

# Verteidigung

einer angemeldeten oder eingetragenen Marke gegen eine jüngere eingetragene Marke

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden:

- wenn identische Waren und Dienstleistungen bei einer identischen älteren angemeldeten oder eingetragenen Marke vorkommen
- Wenn identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen bei einer identischen oder ähnlichen angemeldeten oder eingetragenen Marke vorkommen, und damit die Gefahr der Verwechslung besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden
- Wenn bei bekannten Marken die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise genutzt oder beeinträchtigt werden soll

## Prüfungskriterien

- Identität oder Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen
- Kennzeichnungskraft der älteren Marke (Widerspruchsmarke)
- Identität oder Ähnlichkeit der Marken i.S.v. Zeichen
- Gesamtabwägung

## Beurteilungsgrundsätze

- Festlegung der Ähnlichkeitsgrade der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen
- Grundsätzliche Unähnlichkeit zwischen Hauptwaren und Zubehör, so wie idR zwischen Rohstoffe und Halb- und Fertigfabrikate
- Grundsätzlich keine Ähnlichkeiten zwischen Waren und Dienstleistungen wegen der Unkörperlichkeit der Dienstleistungen
- Ähnlichkeiten nur dann, wenn allgemein bekannt ist, dass in den jeweiligen Bereichen der Warenhersteller oder Händler auch die entsprechenden Dienstleistungen erbringt
- Übereinstimmung der Marken in schriftbildlicher, bildlicher, klanglicher und begrifflicher Art – Übereinstimmung in einer Art ausreichend, keine Kumulation
- maßgeblich ist die registrierte Markenform
- Sichtweise des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers
- Beim Zeichenvergleich sind zu berücksichtigen die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente unter Berücksichtigung der undeutlichen Erinnerung an die regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrgenommenen Marken sowie ungünstige Übermittlungsbedingungen

- klanglichen Ähnlichkeit von besonderer Bedeutung
- Deshalb beim Vergleich von Wort-/Bildmarken und Wortmarken der Grundsatz: Wort vor Bild  
Ausnahme: schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache (verbrauchte) Markenelemente
- Schematische Berücksichtigung allgemeiner Phonetikregeln nicht möglich, jedoch spielt die Klangverwandtschaft eine wesentliche Rolle
- Wortanfänge werden im allgemeinen stärker beachtet wie übrige Markenteile
- Bei Kurzwörter sind einzelne Abweichungen signifikant wahrnehmbar
- Ob Verwechslungsgefahr vorliegt bemisst sich nach den Faktoren
  - - Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
  - - Kennzeichnungskraft der älteren Marke
  - - Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Kennzeichnungen

#### **Wechselwirkungstheorie:**

- Ein geringerer Grad eines Faktors kann durch einen höheren Grad eines anderen Faktor ausgeglichen werden

#### **Prägetheorie**

- Bei aus mehreren Markenbestandteilen zusammengesetzten Marken ist die Prüfung der Verwechslungsgefahr darauf abzustellen, ob der Gesamteindruck der Marke durch den in Betracht kommenden Bestandteil geprägt wird
- (z.B. Falk MailSolution = FALK;
- AMERICAN BULL = RED BULL
- AUDIO ART # FINE ARTS;
- EUROPOST COMMON MAIL # Post)

#### **Maßgeblichkeit des Einzelfalls**

- Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen  
EuGH GRUR 1998,387 [EuGH v. 11.11.1997 – C- 251/95]
- Folglich ist zu beachten, dass sich durch flexible Betrachtungsweisen und Zurückhaltung bei der Festlegung auf allgemeine Erfahrungssätze und Branchengewohnheiten im Einzelfall durchaus unterschiedliche und im übrigen auch nicht selten gegenläufige Ergebnisse einstellen können

## Einrede der Benutzung

- Widersprechender hat bei Bestreitung der Benutzung glaubhaft zu machen, dass seine Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (ggf auch vor Entscheidung über den Widerspruch) rechtserhaltend benutzt worden ist (nicht innerhalb der ersten fünf Jahre nach Eintragung).
- Vom Widersprechenden sind von sich aus alle erforderlichen Glaubhaftmachungunterlagen vorzulegen. Bloßer schriftsätzlicher Vortrag ohne Glaubhaftmachungsmittel ist erfolglos.
- Glaubhaftmachungsmittel sind eidesstattliche Versicherung (Original) sowie sonstige Vorlagen wie Preislisten, Prospekte, Etikette, Rechnungskopien, Nachweise über Werbeaufwendungen

Glaubhaftmachung = überwiegende Wahrscheinlichkeit # Beweisführung

- Nachweis über die
  - - funktionelle Benutzung der Marke entsprechend branchenüblicher Gegebenheit
  - - Verwendung der Marke in eingetragener oder abweichender Form
  - - Verwendung für welche Waren und Dienstleistungen
  - - Verwendung der Marke in welchem Zeitraum
  - - Nachweis des relativen Umfang der Benutzung (Warenmenge/Umsatz)
  - - Benutzung im Inland bzw. wo im Ausland bei GemMarken
  - - Benutzung durch wen (Markeninhaber/Lizenznehmer)
  - - Benennung berechnigte Gründe für eine Nichtbenutzung
- Keine Aufklärungspflicht durch das DPMA, durch Gebot der Unparteilichkeit sind mit Verweis auf die Neutralitätspflicht jegliche Hilfestellungen abzuweisen
- Entscheidung über den Widerspruch
  - Löschung der angegriffenen Marke
  - Teilweise Löschung der angegriffenen Marke
  - Gänzliche Zurückweisung des Widerspruchs
  - Aussetzung des Widerspruchsverfahrens soweit die Löschung der angegriffenen Marke durch andere Widersprüche angeordnet ist bzw. wenn gegen die Widerspruchsmarke ein Lösungsverfahren aufgrund eines Widerspruchs (§ 42) oder Lösungsverfahren (§ 54) anhängig ist.
  - Entscheidungen immer mittels begründeten Beschlusses