

Detaillierte Informationen zu den neuen Widerspruchsgründen

Das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, das am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist, sieht die Erweiterung der Widerspruchsgründe in § 42 Abs. 2 MarkenG vor.

Zu den widerspruchsgerechten Kennzeichenrechten gehören seither auch

- ältere Benutzungsmarken bzw. Marken mit Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG iVm § 12 MarkenG) und
- ältere geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG iVm § 12 MarkenG)

Bitte berücksichtigen Sie, dass ein Widerspruch, der auf diese neuen Widerspruchskennzeichen gestützt wird, nur erfolgreich sein kann, wenn der Inhaber der älteren Widerspruchskennzeichen nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder § 5 MarkenG einen bundesweit durchsetzbaren Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber der jüngeren Marke hat (s. § 12 MarkenG); ein älteres Recht mit örtlich beschränktem Schutz reicht insoweit nicht aus.

Schließlich kann als weiterer neuer Widerspruchsgrund der Sonderschutz eines im Inland bekannten älteren Kennzeichens geltend gemacht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG).

Beachten Sie:

Diese neuen 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.

Macht der Widersprechende mehr als ein älteres Kennzeichenrecht geltend (zB. eingetragene nationale Marke und Unternehmenskennzeichen), so liegen entsprechend viele Widersprüche vor, für die dann auch jeweils eine Widerspruchsgebühr zu zahlen ist (derzeit 120 Euro).

Soweit der Widerspruch auf ein nicht registriertes Kennzeichenrecht gestützt wird, sind neben den ohnehin erforderlichen Angaben weitere Informationen zur genauen Spezifikation dieses Rechts zwingend notwendig.

Erforderliche Angaben sind:

- die Art des Kennzeichenrechts (zB Benutzungsmarke, geschäftliche Bezeichnung)
- die Wiedergabe des Kennzeichens
- die Form des Kennzeichens (§ 6 MarkenV)
- der Zeitrang
- 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.

Für den Nachweis des Bestehens der neuen Widerspruchskennzeichen bzw. des Nachweises der Bekanntheit einer Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gilt der Strengbeweis. Das bedeutet, dass entscheidungserhebliche Tatsachen durch die in den §§ 355ff ZPO vorgesehenen Beweismittel zu belegen sind.