La Kanzlei

Widerspruch gegen die Anmeldung einer französischen Marke

IP- / IT-Recht

Übersicht

1. **Was ist ein Markenwiderspruch?**
2. **Wo kann man Widerspruch gegen eine französische Marke erheben?**
3. **Wer kann Widerspruch erheben?**
4. **Innerhalb welcher Fristen kann man Widerspruch erheben?**
5. **Wie kann ich Markenwiderspruch bei der INPI erheben?**
6. **Wie hoch sind die Kosten eines Widerspruchs?**
7. **Was geschieht nach der Übermittlung des Widerspruchs?**
8. **Wie lange dauert das Widerspruchsverfahren und wie trifft das INPI seine Entscheidung?**
9. **Was geschieht nach der Entscheidung des INPI?**

Praxistipps

- Als Markeninhaber sollten Sie eine (automatisierte) Markenüberwachung durchführen, um rechtzeitig Kenntnis von problematischen Markenanmeldungen zu erhalten.
- Legen Sie bei Markenkollisionen rechtzeitig Widerspruch ein, da es sich hierbei um das günstigste und schnellste Verfahren zur Verteidigung der eigenen Marke handelt.
- Begründen Sie den Markenwiderspruch sorgfältig, da dies die Erfolgsaussichten des Widerspruchs erheblich verbessert.

[1] Was ist ein Markenwiderspruch?

Der Widerspruch ermöglicht es einem Markeninhaber, schon im Rahmen des Anmeldeverfahrens die Eintragung einer neuen Marke zu verhindern, wenn diese die bestehenden Markenrechte verletzt.

Mit einem Markenwiderspruch kann sich der Markeninhaber schnell und kostengünstig gegen andere spätere Markenanmeldungen und Markenregistrierungen Dritter zur Wehr setzen und eine ganz oder teilweise Löschung der Marke eines Dritten erreichen.

Damit der Markeninhaber rechtzeitig Kenntnis von problematischen Markenanmeldungen erlangt, empfiehlt sich eine (automatisierte) Markenüberwachung.

[2] Wo kann man Widerspruch gegen eine französische Marke erheben?

Zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen nationale französische Markenanmeldungen ist das französische Patent- und Markenamt INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) mit Sitz 15 rue des Minimes - CS50001, 92677 Courbevoie Cedex, Frankreich.

Falls Sie gegen eine Marke der Europäischen Union oder eine internationale Marke, welche die Europäische Union benennt, Einspruch erheben möchten, müssen Sie sich dagegen an das europäische Markenamt, das EUIPO, wenden.

[3] Wer kann Widerspruch erheben?

Ein Markenwiderspruch kann auf verschiedene Rechte gestützt werden, z. B.:

- Eine eingetragene französische Marke oder Markenanmeldung;
- Eine eingetragene IR-Marke mit Wirkung in Frankreich oder in der Europäischen Union;
- Eine eingetragene Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung;
- Eine nicht eingetragene Marke, sofern diese bekannt ist;
- Namensrechte einer Gebietskörperschaft;
- Geografische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen.

Der Widerspruch kann von dem Betreffenden persönlich oder von seinem Bevollmächtigten eingereicht werden. Der Bevollmächtigte ist typischerweise ein Rechtsanwalt.

Auch der exklusive Lizenznehmer einer Marke kann Widerspruch einlegen, sofern nicht im Lizenzvertrag etwas anderes bestimmt wurde.

Die Bestellung eines Bevollmächtigten ist zwingend erforderlich falls der Widerspruch auf der Grundlage einer Marke eingereicht wird, die mehreren Inhabern gehört oder falls der Widersprechende weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist.

Ein Widerspruch kann jeweils nur auf ein einziges Recht gestützt werden. Sollen Ansprüche aus mehreren älteren Rechten hergeleitet werden (z.B. auf zwei unterschiedlichen Marken), so muss für jedes dieser älteren Rechte ein eigener Widerspruch gestellt werden.

[4] Innerhalb welcher Frist muss der Widerspruch erhoben werden?

Im Falle einer französischen Markenanmeldung beträgt die Widerspruchsfrist zwei Monate ab der Veröffentlichung der Markenanmeldung im französischen Amtsblatt für Gewerbliches Eigentum (BOPI).

Im Fall einer IR-Markenanmeldung, die Frankreich benennt, beträgt die Widerspruchsfrist zwei Monate Zeit ab Veröffentlichung der Eintragung im Internationalen Markenblatt der WIPO.

Als Stichtag für den Widerspruch gilt der Tag, an dem der Antragssteller die Widerspruchsgebühr beim INPI elektronisch einzahlt.

Verpasst der Markeninhaber diese Fristen, etwa weil er von der Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke zu spät erfährt, so können unter Umständen noch andere Maßnahmen ergriffen werden. In diesem Fall kann gegebenenfalls ein Löschungsantrag gegen diese problematische Marke gestellt werden. Gerne beraten wir Sie in diesem Fall.

5 Wie kann ich Markenwiderspruch bei der INPI erheben?

Seit dem 1. Mai 2016 wird das Widerspruchsverfahren in Frankreich ausschließlich elektronisch durchgeführt. Dazu muss der Antragssteller auf der Webseite des INPI ein Konto anlegen (www.inpi.fr). Der Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über die elektronische Plattform des INPI.

Dem Widerspruch müssen folgende Dokumente im PDF-Format beigefügt werden, die auf die Plattform des INPI hochgeladen werden können.

- Eine Kopie der Veröffentlichung der angegriffenen Marke.
- Falls der Widerspruch auf der Verletzung einer älteren Marke beruht, eine Kopie der Veröffentlichung der älteren Marke:
- Betrifft der Widerspruch eine französische Marke, müssen Sie eine Kopie der Veröffentlichung der Markenanmeldung vorlegen (je nach Markentyp, z.B. ein Screenshot der jeweiligen Online-Datenbank des INPI, der WIPO oder der EUIPO).
- Falls die Veröffentlichung in einer Fremdsprache erfolgte, eine französische Übersetzung.
- Falls es sich bei der älteren Marke um eine nicht eingetragene, aber bekannte Marke handelt, eine Kopie der Dokumente, welche die Bekanntheit und den Umfang (betroffene Waren und Dienstleistungen) dieser Marke belegen.
- Falls der Widerspruch auf der Verletzung des Namens, des Images oder des Rufs einer Gebietskörperschaft beruht, alle Dokumente, die die Identifizierung der Gebietskörperschaft durch das von ihr verwendete Zeichen belegen.
- Falls sich der Widerspruch auf der Verletzung einer geografischen Angabe stützt, eine Kopie der Genehmigung der Spezifikationen der geografischen Angabe.
- Falls sich der Widerspruch geschützte Ursprungsbezeichnung stützt, eine Kopie der der Eintragung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben oder gegebenenfalls eine Kopie der Verordnung zur Genehmigung der Spezifikationen Ursprungsbezeichnung oder eine Kopie der anerkennenden Gerichtsentscheidung.
- Eine Vollmacht für den für Sie handelnden Vertreter, es sei denn er ist Rechtsanwalt.
- Daneben können auch weitere Dokumente übermittelt werden, sofern diese sachdienlich erscheinen.

6 Wie hoch sind die Kosten eines Widerspruchs?

Die Amtsgebühren des INPI für den Widerspruch betragen derzeit 400 € (Stand: April 2019).

Die Zahlung der Gebühren erfolgt im Rahmen des Onlineantrages auf der Plattform des INPI u.a. per Kreditkarte.

Hinzu kommen gegebenenfalls die Anwaltskosten bei einer Vertretung durch einen Anwalt im Widerspruchsverfahren.

7 Was geschieht nach der Übermittlung des Widerspruchs?

Ist der Antrag vollständig und ordnungsgemäß, so informiert das INPI den Markenanmelder darüber, dass gegen seine Anmeldung Widerspruch eingelegt wurde. Es gewährte dem Anmelder Zugang zu dem gemeinsamen Bereich auf der elektronischen Plattform, wo er den Widerspruch und die weiteren Unterlagen herunterladen kann.

Der Antragsteller hat sodann zwei Monate Zeit, um seine Stellungnahme zu dem Widerspruch elektronisch einzureichen. Zur Verteidigung der Rechtmäßigkeit seiner Markenanmeldung sollte der Anmelder möglichst Argumente vorbringen, die belegen, dass

- keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen oder den Waren und Dienstleistungen besteht,
- die Markenanmeldung den Namen, das Image oder den Ruf der Gemeinde nicht beeinträchtigt,
- die Markenanmeldung keine Auswirkungen auf die geografische Herkunftsangabe oder Ursprungsbezeichnung hat.
- Falls sich der Widerspruch auf eine ältere Marke stützt, so kann der Markenanmelder vom Widerspruchsführer den Nachweis der Benutzung seiner Marke verlangen, falls diese bereits seit über 5 Jahren eingetragen ist. Das INPI setzt dem Gegner dann eine Frist, innerhalb der er den Verwendungsnachweis erbringen muss (Verpackung, Kataloge, Werbung, Fotos, Rechnungen usw.). Sofern der Widerspruchsführer seine Marke über einen Zeitraum von 5 Jahren nicht ernsthaft benutzt hat, riskiert er, seine Rechte an seiner Marke teilweise zu verlieren. Die Marke erlischt nicht automatisch, sie kann aber auf Antrag des angegriffenen Markenanmelders oder eines betroffenen Dritten für ganz oder teilweise nichtig erklärt werden.

8 Wie lange dauert das Widerspruchsverfahren und wie trifft das INPI seine Entscheidung?

Das INPI muss innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Entscheidung treffen. Falls der Anmelder nicht innerhalb der Frist auf den Widerspruch reagiert, erlässt das INPI direkt eine Entscheidung. Falls der Anmelder zu dem Widerspruch Stellung nimmt, erstellt das INPI auf der Grundlage der vorgebrachten Argumente zunächst einen Entscheidungsentwurf, den es beiden Parteien unter Angabe einer Frist für die Stellungnahme übermittelt. Nach Ablauf dieser Frist trifft das INPI dann eine Entscheidung auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen

der Parteien. Falls die Parteien auf den Entscheidungsentwurf nicht reagieren, wird der Entwurf zur endgültigen Entscheidung.

Die Verfahrensfrist kann in den folgenden drei Fällen ausgesetzt werden:

- Falls die ältere Marke noch nicht eingetragen ist.
- Im Falle der Einleitung einer Klage auf Erklärung der Nichtigkeit, einer Klage auf Erklärung des Verfalls oder einer Klage auf Feststellung des Eigentums an der Marke, auf die sich der Widerspruch stützt. Das INPI ist darüber zu informieren.
- Auf gemeinsamen Antrag beider Parteien.

Das Widerspruchsverfahren kann jederzeit beendet werden, insbesondere im Fall der Rücknahme der angegriffenen Markenanmeldung oder des Widerspruchs, oder falls sich beide Parteien gütlich geeinigt haben.

Das INPI prüft im Rahmen des Widerspruchsverfahrens, ob die kollidierenden Zeichen und/oder die Dienstleistungen oder Produkte, für die sie angemeldet wurden, identisch oder ähnlich sind und deswegen Verwechslungsgefahr besteht. Besteht Markenidentität oder Verwechslungsgefahr, so wird die Eintragung der angegriffenen Marke ganz oder ganz oder teilweise vom Markenamt abgelehnt.

9 Was geschieht nach der Entscheidung des INPI?

Wird der Antrag auf Eintragung der angegriffenen Marke vom Amt ganz oder teilweise abgelehnt, wird die Entscheidung in das nationale Markenregister eingetragen und im Markenanzeiger BOPI veröffentlicht.

Gegen die Entscheidung des Markenamtes steht der beschwerten Partei ein Rechtmittel zum örtlich zuständigen Berufungsgericht offen. Für inländische Beschwerdeführer beträgt die Rechtsmittelfrist einen Monat nach der Zustellung der Entscheidung bzw. einen Monat ab dem Tag, an dem der Entscheidungsentwurf zur endgültigen Entscheidung geworden ist. Bei Rechtsmittelführern mit Sitz im Ausland ist die Rechtsmittelfrist um zwei Monate auf insgesamt drei Monate verlängert.

Seit 2006 werden die Widerspruchentscheidungen des INPI in eine Entscheidungsdatenbank eingestellt, die unter http://base-jurisprudence.inpi.fr/cindocwebjsp/ zugänglich ist.

2020-01-01