Deutsches
Patent- und Markenamt

Informationen zu Widersprüchen aus nicht registrierten Kennzeichenrechten, geschützten geografischen Angaben, geschützten Ursprungsbezeichnungen und zum Sonderschutz einer bekannten Marke

Beim DPMA können auch aus nicht registrierten Kennzeichenrechten Widersprüche gegen registrierte Marken erhoben werden und in Widerspruchsverfahren ein Sonderschutz für bekannte Marken geltend gemacht werden (Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009). Diese Widerspruchsgründe können nach der Übergangsregelung des § 158 Abs. 2 MarkenG **nur gegen Eintragungen von Marken** geltend gemacht werden, **deren Anmeldungen ab dem 1. Oktober 2009** eingereicht wurden.

Seit dem 14. Januar 2019 können ferner auch Widersprüche erhoben werden, die sich auf eine geschützte geografische Angabe oder eine geschützte Ursprungsbezeichnung stützen. Allerdings ist dies nach der Übergangsregelung des § 158 Abs. 3 MarkenG **nur gegen Eintragungen von Marken** möglich, deren **Anmeldungen ab dem 14. Januar 2019** eingereicht wurden.

1. Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichenrechten

Widersprüche gegen registrierte Marken können somit auch auf folgende nicht registrierte 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)
- **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 – wenn der **Inhaber** der Kennzeichen **nicht derselbe** ist – entsprechend viele Widersprüche vor, für die **jeweils eine Widerspruchsgebühr** zu zahlen ist (derzeit 250 Euro). Für jeden der unterschiedlichen Kennzeicheninhaber muss dann ein **gesondertes Widerspruchsformular** verwendet werden.

Handelt es sich jedoch um Kennzeichen **desselben Inhabers**, so liegt **nur ein Widerspruch** vor, der sich auf mehrere Kennzeichen stützt. Für diesen sind dann die Widerspruchsgebühr von 250 Euro und zusätzlich je weiterem Kennzeichen 50 Euro zu zahlen. Im oben genannten Beispiel wären dies 300 Euro (250 Euro Widerspruchsgebühr und 50 Euro für ein weiteres Kennzeichen).

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):

- Art des Kennzeichenrechts (z.B. Benutzungsmarke, Unternehmenskennzeichen, Werktitel)
- Darstellung des Kennzeichens
- Form des Kennzeichens (§ 6 MarkenV)
- Zeitrang des Kennzeichens
- Gegenstand der Kennzeichnung, also die Waren und/oder Dienstleistungen bzw. der Geschäftsbereich, für die die Marke beziehungsweise das Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, beziehungsweise das Werk im Falle der Geltendmachung eines Werktitels
- 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 weiteren Verlauf des Widerspruchsverfahrens möglich.

Der Widersprechende muss den Bestand und den älteren Zeitrang des nicht registrierten Widerspruchskennzeichens sowie seine Inhaberschaft im Einzelnen und vollständig darlegen. 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 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 Verkehrs-kreise 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 unter Umständen die Vorlage eines Meinungsforschungs-gutachtens erforderlich.

Bei **Unternehmenskennzeichen** mit Namensfunktion und originärer Unterscheidungskraft (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) **entsteht** der Kennzeichenschutz durch Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr als Kennzeichnung des Unternehmens. Bei Unternehmenskennzeichen ohne originäre Unterscheidungskraft oder 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 Nachweise 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 grundsätzlich 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. Die Schutzentstehung kann gegebenenfalls vorverlagert sein, wenn das Werk in branchenüblicher Weise (Titelschutzanzeige) angekündigt worden ist und anschließend innerhalb einer angemessenen Frist unter dem Titel erscheint.

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 periodisch erscheinender Druckschriften wie Zeitungen und Zeitschriften oder Rundfunk- und Fernsehsendungen (Serientitel). Nur in diesen Fällen könnte eine Verwechslungsgefahr mit einer registrieren 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 erhoben, 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 Widerspruchsgrundlage nur ein einziges Markenrecht ist.

3. Widersprüche aus geschützten geografischen Angaben oder geschützten Ursprungsbezeichnungen

Innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist kann gem. § 42 Abs. 1 S. 2 MarkenG auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben werden. Dies ist gem. § 158 Abs. 3 MarkenG jedoch nur gegen Eintragungen von Marken möglich, deren Anmeldungen ab dem 14. Januar 2019 eingereicht wurden.

Der Widerspruch kann gem. § 42 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG i.V.m. § 13 MarkenG darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe mit älterem Zeitrang gelöscht werden kann.

Im Widerspruchsformular ist gem. § 30 Abs. 2 Nr. 2 MarkenV die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe anzugeben.