La Kanzlei

# Neues Verfahren bezüglich Nichtigkeit und Verfall einer Marke

IP- / IT-Recht



Gordian Deger

**Im Zuge der Umsetzung der EU-Markenrichtlinie wurde in Frankreich ab dem 01.04.2020 ein Amtsverfahren für die Feststellung der Nichtigkeit und des Verfalls von französischen Marken eingeführt.**

Der Antrag kann von der betroffenen Person selbst oder von einem Bevollmächtigten, d.h. einer zu ihrer Vertretung bestellten Person, gestellt und eingereicht werden. Aufgrund der Komplexität der rechtlichen Aspekte empfiehlt sich in der Regel die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes.

Der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls unterliegt nicht der Verjährung. Allerdings verwirkt der Inhaber eines älteren Rechts, der die gutgläubige Benutzung der jüngeren Marke während fünf aufeinanderfolgender Jahre geduldet hat, seine Rechte und kann sich deshalb nicht mehr auf die Nichtigkeit der Marke berufen. Außerdem kann ein Antrag auf Feststellung des Verfalls nicht gegen eine Marke gestellt werden, die seit weniger als fünf Jahren eingetragen ist.

Die Amtsgebühr für einen Antrag auf Feststellung des Verfalls oder der Nichtigkeit beträgt 600 €. Wird der Nichtigkeitsantrag auf mehr als ein älteres Recht gestützt, sind 150 € für jedes zusätzliche ältere Recht zu entrichten.

Das Verfahren wird in zwei Phasen durchgeführt:

1. In der „Ermittlungsphase“ erhalten die Parteien Gelegenheit, ihre Argumente schriftlich auszutauschen. Diese Phase dauert ca. 6 bis 8 Monate. In ihren schriftlichen Stellungnahmen können die Parteien eine mündliche Verhandlung beantragen. In diesem Fall bildet die mündliche Verhandlung den Schluss der Untersuchungsphase.
2. Im Anschluss an die Ermittlungsphase trifft das INPI innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung.

Die für das Verfahren geltenden Fristen können unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt

werden, insbesondere

- auf Antrag der Parteien, um eine Abgrenzungsvereinbarung auszuhandeln (Aussetzung für 4 Monate, zweimal verlängerbar),
- auf Initiative des INPI, insbesondere falls Informationen oder Unterlagen ausstehen, die einen Einfluss auf den Ausgang der Streitigkeit oder die Situation der Parteien haben können,
- laufendes Eintragungsverfahren hinsichtlich eines älteren Rechts,
- falls über den Bestand des älteren Rechts ein Rechtsstreit läuft.

Die Entscheidung des INPI hat die Wirkung eines Urteils und stellt einen vollstreckbaren Titel dar. Die Entscheidung wird in das nationale Markenregister eingetragen und im Amtsblatt für gewerbliches Eigentum (BOPI) veröffentlicht.

Gegen die Entscheidung des INPI ist ein Rechtsmittel vor dem zuständigen Berufungsgericht möglich.

**Praxistipps**

- Das neue Nichtigkeits- oder Widerrufsverfahren vor dem Amt ermöglicht es den Betroffenen, ihre Rechte einfacher, schneller und kostengünstiger geltend zu machen als im Rahmen eines gerichtlichen Rechtsstreits.
- Die vollständig unterliegende Partei wird auf Antrag zur Übernahme der Verfahrenskosten der obsiegenden Partei verurteilt.

2020-06-08

Qivive
Rechtsanwalts GmbH

qivive.com

Köln[D]
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D – 50668 Köln
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69
koeln@qivive.com

Paris[F]
50 avenue Marceau
F – 75008 Paris
T + 33 (0) 1 81 51 65 58
F + 33 (0) 1 81 51 65 59
paris@qivive.com

Lyon[F]
4 Pl. Amédée Bonnet
F – 69002 Lyon
T + 33 (0) 4 27 46 51 50
F + 33 (0) 4 27 46 51 51
lyon@qivive.com

Strasbourg[F]
10 Pl. Gutenberg
F – 67000 Straßburg
T + 33 (0) 3 92 12 02 20
F + 33 (0) 3 92 12 02 21
strasbourg@qivive.com