



Deutsches
Patent- und Markenamt

Die neuen Widerspruchsgründe - erste Erfahrungen aus der Praxis

Markenforum 2010

München, 21. Oktober 2010

Barbara Preißner

Leiterin der Hauptabteilung Marken und Muster

Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de



■ Erweiterung der Widerspruchsgründe

(§ 42 Abs. 2 MarkenG)

durch das **Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts**
ab 1. Oktober 2009:

Widerspruchsggeeignete Kennzeichen
nun auch:

Benutzungsmarken
(§ 4 Nr.2 iVm § 12
MarkenG)

geschäftliche
Bezeichnungen
(§ 5 iVm § 12
MarkenG)

Unternehmens-
kennzeichen
(§ 5 Abs.2)

Werktitel
(§ 5 Abs.3)

Widerspruchsgrund
nun auch:

der besondere Schutz gegen
Verwässerung und Rufausbeutung
bei im Inland bekannten Marken



Übergangsregelung in § 165 Abs. 2 MarkenG:

Für die Anwendung des neuen Rechts ist entscheidend, dass die **Anmeldung** der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet, **ab dem 1. Oktober 2009 eingereicht** wurde.



■ **Zulässigkeit des Widerspruchs**

Zulässigkeitsprüfung im DPMA umfasst:

- Statthaftigkeit
- fristgerechte Einlegung
- Berechtigung zum Widerspruch
- notwendige Schriftform
- widerspruchsg geeignetes Recht
- Angaben gemäß § 42 Abs.1 MarkenG iVm § 30 Abs.1 MarkenV

Eigene Verfahrensvoraussetzung:

- rechtzeitige Zahlung der Widerspruchsgebühr



Anforderungen an den Vortrag zur Zulässigkeit:

Angaben zur Identität des Widerspruchszeichens

(§ 30 Abs.1 MarkenV)

- **Für die neuen, nicht eingetragenen Widerspruchszeichen sind dabei folgende Angaben notwendig:**
 - **Wiedergabe** des Kennzeichens
 - **Form** des Kennzeichens
 - **Zeitrang**
 - **Gegenstand** der Kennzeichnung
 - **Inhaber** des Kennzeichenrechts
 - **Art** des Kennzeichenrechts (z.B.: Benutzungsmarke, geschäftl. Bezeichnung)



-
- **Schlüssige Darlegung** innerhalb der Widerspruchsfrist von drei Monaten
 - **Nachweis** der Richtigkeit auch **noch nach Ablauf der Widerspruchsfrist** möglich
 - Im Rahmen der Zulässigkeit **allgemeiner gehaltene Angabe der Waren und Dienstleistungen ausreichend**



■ Verfahrensrechtliche Aspekte

- **Zuständig im DPMA:**
ausschließlich juristische Prüfer
- **Amtsermittlungsgrundsatz,**
aber **materielle Feststellungslast** bei demjenigen, der das betreffende Recht / eine Tatsache geltend macht
- Für den Nachweis des Bestehens der neuen Widerspruchskennzeichen und den Nachweis der Bekanntheit einer Marke ist nach geltendem Recht **Vollbeweis** erforderlich



■ Bisherige Eingangszahlen:

- **32 Widersprüche aus Benutzungsmarken**
- **112 Widersprüche aus geschäftlichen Bezeichnungen**
(davon überwiegend aus **Unternehmenskennzeichen**)
- **Erledigungen bisher** ausschließlich durch **Unzulässigkeit**
- **Derzeit beschlussreif nur 9 Verfahren**
dabei noch keines, in dem ein neues Widerspruchskennzeichen in
zulässiger Weise geltend gemacht wurde.



■ Erste Eindrücke:

- **Überwiegend** gestützt auf **Unternehmenskennzeichen**, nur vereinzelt auf Benutzungsmarken
- Neue Widerspruchsgründe **oft zusätzlich** zu eingetragenen Marken geltend gemacht
- Besonderer **Schutz für bekannte Zeichen** bisher **kaum** geltend gemacht



-
- Überregionale **bundesweite Anforderungen** nach § 12 MarkenG **kaum dargelegt**
 - Austragen von **Bösgläubigkeitskonflikten**
 - **Sorgfältigeres Ausfüllen** des Widerspruchsformulars wäre wünschenswert
 -



■ Fazit:

- derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse
- nach unserer Einschätzung keinesfalls „Abwertung“ der eingetragenen Marken!



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**