

MA 200 WIDERSPRUCH

Widerspruch gegen die Eintragung einer österreichischen Marke bzw. gegen die Schutzgewährung einer Internationalen Marke (**Antrag**)

An das
Österreichische Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

Aktenzeichen (wird vom Österreichischen Patentamt vergeben!)

Bitte für amtliche Vermerke freihalten!

Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf Erläuterungen in der angeschlossenen Ausfüllhilfe!

(1)	Widersprechende*r	<input type="checkbox"/> mehrere Widersprechende (siehe Fortsetzungsblatt)
Name (Vor- und Zuname, ggf. Geburtsdatum), Firma (Firmenwortlaut sowie Firmenbuchnummer), Vereinsname (lt. Register)		
Anschrift (Wohnadresse bzw. Unternehmenssitz)		
Telefon		E-Mail
(2)	<input type="checkbox"/> Vertreter*in	<input type="checkbox"/> Zustellungsbevollmächtigte*r
Name, Anschrift,		
Telefon		E-Mail
Ihr Zeichen:		
<input type="checkbox"/> Vollmacht liegt bei		<input type="checkbox"/> Vollmacht erteilt (nur für Rechts-, Patentanwalt/in oder Notar/in!)
(3)	Angegriffene Marke	
Registernummer / IR-Nummer:		Tag der Veröffentlichung:
Der Widerspruch richtet sich gegen		
<input type="checkbox"/> alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke		
<input type="checkbox"/> folgende Waren und Dienstleistungen		
Kl. : Kl. :		
<input type="checkbox"/> weiter siehe Fortsetzungsblatt		

(4)	Unterschrift <i>(des*der Widersprechenden bzw. Unterschriftsberechtigten)</i>
(5)	Beilagen: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fortsetzungsblätter <i>(Seitenanzahl angeben)</i><input type="checkbox"/> Zahlungsnachweis<input type="checkbox"/> Wiedergabe der Widerspruchsmarke / des Widerspruchszeichens<input type="checkbox"/> Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt wird<input type="checkbox"/> Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen, gegen den sich der Widerspruch richtet <p>Unterlagen zur Darlegung</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> der erhöhten Kennzeichnungskraft<input type="checkbox"/> der Bekanntheit<input type="checkbox"/> der notorischen Bekanntheit<input type="checkbox"/> der Inhaberschaft der notorisch bekannten Marke<input type="checkbox"/> des Bestehens der geografischen Angabe / Ursprungsbezeichnung<input type="checkbox"/> der Berechtigung zur auf eine geografische Angabe / Ursprungsbezeichnung gestützten Antragstellung <p><input type="checkbox"/> <i>(Sonstiges)</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

(6)	Widerspruchsmarke/ Widerspruchszeichen	<input type="checkbox"/> bei mehreren (siehe Fortsetzungsblatt)
Das älteren Recht ist ein/e		(7) Wiedergabe der Marke / des Zeichens:
1	<input type="checkbox"/> zur Zeit angemeldete Marke <input type="checkbox"/> bereits registrierte Marke <input type="checkbox"/> unregistriert geführtes Zeichen <i>(wenn zutreffend, weiter zu b)</i>	<p>Wortmarke:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> österreichische Marke Anmeldenummer: AM Registernummer:		
<input type="checkbox"/> internationale Marke IR-Nummer:		
<input type="checkbox"/> Unionsmarke EUTM-Nummer:		
<p>Tag der Anmeldung:</p> <p>Priorität/Seniorität <i>(falls vorhanden)</i>:</p> <p>Beginn der Schutzdauer oder Tag der Eintragung:</p>		<input type="checkbox"/> beigelegt
<p>obige Marke / Zeichen ist <i>(falls zutreffend)</i></p> <p>a) <input type="checkbox"/> bekannt</p> <p>b) <input type="checkbox"/> notorisch bekannt</p>		
<p>Der Widerspruch wird gestützt auf</p> <p><input type="checkbox"/> alle Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke angemeldet/eingetragen ist.</p> <p><input type="checkbox"/> folgende Waren und Dienstleistungen:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>		
<input type="checkbox"/> weiter siehe Fortsetzungsblatt		
2	<input type="checkbox"/> geschützte geografische Angabe / Ursprungsbezeichnung <p>Rechtsgrundlage des Schutzes:</p> <p><input type="checkbox"/> Tag der Antragstellung: <input type="checkbox"/> Tag des Inkrafttretens:</p>	

(8) Begründung des Widerspruchs	
1a	<input type="checkbox"/> Die ältere Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke sind identisch, ebenso die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen (§ 29a Abs. 1 MSchG iVm § 30 Abs. 1 Z 1 MSchG) <input type="checkbox"/> Zwischen der älteren Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke und Waren und Dienstleistungen beider Marken besteht Verwechslungsgefahr (§ 29a Abs. 1 MSchG iVm § 30 Abs. 1 Z 2 MSchG)
	<p><i>Sofern zutreffend ankreuzen und die entsprechenden Nachweise anschließen:</i></p> <p>Für folgende Waren und Dienstleistungen wird eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke behauptet:</p> <input type="checkbox"/> für alle Waren und Dienstleistungen <input type="checkbox"/> für folgende Waren und Dienstleistungen
1b	<input type="checkbox"/> Das ältere notorisch bekannte Widerspruchszeichen und die angegriffene Marke sind identisch, ebenso die sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen (§ 29a Abs. 1 MSchG iVm § 30 Abs. 1 Z 1 MSchG und Art. 6 ^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft) <input type="checkbox"/> Zwischen dem älteren notorisch bekannten Widerspruchszeichen und der angegriffenen Marke und sowie den angegebenen Waren und Dienstleistungen besteht Verwechslungsgefahr (§ 29a Abs. 1 MSchG iVm § 30 Abs. 1 Z 2 MSchG und Art. 6 ^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft)
	<p>Die notorische Bekanntheit des Widerspruchszeichens wird für folgende Waren und Dienstleistungen geltend gemacht (<i>die entsprechenden Nachweise sind anzuschließen</i>):</p> <input type="checkbox"/> für alle Waren und Dienstleistungen <input type="checkbox"/> für folgende Waren und Dienstleistungen
2	<input type="checkbox"/> Die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren bekannten Widerspruchsmarke wird durch die Benutzung der angegriffenen Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt (§ 29a Abs. 1 MSchG iVm § 30 Abs. 2 MSchG)
	<p>Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke wird für folgende Waren und Dienstleistungen geltend gemacht (<i>die entsprechenden Nachweise sind anzuschließen</i>):</p> <input type="checkbox"/> für alle Waren und Dienstleistungen <input type="checkbox"/> für folgende Waren und Dienstleistungen
3	<input type="checkbox"/> Die ältere Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe berechtigt dazu, die Benutzung der angegriffenen Marke zu untersagen (§ 29a Abs. 1 letzter Halbsatz MSchG iVm § 32a MSchG).
	<input type="checkbox"/> Für eine weitergehende Begründung siehe Fortsetzungsblatt

BANKVERBINDUNG UND ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG (fakultativ)

Bitte geben Sie uns Ihre Bankverbindung bekannt, damit wir allfällige Rücküberweisungen von Gebühren im Laufe des Verfahrens schneller und effizienter durchführen können.

Wir möchten Sie allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Angabe der Bankverbindung freiwillig ist und ihre Verwendung an die unterfertigte Zustimmungserklärung gebunden ist.

Bankverbindung	
Kontoinhaber*in (Name und Adresse)	
Kontonummer (oder IBAN bei ausländischen Banken)	
BLZ (oder SWIFT/BIC-Code bei ausländischen Banken)	
Zustimmungserklärung	
<p>Ich(Wir) stimme(n) zu, dass die Daten betreffend meiner(unserer) Bankverbindung zum Zweck der allfälligen Rücküberweisung von Gebühren vom Österreichischen Patentamt verwendet werden und deshalb auch an das kontoführende Bankinstitut des ÖPA (derzeit P.S.K.) weitergegeben werden können.</p> <p>Ich(wir) nehme(n) zur Kenntnis, dass die Bekanntgabe der Bankverbindung fakultativ ist, die Anmeldeformulare der gesetzlichen Akteneinsicht unterliegen und dass ich(wir) diese Zustimmung jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Österreichischen Patentamt ohne Angabe von Gründen widerrufen kann(können).</p>	
Datum	Unterschrift

Erläuterungen und Hinweise zum Widerspruchsformular

Allgemeines:

Der Widerspruchsantrag muss innerhalb der Widerspruchsfrist zweifach in schriftlicher Form und in deutscher Sprache beim Österreichischen Patentamt einlangen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr (€ 206,--, darin enthalten € 50,-- Schriftengebühr) zur Einzahlung zu bringen. Andernfalls wird der Widerspruch ohne inhaltliche Prüfung als verspätet zurückgewiesen bzw. gilt als nicht eingelangt.

Der Widerspruch kann unter Verwendung des auf der Webseite <https://www.patentamt.at/marken/marken-managen/online-managen> abrufbaren Formulars, per Post oder durch Überreichung bei der Eingangsstelle beim Österreichischen Patentamt eingereicht werden. Wenn die Widerspruchsmarke (FN 6) nicht in Papierform darstellbar ist bzw. angemeldet/registriert wurde, ist dem Widerspruchsformular die Wiedergabe der Widerspruchsmarke(n) auf einem vom Patentamt lesbaren Datenträger (d.s. CD und DVD-Formate) anzuschließen. Als Dateiformate kommen neben JPEG auch WAV / MP3 oder MP4-Formate in Betracht.

Das Widerspruchsformular ist für jede Marke gegen die Widerspruch erhoben werden soll, auszufüllen. Es besteht aus mehreren Seiten. Die ersten beiden Seiten umfassen im Wesentlichen die Angaben zu den Parteien und zur angegriffenen Marke. Die dritte Seite ist für Angaben zu jener älteren Marke / Markenmeldung / jenem älteren Widerspruchszeichen bestimmt, aus der/dem die Widersprechenden ihr Recht zum Widerspruch ableiten. Wenn der Widerspruch auf mehrere Marken / Widerspruchszeichen desselben bzw. derselben Widersprechenden gestützt werden soll, so ist die Seite 3 für jedes dieser älteren Rechte auszufüllen.

Widerspruch kann nur aufgrund einer verwechslungsfähigen ähnlichen prioritätsälteren registrierten oder angemeldeten Marke, einer verwechslungsfähigen ähnlichen bekannten Marke, einer entgegenstehenden notorisch bekannten Marke oder einem unregistriert geführten notorisch bekannten Zeichen, sowie einer entgegenstehenden prioritätsälteren geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung erhoben werden. Zur Durchsetzung anderer älterer Rechte (Agentenmarke, nicht registriert geführtes Zeichen) bzw. generell von älteren Rechten nach Ablauf der Widerspruchsfrist, dient hingegen das Nichtigkeitsverfahren.

Für weitergehende Auskünfte vergleichen Sie unsere Website www.patentamt.at oder wenden Sie sich an das Kundencenter des Amtes.

1 Die personenbezogenen Angaben der Widersprechenden dienen ihrer Identifizierung und der Kontaktaufnahme durch das Amt. Erhebt eine juristische Person Widerspruch, so ist der vollständige Firmenwortlaut oder Vereinsname gemäß der Eintragung im Firmenbuch / Vereinsregister anzugeben. Besteht der Firmenwortlaut der juristischen Person ausschließlich aus einem bürgerlichen Namen, so ist durch einen Zusatz (zB Firma) hervorzuheben, dass der Widersprechende im Rahmen seines Unternehmens auftritt. Die Angabe des Geburtsdatums bei natürlichen Personen bzw. Mitgliedern einer GesnB ist freiwillig, kann aber im Falle von Zustellproblemen die Zustellung erleichtern.

Erheben mehrere Personen als Miteigentümer derselben Marke/n bzw. als Mitberechtigte am selben Widerspruchszeichen Widerspruch, so sind die zur Person geforderten Angaben hinsichtlich aller Widersprechenden anzugeben. Es ist daher ein gesondertes Blatt, welches die erforderlichen Daten enthält, beizuschließen. Die einzelnen Mitwidersprechenden müssen entweder den Widerspruch mitunterfertigen oder das ihre persönlichen Daten enthaltende gesonderte Blatt unterschreiben. Wird der Widerspruch auf ältere eingetragene Marken gestützt, wird die Mitinhaberschaft durch Einreichung einer Kopie der Eintragungsurkunde oder eines Auszug aus einem amtlichen Datenblatt nachgewiesen. Für ältere nicht eingetragene Marken genügt eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie gemeinsam zur Einreichung eines Widerspruchs berechtigt sind.

*Wenn der*die Widersprechende ein*e Lizenznehmer*in des Markeninhabers*der Markeninhaberin ist und die Lizenzerteilung aus dem Markenregister nicht ersichtlich ist, dann muss die Lizenznehmereigenschaft und die Berechtigung zur Erhebung des Widerspruchs nachgewiesen werden (zB Lizenzvertrag).*

Wird der Widerspruch von einer natürlichen Person / juristischen Person erhoben, die nicht als Markeninhaberin im Register eingetragen ist, so ist, wenn dies in einer Übertragung / Firmenwortlautänderung begründet liegt, der Nachweis zu erbringen, dass die Umschreibung / Firmenwortlautänderung bereits beim zuständigen Amt beantragt wurde.

*2 Widersprechende mit Wohnsitz oder Niederlassung in Österreich, einem anderen Vertragsstaat des EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft müssen keine Vertretung oder Zustellbevollmächtigung bestellen. Widersprechende mit Wohnsitz oder Niederlassung außerhalb können hingegen einen Widerspruch nur erheben, wenn sie entweder durch eine natürliche Person mit Wohnsitz in Österreich, einem anderen Vertragsstaat des EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder durch einen in Österreich vertretungsbefugten Rechts-, Patentanwalt*in oder Notar vertreten werden. Der*die Vertretende hat seine*ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht*

darzutun, die in Urschrift oder ordnungsgemäß beglaubigter Abschrift vorzulegen ist. Rechts-, Patentanwält*innen und Notare können sich auf die ihnen erteilte Bevollmächtigung berufen.

Personen, die firmenrechtlich vertretungsbefugt sind (Geschäftsführer*in, Prokurist*in oder Handlungsbevollmächtigte) sind nicht anzuführen.

Auskünfte zu berufsmäßigen Parteienvertretungen geben:

Patentanwaltskammer: Linke Wienzeile 4/1/Top 9, A-1060 Wien, www.patentanwalt.at

Rechtsanwaltskammer: Rotenturmstraße 13, A-1010 Wien, www.oerak.or.at

Notariatskammer: Landesgerichtsstraße 20, A-1010 Wien, www.notar.at

- 3 Hier ist jene Marke mit ihrer nationalen oder internationalen Registernummer anzuführen, deren Aufhebung im Wege des Widerspruchs beantragt wird. Darüber hinaus ist der Tag ihrer Veröffentlichung im österreichischen Markenanzeiger (dieser erscheint jeden 20. eines Monats, veröffentlicht unter www.patentamt.at - „Downloads“ – „Publikationen“) bzw. im Veröffentlichungsblatt der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO (<http://www.wipo.int/madridgazette/en/year.jsp>) anzugeben, der den Beginn der Widerspruchsfrist bezeichnet.
Weiters ist auszuführen, ob die Registrierung / Schutzzulassung der angegriffenen Marke hinsichtlich aller Waren und Dienstleistungen, wofür sie eingetragen wurde, aufgehoben werden soll oder nur hinsichtlich eines Teils davon. Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen, so sind diese explizit im Formular, bei Platzmangel auf einem gesonderten Fortsetzungsblatt, anzuführen.
- 4 Das Formular ist entweder vom / von der Widersprechenden oder im Falle der Bestellung einer Vertretung von dieser zu unterfertigen. Juristische Personen haben firmen- bzw. vereinsmäßig zu unterfertigen. Hinsichtlich der Unterfertigung durch mehrere Widersprechende vgl. FN 1.
- 5 Aus Übersichtlichkeitsgründen ist anzugeben, wie viele gesonderte Fortsetzungsblätter, auf die im Formular hingewiesen wird, gemeinsam mit diesem eingereicht werden. Die Vorlage einer Kopie des Zahlungsnachweises bezüglich der Widerspruchsgebühr ist optional, wird jedoch speziell bei im Ausland getätigten Überweisungen dringend empfohlen und kann den Fortgang des Verfahrens beschleunigen. Die Zahlung der Gebühr hat unter Angabe der Registernummer der angegriffenen Marke sowie des Vermerks „Widerspruchsgebühr“ zu erfolgen. Hinsichtlich der Höhe der Widerspruchsgebühr (zZt. € 206,-, darin enthalten € 50,- Schriftengebühr) sowie der für die Einzahlung relevanten Bankverbindungsdaten des Amtes wird auf die diesbezüglichen Veröffentlichungen unter www.patentamt.at verwiesen. Alle Bankgebühren sind vom Auftraggeber zu tragen.
- 6 Der*/die Widersprechende muss das ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt (=Widerspruchsmarke / -zeichen) angeben (vgl. hierzu den einleitenden Punkt „Allgemeines“). Bei einer Widerspruchsmarke ist mitzuteilen, ob es sich um eine im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung noch anhängige Markenmeldung oder eine Marke handelt, hinsichtlich derer das Anmelde- und Prüfungsverfahren bereits mit ihrer Registrierung bzw. – bei internationalen Marken – mit ihrer Schutzzulassung für das Gebiet der Republik Österreich abgeschlossen wurde. Neben der jeweils passenden Markenkategorie sind weiters sowohl der Anmeldetag, ggf. der Prioritätstag und bei Unionsmarken ggf. die Seniorität (vgl. zu diesem Begriff www.patentamt.at – Marken – WIKI), als auch der Tag der Eintragung / Registrierung im nationalen Markenregister, dem Register der WIPO (=Beginn der Schutzdauer in Österreich) oder im Register des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) bekannt zu geben.

Eine allfällige **Bekanntheit** der Widerspruchsmarke muss bei einer österreichischen Marke / Internationalen Marke mit Schutz in Österreich für Österreich, bei einer Unionsmarke im Gebiet der Europäischen Union nachgewiesen werden, wobei anzuführen ist, für welche Waren und / oder Dienstleistungen die Marke als bekannt anzusehen ist.

Widerspruch kann auch auf eine **notorisch bekannte Marke** im Sinne von Artikel 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft gestützt werden, wobei es sich um eine eingetragene oder angemeldete Marke, oder um eine Marke handeln kann, die in Österreich bzw. (bei Unionsmarken) im Gebiet der Europäischen Union nicht angemeldet oder eingetragen ist.

Stützt sich der Widerspruch auf eine notorisch bekannte nicht eingetragene Marke, ist eine Wiedergabe der Marke in der verwendeten bzw. als notorisch bekannt beanspruchten Form vorzulegen.

Widerspruch kann auch auf der Grundlage einer älteren **geschützten geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung** erhoben werden, deren Eintragung / Schutz schon vor dem Anmeldetag / Prioritätstag der angegriffenen Marke beantragt / erworben worden ist und die die antragstellende Person dazu berechtigt, die Benutzung der angegriffenen jüngeren Marke zu untersagen. Die Rechtsgrundlage für den Schutz der geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung ist anzugeben (zB Unionsrecht, internationale Übereinkünfte, denen Österreich bzw. die Europäische Union angehören).

Ergänzend muss der*/dieWidersprechende mitteilen (bei Platzmangel ggf. auf einem gesonderten Fortsetzungsblatt), auf welche Waren und Dienstleistungen, für die sein*/ihr älteres Recht angemeldet wurde bzw. Schutz genießt, er*sie den Widerspruch stützt, d.h. hinsichtlich derer Verwechslungsgefahr im geschäftlichen Verkehr befürchtet wird. Wenn der

Widerspruch auf mehrere Marken / Rechte des*derselben Widersprechenden gestützt werden soll, so ist die gesamte Seite 3 des Formulars für jede dieser Marken / Zeichen auszufüllen.

Empfehlung: Sofern eine Widerspruchsmarke am Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre registriert ist, kann der*die Inhaber*in der angegriffenen Marke verlangen, dass die ernsthafte und kennzeichenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für jene Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt ist, für das Gebiet der Republik Österreich bzw. bei Unionsmarken zumindest für einen wesentlichen Teil des Unionsgebietes bescheinigt wird. Gelingt dies nicht, ist der Widerspruch im Ausmaß des Scheiterns dieses Nachweises ab- bzw. zurückzuweisen. Es wird daher empfohlen, im Falle des Vorliegens einer entsprechend lang registrierten Widerspruchsmarke, bereits zusammen mit dem Widerspruch auch Unterlagen zur Benutzung vorzulegen. Je eindeutiger diese eine ausreichende Benutzung belegen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit einer Verfahrensverzögerung aufgrund notwendig werdender zusätzlicher Verfahrensschritte (vgl. § 29b Abs. 2 und 3 MSchG). Widersprüche auf Basis länger als 5 Jahre unbenutzt gebliebener Marken oder nicht benutzter Waren und Dienstleistungen sollten hingegen unterbleiben.

- 7 Bei der Wiedergabe der älteren Widerspruchsmarke / des älteren Widerspruchszeichens ist zu beachten, dass diese mit der angemeldeten bzw. im Register ersichtlichen Darstellung vollständig übereinstimmt (also zB keine Photographien der auf den betreffenden Waren angebrachten Marken / Etiketten, keine Vorlage von Visitenkarten, die die Marke in anderer Form, Farbe oder Anordnung enthalten). Die Marke kann in das Formblatt importiert oder aufgeklebt werden. Alternativ kann eine Wiedergabe der Marke auf einem gesonderten Fortsetzungsblatt beigefügt werden. Bei reinen Wortmarken ist die Marke in das entsprechende Formularfeld einzutippen bzw. zu schreiben. Für nicht in Papierform darstellbare oder in anderer Form angemeldete Marken vgl. den einleitenden Punkt „Allgemeines“.
- 8 Der / die Widersprechende muss den Grund angeben, aufgrund dessen die Registrierung der angegriffenen Marke aufzuheben ist. Die zulässigen Widerspruchsründe werden im Formular abschließend zum Ankreuzen zur Auswahl gestellt. Detailliertere Ausführungen können auf einem separaten Fortsetzungsblatt beigefügt werden. Die Begründung umfasst Fakten und Argumente, auf die sich der Widerspruch stützt, sowie die entsprechenden Beweismittel. Bloße Ausführungen, warum nach der Judikatur zwei Marken als miteinander ähnlich anzusehen sind, können jedoch - weil amtsbekannt - unterbleiben.

„**Kennzeichnungskraft**“ ist die Eignung einer Marke, dem Publikum in Erinnerung zu bleiben und wieder erkannt zu werden. In der Regel ist bei registrierten Marken von einer normal starken Kennzeichnungskraft auszugehen. Es gibt allerdings Umstände, die die Kennzeichnungskraft einer Marke beeinflussen. So kann sie herabgesetzt sein, wenn die Marke lediglich aus häufig verwendeten Bestandteilen zusammengesetzt ist oder sich stark an eine beschreibende Sachaussage anlehnt. Sie kann aber auch erhöht sein, wenn sie zB besonders auffällig gebildet oder den relevanten Verkehrskreisen in Zusammenhang mit bestimmten Waren und Dienstleistungen bekannt ist. Die zwischen zwei Marken bestehende Verwechslungsgefahr ist umso größer, je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist.

Wer eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke behauptet, muss dies belegen. Hierzu sind insbesondere folgende Angaben sachdienlich: Angaben zum von der Marke gehaltenen Marktanteil, zur Intensität, Dauer und zum geographischen Umfang ihrer Benutzung, Angaben zu den für die und mit der Marke getätigten Werbeaktivitäten und den dafür eingesetzten Aufwendungen, Angaben welche Verkehrsschichten mit diesen Werbe- und Absatzförderungsmaßnahmen erreicht wurden etc.

Bei einer bekannten Marke muss der*die Widersprechende die Bekanntheit durch Vorlage von Urkunden und Unterlagen untermauern und darzulegen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, oder dass dies bei gewöhnlichem Lauf der Dinge zu befürchten sei.

Bei einer notorisch bekannten Marke / einem notorisch bekannten Zeichen muss der*die Widersprechende nachweisen, dass er*sie Inhaber einer älteren Marke / eines älteren Zeichens ist, dass in dem betreffenden Gebiet (oder einem wesentlichen Teil davon) für die dem Widerspruch zugrundeliegenden Waren und / oder Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Geltendmachung müssen Nachweise für die notorische Bekanntheit der Marke vorgelegt werden. Dabei können gemäß einer Empfehlung der Versammlung des Pariser Verbandes und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) vom Sept. 1999 folgende Umstände - aber nicht nur oder gerade diese - zur Feststellung herangezogen werden, ob eine Marke notorisch bekannt ist (vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Paolo Mengozzi vom 13.9.2007 zur Rs C-328/06 Fincas Tarragona):

Angaben zum Grad der Bekanntheit oder Anerkanntheit der Marke in den maßgeblichen Verkehrskreisen, zur Dauer, dem Ausmaß und dem geographischen Umfang der Benutzung der Marke, zur Dauer, dem Ausmaß und dem geographischen Umfang der Förderung der Marke, einschließlich der Werbung für die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und deren Präsentation auf Messen oder Ausstellungen, zur Dauer und dem geographischen

Geltungsbereich aller Eintragungen oder Anmeldungen der Marke, soweit sich darin die Benutzung oder Anerkanntheit der Marke widerspiegeln, zu den Fällen der erfolgreichen Geltendmachung der Rechte an der Marke, insbesondere das Ausmaß, in dem zuständigen Behörden die Marke als notorisch bekannt anerkannt haben sowie zum Wert, der mit der Marke verbunden ist.

Die Marke / das Zeichen muss bei den maßgeblichen Verkehrskreisen, nicht jedoch beim allgemeinen Publikum notorisch bekannt sein.

*Bei vor der Anmeldung der angegriffenen Marke bereits angemeldeten bzw. geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben als Grundlage eines Widerspruchs wird nach den jeweiligen EU- Rechtsvorschriften bzw. den Bestimmungen der jeweiligen, diese Herkunftsbezeichnungen absichernden Übereinkunft Schutz gewährt. Um Ansprüche im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens geltend zu machen, muss der*die Widersprechende dem Patentamt das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzzumfang des älteren Rechts nachweisen. Er*Sie muss darüber hinaus nachweisen, dass er*sie die Benutzung der angegriffenen Marke aufgrund der geschützten Herkunftsangabe untersagen kann. Zum Nachweis des Bestehens des älteren Rechtes muss der*die Widersprechende die einschlägigen Unterlagen der zuständigen Behörde, die die Anmeldung oder die Eintragung gewährt hat, vorlegen.*