

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM  
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN  
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND  
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE  
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN)**

**TEIL C**

**WIDERSPRUCH**

**ABSCHNITT 0**

**EINFÜHRUNG**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer GM-Anmeldung .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Die Grundlagen für einen Widerspruch .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise .....</b>	<b>5</b>
	<b>ANHANG.....</b>	<b>8</b>
	<b>Inhalt und Struktur von Widerspruchsentscheidungen.....</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Anmerkungen .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Verfahrensvorschriften – Zulässigkeit, Begründung.....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Benutzungsnachweis.....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV.....</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV .....</b>	<b>11</b>
5.1	Vergleich von Waren und Dienstleistungen .....	11
5.2	Zeichenvergleich .....	12
5.3	Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente bei Marken .....	13
5.4	Kennzeichnungskraft der älteren Marke.....	13
5.5	Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad.....	13
5.6	Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung .....	14
<b>6</b>	<b>Artikel 8 Absatz 3 GMV .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Artikel 8 Absatz 4 GMV .....</b>	<b>15</b>
7.1	Benutzung im Handelsverkehr bei mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ..	15
7.2	Das Recht unter nationalem Recht .....	16
7.3	Das Recht der Widersprechenden gegenüber der angefochtenen Marke...	16
7.4	Kompatibilität mit dem nationalen Recht .....	16
<b>8</b>	<b>Artikel 8 Absatz 5 GMV .....</b>	<b>16</b>
8.1	Zeichenvergleich .....	17
8.2	Bekanntheit der älteren Marke .....	17
8.3	Beeinträchtigung der Bekanntheit .....	17
8.4	Rechtfertigender Grund .....	18

## 1 Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer GM-Anmeldung

Das „Widerspruchsverfahren“ wird vor dem HABM ausgetragen, wenn ein Dritter auf Grund älterer Rechte beim Amt die Ablehnung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung (GM-Anmeldung) oder einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU beantragt.

Wenn ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht wird, müssen für die entsprechende GM-Anmeldung die in diesen Richtlinien genannten Verweise zu internationalen Registrierungen mit Benennung der EU beachtet werden. Es liegen gesonderte Richtlinien zu internationalen Marken unter Berücksichtigung der Besonderheiten zu Widersprüchen als Entwurf vor.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) muss ein Widerspruch auf Rechten der Widersprechenden an einer älteren Marke oder an einer anderen Zeichenform basieren. Die Grundlagen, auf denen ein Widerspruch basieren kann, heißen „relative Eintragungshindernisse“, und die maßgeblichen Bestimmungen werden in Artikel 8 GMV unter dieser Bezeichnung genannt. Im Gegensatz zu absoluten Eintragungshindernissen, die *von Amts wegen* vom HABM untersucht werden (und bei denen auch Stellungnahmen Dritter einbezogen werden, die keine Parteien des Verfahrens sind), handelt es sich bei relativen Eintragungshindernissen um *Interpartes-Verfahren*, die auf einem möglichen Konflikt mit älteren Rechten basieren. Derartige relative Eintragungshindernisse werden nicht *von Amts wegen* durch das HABM genannt. Es obliegt den Inhabern von älteren Rechten bei der Einreichung von GM-Anmeldungen durch andere auf mögliche Konflikte mit älteren Rechten zu achten und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Eintragung in Konflikt stehender Marken einzureichen.

Wenn ein Widerspruch innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet wurde, wird das Verfahren von der darauf spezialisierten Abteilung des Amtes (der Widerspruchsabteilung) geleitet und beinhaltet in der Regel den Austausch von Stellungnahmen seitens der Widersprechenden und des Anmelders (der „Parteien“). Nachdem die Stellungnahmen ausgelegt wurden und es zwischen den Parteien zu keiner Einigung gekommen ist, entscheidet die Widerspruchsabteilung (in Form einer beschwerdefähigen Entscheidung) darüber, ob die streitige Anmeldung grundsätzlich oder teilweise abgelehnt bzw. ob der Widerspruch abgelehnt wird. Wenn der Widerspruch nicht wohlbegründet ist, wird er abgelehnt. Wenn die GM-Anmeldung nicht grundsätzlich abgelehnt wird und keine weiteren Widersprüche ausstehend sind, wird sie zur Eintragung weitergeleitet.

## 2 Die Grundlagen für einen Widerspruch

Die Grundlagen für einen Widerspruch werden in Artikel 8 GMV dargelegt.

Gemäß Artikel 8 GMV können Inhaber die Eintragung einer GM-Anmeldung aufgrund ihrer älteren Rechte durch Widerspruch anfechten, und zwar aus Gründen der absoluten Identität zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen sowie zwischen den Marken (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV**, wobei die Verwechslungsgefahr

vermutet wird und nicht bewiesen werden muss), und der Ähnlichkeit (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV**, wobei eine Verwechslungsgefahr bestehen muss) (Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 3 GMV** ist der Markeninhaber berechtigt, die unberechtigte Markenmeldung durch einen Bevollmächtigten oder Vertreter zu verhindern (Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarken).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 4 GMV** ist der Inhaber älterer nicht eingetragener Marken oder anderer Zeichen, die im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind, berechtigt, die Eintragung einer später erfolgten GM-Anmeldung zu verhindern, wenn der Inhaber berechtigt ist, die Nutzung einer derartigen GM-Anmeldung zu verbieten. Die Verwechslungsgefahr wird zwar in diesem Artikel nicht ausdrücklich erwähnt, die Anwendung der unter Artikel 8 Absatz 4 GMV genannten maßgeblichen Gesetze erfordert jedoch häufig eine Analyse der Verwechslungsgefahr (Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Nicht eingetragene Rechte).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 5 GMV** sind die Inhaber einer älteren bekannten eingetragenen Marke berechtigt, die Eintragung einer später erfolgenden GM-Anmeldung zu verhindern, welche die ältere bekannte Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen würde. Verwechslungsgefahr ist keine Bedingung für die Anwendung dieses Artikels. Denn nach Artikel 8 Absatz 5 GMV werden die Funktionalitäten und Verwendungszwecke von Marken ausdrücklich (aber nicht ausschließlich) geschützt, die nicht in den Anwendungsbereich zum Schutz der Herkunftsangabe durch Verwechslungsgefahr fallen. Artikel 8 Absatz 5 GMV bezieht sich auf den Schutz der erhöhten Aufwendungen und Finanzinvestitionen, die zur Bildung und Förderung von Marken erforderlich sind, damit die Marken einen Bekanntheitsgrad erlangen und ihre volle Wertschöpfung erhalten (Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken).

### **3 Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss**

Ein Widerspruch muss auf mindestens einem älteren Recht der Widersprechenden basieren.

Die in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 5 GMV genannten „älteren“ Rechte werden in **Artikel 8 Absatz 2 GMV** so definiert, dass der Antrag zur Eintragung – einschließlich anwendbarer beanspruchter Prioritätstage – entweder an einem früheren Tag (und zwar laut Urteil vom 22. März 2012, C- 190/10, „Génesis Seguros“, ohne Angabe der Uhrzeit) als die GM-Anmeldung erfolgte, oder dass die Rechte in einem Mitgliedstaat bereits vor der GM-Anmeldung bzw. (falls zutreffend) vor dem beanspruchten Prioritätstag notorisch bekannt wurden. Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Diese Rechte beziehen sich im Wesentlichen auf in der EU eingetragene Marken und entsprechende Anträge sowie auf „notorisch bekannte“ Marken im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (für die keine Eintragung erforderlich ist). Eine detaillierte Erläuterung zu diesen „notorisch bekannten“ Marken unter Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV und deren Unterscheidung im Sinne der in Artikel 8

Absatz 5 erläuterten bekannten Marken finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Abschnitt 2.1.2.

Unter Artikel 8 Absatz 3 GMV muss die Widersprechende beweisen, dass sie als Inhaber einer Marke fungiert, die an einem beliebigen Ort der Welt durch Eintragung oder Benutzung (und die entsprechend der Gesetzgebung des Ursprungslands für dieses Markenrecht als Marke anerkannt ist) erworben wurde, für die ein Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers die Eintragung in eigenem Namen ohne Zustimmung des Inhabers beantragt hat.

Im Gegensatz hierzu behandelt Artikel 8 Absatz 4 GMV die Widersprüche, die auf älteren nicht eingetragenen Marken oder anderen Zeichen basieren, die im Handelsverkehr entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der EU-Mitgliedstaaten von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. Die Bedeutung von „älteren Rechten“ für Artikel 8 Absatz 4 in Bezug auf das maßgebliche Datum des Erwerbs wird somit vom maßgeblichen Heimatrecht definiert.

Verschiedene Rechtsgrundlagen, die auf verschiedenen älteren Rechten basieren, werden entweder im selben Widerspruch oder in mehreren Widersprüchen derselben GM-Anmeldung vermutet.

Die HABM-Praxis basiert auf den direkt oder sinngemäß angewandten rechtlichen GMV-Bestimmungen entsprechend der allgemeinen Rechtsprechung durch das Gericht (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“). Und zwar:

- **Mehrfache Widersprüche:** Regel 21 Absatz 2 und Absatz 3 GMDV legt fest, dass das Amt nur die „wirksamsten“ Widersprüche untersucht, wobei der Rest aufgehoben wird und als abgehandelt gilt, wenn der Antrag aufgrund des ausgewählten Widerspruchs abgelehnt wurde. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Widersprüche erläutert.
- **Mehrere ältere Rechte in einem Widerspruch:** Der Gerichtshof hat befunden, dass eine Zusammenfassung verschiedener älterer Rechte in einem Widerspruchsverfahren praktisch mit der Vorlage mehrerer Widersprüche identisch ist, wodurch das Amt die Ablehnung des Antrags aufgrund der jeweils „wirksamsten“ Rechte begründen kann. Nachstehend werden die „wirksamsten“ älteren Rechte erläutert.
- **Mehrere Rechtsgrundlagen bei Widersprüchen:** Wenn der Widerspruch in Bezug auf die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen vollumfänglich erfolgreich ist, müssen die verbleibenden Rechtsgrundlagen nicht untersucht werden. Wenn eine erforderliche Anforderung einer Rechtsgrundlage nicht erfüllt wird, müssen die verbleibenden Anforderungen der Bestimmung nicht untersucht werden. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen erläutert.

#### **4 Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise**

Der Gerichtshof hat festgelegt, dass der einzige Zweck des Widerspruchsverfahrens in der Entscheidung besteht, ob der Antrag zur Eintragung weitergeleitet wird und nicht (auf nationaler Ebene beispielsweise durch die mögliche Umwandlung der GM-

Anmeldung) präventiv zur Beilegung von potenziellen Streitfällen dient (siehe Urteil vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“, Randnummern 25 bis 27).

Der Gerichtshof hat klar bestätigt, dass das Amt nicht verpflichtet ist, alle älteren Widersprüche, Rechte und Rechtsgrundlagen zu untersuchen, die gegen dieselbe GM-Anmeldung angeführt wurden, wenn bereits eines davon als Ablehnungsgrund für die GM-Anmeldung genügt. Außerdem besteht keine Verpflichtung, das ältere Recht mit dem möglichst weit gesteckten räumlichen Geltungsbereich zu wählen, um letztendlich die Erstreckung eines eventuellen Umwandlungsantrages auf so viele Gebiete wie möglich zu verhindern (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“).

Dieser Grundsatz ermöglicht eine schnellere Behandlung der Widersprüche. Das Amt kann die „wirksamsten“ Widersprüche, älteren Rechte und Rechtsgrundlagen selbst wählen und festlegen, welche davon unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie zuerst untersucht werden.

**Der „wirksamste“ Widerspruch** ist in der Regel der Widerspruch, der für das Amt den am einfachsten anzuwendenden und möglichst umfassendsten Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen GM-Anmeldung beinhaltet.

**Das „wirksamste“ ältere Recht** ist in der Regel das ähnlichste (am nächsten kommende) Zeichen mit den in Bezug auf Waren und Dienstleistungen umfassendsten Anwendungsbereich und/oder das Recht mit den ähnlichsten Waren und Dienstleistungen.

**Die „wirksamste“ Rechtsgrundlage** ist in der Regel die für das Amt einfachste und möglichst umfassendste Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen GM-Anmeldung.

Allgemein gilt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a – sofern anwendbar – die einfachste Grundlage zur Ablehnung einer GM-Anmeldung in Bezug auf die Verfahrensökonomie bildet, da das Amt weder Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen oder Waren und Dienstleistungen analysieren noch eine Verwechslungsgefahr ermitteln muss. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die tatsächlichen Gegebenheiten der jeweiligen Widersprüche für die Bestimmung der nächsten „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen entsprechend Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4 bzw. Artikel 8 Absatz 5 verwendet (wenn sich beispielsweise die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts und die der GM-Anmeldung voneinander unterscheiden, können Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 nicht als gültige Grundlagen für den Widerspruch herangezogen werden, da zum einen für die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts zumindest eine Ähnlichkeit erforderlich ist, zum anderen die Waren und Dienstleistungen mindestens eng mit der GM-Anmeldung verbunden bzw. wirtschaftlich mit der GM-Anmeldung gleichwertig sein müssen.)

Wenn vom Anmelder in Bezug auf einige der älteren Rechte ein Benutzungsnachweis beantragt wurde, ermittelt das Amt in der Regel zuerst, ob ein noch nicht dem Benutzungszwang unterliegendes älteres Recht den Widerspruch vollständig aufrechterhalten kann. Ist dies nicht der Fall, werden andere noch nicht dem Benutzungszwang unterliegende ältere Rechte dahingehend untersucht, ob der Widerspruch auf dieser kumulativen Basis vollständig aufrechterhalten werden kann. Hierbei wird die GM-Anmeldung auch ohne Berücksichtigung des Benutzungsnachweises abgelehnt. Nur wenn kein älteres Recht bzw. keine älteren

Rechte verfügbar sind, berücksichtigt das Amt diejenigen älteren Rechte, gegen die der Benutzungsnachweis beantragt wurde.

## ANHANG

### Inhalt und Struktur von Widerspruchsentscheidungen

#### 1 Allgemeine Anmerkungen

Widerspruchsentscheidungen folgen einer Vorlage für eine **harmonisierte Struktur**, welche je nach Kontext im Sinne der Kohärenz der Entscheidung entsprechend angepasst wird. Durch die Verwendung von dem Template haben die Entscheidungen ein einheitliches Format.

Was den Stil und die Sprache angeht, sind die Widerspruchsentscheidungen in einem formellen Stil geschrieben wobei die korrekte Sprache verwendet wird. Die Sprache soll sowohl in Bezug auf die Rechtschreibung und die Grammatik richtig sein, als auch auf die formellen Aspekte (zum Beispiel: schlüssige und vollständige Sätze, richtige Erwähnung der Marken, der Waren und Dienstleistungen, der Parteien, keine Wiederholungen von Paragraphen). Soweit diese Möglichkeit besteht, werden die Entscheidungen zum Korrekturlesen geschickt.

Zunächst werden bei Widerspruchsentscheidungen die **Angaben zu den Parteien** erfasst: Name und Adresse der Widersprechenden, des Anmelders und deren jeweiligen Vertreter (soweit vorhanden). Das **Datum** der Entscheidung wird angegeben.

Danach folgt das Diktum („**Entscheidung**“) mit folgenden Angaben: die Entscheidung, ob dem Widerspruch stattgegeben oder dieser abgelehnt wird; (soweit relevant) die zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen, aufgrund dessen dem Widerspruch (teilweise) stattgegeben wurde (es sei denn, der Widerspruch ist vollumfänglich erfolgreich, und die GM-Anmeldung wurde vollumfänglich abgelehnt); die Kostenentscheidung; und die Kostenfestsetzung. Der Schlussteil der Entscheidung bezieht sich auf die „Kosten“ entsprechend der im Diktum genannten Kostenfestsetzung. Ferner enthält die Entscheidung in Bezug auf die Kosten einen Absatz für die Regelung der Überprüfung der Kostenfestsetzung (dieser Absatz wird gelöscht, wenn jede Partei ihre eigenen Kosten trägt).

Anschließend wird die „**Begründung**“ der Entscheidung durch eine vorangestellte „Sachverhaltsdarstellung“ erläutert. In dieser Sachverhaltsdarstellung werden die angefochtene Marke mit der Nummer der GM-Anmeldung, die angefochtenen Waren und Dienstleistungen, die älteren Rechte sowie alle von der Widersprechenden beanspruchten Grundlagen genannt.

- *Ältere Rechte*: Wenn ein Widerspruch in Bezug auf eines von mehreren angeführten älteren Rechten vollumfänglich erfolgreich ist, wird in der Sachverhaltsdarstellung der Entscheidung nur das maßgebliche ältere Recht angegeben. Wenn der Widerspruch teilweise oder grundsätzlich abgelehnt wurde, werden alle von der Widersprechenden angeführten älteren Rechte (entweder in der Sachverhaltsdarstellung oder am Schluss) in der Entscheidung genannt, und zwar unter Angabe des Gebiets (bzw. der Gebiete bei



internationalen Registrierungen) und der Eintragungsnummer sowie mit einer Reproduktion des Zeichens<sup>1</sup>.

- *Angefochtene Marke:* Wenn die Zeichen nicht miteinander verglichen werden (z. B. weil der Widerspruch unzulässig, nicht hinreichend begründet oder aufgrund eines unzureichenden Benutzungsnachweises bzw. aufgrund von fehlender Warenähnlichkeit abgelehnt wurde), wird in der Sachverhaltsdarstellung die angefochtene Marke gemeinsam mit der Nummer der GM-Anmeldung wiedergegeben.
- *Angefochtene Waren und Dienstleistungen:* Diese werden im Abschnitt für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen geführt. Wenn der Vergleich zwischen den Waren und Dienstleistungen (z. B. wegen fehlender Zeichenähnlichkeit) nicht stattfindet, werden in der Sachverhaltsdarstellung der Entscheidung in der Regel nur die Klassen der angefochtenen Waren und Dienstleistungen genannt.

Anschließend gibt das Amt die verfahrensrechtlichen und inhaltlichen Aspekte der Entscheidung in der nachstehenden Reihenfolge an. Wenn es jedoch unter den jeweiligen Gegebenheiten eines bestimmten Falls sinnvoll erscheint, kann das Amt die Reihenfolge ändern, in der die unterschiedlichen Faktoren untersucht werden.

In den amtlichen Entscheidungen werden bestimmte (unten genannte) verfahrensrechtliche und inhaltliche Aspekte nur in Bezug auf deren Maßgeblichkeit bei der Entscheidungsfindung untersucht. Hierbei kann es erforderlich sein, dass zuerst bestimmte ältere angeführte Rechte untersucht werden (bei denen es sich in der Regel um Zeichen handelt, bei denen größere Ähnlichkeiten mit dem angefochtenen Zeichen bestehen und/oder die einen breiteren Anwendungsbereich bei identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen abdecken) und anschließend die verbleibenden älteren Rechte im unbedingt erforderlichen Rahmen.

Alle Widerspruchsentscheidungen müssen eine „**Schlussfolgerung**“ und/oder eine „**umfassende Beurteilung**“ (bei Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV) einbeziehen, wobei das Ergebnis der Entscheidung zusammenhängend und unter Berücksichtigung der in den vorherigen Abschnitten der Entscheidung dargelegten Argumente begründet werden muss.

Die Entscheidung geht außerdem auf verbleibende Punkte ein, zu denen beispielsweise die Bedeutung weiterer älterer widersprechenden Rechte, der Untersuchungsbedarf bei anderen Anträgen unter Artikel 8 Absatz 5, Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 3 und weitere sachbezogene Angelegenheiten gehören.

- Wenn ein Widerspruch aufgrund eines der älteren Rechte vollumfänglich erfolgreich ist, trifft das Amt in Bezug auf die anderen älteren Rechte keine Entscheidung. Es wird in diesem Fall eine kurze Stellungnahme angegeben, die besagt, dass eine Untersuchung aus Gründen der Verfahrensökonomie nicht stattgefunden hat.
- Wenn ein Widerspruch in Bezug auf das dem angefochtenen Zeichen „am nächsten kommende“ ältere Recht nicht erfolgreich ist, wird dieser Widerspruch in der Regel unter Bezugnahme auf die anderen älteren Rechten mit einer

---

<sup>1</sup> Wenn ein Code aus zwei Buchstaben verwendet wird, muss dieser unter <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf> geführt werden, es sei denn, es handelt sich um Gemeinschaftsmarken, bei denen die Abkürzungen CTM oder CTMA statt EM verwendet werden.

allgemeinen Feststellung abgelehnt, welche diese vollständig angibt, und zwar in Bezug auf Markennummer, Name (grafische Darstellung) sowie Waren und Dienstleistungen; in der Feststellung wird außerdem erläutert, dass diese älteren Rechte gegenüber den untersuchten Rechten weniger ähnlich sind oder (falls diese eine umfangreichere Liste mit Waren und Dienstleistungen als den untersuchten abdecken) warum keine Verwechslungsgefahr in Bezug auf das andere ältere Recht besteht.

- Abschließend beinhaltet die Entscheidung weitere maßgebliche Argumente der Parteien (insbesondere die abweichenden Argumente der unterliegenden Partei) oder maßgebliche prozesshindernde Einreden (beispielsweise Anträge auf *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand*, von den Parteien beantragte und vehement angefochtene Anträge auf Fristverlängerungen und Aussetzungen bzw. Fortsetzung).

## 2 Verfahrensvorschriften – Zulässigkeit, Begründung

Damit der Widerspruch inhaltlich ausreichend ist und zu einem Beschluss führen kann, muss die Widersprechende bestimmte Formvorschriften einhalten, und zwar insbesondere dahingehend, dass ältere Rechte in Bezug auf den Widerspruch (i) **zulässig** und (ii) **ordnungsgemäß begründet**<sup>2</sup> sind.

Die Entscheidung wird nur dann mit einem Abschnitt zu diesem Thema eingeleitet, wenn dies für das Ergebnis als maßgeblich erachtet wird.

- In Bezug auf *Zulässigkeit* gilt: Wenn der Widerspruch in Bezug auf eines der älteren für zulässig befundenen Rechte vollumfänglich erfolgreich ist, wird auf die Frage der Zulässigkeit der anderen älteren Rechte nicht eingegangen. Wenn jedoch der Widerspruch aufgrund eines zulässigen und begründeten Rechts grundsätzlich oder teilweise abgelehnt wurde, bei dem es sich nicht um das wirksamste Recht handelt, wird die Frage der Zulässigkeit des wirksamsten Rechts behandelt.
- In Bezug auf die *Begründung* gilt: Wenn der Widerspruch aufgrund eines der korrekt begründeten älteren Rechte erfolgreich ist, wird auf die Begründung der anderen älteren Rechte nicht eingegangen. Wenn der Widerspruch aufgrund eines zulässigen und begründeten Rechts grundsätzlich oder teilweise abgelehnt wurde, bei dem es sich nicht um das wirksamste Recht handelt, wird die Frage der Begründung des wirksamsten Rechts behandelt. Wenn der Widerspruch nicht ordnungsgemäß begründet ist, wird er nur aus diesem Grund abgelehnt. Auf die Verwechslungsgefahr wird nicht eingegangen. Grundsätzlich muss die Begründung eines der beiden angeführten älteren Rechte nicht untersucht werden, wenn, in jedem Fall, beschlossen wurde, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den in Konflikt stehenden Marken besteht.

## 3 Benutzungsnachweis

Wenn vom Anmelder der Benutzungsnachweis der älteren Rechte beantragt wurde, untersucht das Amt außerdem, ob und in welchem Umfang die Benutzung für die

---

<sup>2</sup> Weitere Informationen zum Widerspruch finden Sie im in den Richtlinien, Teil 1, Verfahrensfragen.

älteren Marken nachgewiesen ist, wobei wiederum vorausgesetzt wird, dass dies maßgeblich für das Ergebnis der jeweiligen Entscheidung ist.<sup>3</sup>

#### 4 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV

Diese Grundlage ist nur dann gültig, wenn dahingehend eine Doppelidentität vorliegt, dass die Zeichen sowie die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

Die Untersuchung der Identität beginnt in der Regel mit einem Vergleich der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, gefolgt von einem Vergleich der Zeichen. Bei einer erwiesenen Doppelidentität muss die Verwechslungsgefahr nicht mehr bewertet werden. Der Schluss, dass dem Widerspruch stattgegeben wird, erfolgt automatisch.

Wenn die Identität zwischen den Waren und Dienstleistungen und/oder den Zeichen nicht hergestellt werden kann, kann dem Widerspruch unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV nicht stattgegeben werden, wobei jedoch die Untersuchung unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV fortgesetzt wird.<sup>4</sup>

#### 5 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV

Folgende Abschnitte müssen grundsätzlich beachtet werden.

##### 5.1 Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist eine *unabdingbare Voraussetzung* für die Verwechslungsgefahr. Somit beginnt die Untersuchung der Verwechslungsgefahr in der Regel durch einen Vergleich der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen.

Eine umfassende Anleitung zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen.

Die Entscheidung enthält jedoch keinen vollständigen Vergleich der Waren und Dienstleistungen, wenn:

- die Zeichen als **unähnlich** befunden wurden und
- unter bestimmten Bedingungen aus Gründen der Verfahrensökonomie die Widerspruchsabteilung aufgrund der möglichen Identität oder Ähnlichkeit bei einigen relevanten Waren und Dienstleistungen eine **Eilprüfung von Waren und Dienstleistungen** vornehmen kann. Diese Verfahrensweise wird in der Regel durchgeführt, wenn auch dann keine Verwechslungsgefahr ermittelt wurde, nachdem die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der verbleibenden Faktoren maximal erfüllt wurde. Selbstverständlich wird diese

---

<sup>3</sup> Eine umfassende Anleitung zum Benutzungsnachweis finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

<sup>4</sup> Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 1, (Allgemeine Grundsätze und Methoden, Abschnitt 1.2.1.1.

Eilprüfung nur durchgeführt, wenn dabei die Rechte der jeweiligen Parteien nicht beeinträchtigt werden.

Wenn zwischen den Waren und Dienstleistungen kein Ähnlichkeitsgrad besteht, wird hier die Untersuchung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr beendet.

Besteht jedoch auch nur der geringste Ähnlichkeitsgrad, wird die Untersuchung fortgesetzt.

## 5.2 Zeichenvergleich

Um eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen, ist ein bestimmter Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen Bedingung. Wie oben erläutert, beinhaltet der Zeichenvergleich eine umfassende Beurteilung der schriftbildlichen, klanglichen und/oder begrifflichen Eigenschaften der jeweiligen Zeichen. Wenn der Vergleich auf einer der Vergleichsebenen nicht möglich ist (z. B. der phonetische Vergleich bei einer Bildmarke), dann wird diese Ebene nicht einbezogen. Wenn auch nur bei einer der drei Vergleichsebenen eine Ähnlichkeit vorliegt, gelten die Zeichen als ähnlich. Die Frage, ob die Zeichen ausreichend ähnlich sind, um eine Verwechslungsgefahr zu erzeugen, wird in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr behandelt. Eine umfassende Anleitung zum Zeichenvergleich finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

Die Entscheidung wird durch die Bestimmung des maßgeblichen Gebiets eingeleitet.

Anschließend erfolgt ein objektiver Vergleich der Zeichen, in dem die wesentlichen schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen erläutert werden. In der Regel werden *hier* die verschiedenen übereinstimmenden oder unterschiedlichen Elemente der Zeichen weder erläutert noch bewertet (dies erfolgt weiter unten in der Entscheidung). Der objektive Vergleich ergibt, dass zumindest ein *Anscheinsbeweis* für die Verwechslungsgefahr besteht, indem ein gewisser Ähnlichkeitsgrad für die Zeichen bestätigt wird.

Dieser objektive Vergleich der Zeichen dient auch als Bezugspunkt, wenn das Amt zu einem späteren Zeitpunkt die dominierenden und kennzeichnungskräftigen Elemente der Marken bewertet. Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 5 und/oder Artikel 8 Absatz 4 basiert, fungiert der objektive Vergleich als Bezugspunkt für die separate Analyse, die unter diesen Anträgen ausgeführt wird.

Wenn zwischen den Zeichen kein Ähnlichkeitsgrad besteht, wird hier die Untersuchung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr beendet. Die Zeichen gelten nur dann als **unähnlich**, wenn bei keiner der drei Vergleichsebenen eine Ähnlichkeit festgestellt werden kann. Wenn die Zeichen als unähnlich bewertet werden, wird kein Vergleich der Waren und Dienstleistungen (einschließlich der Annahme einer Identität), keine Bewertung der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke und auch keine Gesamtbewertung ausgeführt. Der Widerspruch wird in Bezug auf die Verwechslungsgefahr im Teil „**Schlussfolgerung**“ ausschließlich aufgrund der fehlenden Zeichenähnlichkeit abgelehnt. Wenn andernfalls ermittelt wird, dass die Zeichen schriftbildlich, klanglich *oder* begrifflich ähnlich sind, wird die Untersuchung fortgesetzt.

### 5.3 Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente bei Marken

Die umfassende Beurteilung der in Konflikt stehenden Marken muss auf dem Gesamteindruck der Marken unter besonderer Berücksichtigung ihrer *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente basieren. Deshalb werden in diesem Abschnitt der Entscheidung die dominanten und/oder kennzeichnungskräftigen Elemente der Zeichen erläutert und festgelegt.

Eine umfassende Anleitung zur Analyse der *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft und Kapitel 5, Dominierender Charakter.

### 5.4 Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Wenn die Widersprechende ausdrücklich beansprucht, dass eine ältere Marke kraft intensiver Benutzung oder einer hohen Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt, wird dieser Anspruch untersucht und ausgewertet. Eine umfassende Anleitung zur *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft.

Unter bestimmten Bedingungen wird im Interesse der Verfahrensökonomie vom Amt der Anspruch auf erhöhte Kennzeichnungskraft nicht untersucht, wenn dieser nicht wesentlich zum Ergebnis der Entscheidung beiträgt. Dies gilt nur dann, wenn dabei die Rechte der jeweiligen Parteien nicht beeinträchtigt werden.

Wenn kein Anspruch auf Kennzeichnungskraft erhoben wird oder der Anspruch nicht durch einen Nachweis unterstützt wird, beruht die Bewertung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke auf deren Kennzeichnungskraft an sich (bzw. auf deren innewohnender Kennzeichnungskraft).

### 5.5 Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Eine umfassende Anleitung zum *relevanten Publikum* und zum *Aufmerksamkeitsgrad* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

In der Entscheidung werden die relevanten Verbraucher für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen sowie deren Bedeutung für das Ergebnis beschrieben. Gegebenenfalls wird auch der von den relevanten Verbrauchern angewendete Aufmerksamkeitsgrad angegeben.

## 5.6 Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Eine umfassende Anleitung zu anderen Faktoren und zu *umfassenden Beurteilung* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, andere Faktoren und 8 Umfassende Beurteilung. Zusätzlich zu den obigen Erläuterungen in Bezug auf „Schlussfolgerung“ und/oder „umfassende Beurteilung“ erfüllt die umfassende Beurteilung Folgendes:

- Auslegung und Auswertung weiterer Faktoren und Grundsätze in Bezug auf die Auswertung der Verwechslungsgefahr (beispielsweise Markenfamilie, Koexistenz oder die Erwerbsmethode für die Waren und Dienstleistungen);
- Bewertung der relativen Bedeutung *aller* voneinander abhängigen Faktoren, die sich gegenseitig ergänzen oder ausgleichen können, um eine Entscheidung in Bezug auf die Verwechslungsgefahr zu finden (die Marken können beispielsweise nur für bestimmte Waren und Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sein, sodass deshalb die Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen besteht, für welche die ältere Marke als kennzeichnungskräftig gilt).

## 6 Artikel 8 Absatz 3 GMV

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 3 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender Bestimmungen:

- die Widersprechende ist Inhaber der Marke, die dem Widerspruch zugrunde liegt;
- der Antragsteller ist Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke;
- der Antrag wird im Namen des Bevollmächtigten oder Vertreters eingereicht;
- der Antrag wurde ohne Zustimmung des Inhabers eingereicht;
- der Bevollmächtigte oder Vertreter begründet diese Handlungen nicht;
- die Zeichen sind identisch oder unterscheiden sich minimal und die Waren und Dienstleistungen sind identisch oder entsprechend.

Diese Bedingungen sind **kumulativ**. Deshalb gilt: Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt wird, ist der Widerspruch entsprechend Artikel 8 Absatz 3 GMV nicht erfolgreich.

Folgende Abschnitte sind grundsätzlich in der Widerspruchsentscheidung enthalten:

- 1) Anspruch der Widersprechenden;
- 2) Bevollmächtigungs- oder Vertretungsverhältnis;
- 3) Antrag im Namen des Bevollmächtigten oder Vertreters;
- 4) Antrag ohne Zustimmung des Inhabers;
- 1) Fehlende Begründung seitens des Antragstellers;
- 6) Zeichenvergleich;
- 7) Vergleich von Waren und Dienstleistungen;
- 8) Schlussfolgerung.

Je nach Fall und Ergebnis müssen jedoch nicht alle oben genannten Abschnitte in die Entscheidung einbezogen werden. Die Reihenfolge der Abschnitte ist nicht festgelegt. Wenn beispielsweise der Widerspruch aufgrund unähnlicher Zeichen abgelehnt

werden kann, dann kann der Vergleich der Zeichen der erste und einzige Abschnitt der Entscheidung sein.

Die von den Parteien angegebenen Argumente und Nachweise müssen untersucht und eine Begründung erstellt werden, um darzulegen, ob die Anforderungen erfüllt wurden.

In den Abschnitten zum Zeichenvergleich und zum Vergleich von Waren und Dienstleistungen muss angegeben werden, ob die Zeichen identisch sind (oder geringfügige Unterscheidungsmerkmale haben, die sich nicht grundsätzlich auf deren Kennzeichnungskraft auswirken) und ob die Waren und Dienstleistungen identisch (oder wirtschaftlich gleichwertig) sind oder nicht.

Eine umfassende Anleitung zu Artikel 8 (3) finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarken.

## **7 Artikel 8 Absatz 4 GMV**

Eine umfassende Anleitung zu *unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallende Rechtsarten* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 4, Rechte unter Artikel 8 Absatz 4 GMV, Absatz 3.1, Unter Artikel 8 Absatz 4 GMV fallende Rechtsarten.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender **kumulativer** Bestimmungen:

- Das ältere Recht muss eine nicht eingetragene Marke oder ein ähnliches Zeichen sein;
- das Zeichen muss im Handelsverkehr verwendet werden;
- die Benutzung muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein;
- das Recht muss vor dem Anmeldetag der angefochtenen Marke erworben worden sein;
- der Inhaber des Zeichens muss Inhaber des nationalen Rechts sein, das für ein Verbot der Verwendung der angefochtenen Marke herangezogen werden kann.

Sollte jedoch eine der oben angegebenen Anforderungen nicht erfüllt werden, muss der Widerspruch abgelehnt werden, sodass auf die weiteren Anforderungen nicht mehr eingegangen werden muss.

Dementsprechend müssen folgende Abschnitte grundsätzlich in Bezug auf die Widerspruchsentscheidung behandelt werden.

### **7.1 Benutzung im Handelsverkehr bei mehr als lediglich örtlicher Bedeutung**

Die Bedingung für die Nutzung im Handelsverkehr ist eine grundlegende Anforderung, ohne die das jeweilige Zeichen nicht vor der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke geschützt ist, und zwar ungeachtet der Anforderungen unter dem Heimatrecht für den Erwerb von Exklusivrechten.

Eine umfassende Anleitung zur *Benutzung im Handelsverkehr* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte unter Artikel 8 Absatz 4 GMV.

## 7.2 Das Recht unter nationalem Recht

Die Entscheidung muss erläutern, ob die Widersprechende das angeführte Recht entsprechend der Gesetzgebung für das jeweilige Zeichen erworben hat (manche nationale Rechtssysteme setzen beispielsweise eine Eintragung oder einen Bekanntheitsgrad voraus), ob das Recht vor dem Anmeldetag erworben wurde und ob und unter welchen Bedingungen die Gesetzgebung für das jeweilige Zeichen dem Inhaber das Recht überträgt, die Nutzung einer nachfolgenden Marke zu verhindern.

Aus den oben angegebenen Gründen müssen die in den Richtlinien angegebenen Informationen (Liste der „älteren Rechte“ im Sinne von Artikel 8 GMV) und/oder die von den Parteien vorgelegten Nachweise geprüft werden.

## 7.3 Das Recht der Widersprechenden gegenüber der angefochtenen Marke

Dieser Teil der Entscheidung untersucht, ob die von der Gesetzgebung für das ältere Zeichen festgelegten Bedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt werden. Hierbei wird in der Regel auch ein Vergleich der Zeichen und der Waren und Dienstleistungen bzw. geschäftlichen Tätigkeiten und eine diesbezügliche Schlussfolgerung vorausgesetzt.

## 7.4 Kompatibilität mit dem nationalen Recht

Nach dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie der Zeichen muss festgelegt werden, ob die Bestimmungen der Gesetzgebung des nationalen Rechts im Sinne des Abschnitts „Das Recht unter nationalem Recht“ beispielsweise in Bezug auf die Verwechslungsgefahr erfüllt werden.

# 8 Artikel 8 Absatz 5 GMV

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 5 GMV sind vorbehaltlich der Einhaltung folgender Bestimmungen:

- Die in Konflikt stehenden Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein.
- Die Marke der Widersprechenden muss bekannt sein. Die Bekanntheit muss außerdem zeitlich vor der angefochtenen Marke liegen, im jeweiligen Gebiet vorhanden sein und in Verbindung mit den Waren und/oder Dienstleistungen stehen, auf denen der Widerspruch eingelegt wurde.
- Beeinträchtigung der Bekanntheit: Die Nutzung der angefochtenen Marke würde die kennzeichnungskräftigen Eigenschaften oder den Bekanntheitsgrad der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.

Die oben angegebenen Anforderungen sind **kumulativ**, woraus folgt, dass die Abwesenheit einer einzelnen Anforderung bereits zur Ablehnung des Widerspruchs unter Artikel 8 Absatz 5 GMV führt. Die Erfüllung aller oben angegebenen Bedingungen ist jedoch unter Umständen nicht ausreichend. Der Widerspruch kann



dennoch abgelehnt werden, wenn der Anmelder/Inhaber einen rechtfertigenden Grund für die Nutzung der angefochtenen Marke vorlegt.

Dementsprechend müssen folgende Abschnitte grundsätzlich in Bezug auf die Widerspruchsentscheidung behandelt werden.

## 8.1 Zeichenvergleich

Für den Antrag unter Artikel 8 Absatz 5 GMV sind ausreichende Beweise der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen erforderlich. Vorausgesetzt, dass die Zeichen bereits im Rahmen der Untersuchung der Grundlagen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV miteinander verglichen wurden, wird auf entsprechende Erkenntnisse Bezug genommen, die unter Artikel 8 Absatz 5 GMV gleichwertig sind. Daraus folgt, dass, soweit die Zeichen bereits im Rahmen der Untersuchung der Grundlagen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV als nicht ähnlich eingestuft worden sind, der Widerspruch unter Artikel 8 Absatz 5 GMV zwangsläufig nicht erfolgreich sein wird. Die Tatsache, dass die streitigen Zeichen ähnlich sind, bietet jedoch keine ausreichende Grundlage für den Schluss, dass eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen im maßgeblichen Publikum besteht. Eine derartige Verbindung muss zwangsläufig nachgewiesen werden, nachdem die Zeichen als ähnlich eingestuft wurden.

Eine umfassende Anleitung zur *Zeichenähnlichkeit* und zu *Zeichenverbindungen* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.2, Zeichenähnlichkeit, und Abschnitt 3.3, Zeichenverbindungen.

## 8.2 Bekanntheit der älteren Marke

Der eingereichte Bekanntheitsnachweis muss korrekt angegeben werden. Es ist nicht erforderlich, jeden Posten einzeln zu beschreiben. Nur der für die jeweilige Schlussfolgerung maßgebliche Nachweis für einen gegebenenfalls ausreichenden Bekanntheitsnachweis muss als allgemeiner Wortlaut erwähnt werden.

Eine umfassende Anleitung in Bezug auf *Geltungsbereich*, *Bewertung und Bekanntheitsnachweis* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken) Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.1.2, Bekanntheitsgrad, Abschnitt 3.1.3, Bekanntheitsbewertung und Abschnitt 3.1.4, Bekanntheitsnachweis.

## 8.3 Beeinträchtigung der Bekanntheit

Dieser Abschnitt behandelt die Untersuchung darüber, ob die anzunehmende Gefahr einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung im gewöhnlichen Lauf der Dinge besteht. Aus diesem Grund muss die Widersprechende einen Nachweis beibringen oder zumindest eine schlüssige Argumentationskette vorlegen, woraus hervorgeht, worin die Beeinträchtigung oder die unlautere Ausnutzung besteht und wie diese auftreten kann, was zu dem Anscheinsbeweis führen kann, dass ein derartiges Ereignis tatsächlich im gewöhnlichen Lauf der Dinge stattfinden kann.

Vor der Untersuchung der Ansprüche der Widersprechenden in Bezug auf Beeinträchtigung muss ermittelt werden, gegen welche Waren und/oder

Dienstleistungen sich der Widerspruch richtet und auf welchen Waren und/oder Dienstleistungen die Bekanntheit beruht.

Eine umfassende Anleitung zu den *Beeinträchtigungsformen* sowie zum *Beeinträchtigungsnachweis* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.4.3, Formen der Beeinträchtigung, und Abschnitt 3.4.4, Beeinträchtigungsnachweis bei Bekanntheit.

Wenn ein Widerspruch aufgrund einer der Beeinträchtigungsformen erfolgreich ist, muss in Bezug auf die anderen Formen keine Untersuchung erfolgen.

#### 8.4 Rechtfertigender Grund

Ein rechtfertigender Grund wird nur dann untersucht, wenn dieser vom GM-Anmelder beansprucht wurde und wenn eine Zeichenähnlichkeit, eine Bekanntheit der Marke sowie mindestens eine Form der Beeinträchtigung vorliegen.

Eine umfassende Anleitung zum *rechtfertigenden Grund* finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5, Abschnitt 3.5, Verwendung ohne rechtfertigenden Grund.