die Parteien
- idR 3 „Runden“:
 1. Äußerung des Widerspruchsführers binnen 2M:
 - jegliche Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen, die ihm zur Begründung seines Widerspruchs geeignet erscheinen
 2. Äußerung des EUTM Anmelders binnen weiteren 2M:
 - Erwiderung auf das Vorbringen des Widerspruchsführers
 3. Äußerung des Widerspruchsführers:
 - zum Vorbringen des EUTM Anmelders
- weitere „Runden“ bei Zustimmung oder Anordnung durch EUIPO möglich

Benutzungsnachweis

- Verteidigung des EUTM Anmelders:
 - Nachweis, dass keines der Rechte, auf welche der Widerspruch gestützt wird, der angemeldeten EUTM entgegensteht
 - alternativ oder zusätzlich: Bestreitung der Benutzung der Marke des Widerspruchsführers durch **Antrag auf Benutzungsnachweis**
- Darauf folgendes Verfahren:
 - Widerspruchsführer muss beweisen, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde oder dass es berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung gab
 - Zurückweisung des Widerspruchs, wenn kein Beweis erbracht oder angebotener Beweis für unzureichend befunden
 - EUTM Anmelder immer Stellungnahme binnen 2M, danach Stellungnahme durch Widerspruchsführer

Entscheidung

- kontradiktorischer Verfahrensteil endet mit Mitteilung durch EUIPO, dass kein weiteres Vorbringen mehr zugelassen wird
 - Folge: Akt ist entscheidungsreif
- Widerspruchsabteilung des EUIPO prüft das Beteiligtenvorbringen und entscheidet:
 - Zurückweisung der EUTM Anmeldung ganz oder zum Teil
 - Zurückweisung eines unbegründeten Widerspruchs
- Instanzen:
 - Widerspruchsabteilung des EUIPO
 - Beschwerdekammer des EUIPO
 - Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG)
 - Europäischen Gerichtshof (EuGH)

EUTM-Löschungsverfahren

EUTM-Löschungsverfahren

- 2 verschiedene Verfahren:
 - Verfahren zur Erklärung des **Verfalls** einer EUTM Marke: Gültigkeit ab dem Datum des Antrags
 - Verfahren zur Erklärung der **Nichtigkeit** einer EUTM Marke: Eintragung rückwirkend aus dem Register gelöscht
- Gebühr jeweils EUR 630,-
- Nur gegen eingetragene EUTM Marken
- Kostenersatz

Erklärung des Verfalls

Folgende Fälle:

- Wegen **nicht ernsthafter Benutzung** für Zeitraum von 5 Jahren
- Wenn die EUTM durch das Verhalten des Inhabers zur **gebräuchlichen Bezeichnung** eines Produkts oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist, und der Inhaber keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um dies zu verhindern
- Wenn die EUTM infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber **irreführend** geworden ist, was die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen angeht, für die die EUTM eingetragen ist

Nichtigerklärung

- Nichtigerklärung aus *absoluten* Gründen:
 - EUTM trotz eines absoluten Eintragungshindernisses eingetragen
 - Anmelder war bei der Anmeldung bösgläubig
- Nichtigerklärung aus *relativen* Gründen:
 - Widerspruchsgründe (ältere Marke)
 - sonstiges älteres Recht zur Untersagung der Benutzung in einem Mitgliedstaat (Namensrecht, Recht an der eigenen Abbildung, Urheberrecht etc)

Wiederholungsfragen

1. In welchem Stadium kann eine Widerspruch gegen EUTM und wann gegen AT und IR Marken eingelegt werden?
2. Welche Bedeutung hat die „Cooling off“-Frist?
3. Welche 2 „Arten“ des Lösungsverfahrens gibt es vor dem EUIPO?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

C/M/S/ Law-Now™

C/M/S/ e-guides

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.

www.cms-lawnow.com

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.

eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com