

Schutzrecht Marke

Aktuelle Praxis im Deutschen Patent- und Markenamt

Oldenburger Patent- und Markenforum (OPMF)

22. Mai 2014

LRD Markus Ortlieb



Marken aus Oldenburg und Jena



ÜBERMORGENSTADT OLDENBURG
Stadt der Wissenschaft
2009



JENA
LICHTSTADT.

- Aktuelles
- Standorte des DPMA und Markenstatistik
- Neue Formulare und Verfahrenskostenhilfe
- Signaturfreie Onlineanmeldung von Marken
- Änderungen bei der Klassifikation
- Spruchpraxis des DPMA und Rechtsprechung
- Ausblick zur elektronischen Akte
- Sachstand zur EU-Markenrechtsreform
- Onlineinformationen auf der DPMA-Internetseite



Standorte des DPMA





Standort Jena des DPMA

Goethestraße



Markenprüfung

Markenverwaltung

Designstelle

Verwaltung

Information der Öffentlichkeit

Auskunftsstelle



Markenabteilung 3.1 (DPMA, Dienststelle Jena)

Markenprüfung

Marken für die Klassen:

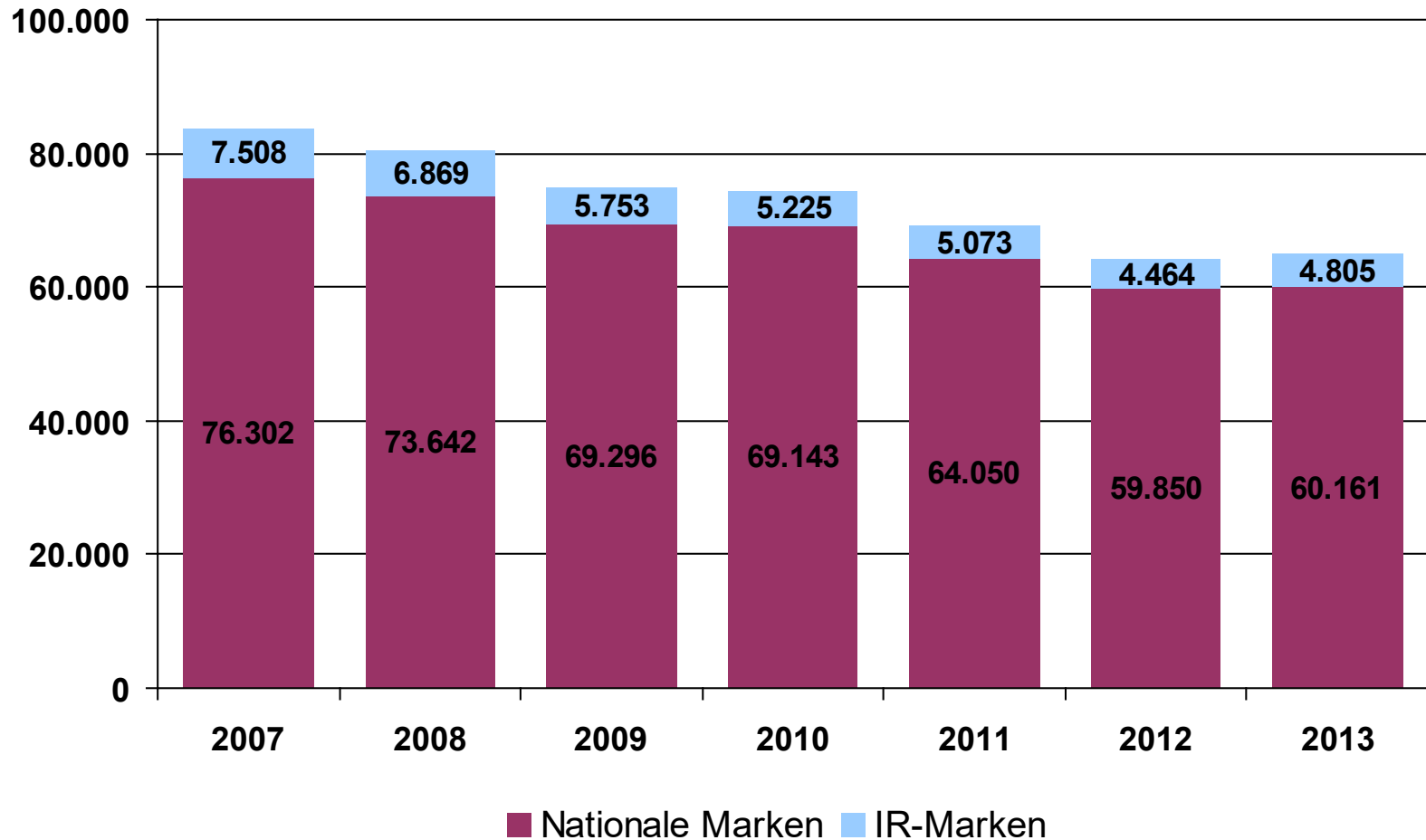
- 1-5 Chemie, Pharmazie, Kosmetik
- 7 Maschinen, Landwirtschaftliche Geräte
- 8 Handbetätigte Werkzeuge und Geräte
- 10 Chirurgische Instrumente
- 16 Papier, Büroartikel, Bücher, Zeitungen
- 20 Möbel, Spiegel, Bilderrahmen
- 35 Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten
- 41 Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

Markenverwaltung

Verfahren nach Eintragung:

- Verlängerungen
- Löschungen
- Inhaberänderungen
- Vertreteränderungen
- Umklassifizierungen
- Teilungen
- Akteneinsichten
- Registerauszüge
- Heimatbescheinigungen
- Verfügungsbeschränkungen

Entwicklung der Markenmeldungen

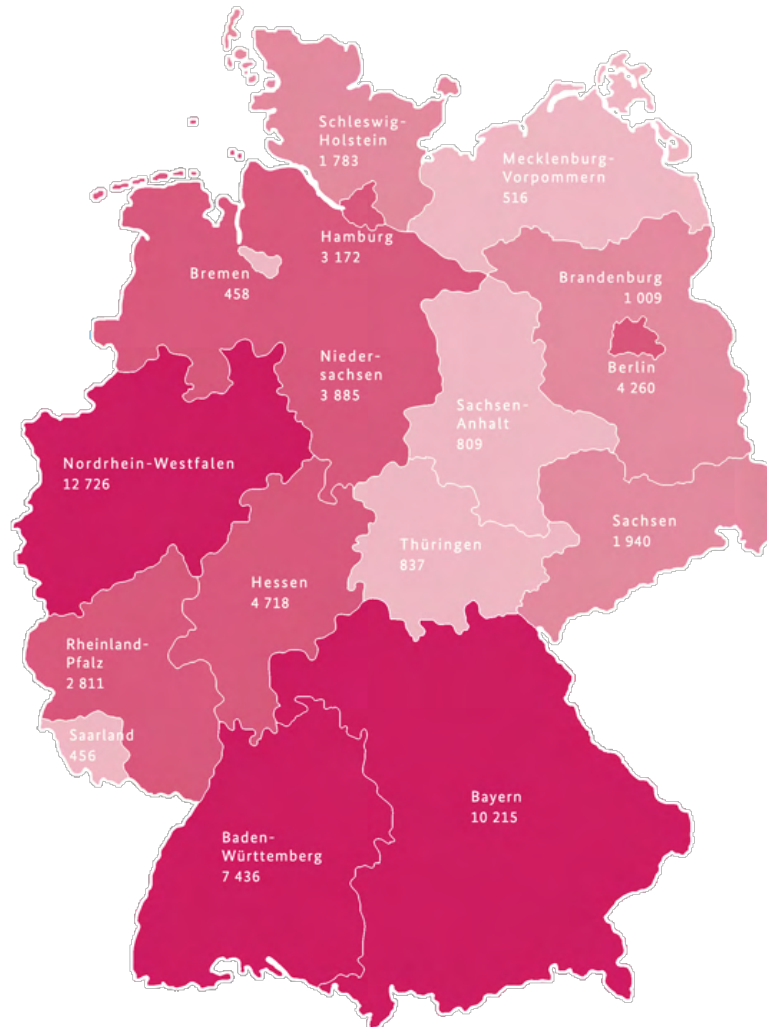


Ausführungszeitpunkt: Februar 2014



Markenanmeldungen 2013

Aufteilung nach Bundesländern





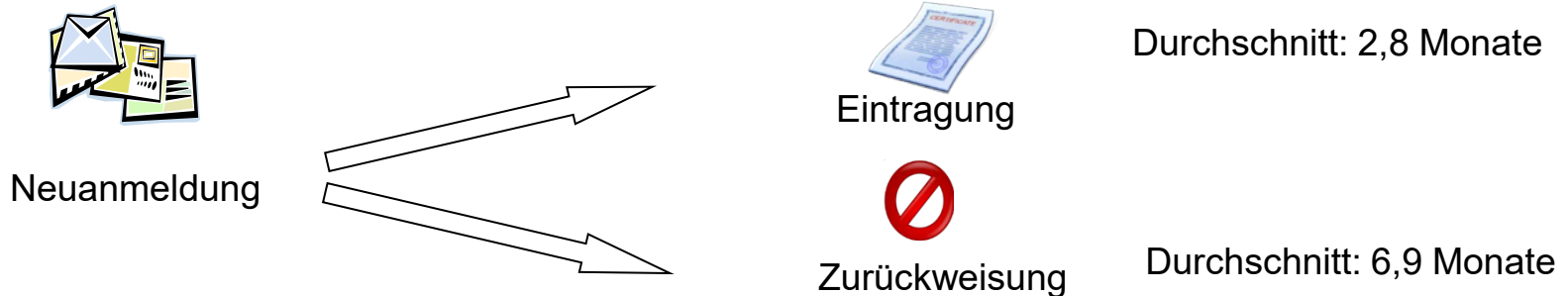
Markenanmeldungen 2012/2013

Aufteilung nach Bundesländern
Anmeldungen pro 100.000 Einwohner

Bundesland	2012			2013		
	Anmeldungen	Anteil in %	Anmeldungen pro 100 000 Einwohner	Anmeldungen	Anteil in %	Anmeldungen pro 100 000 Einwohner
Nordrhein-Westfalen	12 521	22,1	71	12 726	22,3	72
Bayern	10 075	17,8	81	10 215	17,9	82
Baden-Württemberg	7 408	13,1	70	7 436	13,0	70
Hessen	4 612	8,1	77	4 718	8,3	78
Berlin	4 401	7,8	132	4 260	7,5	126
Niedersachsen	4 111	7,2	53	3 885	6,8	50
Hamburg	3 102	5,5	181	3 172	5,6	183
Rheinland-Pfalz	2 779	4,9	70	2 811	4,9	70
Sachsen	1 953	3,4	48	1 940	3,4	48
Schleswig-Holstein	1 811	3,2	65	1 783	3,1	64
Brandenburg	918	1,6	37	1 009	1,8	41
Thüringen	748	1,3	34	837	1,5	39
Sachsen-Anhalt	754	1,3	33	809	1,4	36
Mecklenburg-Vorpommern	517	0,9	32	516	0,9	32
Bremen	522	0,9	80	458	0,8	70
Saarland	475	0,8	48	456	0,8	46
Insgesamt	56 707	100	Ø 71	57 031	100	Ø 71

Verfahrensdauer Markenanmeldungen beim DPMA

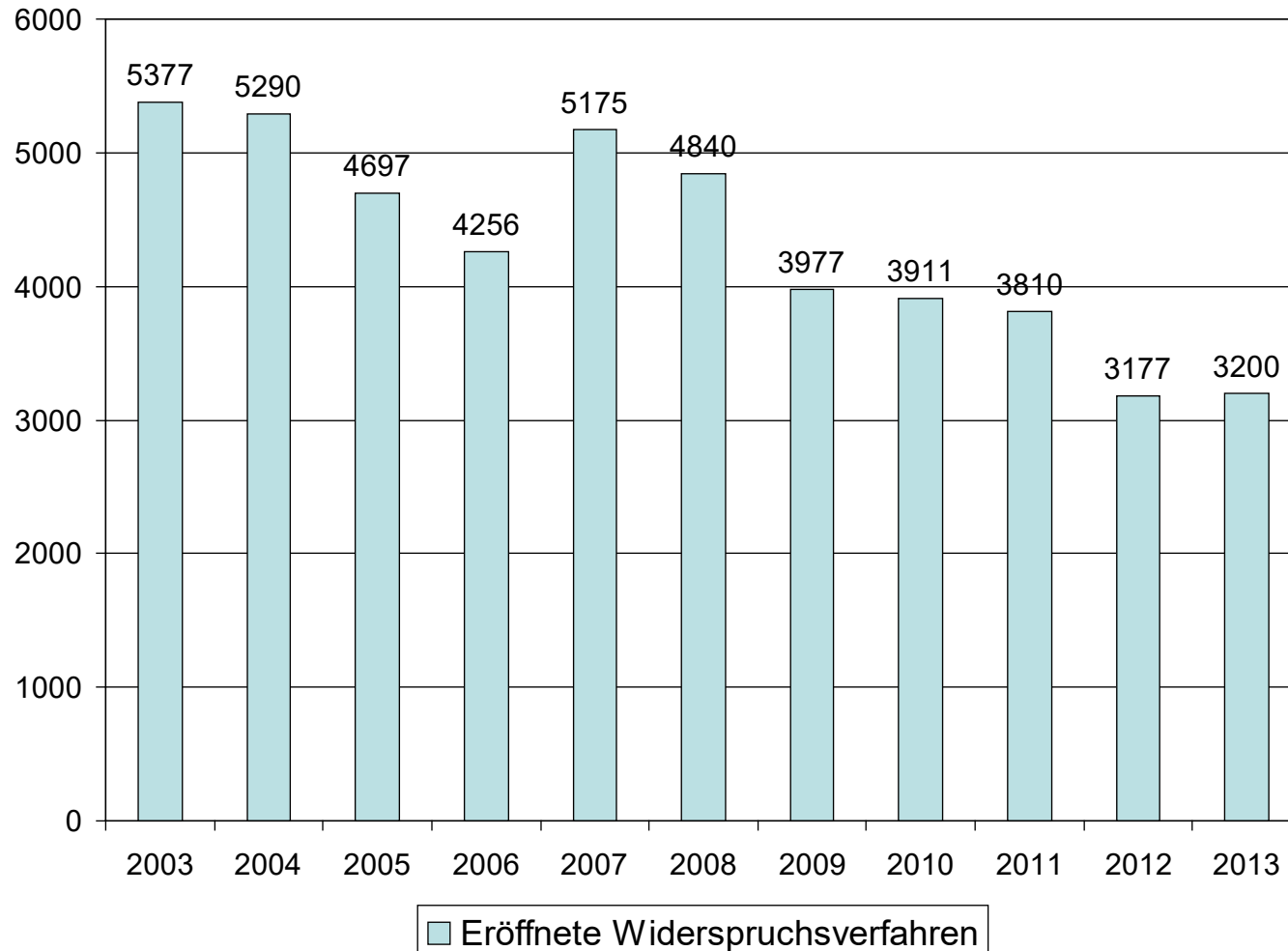
Im Normalfall (Stand März 2014) :



Schnellere Eintragung:

1. bei **elektronischer Anmeldung** **durchschnittlich 2,6 Monate**
2. bei **beschleunigter Anmeldung** **durchschnittlich 2,1 Monate**
(Gebühr: 200,- EUR)
3. bei **vorrangiger Bearbeitung („VB“)** im Rahmen der **beschleunigten Anmeldung**, wenn
 - Zahlung bereits bei Anmeldung durch Einzugsermächtigung
 - Waren- und Dienstleistungsbegriffe aus unserer Datenbank verwendet („Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen“ unter www.dpma.de), **ca. 80 % in 6 Wochen**

Entwicklung der Widerspruchsverfahren in den letzten 10 Jahren





Erinnerungs- und Beschwerdequote (Stand 11 / 2013)

Erinnerungsquote

im absoluten Verfahren: 5,8 %

im Wid.-Verfahren: 17,7%

Beschwerdequote

im abs. Verf. - auf Erinnerungsbeschlüsse: 25,3%;

- auf Erstprüferbeschlüsse: 4,3%

im Wid.-Verfahren - auf Erinnerungsbeschlüsse:

14,3%;

- auf Erstprüferbeschlüsse: 6,8%

Neuerungen bei Verfahren und Formularen

Signaturfreie Online – Anmeldung von Marken und Geschmacksmustern (Designs) seit 12.11.2013

Umstellung der Lastschriftinzugsverfahren wegen SEPA zum 01.12.2013

Änderung der Marken- und Geschmacksmusterverordnung zum 01.01.2013

Neue Formulare für den Rechtsübergang und die Anmeldung einschließlich Lastschriftverfahren

Sachstand zur Nizzaer Klassifikation

Sachstand zu TMclass und TMview

Elektronischer Rechtsverkehr

- Patentanmeldung
(deutsch, europäisch und PCT)
- Markenmeldung
- Gebrauchsmusteranmeldung
- Designanmeldung
- Nachreichen von Anmeldeunterlagen zu Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen
- Einspruch und Beschwerde in Patentsachen
- Beschwerde in Markensachen
- SEPA-Mandatsverwendung (Einzugsermächtigungen)



Drei Anmeldewege für die Marken Anmeldung

Ab dem 12. November 2013 **drei Anmeldewege:**

- Online **ohne** Signaturerfordernis – DPMAdirektWeb
- Online **mit** Signaturerfordernis – DPMAdirekt
- Anmeldeformular in **Papier**form (300,- statt 290,- €)
– seit 1. Dezember 2013 mit neuem Formular!



Online-Markenanmeldung - DPMAdirektWeb

DPMAdirektWeb – online **ohne Signaturerfordernis!**

- Über die Homepage des DPMA → in sieben Schritten zur Markenmeldung!
- Innerhalb dieser Anmeldung: Auswahlmöglichkeit der Waren oder Dienstleistungen aus einem Warenkorb mit den Begriffen aus TMclass
- Achtung: Derzeit keine individuellen Begriffe hinzufügar!
- **Folge: Die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der signaturfreien Online-Anmeldungen sind immer zulässig und werden grundsätzlich nicht beanstandet!**



Online-Markenanmeldung – DPMAdirekt

DPMA Direkt – online mit Signaturerfordernis!

- Über die Homepage dpma.de → Kartenlesegerät und Installation einer speziellen kostenfreien Software erforderlich
- Auswahlmöglichkeit der Waren oder Dienstleistungen aus einem Warenkorb mit den Begriffen der eKDB und **individuell hinzugefügte Begriffe sind möglich, müssen aber überprüft werden!**



Die Marken Anmeldung klassisch in Papier

Anmeldeformular in Papier

- Über die Homepage dpma.de → Kann per Briefpost oder per Fax an das DPMA gesendet werden
- Innerhalb dieser Anmeldung: Individuelle Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses; Hilfestellung durch die aktualisierte Suchmaschine
- **Folge: Die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der per Post oder Fax eingehenden Anmeldeformulare müssen weiterhin individuell überprüft werden!**



Neue Formulare (1)

- Seit 02.04.2013 (vgl. Mitt. Nr.7/13 der Präsidentin des DPMA) sind **für den Rechtsübergang von Marken** zwei unterschiedliche Formulare zu verwenden
- Das Formular W 7616 wurde in das Formular W 7616/4.13 für den Rechtsübergang **aller** Waren und Dienstleistungen und das Formular W 7617/11.13 für den Rechtsübergang **nur eines Teils** der Waren und Dienstleistungen aufgeteilt



Neue Formulare (2)

- Seit dem 02. Dezember 2013 wird **mit begleitenden Ausfüllhinweisen** auf der Internetseite des DPMA (Marke/Formulare) ein **neues maschinenlesbares Anmeldeformular W 7005/11.13** mit einem **neuen gesonderten Anlageblatt Markenwiedergabe** angeboten
- Auch die Formulare W 7002 als **Vorblatt für Serienanmeldungen**, W 7708 für die **Beantragung einer Ausstellungsbescheinigung**, W 7202 **zur Einlegung von Widersprüchen** und W 7412 für den **Antrag zur vollständigen oder teilweisen Verlängerung** wurden entsprechend überarbeitet
- Nähere Informationen zu den einzelnen Vordrucken unter:

www.dpma.de/service/formulare



Verordnung zur Änderung der Markenverordnung vom 10.12.2012, BGBl. I S. 2630 ff.; in Kraft seit 01.01.2013

- Änderung von § 5 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV:
Wohnsitzanschrift zwingend für natürliche Personen
- Änderung von § 15 Abs. 2 Satz 1 MarkenV:
Frist zur Einreichung der deutschen Übersetzung des fremdsprachigen Inhalts einer Anmeldung wird von einem **auf drei Monate verlängert**
- Änderung von § 19 MarkenV:
Klassifikationslisten der Waren und Dienstleistungen sind künftig keine Anlage zur Markenverordnung mehr, sondern werden **im Bundesanzeiger** bekannt gemacht



Änderungen in der Klassifikationspraxis

Zulässigkeit der Begriffe der Klassenüberschriften

Die Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation wurden daraufhin überprüft, ob die Oberbegriffe hinreichend klar und eindeutig sind, damit auf ihrer Grundlage der Umfang des Markenschutzes bestimmt werden kann (gemäß dem Urteil des EuGH in Sachen "IP Translator", C-307/10 vom 19. Juni 2012). Im Ergebnis wurden **11 Begriffe der Klassenüberschriften als zu unbestimmt** angesehen (vgl. Gemeinsame Mitt. der EU-Markenämter vom 20.02.2014 - <http://www.dpma.de/docs/marke/decommoncommunication2v1.1.pdf>)



TMclass

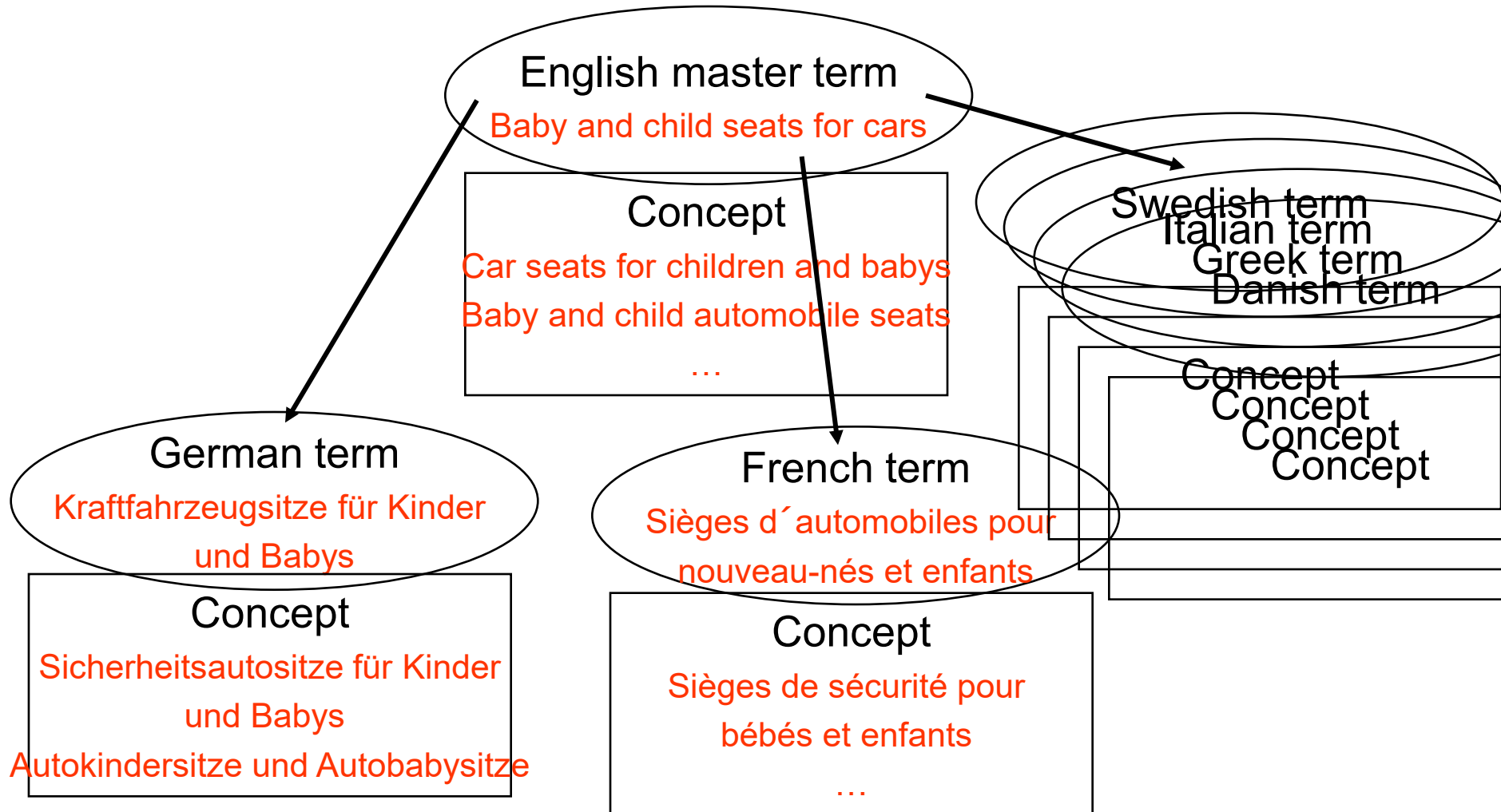
Einheitliche Klassifikationsdatenbank (eKDB):

Geltungsbereich, Aufbau und Struktur

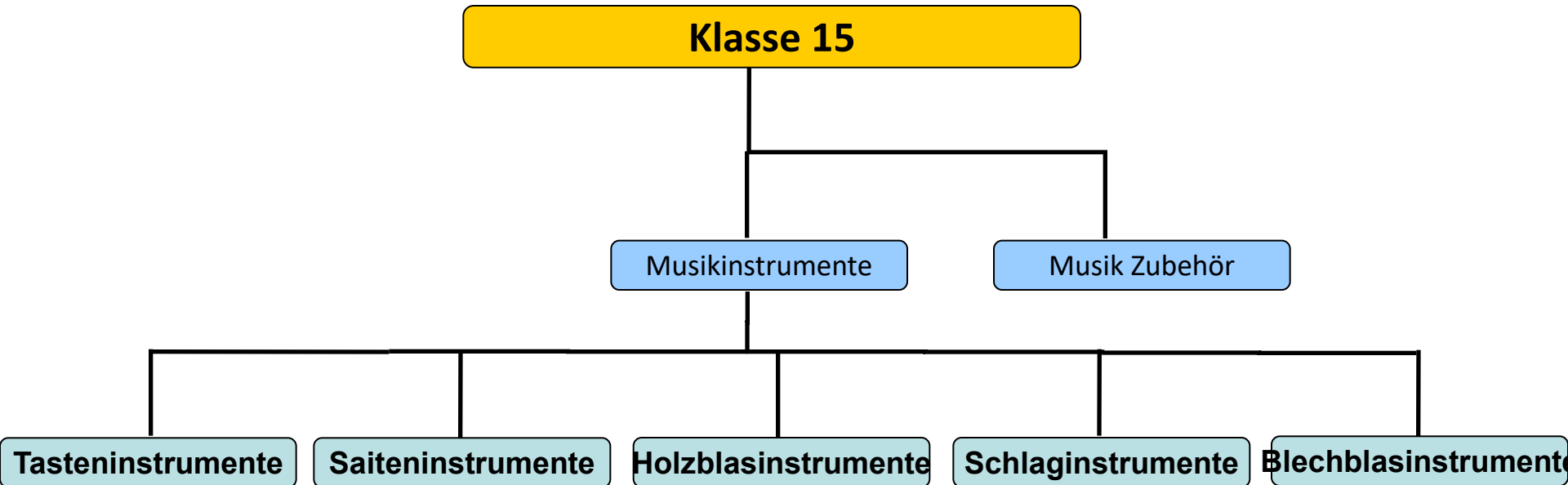
Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Geltungsbereich Stand 2014 / 05

- Ab dem 12. November 2013 akzeptiert das DPMA die in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (TMclass oder eKDB) enthaltenen Begriffe.
- Umfang: ca. 60.000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe in 27 Sprachen (incl. japanisch, koreanisch, russisch)
- Teilnehmer: Harmonisierte 24 nationale europäische Markenämter und das HABM; zusätzlich, aber nicht harmonisiert die WIPO und 11 weitere Markenämter (u.a. USA, Japan, Korea und China; mehr unter www.tmdn.org)
- WIPO: Schiedsrichter!

Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Aufbau



Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Baumstruktur: „Taxonomy“



- Entstehung: Entwicklung der Struktur für alle Klassen; Übersetzung dieser Struktur in alle Sprachen; Zuordnung aller 60.000 Begriffe in diese Struktur

- Die Struktur ist reines Rechercheinstrument und hat keinerlei materiellrechtliche Auswirkung!

→ tmdn.org



Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Baumstruktur und neue „Class Scopes“

- **Markenschutz für die Waren oder Dienstleistungen einer ganzen Klasse**
Bisher: unterschiedliche Auslegung bei der Verwendung von
Klassenüberschriften
- **Beispiel:**
Klasse 15: Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation: **Musikinstrumente**;
In der Klasse enthaltene Waren: „Gitarren“, „Klaviere“, ...
aber auch: „Notenstände“, „Kästen für Musikinstrumente“, ... ?
Klassenüberschrift = Schutz für Waren, die begrifflich nicht umfasst sind?
→ **EuGH IP Translator: Nein!**
- Baumstruktur → Definition von Oberbegriffen



Class Scopes - Sinn und Zweck

- Oberste Ebene der Baumstruktur: „Class Scope“ – soweit bestimmt genug
- Wortsinn des Class Scopes: alle Waren oder Dienstleistungen in der Klasse
- Ziel: Weiterentwicklung! Insbesondere bei neuen Waren oder Dienstleistungen
- Übersetzung in 25 Sprachen; Zusammenarbeit mit WIPO



Class Scopes - Beispiel: Klasse 41

Beispiel: Klasse 41

- Überschrift der Nizzaer Klassifikation: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
- Class Scope: Verlags- und Berichtswesen; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und Sport; Übersetzung und Dolmetschen; Verleih, Vermietung und Verpachtung in Bezug auf die vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.



Gemeinsames Rechercheportal TMview

- Das DPMA stellt seine Registerdaten zu Marken-
anmeldungen und Markeneintragungen für die integrierte
Online-Suchmaschine TMview seit 2012 zur Verfügung.
- Mit TMview können mit einer Recherche 34 nationale Daten-
banken (Register) der Markenämter und die des HABM und
der WIPO in 27 Sprachen abgefragt werden.
- ca. 24 Millionen Marken sind recherchierbar
- Weitere Informationen und Zugriff unter
www.tmview.europa.eu



Verfahrenskostenhilfe

- Zum 1. Januar 2014 Einführung der Verfahrenskostenhilfe mit § 81a MarkenG für Markenbeschwerdeverfahren vor dem BPatG
- Amtsverfahren des DPMA sind hiervon grundsätzlich nicht betroffen, aber die Regelungen zur Abhilfe in § 66 Abs. 5 MarkenG werden durch einen Satz 6 ergänzt
- Verfahrenskostenhilfeanträge in einseitigen Verfahren sind vor einer Entscheidung über eine Abhilfe zu einer Vorabentscheidung dem Bundespatentgericht vorzulegen
- Mehrseitige Verfahren (Widerspruchs- und Lösungsverfahren) sind hiervon nicht betroffen, da keine Abhilfe durch das DPMA möglich ist
- Über die Abhilfe kann nur nach Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe entschieden werden oder wenn der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr noch rechtzeitig nachträglich entrichtet hat (§ 34 PatG i. V. m. § 81a Abs. 2 MarkenG)



Markengrundsätze



- Schutz für Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen, die dazu dienen, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden
- Schutzdauer: 10 Jahre, beliebig oft verlängerbar
- ausgeschlossen: insbesondere Zeichen oder Angaben, die die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen lediglich nach ihrer Art, Beschaffenheit oder sonstigen Eigenschaften und Merkmalen beschreiben





Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Das DPMA fasst Anmeldungen häufig bei einer Markenstelle zusammen, um eine **einheitliche Spruchpraxis** für die jeweilige Fallgruppe zu gewährleisten. Im Übrigen wird bei entsprechenden Indizien die Bösgläubigkeit des Anmelders hinterfragt.
- Durch aktive Beteiligung an dem Konvergenzprogramm des HABM wird zudem das Ziel einer harmonisierten Prüfungspraxis in der EU für zunächst drei eingegrenzte Fallgruppen verfolgt:
 - absolute Eintragungshindernisse bei Wortbildmarken
 - Schutzzumfang bei schwarz-weißen Marken (vgl. Hinweis vom 15.04.2014 auf DPMAwebsite)
 - Verwechslungsgefahr bei kennzeichnungsschwachen Marken
- Die Prüfungspraxis von DPMA und HABM gleichen sich zunehmend auch über die EuGH-Rechtsprechung an:
 - HABM „strenger“ (etwa seit 2003 insbes. zur graph. UK)
 - DPMA „flexibler“ unter Beachtung der Rechtsprechung



Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Mit dem aktuellen **BGH – Beschluss** Az: I ZB 71/12 vom 12.11.2013 „**Aus Akten werden Fakten**“ wurde unter Aufgabe der bisherigen nationalen Rechtsprechung und Übernahme des EuGH (Beschluss „Flugboerse“ vom 23.4.2010, C-332/09 P) klargestellt, dass für die Prüfung ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren und / oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat, **auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen** ist (nicht mehr auf den Eintragungszeitpunkt).
- Für die Frage der **Sittenwidrigkeit bzw. Anstößigkeit von Marken** stehen exemplarisch die aktuellen zurückweisende Entscheidung „headfuck“ – BPatG 27 W (pat) 22/12 und „Massaker“ – BPatG 27 W (pat) 511/12 die die eher einem liberalen Zeitgeist zuneigende und daher die Eintragung zulassende Entscheidung „FickShui“ – BPatG 27 W (pat) 41/10 relativieren. Das DPMA verfolgt weiterhin eine restriktive Praxis auch bei anderen Fallgruppen (z.B. „Thor Steinar“ u.a. für Rechtsradikalismus).
- Prominente, Tiere und aktuelle Ereignisse, die die Medien aufgreifen finden regelmäßig ihren Niederschlag in einer Vielzahl von fragwürdigen „**Trittbrettfahreranmeldungen**“ (wie z.B. Edward Snowden, EURO 2020, Hochzeit von „William & Kate“ etc.)

Aus der Spruchpraxis des DPMA

Unterscheidungskraft, MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Als IR-Marke 797 277 u.a. für Kl. 3, 5, 16 und 25 zunächst erfolgreich nach Deutschland erstreckt, zusätzlich auch als Gemeinschaftsmarke und in den USA registriert. Antrag auf Schutzentziehung für Deutschland nach §115 MarkenG war vor dem DPMA teilweise und nach Beschwerde vor dem BPatG 27 W(pat) 49/11 vollständig erfolgreich. Die **Rechtsbeschwerde zum BGH** wurde u.a. zur **Frage der Bedeutung der Mehrdeutigkeit für die Unterscheidungskraft** zugelassen.





Aus der Spruchpraxis des DPMA

Unterscheidungskraft, MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

- Leitsatz BGH: „Hat ein Markenwort (hier „HOT“) mehrere Bedeutungen (hier neben „heiß“ auch „scharf, scharf gewürzt und pikant“ in Bezug auf Geschmack und im übertragenen Sinn auch „sexy, angesagt, großartig“), die sämtlich in Bezug auf die eingetragenen Waren (hier unter anderem Reinigungsmittel, Körperpflegemittel, Nahrungsergänzungsmittel, Druckereierzeugnisse und Bekleidung) beschreibend sind, **reicht der allein durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten hervorgerufene Interpretationsaufwand des Verkehrs für die Bejahung einer Unterscheidungskraft nicht aus.**“ Zudem wurde erneut die fehlende Bindungswirkung von Voreintragungen und Vorentscheidungen festgestellt.
- BGH, Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13 (GRUR Prax 2014, 199)

Aus der Spruchpraxis des DPMA

Bildmarke (Marlene-Dietrich-Bildnis I) war für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 beantragt;

Vom DPMA und BPatG **wegen fehlender abstrakter Unterscheidungseignung und inhaltbeschreibender Bedeutung** umfassend u.a. auch für Merchandisingprodukte und sonstige Werbeartikel **zurückgewiesen**





Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Leitsatz **BGH** zu **Marlene Dietrich I**; MarkenG § 3 Abs. 1
- Das **Bildnis einer (verstorbenen oder lebenden) Person ist grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich.**
- MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1
- Dem Bildnis einer dem Verkehr bekannten Person fehlt für solche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, bei denen der Verkehr **einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu der abgebildeten Person herstellt** und es deshalb als (bloß) beschreibenden Hinweis auf diese und nicht als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen versteht (z.B. für Filme, Bücher, Theateraufführungen, etc.).
- BGH, Beschl. v. 24. April 2008 - I ZB 21/06 - Marlene Dietrich I



Aus der Spruchpraxis des DPMA

- BGH, Beschl. v. 24. April 2008 - I ZB 21/06 - Marlene Dietrich I
- **Aber die Unterscheidungskraft fehlt nicht** für Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten
- Einzelne **mögliche Verwendungsformen** eines Zeichens können nicht die Annahme begründen, das Zeichen bestehe ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form
- **Kennzeichnungsgewohnheiten sind entsprechend der Lebensgewohnheiten sind zu berücksichtigen**: z.B. „..... als eingenähtes Etikett auf der Innenseite von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen ...“
- **nach „Lebenserfahrung (sind Zeichen) üblicherweise nicht (nur) in einer Weise angebracht“**

Aus der Spruchpraxis des DPMA

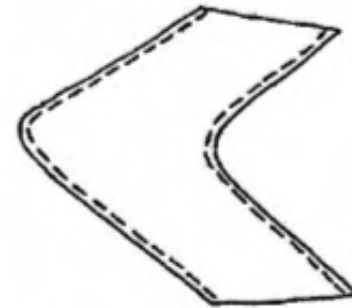
- BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09 - Marlene-Dietrich-Bildnis II
- Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn - wie **im Regelfall** - praktisch bedeutsame und **naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens** an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung **in Betracht kommen**, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird.
- **Es genügt**, wenn es praktisch bedeutsame und **naheliegende Möglichkeiten** gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I, m.w.N.).

Aus der Spruchpraxis des DPMA

Beschluss des EuGH vom 26.4.2012, C-307/11 P, Rz 55, Deichmann / HABM

„umsäumter Winkel“

„Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin kann Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 **nicht dahin ausgelegt werden**, dass er das HABM verpflichtet, die ihm obliegende konkrete Prüfung der Unterscheidungskraft **auf andere Verwendungen** der angemeldeten Marke zu erstrecken als diejenige, die er mit Hilfe seiner Sachkunde auf diesem Gebiet **als die wahrscheinlichste** erkennt.“



Das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt Bildmarken, die äußerst **einfach, gewöhnlich oder banal** sind, nur geringfügige oder gewöhnliche grafische Elemente, wie häufig verwendete typografische Merkmale, enthalten und somit **ausschließlich dekorative Funktion haben**, also Bildmarken, die nicht erheblich von der Norm oder den üblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen abweichen.

Aus der Spruchpraxis des DPMA

▪ SILVER EDITION

▪ MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2

▪ Die konkrete Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens erstreckt sich allein auf die Verwendung, die das Gericht mit Hilfe seiner Sachkunde auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor als die wahrscheinlichste ansieht (im Anschluss an EuGH GRUR 2013, 519, 521 [[EuGH 26.04.2012 - C-307/11](#)] [Rz. 54 ff.] - Umsäumter Winkel); **eine Prüfung, anderer - praktisch bedeutsamer und naheliegender - Verwendungsmöglichkeiten** (so BGH, [Mitt. 2012, 458](#); GRUR 12, 1044, 1046 - *Neuschwanstein*; [Mitt. 2010, 585](#); [MarkenR 2010, 479, 482](#) - TOOOR!; [Mitt. 2010, 441](#); [MarkenR 2010, 389, 393](#) - *Marlene-Dietrich-Bildnis II*; [MarkenR 2001, 29, 31](#) - *SWISS ARMY*) **hat wegen der Vorrangigkeit der EuGH-Rechtsprechung nicht mehr zu erfolgen.** (*Amtlicher Leitsatz*)

▪ BPatG, Beschl. vom 7. August 2013 - 28 W (pat) 41/12 (*rechtskräftig*)

Aus der Spruchpraxis des DPMA

- **Mark Twain**
- **MarkenG §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10**
- **Üblicherweise dienen Namen berühmter historischer Personen in der Branche der Schreibgeräte ihnen zur Ehrung oder als Widmung und nicht als Marke.**
- **Es gibt auf Schreibgeräten keine fest fixierte Stelle, an der Widmungsnamen üblicherweise angebracht sind (vgl. BGHZ 185, 152 = Mitt. 2010, 441; GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).**
- **Das Gericht ist nicht verpflichtet, seine Recherche auf die theoretische Möglichkeit auszudehnen, in welcher Form der Name von Mark Twain vom angesprochenen Verkehrskreis als betrieblicher Herkunftshinweis angesehen werden könnte (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 ff. [EuGH 26.04.2012 - C-307/11] - Deichmann/gestrichelter Winkel). (*Amtlicher Leitsatz*)**
- **BPatG, Beschl. vom 15. Mai 2013 - 29 W (pat) 75/12**
(*Rechtsbeschwerde eingelegt*)



Aus der Spruchpraxis des DPMA

27. Senat BPatG zum Kölner Dom



schutzfähig



nicht schutzfähig



Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Der 27. Senat des BPatG hat in seinem Beschluss 27 W (pat) 539/12 die stilisierte Darstellung des Kölner Doms für eine Vielzahl von Waren und DL in den Klassen 14, 16, 21, 28, 35 und 41 mit ausführlicher Begründung für **schutzfähig** erachtet.
- Derselbe Senat des BPatG hatte in seinem Beschluss 27 W (pat) 35/06 den Schattenriss des Kölner Doms für ähnliche Waren und DL u. a. in den Klassen 16 und 25 für **schutzunfähig** erachtet, da dieser als Synonym für den geographischen Hinweis auf die Stadt Köln anzusehen sei.
- Das DPMA muss nun wie in anderen Fallgruppen auch (z.B. „Stadtwerke-Marken“) für seine Praxis eine zumindest vorläufige einheitliche Linie festlegen.

Aus der Spruchpraxis des DPMA

Unterscheidungskraft von Bildmarken § 8 Abs. 2

Angemeldet für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 41 und 44

„David“ von Michelangelo
kombiniert mit „Geburt
der Venus“ von Sandro
Botticelli;
DPMA weist wegen
nachgewiesener **häufiger
Verwendung beider Bilder
wegen fehlender
Unterscheidungskraft**
auch nach Erinnerung
vollständig zurück



Markenanmeldung 307 10 966.6

Aus der Spruchpraxis des DPMA

Unterscheidungskraft von Bildmarken § 8 Abs. 2

BPatG sieht jedoch in der bisher nicht üblichen **originellen Kombination** des „David“ mit der „Venus“ in **Blickkontakt** das notwendige „Minimum“ an Unterscheidungskraft für gegeben an; auch ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht

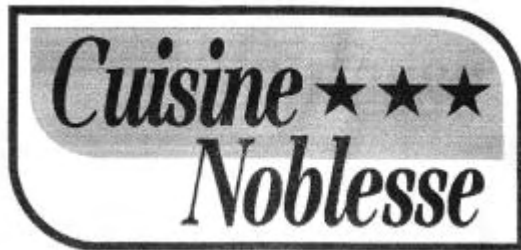


BPatG 30 W (pat) 14/12 vom 6. Februar 2014



Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Graphische UK von Marken im Einzelfall; Gesamtbetrachtung und Abwägung mit beschreibenden Wortbestandteilen; Beispiele: BPatG 28 W (pat) 535/11 (UK +) und 25 W (pat) 93/11 (UK -)



WK 8: ..., handbetätigte
Werkzeuge; Messer-
schmiedewaren, Gabeln
und Löffel;; WK 11;
WK 21

schutzfähig



WK 5: biologische Mittel
zum Vergrämen von Tieren
in Haus und Garten
(Maulwürfe, Wühlmäuse,
Waschbären, Marder)

nicht schutzfähig

Aus der Spruchpraxis des DPMA

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, **Abs. 3**, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

Wort-Bild-Marke Nr. 303 20 703 verkehrsdurchgesetzt



seit 2008 benutzt als:



Klasse 16

Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen;

Klasse 41

Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen;

Klasse 42

Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen;

Information über Rechts- und Steuerfragen.



Aus der Spruchpraxis des DPMA

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

Liegt der Prüfung der **Verkehrsdurchsetzung** nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Eintragungs- oder Lösungsverfahren ein Meinungsforschungsgutachten zugrunde, ist bei einer statistisch ausreichend großen Stichprobe vom ermittelten **Durchschnittswert ohne Berücksichtigung der Fehlertoleranz** auszugehen.

Wird die Streitmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) nicht mehr isoliert, sondern nur noch als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt, kann aufgrund der **Verwendung des zusammengesetzten Zeichens** auf eine fortbestehende Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke nur geschlossen werden, wenn diese in dem zusammengesetzten Zeichen nicht dergestalt aufgeht, dass sie nicht mehr als Herkunftshinweis wahrgenommen wird.

BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12 - Bundespatentgericht



Aus der Spruchpraxis des DPMA

- **Keine Wiedereinsetzung in die Zahlungsfrist für die Verlängerungsgebühr samt Zuschlag, wenn die Überweisung erst am Tag des Fristablaufs erfolgt**
BPatG, 27 W (pat) 572/11 vom 26. Februar 2013 – regulärer Überweisungsauftrag (rechtskräftig)
- Praxishinweis: Bei knappen Zahlungsfristen sind Einzugs-ermächtigungen per Telefax das Mittel der Wahl, da deren Eingangsdatum mit dem Zahlungseingang gleichgesetzt wird.



Aus der Spruchpraxis des DPMA

Warenähnlichkeit, MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Ältere IR-Marke: „Desperados“ (Bier)

Jüngere GM-Marke: „Desperado“ (Knabberartikel)

DPMA gibt Widerspruch teilweise, BPatG 28 W (pat) 580/10, vollständig statt (Erhöhte Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung, nahezu identische Wortmarken, zumindest entfernte **Warenähnlichkeit, weil es zum Bier „etwas zu knabbern“ gäbe** und Bier und Snackartikel häufig in räumlicher Nähe zueinander angeboten würden, was dem Verkehr die Annahme desselben Ursprungs der Waren nahelege.

Rechtsbeschwerde zum BGH wurde zugelassen.



Aus der Spruchpraxis des DPMA

Warenähnlichkeit, MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 – Desperado (s)

BGH weist mit folgendem Leitsatz an das BPatG zurück:

Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit **darf der Gesichtspunkt der funktionellen Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren verleiten**, die im Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können. Entsprechendes gilt für die Verhältnisse beim **Vertrieb der Waren**, denen bei der Beurteilung der Frage, ob die Waren einander ähnlich sind, häufig **nur ein geringeres Gewicht** zukommt.

BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12 – GRUR Prax 2014,179



Benutzung von Gemeinschaftsmarken

Rechtsprechung und Praxis in Deutschland zum räumlichen Bereich der rechtserhaltenden Benutzung einer Gemeinschaftsmarke (nach EuGH ONEL/OMEL vom 19.12.2012)

BPatG, 30 W (pat) 1/10 vom 13.03.2011 – TOLTEC/TOMTEC

„Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke kann auch dann als rechtserhaltend einzustufen sein, wenn sie nur in einem Mitgliedstaat erfolgt ist.“

Auffassung und Praxis des DPMA:

Die Beurteilung, ob die Benutzungshandlungen ausreichend sind, erfolgt in Bezug zur Gemeinschaft als Ganzem. Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedstaat kann u. U. als rechtserhaltend einzustufen sein.



Reform des europäischen und nationalen Markenrechts?

- Nationale Ämter und Regierungen stehen den Reformvorschlägen der EU-Kommission in weiten Teilen kritisch gegenüber
- Hauptkritikpunkte sind die einer weitgehenden Angleichung von nationalen Markenrechten und Gemeinschaftsmarkensystem geschuldete Aufweichung der bisherige zentralen Prinzipien der Koexistenz und Territorialität
- Aber auch in zahlreichen anderen Detailfragen werden die Vorschläge sehr kritisch und zurückhaltend betrachtet
- Wegen der aus Sicht der nationalen Ämter und Regierungen zudem mit der Reform zwingend zu verbindenden Lösung der Gebührenfragen (Einklassensystem etc.) wird es schwer werden noch vor den EP-Wahlen am 25. Mai 2014 zu einer Einigung zu kommen.
- Lit. Hinweis: Achim Bender, MarkenR 2013, Heft 4, S. 129 ff

Gebühren Marken

(Stand 2014)

- Anmeldegebühr bei elektronischer Anmeldung 290 €
- Anmeldegebühr (inkl. 3 Klassen) 300 €
- für jede weitere Klasse: 100 €
- Antrag auf beschleunigte Prüfung: 200 €
- Widerspruchsgebühr: 120 €
- Verlängerungsgebühr für weitere 10 Jahre (inkl. 3 Klassen): 750 €
- für jede weitere Klasse: 260 €



Gebührenvergleich HABM-DPMA (Stand 2014)

<u>Gebühren (Marke)</u>	HABM	DPMA
<u>Grundgebühr</u>		
in Papier	€ 1050,-	€ 300,-
elektronisch	€ 900,-	€ 290,-
Klassengebühr (ab 4. Klasse)	€ 150,-	€ 100,-
<u>Verlängerungsgebühr</u>		
in Papier	€ 1500,-	€ 750,-
elektronisch	€ 1350,-	
Klassengebühr	€ 400,-	€ 260,-



Gebührenvergleich HABM - DPMA (Ausblick 2015 ?)

<u>Gebühren (Marke)</u>	<u>HABM</u>	<u>DPMA</u>
<u>Grundgebühr (1 Klasse)</u>		
in Papier	€ 925,- (?)	€ 100,- (?)
elektronisch	€ 775,- (?)	€ 100,- (?)
Klassengebühr (ab 2. Klasse)	€ 50,- (?)	€ 100,- (?)
<u>Verlängerungsgebühr (dto.)</u>		
in Papier	€ 1150,- (?)	€ 750,- (?)
elektronisch	€ 1000,- (?)	
Klassengebühr	€ ???,- (?)	€ 260,- (?)



Warnhinweise zu irreführenden Angeboten

English | Kontakt | Glossar | Sitemap | Impressum

Das Amt | Patent | Gebrauchsmuster | Marke | Design | Service

Suchbegriff » Sie sind hier: > Homepage

Internet-Dienste

DPMAREGISTER
Amtliche Publikationen und Register für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs

DEPATISnet
Elektronisches Patentdokumentenarchiv

DPMAdirekt
Schutzrechte elektronisch anmelden

Das DPMA informiert

- Hinweis auf die Umsetzung des EuGH-Urteils (C-307/10) zum "IP Translator"
- Hinweis zu den Klassenüberschriften und Klassifikationsbegriffen der Nizzaer Klassifikation
- **Warnung: Irreführende Zahlungsaufforderungen**

Direkt zu:

- Formulare
- Stellenangebote
- Veranstaltungen
- Messekalendar
- Gesetze

Schutz durch Innovationen. Die Ideen dazu schützen wir. Mehr in unserem Imagefilm.

Aktuelles

28.02.14
[Antrittsbesuch von Justiz- und Verbraucherschutzminister Heiko Maas beim Deutschen Patent- und Markenamt](#)
Am 28. Februar 2014 hat der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, zusammen mit seiner neuen Staatssekretärin für Justiz, Dr. Stefanie Hubig, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) besucht.

31.01.14
[Newsletter 1/14](#)
BMJV mit neuer Mannschaft; Online-Akteneinsicht beim DPMA seit Januar 2014; 10. Ausgabe der Locarno-Klassifikation in Kraft; Nizzaer Klassifikation: Die aktuelle "Version 2014" gilt seit diesem Jahr; DPMA in München an Fasching geschlossen; Fragen an die Auskunftsstelle: Ab wann gilt in Patentverfahren die neue Einspruchsfrist von 9 Monaten?; Tipps und Tricks für die Recherche in den elektronischen Diensten: DPMAREGISTER Modul Marken; Auskunft zur Gemeinschaftsmarke und Informationen zur internationalen Marke; PIZ Saarbrücken mit neuem Namen; PIZnet-Veranstaltungshinweise; Termine

28.01.14
Stellenausschreibung: Assistent/-in für den Betriebsärztlichen Dienst in München
Das Deutsche Patent- und Markenamt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für seinen Standort München eine Assistentin/einen Assistenten für das Geschäftszimmer des Betriebsärztlichen Dienstes.

Presseportal


UN-Kampagne gegen Produktpiraterie

Informationen zum SEPA-Verfahren

Marken und Designs online anmelden



- **Ausbau und Vervollständigung der der IT- gestützten Anwendungen und Datenbanken**
- Abschluss der Vorbereitungen und Einführung einer vollständigen **elektronischen Schutzrechtsakte** im Markenbereich (EISA Marke) bis Ende des Jahres
- Vorbereitung der **Onlineakteneinsicht** auch für Marken und Geschmacksmuster; für Patente und GbM möglich ab 07.01.2014
- Erweiterung der Suchmaschine des DPMA um die vollständige Begrifflichkeit der harmonisierten **Klassifikationsdatenbank TMclass** entsprechend DPMAdirektWeb



Deutsches
Patent- und Markenamt

[English](#) | [Kontakt](#) | [Glossar](#) | [Sitemap](#) | [Impressum](#)

Das Amt
Patent
Gebrauchsmuster
Marke
Design
Service

Suchbegriff

Sie sind hier: > Homepage

Internet-Dienste

DPMRegister
Amtliche Publikationen und Register für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs

DEPATISnet
Elektronisches Patentdokumentenarchiv


DPMAdirekt
Schutzrechte elektronisch anmelden

Das DPMA informiert

- Hinweis auf die Umsetzung des EuGH-Urteils (C-307/10) zum "IP Translator"
- Hinweis zu den Klassenüberschriften und Klassifikationsbegriffen der Nizzaer Klassifikation
- Warnung: Irreführende Zahlungsaufforderungen

Direkt zu:

- Formulare
- Stellenangebote
- Veranstaltungen
- Messekalender
- Gesetze



Schutz durch Innovationen. Die Ideen dazu schützen wir. Mehr in unserem Imagefilm.

Aktuelles

28.02.14
[Antrittsbesuch von Justiz- und Verbraucherschutzminister Heiko Maas beim Deutschen Patent- und Markenamt](#)
 Am 28. Februar 2014 hat der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, zusammen mit seiner neuen Staatssekretärin für Justiz, Dr. Stefanie Hubig, das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) besucht.


31.01.14
[Newsletter 1/14](#)
 BMJV mit neuer Mannschaft; Online-Akteneinsicht beim DPMA seit Januar 2014; 10. Ausgabe der Locarno-Klassifikation in Kraft; Nizzaer Klassifikation: Die aktuelle "Version 2014" gilt seit diesem Jahr; DPMA in München an Fasching geschlossen; Fragen an die Auskunftsstelle: Ab wann gilt in Patentverfahren die neue Einspruchsfrist von 9 Monaten?; Tipps und Tricks für die Recherche in den elektronischen Diensten: DPMRegister Modul Marken: Auskunft zur Gemeinschaftsmarke und Informationen zur internationalen Marke; PIZ Saarbrücken mit neuem Namen; PIZnet-Veranstaltungshinweise; Termine

28.01.14
[Stellenausschreibung: Assistent/-in für den Betriebsärztlichen Dienst in München](#)
 Das Deutsche Patent- und Markenamt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für seinen Standort München eine Assistentin/einen Assistenten für das Geschäftszimmer des Betriebsärztlichen Dienstes.

Presseportal




UN-Kampagne gegen Produktpiraterie



Informationen zum SEPA-Verfahren



Marken und Designs online anmelden





Fragen und Anregungen ?



Gerne auch nach dem Vortrag an Markus Ortlieb, DPMA, 07738
Jena, Tel. 03641 40 5500, E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de