



## Informationen zu Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichenrechten und zum Sonderschutz einer bekannten Marke

Beim DPMA können auch aus nicht registrierten Kennzeichenrechten Widersprüche gegen registrierte Marken eingelegt werden und in Widerspruchsverfahren ein Sonderschutz für bekannte Marken geltend gemacht werden (Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31.07.2009).

Diese Widerspruchsgründe können nach der Übergangsregelung des § 165 Abs. 2 MarkenG **nur gegen Eintragungen von Marken** geltend gemacht werden, **deren Anmeldungen ab dem 1. Oktober 2009** eingereicht wurden.

### 1. Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichenrechten:

Widersprüche gegen registrierte Marken können somit auch auf folgende Kennzeichenrechte gestützt werden (§ 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG):

- ältere **Benutzungsmarken** (§ 4 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 12 MarkenG),
- ältere geschäftliche **Bezeichnungen** (§ 5 MarkenG i.V.m. § 12 MarkenG) und
- **Werktitel** (§ 5 MarkenG i.V.m. § 12 MarkenG).

Ein Widerspruch, der auf ein nicht registriertes Kennzeichenrecht gestützt wird, kann nur erfolgreich sein, wenn das ältere Widerspruchskennzeichen den Inhaber berechtigt, die Benutzung der angegriffenen, eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (§ 12 MarkenG i.V.m. § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG oder § 12 MarkenG i.V.m. § 15 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 und 3 MarkenG).

Ein älteres Recht mit örtlich beschränktem Schutzbereich begründet i.d.R. keinen solchen Anspruch.

Macht der Widersprechende mehr als ein älteres Kennzeichenrecht geltend (z.B. eine eingetragene nationale Marke und ein Unternehmenskennzeichen), so liegen entsprechend viele Widersprüche vor, für die **jeweils eine Widerspruchsgebühr** zu zahlen ist (derzeit 120 Euro). Für jedes geltend gemachte Kennzeichenrecht muss ein **gesondertes Widerspruchsformular** verwendet werden.

Soweit der Widerspruch auf ein nicht registriertes Kennzeichenrecht gestützt wird, sind neben den ohnehin erforderlichen Angaben folgende Informationen zur eindeutigen **Identifizierung** dieses Rechts zwingend notwendig (§ 30 MarkenV):

- die Art des Kennzeichenrechts (z.B. Benutzungsmarke, geschäftliche Bezeichnung),
- die Wiedergabe des Kennzeichens,
- die Form des Kennzeichens (§ 6 MarkenV),

- der Zeitrang des Kennzeichens,
- der Gegenstand der Kennzeichnung, also die Waren und/oder Dienstleistungen bzw. der Geschäftsbereich, für die die Marke beziehungsweise das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird,
- der Inhaber des Kennzeichens.

Erst diese Angaben ermöglichen es dem DPMA, die Identität des Widerspruchskennzeichens festzustellen; sie müssen innerhalb der Widerspruchsfrist von drei Monaten beim DPMA vorliegen, ansonsten ist der Widerspruch unzulässig. Der Nachweis der Richtigkeit der Angaben ist aber auch noch nach dem Ablauf der Frist im laufenden Widerspruchsverfahren möglich.

Der Bestand und der ältere Zeitrang des nicht registrierten Widerspruchskennzeichens müssen von dessen Inhaber im Einzelnen und vollständig dargelegt werden. Im Zweifel ist der volle Beweis zu erbringen. Das bedeutet, dass entscheidungserhebliche Tatsachen durch die in den §§ 371 ff. ZPO vorgesehenen Beweismittel zu belegen sind.

Bei einer **Benutzungsmarke** ist neben deren Entstehung durch Aufnahme der Benutzung im Verkehr auch nachzuweisen, dass das Zeichen für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen **als Herkunftshinweis** (also nicht nur z.B. als Designelement) benutzt wird, sowie, dass das Zeichen **Verkehrsgeltung als Marke** innerhalb der beteiligten Verkehrskreise erlangt hat. Hier sind zunächst spezifizierte Angaben über Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung – z .B. durch Darlegung von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Produktmustern, Werbematerial etc. – zu machen. Darüber hinaus ist regelmäßig die Vorlage eines Meinungsforschungsgutachtens erforderlich.

Bei **Unternehmenskennzeichen** mit Namensfunktion und originärer Kennzeichnungskraft (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) **entsteht** der Kennzeichenschutz durch Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr als Kennzeichnung des Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) ist zusätzlich die Verkehrsgeltung des Zeichens nachzuweisen.

Des Weiteren sind der tatsächliche Gebrauch des Unternehmenskennzeichens und damit der **ununterbrochene Bestand** des Rechtes bis zum Entscheidungszeitpunkt zu beweisen. Als Nachweis bieten sich zum Beispiel an: Bestellschreiben, Lieferscheine, Rechnungen, Werbeflyer, Prospekte mit Erscheinungsdatum, Korrespondenz (insbesondere Anschreiben an das Unternehmen, z.B. Behördenschreiben), Messeauftritte (insbesondere die Eintragung in Messekataloge, Presseberichte über das Unternehmen, Anzeigen in Zeitungen) u.a.m. Es sind dabei für **jedes einzelne Jahr** Unterlagen vorzulegen, wobei eine nur vorübergehende Unterbrechung der Benutzung des Unternehmenskennzeichens unschädlich sein kann.

Ist das Widerspruchskennzeichen ein **Werktitel**, **beginnt** der Schutz dann, wenn der Titel für ein bestehendes Druck-, Film-, Ton-, Bühnen- oder sonstiges vergleichbares Werk im geschäftlichen Verkehr in Gebrauch genommen wird (§ 5 Abs. 3 MarkenG), sofern dem Titel im Hinblick auf das gekennzeichnete Werk hinreichende Unterscheidungskraft zukommt.

Fehlt dem Werktitel die titelmäßige Unterscheidungskraft, ist seine Verkehrsgeltung als Werktitel nachzuweisen, d.h. dass der Verkehr den Titel als Hinweis auf ein bestimmtes Werk ansieht.

Darüber hinaus ist bei Widersprüchen aus Werktiteln zu berücksichtigen, dass Werktitel grundsätzlich nur gegen die titelmäßige Verwendung der Bezeichnung – also zur Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken – geschützt sind. Registrierte Marken hingegen dienen der Herstellerkennzeichnung, daher besteht **i.d.R. keine Verwechslungsgefahr**. **Nur unter bestimmten Voraussetzungen** verbindet der Verbraucher mit einem Werktitel gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft, z.B. bei bekannten Titeln regelmäßig erscheinender periodischer Werke wie Zeitungen und Zeitschriften. Nur in diesen Fällen könnte eine Verwechslungsgefahr mit einer registrierten Marke gegeben sein.

## **2. Sonderschutz eines im Inland bekannten älteren Kennzeichens (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG)**

Grundsätzlich gilt die Widerspruchsfrist von drei Monaten auch für Widersprüche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

Wurde aus einer registrierten Marke jedoch fristgemäß Widerspruch gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eingelegt, kann – ohne Beschränkung auf die dreimonatige Widerspruchsfrist – aus demselben Kennzeichen zusätzlich der Sonderschutz einer im Inland bekannten Marke geltend gemacht werden. Das Löschungsbegehren kann alternativ weiterhin auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gestützt werden. In diesen Fällen, ist für die Geltendmachung des Sonderschutzes einer bekannten Marke keine eigene Widerspruchsgebühr zu zahlen, da Widerspruchgrundlage nur ein einziges Markenrecht ist.