

von **Bogdan Ril**

## Das Widerspruchsverfahren im Markenrecht: Recherche ist wichtig

Am Anfang war die Marke – und wenn es schlecht läuft, endet alles mit dem Markenwiderspruch. Damit ist gemeint: Sofern sich der Inhaber einer älteren Marke in seinen Rechten verletzt fühlt, sollte und kann dieser gegen die neue Marke im Widerspruchsverfahren vorgehen. Und dann wäre die jüngere Marke wieder zu löschen. Dieses Verfahren hat sich als nützliches und kostengünstiges Instrument für den Schutz der eigenen Marke bewährt.

### Markenkollision? Markenamt führt keine Recherchen durch

Angesichts der Vielzahl neuer Marken, die täglich ins Markenregister eingetragen werden, besteht die Gefahr, dass eine kürzlich eingetragene Marke zum Verwechseln **ähnlich** oder gar **identisch mit der eigenen Marke** ist. Dies kann die eigene Marke gefährden, da sie ihre Funktion nur dann bestmöglich erfüllen kann, wenn sie einzigartig ist. Die Marke kann dann "verwässern" und erfüllt somit ihren Zweck nicht mehr.

**Im Rahmen einer Markenmeldung prüft das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) nur, ob die Marke überhaupt eintragungsfähig ist** – insbesondere ob sogenannte absolute Schutzhindernisse im Sinne von § 8 MarkenG entgegenstehen. Ob dagegen bereits **identische oder gleichklingende Marken eingetragen sind, wird nicht überprüft**. Daher sollte es höchste Pflicht jeden Markenanmelders sein, eine Markenrecherche selbst durchzuführen oder durchführen zu lassen. So viel zur Vermeidung von Widersprüchen vor Anmeldung einer Marke.

Sofern nun aber mal eine Kollisionsgefahr vom Inhaber einer älteren Marke festgestellt wurde, kommt der **Widerspruch** zum Tragen: Stellt man als betroffener Markeninhaber beispielsweise bei der Durchführung einer Markenrecherche fest, dass eine kürzlich angemeldete Marke aufgrund ihrer Ähnlichkeit das eigene Kennzeichenrecht verletzen könnte, besteht nach § 42 Abs. 1 MarkenG die Möglichkeit gegen die Eintragung Widerspruch einzulegen.

### Markenwiderspruch - schnell und günstig

Im Gegensatz zum Lösungsprozess, der oftmals ziemlich langwierig ausfällt und mit hohen Prozesskosten verbunden ist, stellt der Widerspruch ein schnelles und vergleichsweise kostengünstiges Mittel dar, um die verletzende Eintragung zu beseitigen und die eigene Marke vor einer Verwässerung zu schützen. Denn nach erfolgreichem Widerspruch kann die verletzende Marke vollständig oder teilweise und rückwirkend aus dem Register gelöscht werden.

Voraussetzung dafür ist zunächst, dass der Widerspruch innerhalb von **3 Monaten** eingelegt wird. Die

Frist beginnt dabei mit der Veröffentlichung der jüngeren Marke im elektronischen Markenblatt, wobei sie nicht verlängerbar ist und nach Ablauf keine Rechte mehr im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können.

Zudem muss der **Widersprechende** innerhalb dieser Frist eine **Gebühr in Höhe von 120 Euro** entrichten.

Widerspruchsberechtigt sind zum einen Inhaber einer prioritätsälteren Marke, die sich durch eine jüngere Markeneintragung in ihren Rechten beeinträchtigt fühlen. Aber auch Inhaber von Benutzungsmarken, **geschäftlichen Bezeichnungen**, notorisch bekannter Marken sowie Marken, die zwar angemeldet, aber noch nicht eingetragen wurden, können Widerspruch einlegen.

## Der Widerspruch: Formelle und inhaltliche Anforderungen

Welche formellen und inhaltlichen Erfordernisse an den Widerspruch gestellt werden, ergibt sich aus §§ 29, 39 der Markenverordnung.

Inhaltlich muss der Widerspruch die folgenden in § 30 Abs. 2 MarkenV genannten Punkte enthalten:

- die Registernummer der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet
- die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe
- die Darstellung und die Bezeichnung der Form des Widerspruchskennzeichens
- falls es sich bei der Widerspruchsmarke um eine international registrierte Marke handelt, die Registernummer der Widerspruchsmarke sowie bei international registrierten Widerspruchsmarken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Deutsche Demokratische Republik registriert worden sind, die Erklärung, auf welchen Länderteil der Widerspruch gestützt wird
- der Name und die Anschrift des Inhabers des Widerspruchskennzeichens
- falls der Widerspruch aus einer angemeldeten oder eingetragenen Marke von einer Person erhoben wird, die nicht als Anmelder in den Akten der Anmeldung vermerkt oder im Register als Inhaber eingetragen ist, der Name und die Anschrift des oder der Widersprechenden sowie der Zeitpunkt, zu dem ein Antrag auf Vermerk oder Eintragung des Rechtsübergangs gestellt worden ist
- falls der oder die Widersprechende einen Vertreter bestellt hat, der Name und die Anschrift des Vertreters
- der Name des Inhabers der Marke, gegen deren Eintragung der Widerspruch sich richtet
- die Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt wird
- die Waren und Dienstleistungen, gegen die der Widerspruch sich richtet

Eine Begründung dagegen muss der Widerspruch nicht zwingend enthalten – es ist aber natürlich ratsam aus Sicht des Widersprechenden.

## Fazit: So oder so sinnvoll – Markenrecherche vor und nach einer Markeneintragung

Der Widerspruch im Markenrecht kommt an 2 Stellen zum Tragen: Um ein Widerspruchsverfahren gegen die eigene Marke zu vermeiden, ist anzuraten **vorab** eine **Markenrecherche durchzuführen**. Wer dann als Markeninhaber vermeiden will, dass Dritte eine ähnliche oder identische Marke in Zukunft anmelden, der sollte seine eigene **Marke überwachen (lassen)** – um rechtzeitig im Widerspruchsverfahren die Löschung der kollidierenden Marke herbeiführen zu können.

**TIPP 1:** Hier die Angebote der IT-Recht Kanzlei zur **Markenüberwachung**:

### Markenüberwachung Basis für 29,00 € /Monat

Das Basispaket enthält die Kollisionsüberwachung einer (Wort-)Marke sowie die Überwachung der Fristen der Schutzdauer der Marke.

### Markenüberwachung Premium für 49,00 € /Monat

Neben der Kollisions- und Fristenüberwachung für eine (Wort-)Marke (=Basispaket) bietet die IT-Recht-Kanzlei in der Premium-Variante zusätzlich ein monatliches Kontingent an markenspezifischer Rechtsberatung an. Und zudem sind in diesem Paket die Anwaltskosten etwa für die Verlängerung des Markenschutzes oder einen Inhaberwechsel inkludiert – wir kümmern uns also vollumfänglich um die Belange Ihrer Marke.

Informationen zu unseren beiden Angeboten finden Sie [hier](#).

**TIPP 2:** Wer sich für eine **Markenanmeldung** über die IT-Recht Kanzlei entscheidet und **gleichzeitig eine Markenüberwachung** bucht, der bekommt **Sonderkonditionen iHv. 20 %** auf das Honorar der [Markenanmeldung](#).

Autor:

**Bogdan Ril**