

Mandanteninformation zur Änderung des Markengesetzes

Seite 1/2

Wichtiger Hinweis zum Schutz Ihrer Marken und Firmennamen

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 ist eine wichtige Änderung im Markengesetz in Kraft getreten. Diese hat direkte Auswirkungen auf den Schutzbereich Ihrer Marken und Firmennamen. Einerseits können Sie nach der Neuerung leichter aus Ihrem Firmennamen gegen neu angemeldete Marken vorgehen. Andererseits können bei Markenmeldungen nach der Neuregelung auch Widersprüche aus älteren Geschäftsbezeichnungen erfolgen.

Widerspruchsverfahren ausgeweitet

Wenn eine Marke neu angemeldet wird, besteht eine kostengünstige Möglichkeit, die Eintragung zu verhindern, wenn Ihnen ältere Rechte an einer Bezeichnung zustehen. Bisher war diese Möglichkeit des amtlichen Widerspruchsverfahrens lediglich Inhabern älterer eingetragener Marken vorbehalten. Zwar konnte der Widerspruch auf deutsche, europäische oder internationale Marken gestützt werden. Ein Vorgehen aus älteren Firmennamen war hingegen nicht möglich.

Mit der jetzigen Gesetzesänderung wird das deutsche Recht den Regelungen der Gemeinschaftsmarkenverordnung angeglichen, die bereits seit ihrem Inkrafttreten die Möglichkeit eines Widerspruchs auf Grund einer älteren geschäftlichen Bezeichnung vorsahen.

Somit ist ab sofort auch in Deutschland ein Vorgehen gegen neu eingetragene Marken auf der Basis von geschäftlichen Bezeichnungen, z.B. Firmennamen, besonderen Geschäftsbezeichnungen, etc., möglich.

Durch die Neuregelung von § 42 I MarkenG kann nunmehr auch der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang im Sinne vom § 5 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch gegen neu eingetragene Marken einlegen.

Eine ältere geschäftliche Bezeichnung kann nicht nur eine im Handelsregister eingetragene ältere Firma, sondern auch die nicht eingetragene, aber tatsächlich benutzte Firma einer BGB-Gesellschaft sein. Voraussetzung für den firmenrechtlichen Kennzeichenschutz ist, dass die Firma tatsächlich für den jeweiligen Geschäftsbereich, nach Möglichkeit bundesweit, benutzt wird. Letzteres ist nunmehr im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nachzuweisen.

Bislang waren die Inhaber älterer Firmennamen, die gegen die Eintragung einer jüngeren Marke vorgehen wollten, auf den Klageweg vor den ordentlichen Gerichten beschränkt. Solche Verfahren waren in der Praxis aufgrund des Kostenrisikos relativ selten.

Markenüberwachung Ihres Firmennamens

Die Frist zur Einlegung eines Widerspruchs beträgt 3 Monate nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke im Markenblatt. Diese Frist ist nicht verlängerbar.

Wir empfehlen daher nunmehr dringend auch Unternehmen, die ihre Firma nicht als Marke haben registrieren lassen, ihren Firmennamen auf identische oder verwechselbar ähnliche neu angemeldete Marken überwachen zu lassen. In der Praxis erhalten Sie dann von uns Hinweise, welche ähnlichen Marken neu zur Eintragung gebracht werden können. Somit haben Sie noch innerhalb der Widerspruchsfrist die Möglichkeit zu reagieren und das kostengünstige Verfahren einzuleiten.

Mandanteninformation zur Änderung des Markengesetzes

Seite 2/2

Besonderer Vorteil ist dabei, dass Ihnen auch im negativen Ausgang des Verfahrens regelmäßig keine Kosten der Gegenseite auferlegt werden können.

Markenüberwachung auf Firmennamen ausweiten

Umgekehrt empfehlen wir Markeninhabern, die bereits eine Überwachung durchführen lassen, diese zumindest in Deutschland auch auf die Anmeldung neuer identischer oder verwechselbar ähnlicher Firmennamen auszudehnen. Der finanzielle Mehraufwand ist überschaubar und sichert einen effektiven Schutz des eigenen Kennzeichnens bereits in einem frühen Stadium.

Weitere Änderungen

Eine weitere Änderung betrifft das Verfahren, falls Sie mit einem Beschluss des Amtes nicht einverstanden sind (§ 64 MarkenG). Gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen kann nunmehr in jedem Fall Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden, unabhängig davon, ob Erinnerung zulässig ist oder nicht. Vorteil der Beschwerde ist insbesondere, dass diese nicht wie die Erinnerung vom selben Amt beschieden wird, sondern von einer höheren Instanz, nämlich dem Bundespatentgericht.

Sind am Rechtsmittelverfahren mehrere beteiligt, ist die durch einen Beteiligten eingelegte Beschwerde vorrangig, d. h. eine gleichzeitig von einem anderen Beteiligten eingelegte Erinnerung gilt als zurückgenommen, wenn der Erinnerungsführer nicht ebenfalls Beschwerde einlegt.

Handlungsbedarf für Sie

Wir beraten Sie gerne, welche konkreten Veränderungen sich aus der Neuregelung für Ihre Markenportfolio oder

Ihren Firmennamen ergaben. Bitte setzen Sie sich gerne unverbindlich mit uns in Verbindung.

Dr. Dorothee Altenburg
d.altenburg@skwschwarz.de

Stefan C. Schicker LL.M.
s.schicker@skwschwarz.de

Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz / Wettbewerbsrecht

Dr. Dorothee Altenburg ¹	Dr. Jan-Rasmus Ludwig
Nikolaus Bertermann	Dr. Ulrich Muth
Dr. Claudia Böckmann ¹	Dr. Karolin Nelles
Dr. Ulrich Fuchs	Dr. Andreas Peschel-Mehner
Markus von Fuchs LL.M.	Sven Preiss
Dr. Magnus Hirsch ¹	Jan-Dierk Schaal LL.M. ^{1,2}
Dr. Oliver Hornung	Stefan C. Schicker LL.M. ^{1,2}
Dr. Daniel Kaboth	Dr. Johannes Thoma
Klaus Kelwing	Dr. Konstantin Wegner LL.M.
Norbert Klingner	Dr. Anne Zoll
Stefan Kridlo	

¹ Fachanwalt/in für gewerblichen Rechtsschutz

² auch Solicitor in England und Wales

Impressum

SKW Schwarz Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaft, AG München PR 884

Vertretungsberechtigter: Prof. Dr. Mathias Schwarz
Redaktionell Verantwortlicher: Dr. Dorothee Altenburg

E-Mail: ip-muenchen@skwschwarz.de

Standorte:

10719 Berlin Kurfürstendamm 38/39 T +49 (0) 30.8892650-0 F +49 (0) 30.889265010	40212 Düsseldorf Steinstraße 1/Kö T +49 (0) 221.828959-0 F +49 (0) 221.828959-60F	60598 Frankfurt/Main Mörfelder Landstraße 117 T +49 (0) 69.630001-0 F +49 (0) 69.635522
20095 Hamburg Spitalerstraße 4 T +49 (0) 40.33401-0 F +49 (0) 40.33401-530	80333 München Wittelsbacherplatz 1 T +49 (0) 89.28640-0 F +49 (0) 89.28094-32	

Um den Newsletter abzubestellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder informieren Ihren Ansprechpartner in der Kanzlei. Gerne informieren wir Sie auch über unsere anderen Ticker und Newsletter.

Gesetzliche Berufsbezeichnung: Rechtsanwalt/-anwältin der BRD

Zuständige Rechtsanwaltskammer: Rechtsanwaltskammern Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg und München

Die berufsrechtlichen Regelungen sind unter <http://www.brak.de> in der Rubrik „Berufsrecht“, Informationspflichten gem. § 5 TMG abrufbar.

© SKW Schwarz 2009