

## **Kollision vom früheren Firmennamen (1994) und vom späteren Gemeinschaftsmarke (2006)**

### **I. Tatbestand**

#### **I.1 GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. seit 1994**

Die Firma GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. (selbstverständlich ist dies ein für diesen Artikel anonymisierter Fantasienamen) 1994 in Ungarn eingetragene Firma. Gemäß dem Firmenregisterauszug ist der Haupttätigkeit der Firma GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. Großhandel mit diversen Waren; nach ihrer Website gehören hauptsächlich Garagentüren zu den Waren ihrer Handelstätigkeit.

Gemäß dem Jahresabschluss von 2016 war der Umsatzerlös der Firma ca. 1.000.000 EUR) und das Ergebnis vor Steuern ca. 70.000 EUR.

Die Firma GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. hat keinen eingetragenen Markenschutz bezüglich des Worts „GARAGENPRO“.

#### **I.2 „GARAGENPRO“ Gemeinschaftsmarke seit 2006**

Die Firma GARAGENPRO PRODUCTS GmbH ist eine in Deutschland eingetragene Firma. Die Gemeinschaftsmarke „GARAGENPRO“ als Wortmarke steht für GARAGENPRO PRODUCTS GmbH als Markeninhaber seit 2006 in den mit seiner Handelstätigkeit von Garagentüren entsprechenden Warenklassen unter Markenschutz

#### **I.3. GARAGENPRO TEAM Kft. seit 2010**

Die Firma GARAGENPRO TEAM Kft. ist seit 2010 in Ungarn eingetragene Firma. Die Haupttätigkeit der GARAGENPRO TEAM Kft. ist Großhandel mit Türelementen. Die GARAGENPRO TEAM Kft. hat keinen eingetragenen Markenschutz bezüglich des Worts „GARAGENPRO“.

#### **I.4 Prüfungsgegenstand des Artikels**

Die Fragestellung von unserem Artikel lautet wie folgt:

*„Kann das ungarische Unternehmen [GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft.] theoretisch die Unionsmarke [Marke „GARAGENPRO“] zu Fall bringen oder besteht hier nur ein Schutz der nicht eingetragenen Marke für Ungarn?“*

Wir prüfen in diesem Artikel die Angreifpunkte zwischen der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. und der Marke „GARAGENPRO“ der GARAGENPRO Products GmbH.

## **II. Rechtliche Hintergrund**

Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. könnte die Marke vor allem aufgrund des Schutzes der früheren, nicht eingetragenen Marke angreifen (Ziffer II.1). Des Weiteren besteht die Möglichkeit sich auf das Namensrecht zu beziehen (Ziffer II.2). Ferner könnte die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Priorität ihrer Marke auch darauf beziehen, dass ihre nicht eingetragene Marke auf dem betroffenen Markt schon früher eine verbreitete Bekanntheit erreicht hat (Ziffer II.3). Wegen der Praxisrelevanz handelt sich unser Memorandum in erster Linie um die Prüfung der ersten Option.

### **II.1 Begründung durch die Priorität der früheren, nicht eingetragenen Marke (früheres, nicht registriertes Zeichen)**

Der im deutschen Markenrecht nicht eingetragene Marke genannte Begriff wird im ungarischen juristischen Fachsprache früheres, nicht registriertes Zeichen genannt. Wegen der Eindeutigkeit werden wir dies im Weiteren jedoch eingetragene Marke nennen.

#### **II.1.1 EG-Verordnung**

Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (im Weiteren: „EG-Verordnung“) bestimmt unter Artikel 8 die relativen Eintragungshindernisse. Gemäß Artikel 8 Abs. (4) ist die angemeldete Marke von der Eintragung auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

- a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;
- b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Diese Bestimmung der EG-Verordnung verweist also auf dem nationalen Recht.

Unter Artikel 53 legt die EG-Verordnung die relativen Nichtigkeitsgründe fest. Laut Artikel 53 Abs. (1) lit. c) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt oder auf Widerklage im Markenverletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn ein in Artikel 8 Abs. (4) genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind.

Neben der EG-Verordnung und neben dem EU-Recht sind hier die Bestimmungen des ungarischen Markenrecht auch in Betracht zu nehmen.

### **II.1.2 UngMarkeG**

Die Rechtslage der nicht eingetragenen Marke wird im § 5 Abs. (2) lit. a) des ungarischen Gesetzes Nr. XI von 1997 über den Schutz von Marken und geographischen Herkunftsangaben (im Weiteren: „UngMarkenG“) wie folgt geregelt. Das Zeichen, das ein anderer ohne Registrierung von früher her tatsächlich im Inland verwendet, keinen Markenschutz darf erhalten, wenn die Nutzung des Zeichens ohne Zustimmung des früheren Nutzers gegen eine Rechtsnorm verstoßen würde.

Unter Rechtsnorm ist hier § 6 des ungarischen Gesetz Nr. LVII von 1996 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens und der Wettbewerbsbeschränkung (im Weiteren: „UngWettbewerbsG“) zu verstehen. Gemäß § 6 UngWettbewerbsG ist es verboten, verkehrsfähige, körperliche Sachen (im Weiteren: „Gegenstände“) ohne Zustimmung des Konkurrenten mit einem solchen charakteristischen Äußeren bzw. einer Verpackung, Kennzeichnung - einschließlich der Ursprungsangabe - oder Bezeichnung herzustellen, zu vertreiben oder dafür Werbung zu betreiben, sowie einen Namen, ein Warenzeichen oder eine Kennzeichnung zu nutzen, durch die man gewöhnlich den Konkurrenten bzw. dessen Gegenstände und Dienstleistungen erkennt.

### **II.1.3 Von der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. ist nachzuweisen**

Demgemäß müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden, falls die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Marke „GARAGENPRO“ mit der Begründung, dass er das Wort „GARAGENPRO“ von früher als nicht eingetragene Marke benutzt, erfolgreich angreifen möchte,

#### **a) Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. nutzt das Zeichen von früher her tatsächlich im Inland.**

Hier muss GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Maße und der Zeitdauer der Nutzung bezüglich den betroffenen Waren nachweisen. Bei dieser Begründung ist der Maßstab, dass die Nutzung eine solche Maße erreichen soll, aufgrund welcher die Verbraucher/Käufer die Marke mit der früheren Nutzerin (d.h. mit der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft.) verbinden. Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. muss also nachweisen, dass beim Sehen der Marke „GARAGENPRO“ die Käufer auf die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. assoziieren. Hier muss die betroffene Branche (Handeln mit Garagentüranlagen) und das Gebiet von Ungarn geprüft werden.

Grundsätzlich ist hier als Nutzung die Nutzung als Marke zu berücksichtigen. Dazu ist nicht genügend, wenn die GARAGENPRO

HUNGÁRIA Kft. seinen Namen einfach nur beim Schreiben von Briefen oder auf einer Homepage benutzt. Die tatsächliche Nutzung muss eine markenrechtliche Nutzung verwirklichen; d.h. das Zeichen muss auf den Waren, bzw. bezüglich der Waren benutzt werden; eine enge Beziehung muss zwischen den betroffenen Waren und das Zeichen entstehen.

**b) Die zwei Marken sollen identisch oder im Wesentlichen identisch sein.**

Gemäß der Rechtsprechung ist untern anderem maßgebend, ob die herrschende Wörter der Marken im Wesentlichen identisch sind. Im Firmenname „GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft.“ ist das herrschendes Wort das Wort „GARAGENPRO“. Daneben hat das Wort „Team“ nur eine subsidiäre Bedeutung. Ferner verweist das Wort „Garage“ eindeutig auf das Wort „Garagentür“, das weiter auf die betroffenen Waren hinweist. Demgemäß kann es wohl nachgewiesen werden, dass die Wortmarke „GARAGENPRO“ und das Wort im Firmennamen „GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft.“ im Wesentlichen identisch sind.

**c) Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. nutzt das Zeichen nicht aufgrund der Zustimmung der GARAGENPRO Products GmbH.**

Als Zustimmung gilt auch, wenn z.B. die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. mit der GARAGENPRO Products GmbH einen Vertrag bezüglich des Vertriebs der mit dem Zeichen versehenen Waren auf dem ungarischen Markt abgeschlossen hat.

Zur Erfüllung dieser Voraussetzung ist es auch erforderlich,

- dass die die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. und GARAGENPRO Products GmbH Mitbewerber sind,
- dass die von GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. vertriebenen Waren auf dem Markt schon bekannt sind, und
- dass die Käufer aufgrund der Marke gewöhnlich die von GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. vertriebenen Waren erkennen.

## **II.2 Begründung durch das Namensrecht**

Wie oben dargelegt, besteht der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Möglichkeit sich auf sein Namensrecht zu beziehen.

### **II.2.1 EG-Verordnung**

Gemäß Artikel 53 Abs. (2) der EG-Verordnung wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden

Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann insbesondere eines

- a) Namensrechts;
- b) Rechts an der eigenen Abbildung;
- c) Urheberrechts;
- d) gewerblichen Schutzrechts.

Hier sind neben der EG-Verordnung und neben dem EU-Recht wiederum die Bestimmungen des ungarischen Markenrecht in Betracht zu nehmen.

### **II.2.1 UngMarkenG**

Laut § 5 Abs. (1) lit. a) UngMarkenG darf keinen Markenschutz das Zeichen erhalten, das die personengebundenen früheren Rechte anderer - insbesondere auf den Namen bzw. auf die bildliche Darstellung - verletzen würde.

Gemäß § 33 Abs. (1) lit. a) UngMarkenG muss die Marke gelöscht werden, wenn der Gegenstand des Markenschutzes nicht den in § 8 lit. a) UngMarkenG festgelegten Bedingungen entsprochen hat. Nach § 8 lit. a) UngMarkenG muss das Zeichen einen Markenschutz erhalten, wenn es aufgrund der §§ 2 bis 7 UngMarkenG nicht vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

Demgemäß könnte theoretisch die Löschung der Marke „GARAGENPRO“ aus dem Grund beantragt werden, dass dies das Namensrecht der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. verletzt. Solche Verfahren sind jedoch etwas praxisfremd, deswegen gehen wir davon aus, dass die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. gegebenenfalls sich eher auf die frühere, nicht eingetragene Marke beziehen würde.

### **II.3 Begründung durch die Priorität der bekannten Marke**

Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. könnte sich theoretisch auch darauf beziehen, dass ihre Marke dadurch die Priorität und das erforderliche Schutzniveau in Ungarn erreicht hat, dass die Marke in Ungarn früher verbreitet bekannt geworden ist.

#### **II.3.1 EG-Verordnung**

Gemäß Artikel 8 Abs. (2) lit. c) EG-Verordnung gilt als „ältere Marke“ die Marke, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, in einem Mitgliedstaat (im Sinne des Artikels 6a der Pariser Verbandsübereinkunft) notorisch bekannt sind.

### **II.2.1 UngMarkenG**

Das UngMarkenG bestimmt dies unter § 4 Abs. (2). Demgemäß ist als eine frühere Marke das Zeichen anzusehen, das (aufgrund der zum Schutz des gewerblichen Eigentums begründeten Pariser Verbandsübereinkunft) unabhängig von seiner Registrierung früher zu einer im Inland bekannten Marke wurde.

Bei diesen Bestimmungen sind wiederum die betroffene Branche, beziehungsweise die betroffenen Waren zu berücksichtigen. Es ist jedoch sehr schwierig die zum Markenschutz genügenden Bekanntheit, ferner die tatsächliche, markenrechtliche Nutzung nachzuweisen, deswegen wird diese Begründung als Angriffspunkt eher selten gewählt.

### **II.1.4 Duldung**

Gemäß § 17 UngMarkenG kann der Markeninhaber nämlich gegen die Nutzung der Marke nicht vorgehen, wenn der Inhaber der Marke die Nutzung der Marke fünf Jahre lang geduldet hat, obwohl er Kenntnis von dessen Nutzung hatte.

Falls die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Löschung der Marke beantragt, kann die GARAGENPRO Products GmbH vor allem mit der Begründung vorgehen, warum die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. gegen die Marke „GARAGENPRO“ nicht früher aufgetreten hat. Die Marke ist seit 2006 eingetragen. Die markenrechtlichen Register sind öffentlich und für jeder erreichbar. Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. kann sich also schwer darauf beziehen, dass sie keine Kenntnis von der Markeneintragung hatte. Ferner ist die Muttergesellschaft der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. dadurch hat GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. auch zu dem deutschen Markt und zu weiteren europäischen Märkten Verbindung, deswegen soll sie wohl auch wegen ihrer Marktpräsenz die Eintragung der Gemeinschaftsmarke auch erfahren können.

Alle weiteren Gegenargumente kommen nur nach der Begründung mit der Duldung von mehr als fünf Jahren und dies ist eine sehr gute Karte für die GARAGENPRO Products GmbH.

### **III. Fazit**

Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. kann die Marke „GARAGENPRO“ aufgrund der früheren, nicht eingetragenen Marke angreifen. Dazu muss sie aber in erster Linie eine Begründung finden, warum sie die Marke nicht früher, vor 2011 angegriffen hat (siehe Ziffer II.4). Ferner muss sie unter anderem die tatsächliche, markenrechtliche Nutzung, ferner die erforderliche Maße der Nutzung nachweisen.

Beim Erfolg der diesbezüglichen Begründung haben wir Bedenken. Es ist fraglich,

ob die Nutzung eine solche Maße erreicht, aufgrund welcher die Käufer in der Branche Garagentüranlagen aus Holz in Ungarn die Marke „GARAGENPRO“ mit der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. verbinden. Die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. sollte nachweisen, dass beim Sehen der Marke „GARAGENPRO“ diese Käufer auf die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. assoziieren.

Zu einem erfolgreichen Verfahren von der Seite der GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. ist eine tatsächliche, markenrechtliche Nutzung verlangt. Die tatsächliche Nutzung muss in der ersten Linie die Ursprungsfunktion der Marke dienen. Dazu ist nicht genügend, wenn die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. seinen Namen nur im Schriftverkehr oder auf einer Homepage benutzt. Im Idealfall für die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. sollte das Zeichen auf den Waren, beziehungsweise mindestens bezüglich der Waren benutzt werden (siehe Ziffer II.1.2, insb. a)).

Ferner ist es entscheidend, ob diese frühere Nutzung nicht aufgrund der Zustimmung der GARAGENPRO Products GmbH erfolgt war. Dies ist ausgeschlossen, wenn die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Waren früher aufgrund eines Vertrags mit der GARAGENPRO Products GmbH vertrieben hat (siehe Ziffer II.1.2, insb. c)).

Des Weiteren könnte die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. die Marke aufgrund seines Namensrechts oder mit der Begründung durch die Priorität der bekannten, nicht eingetragenen Marke angreifen.

Bei jede von den drei Angriffspunkten kann sich die GARAGENPRO Products GmbH auf die Duldung von fünf Jahren leicht beziehen. Ferner wird für die GARAGENPRO HUNGÁRIA Kft. es sehr schwierig nachzuweisen, dass die oben ausgeführten Voraussetzungen (insb. tatsächliche, markenrechtliche Nutzung, Maße der Nutzung) erfüllt sind. Aus diesen Gründen hat die GARAGENPRO Products GmbH gute Chancen im Falle eines markenrechtlichen Verfahrens.