



Deutsches
Patent- und Markenamt

10. Jenaer Markenrechtstag



seit 1558

Friedrich-Schiller-Universität Jena



MARKENVERBAND



Deutsches
Patent- und Markenamt

www.dpma.de



Programm 10. Jenaer Markenrechtstag

- 11:00 Uhr Begrüßung
LRD Markus Ortlieb, DPMA
Prof. Dr. Volker Michael Jänich, FSU Jena
Dr. Alexander Dröge, Markenverband
- 11:05 Uhr **LRD Markus Ortlieb, DPMA**
Aktuelles aus dem DPMA
und zur Zusammenarbeit mit weiteren Ämtern
- 12:00 Uhr Diskussion
- 12:15 Uhr Mittagspause
- 13:15 Uhr **RA Achim Bender, Vossius & Partner**
Auf dem Weg zu einem harmonisierten Markenrecht –
Nähe und Ferne der Rechtsprechung von EuGH und BGH
- 14:15 Uhr Diskussion und Kaffeepause
- 14:30 Uhr **Prof. Dr. Volker Michael Jänich & Dr. Martin André**
Grenzüberschreitende Kennzeichenverletzungen im Internet –
aktueller Stand und Perspektiven
- 15:30 Uhr Diskussion und Ende der Veranstaltung



- Aktuelles von der WIPO und Markenstatistik
- Neue Formulare und Onlineanmeldung
- Änderungen bei der Klassifikation
- Kooperation mit dem HABM
- Spruchpraxis des DPMA und Rechtsprechung
- Ausblick zur elektronischen Akte
- Sachstand zur EU-Markenrechtsreform
- Warnung vor irreführenden Zahlungsaufforderungen



Neue WIPO Bildmarkenrecherche

Geneva, May 12, 2014

PR/2014/760

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0007.html

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has unveiled a one-of-a-kind image-search function for its [Global Brand Database](#), adding a new feature that allows users to upload an image to search for visually similar trademark and other brand-information records from among the millions of images in the collection.

The image-search functionality, which is the first such application among free, public intellectual property databases, was presented on Saturday, May 10, 2014 at the International Trademark Association (INTA) annual meeting in Hong Kong. It adds an important new search possibility for the Global Brand Database's users, who often wish to see if a logo, trademark or other similar image is separately registered for use.



Neuer WIPO Gebührenrechner

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Contact Us | My Account

Home | IP Services | Madrid System | Fees/Fee Calculator

WIPO | MADRID

International Registration of Marks - Fee Calculation

For date: Office of origin:

Number of classes: Type:

Colour Collective mark, certification mark, or guarantee mark

<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>



Standort Jena des DPMA

Goethestraße



Markenprüfung

Markenverwaltung

Designstelle

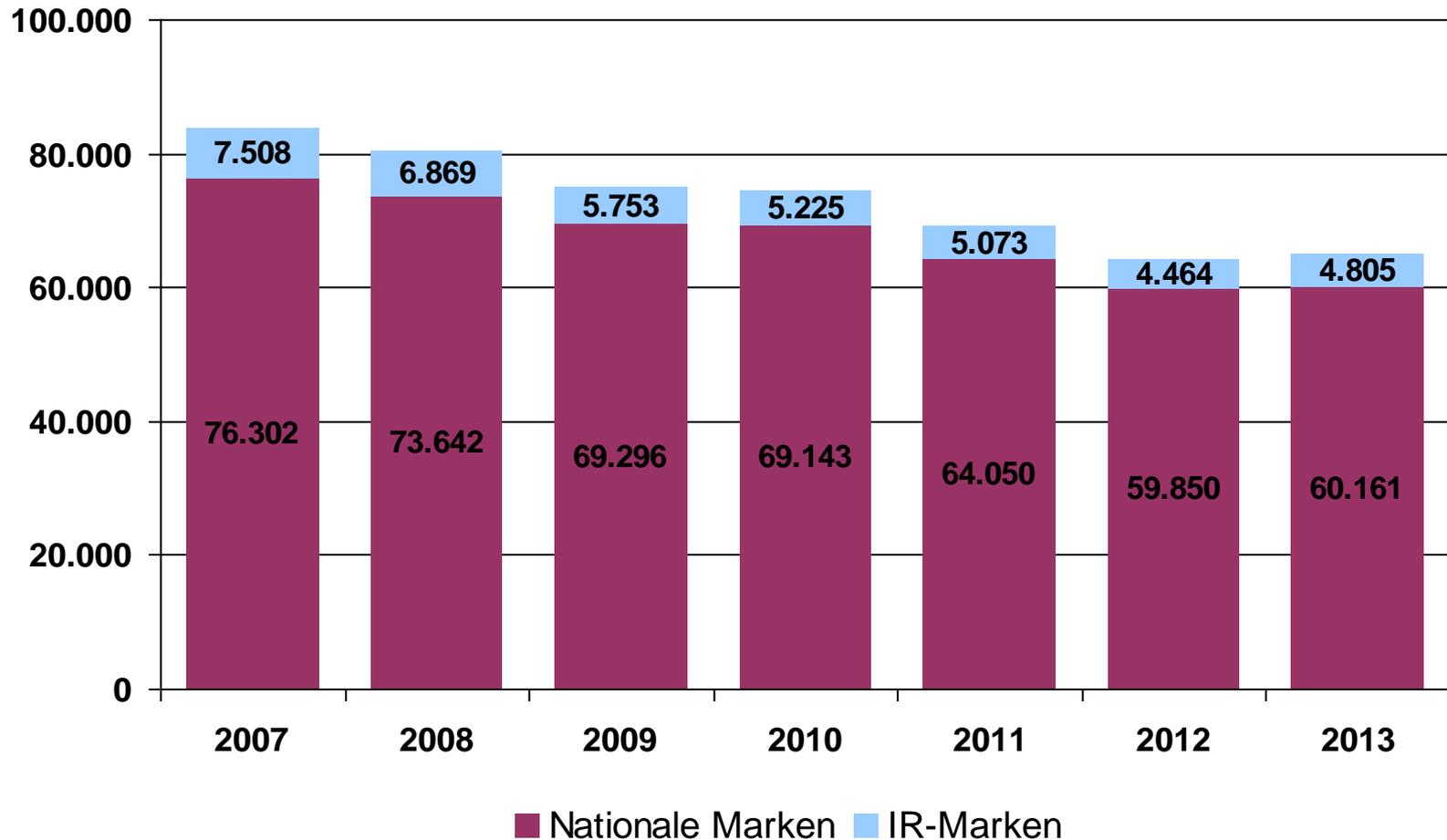
Verwaltung

Information der Öffentlichkeit

Auskunftsstelle



Entwicklung der Markenmeldungen

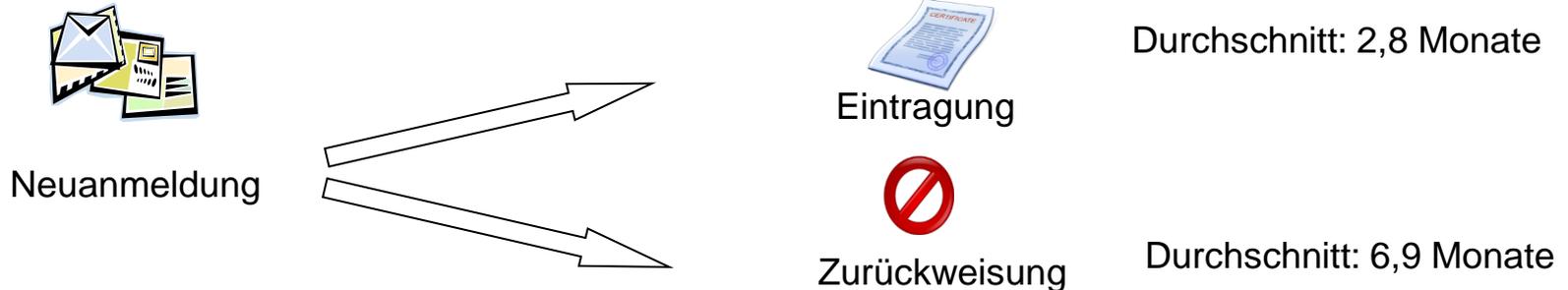


Ausführungszeitpunkt: Februar 2014



Verfahrensdauer Markenanmeldungen beim DPMA

Im Normalfall (Stand April 2014) :

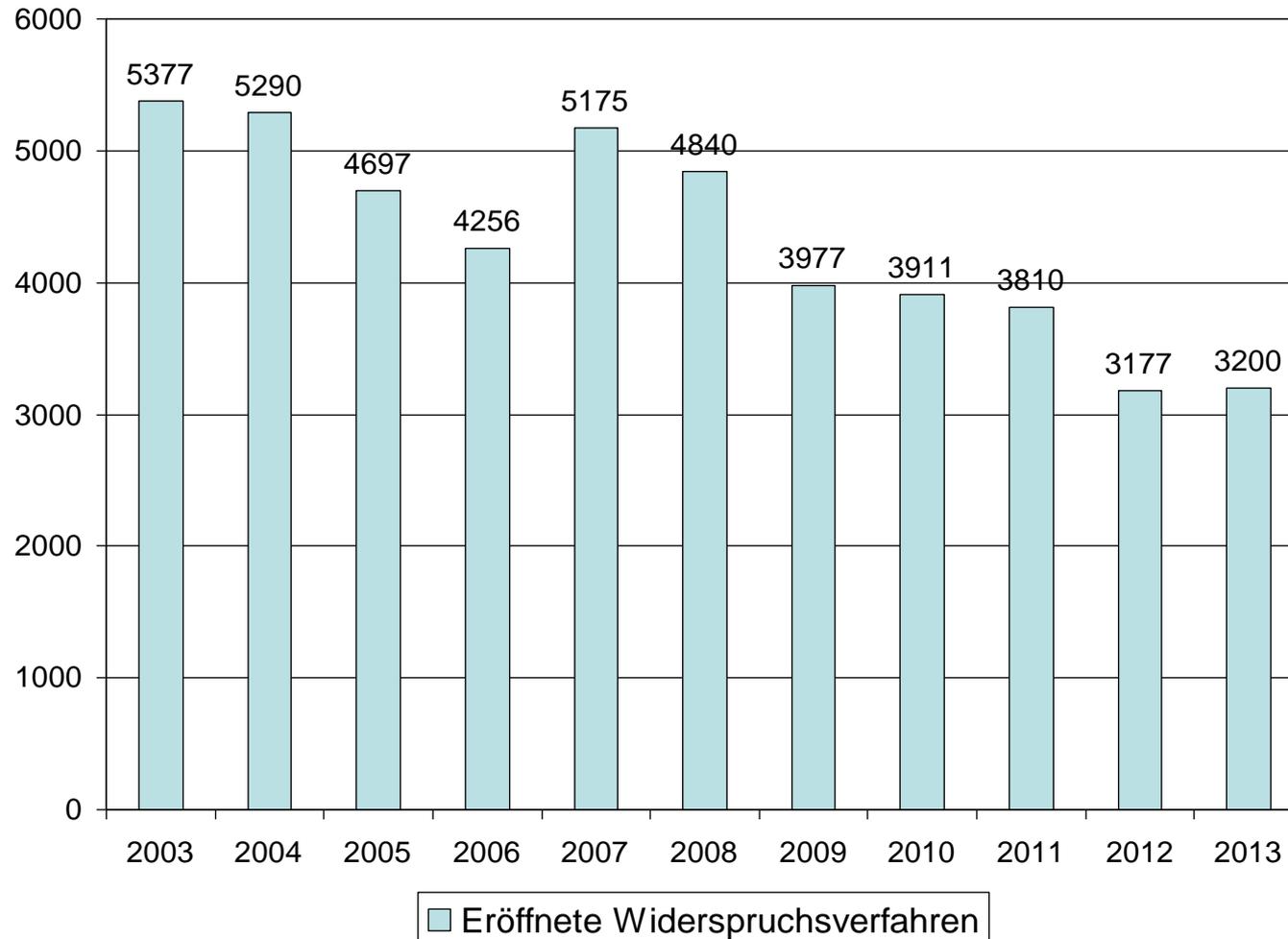


Schnellere Eintragung:

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 anerkannten Datenbanken wie TMclass / eKDB oder der „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 Formularen

- 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



Drei Anmeldewege für die Markenmeldung

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!



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

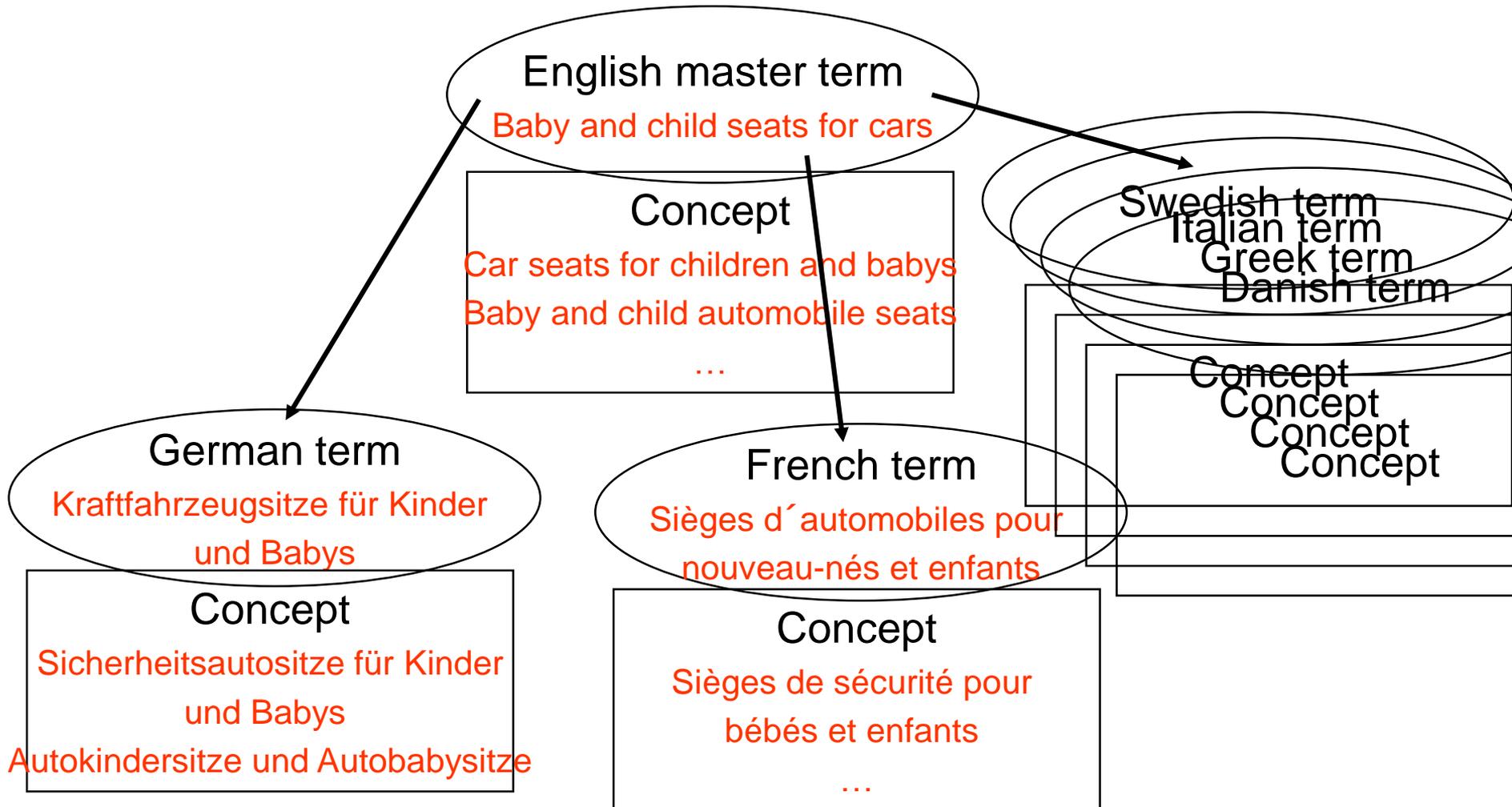


Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Geltungsbereich Stand 2014 / 05

- 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 noch nicht harmonisiert die WIPO und 11 weitere Markenämter (u.a. USA, Japan, Korea und China; mehr unter www.tmdn.org)
- WIPO hat zudem Schiedsrichterfunktion

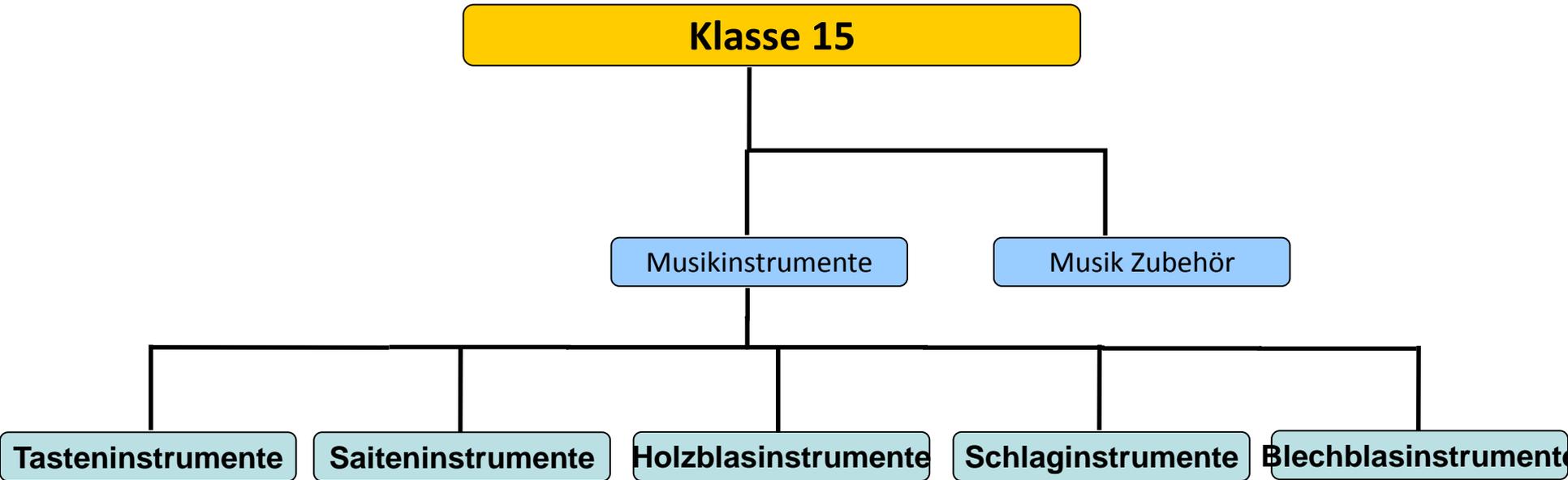


Einheitliche Klassifikationsdatenbank: Aufbau





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



Konvergenz-Programm: Hintergrund

- Ziel Konvergenz-Programm:
 - Schaffung und Umsetzung einer einheitlichen Praxis
 - Zunächst werden 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



Konvergenz-Programm: Teilprojekt s/w-Marken

Ausgangslage Teilprojekt s/w-Marken:

- Zwei Umfragen in 26 Ländern

■ Vorgehensweise im Projekt, Ergebnisse:

- Detailanalyse und Zusammenfassung der Ergebnisse
- Basis für inhaltliche Abstimmungen in Working Group
- Abstimmung in den nationalen Ämtern
- Gemeinsame Grundsätze formuliert
- Zustimmung des Verwaltungsrats im Nov. 2013



Schwarz-weiße Marken: Hintergrund

- Drei Themenblöcke:
 - Priorität (Auslandspriorität)
 - Relatives Schutzhindernis (Doppelidentität)
 - Benutzung (abweichende Form)

- Wichtig: Markenähnlichkeit ist nicht Thema



Schwarz-weiße Marken: Priorität

Ausgangslage

- § 34 MarkenG i.V.m. Art. 6 quinquies A I PVÜ
 - Priorität setzt die „Identität“ von Vor- und Nachanmeldung voraus
- Interpretation durch Amt und Rechtsprechung:
 - Keine Identität im Sinne der vollständigen Übereinstimmung
 - Strenge Maßstäbe (vgl. [EuGH C-291/00 "LTJ Diffusion"](#), [EuG T 103/11 "Justing"](#))



Schwarz-weiße Marken: Priorität

Gemeinsame Grundsätze

- Konkretisierung der „strengen Maßstäbe“ für Identitätsprüfung:
 - Nur unbedeutende Abweichungen sind akzeptabel
 - Abweichungen sind unbedeutend, wenn sie nur bei gleichzeitiger Betrachtung beider Zeichen nebeneinander wahrgenommen würden

Schwarz-weiße Marken: Priorität

Praxisbeispiel

- Eine **ältere schwarz/weiß/grau Bildmarke** ist grundsätzlich **nicht identisch** mit der gleichen Bildmarke in Farbe.
- Die Unterschiede zwischen der schwarz-weißen und farbigen Version des gleichen Zeichens bemerkt der Verkehr für gewöhnlich



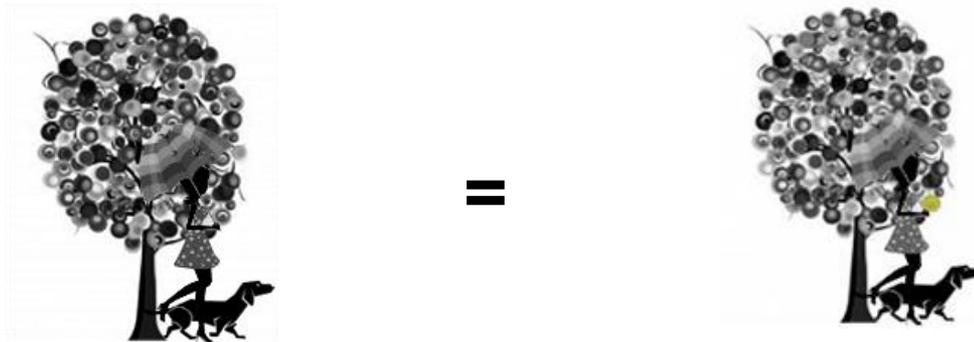
≠



Schwarz-weiße Marken: Priorität

Ausnahme:

- Die Farbunterschiede sind so gering, dass sie vom durchschnittlichen Verbraucher normalerweise nicht bemerkt werden.





Schwarz-weiße Marken: Priorität

Auswirkungen auf deutsche Praxis

- Keine Änderung, nur Konkretisierung
 - Schon bisher gilt: Identität lässt nur „unwesentliche Änderungen“ zu (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., 2012, § 34 Rn. 5)
 - Gemeinsame Grundsätze entsprechend: Identität lässt nur „unwesentliche Änderungen“ zu
 - Lediglich Konkretisierung, wann Änderungen „unwesentlich“ sind
 - Anschauliche Beispiele

Ausgangslage

- § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 a) GMV
 - Übereinstimmende Anforderungen:
Identität der Vergleichszeichen

- Interpretation durch Amt und Rechtsprechung:
 - Keine „Identität“ im Sinne einer völligen
Übereinstimmung

 - Aber strenge Anforderungen

Gemeinsame Grundsätze

- Basis für Prüfung: „strenge Maßstäbe“ für Identitätsprüfung
- Konkretisierung der „strengen Maßstäbe“ für Identitätsprüfung:
 - Nur unbedeutende Abweichungen sind akzeptabel
 - Abweichungen sind unbedeutend, wenn sie nur bei gleichzeitiger Betrachtung beider Zeichen nebeneinander wahrgenommen würden



Gemeinsame Grundsätze

- Gleiche Prüfung der „**Identität**“ bei relativen Schutzhindernissen und bei Priorität
(wie schon in EuG, T 378/11 v. 20.2.13 – „Medinet“)

Konsequenz/Auswirkungen:

- Prüfung orientiert sich an Schutzgegenstand der älteren Marke → schwarz-weiß
- Unterschied: Prüfung der **Markenähnlichkeit** basiert auf dem Schutzzumfang der älteren Marke
→ umfasst alle farbigen Wiedergaben, Ausnahme: Farbe erzeugt besondere Bildwirkung

Schwarz-weiße Marken: Relative Schutzhindernisse

Praxisbeispiele

- Eine **ältere schwarz/weiß/grau Bildmarke** ist grundsätzlich **nicht identisch** mit der gleichen Bildmarke in Farbe.
- Die Unterschiede zwischen der schwarz-weißen und farbigen Version des gleichen Zeichens bemerkt der Verkehr für gewöhnlich



≠



Ausnahme:

- Die Farbunterschiede sind so gering, dass sie vom durchschnittlichen Verbraucher normalerweise nicht bemerkt werden.



Ausgangslage

- Geregelt in § 26 Abs. 3 MarkenG, Art. 15 Abs. 1 a) GMV
 - § 26 Abs. 3 MarkenG:
 - Abweichung verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht
 - Art. 15 Abs. 1 a) GMV:
 - Abweichung beeinflusst Unterscheidungskraft der Marke nicht

Convergence Programme: Abweichende Benutzung

Unterscheidungskraft = kennzeichnender Charakter?

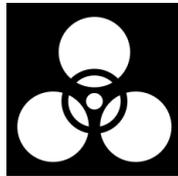
- GMV und gemeinsame Grundsätze sprechen stets von „*Unterscheidungskraft*“
 - Offizielle Übersetzung von „distinctive character“ in Art. 10 I Abs. 2 Buchst. a Marken-Richtlinie
- „*Kennzeichnender Charakter*“ in § 26 Abs. 3 MarkenG zur Vermeidung von Missverständnissen

=> Kein inhaltlicher Unterschied

- Gleiche Anforderungen bei abweichender Benutzung
- Verkehr muss die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Marke gleichsetzen

Fallgestaltungen Benutzung

- Abweichende Form farbig, eingetragene (formgleiche) Marke schwarz-weiß/grau



- Abweichende Form schwarz-weiß/grau, eingetragene (formgleiche) Marke farbig

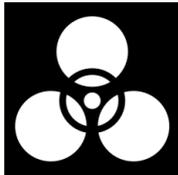


Gemeinsame Grundsätze

- Verkehr muss die abweichende Benutzungsform der eingetragenen Marke gleichsetzen
- Voraussetzungen
 - Wort-/Bildelemente stimmen überein und sind die kennzeichnungskräftigen Elemente
 - Farbkontrast bleibt erhalten
 - Farbe hat keinen kennzeichnenden Charakter
 - Farbe trägt nicht wesentlich zum Gesamteindruck des Zeichens bei

Schwarz-weiße Marken: Abweichende Benutzung

- Beispiel für Bejahung der Benutzung



Eingetragene Marke



Benutzte Zeichen

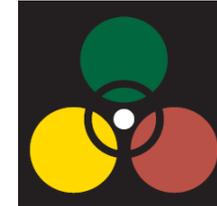
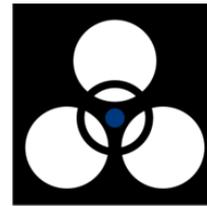
- Begründung:
 - Der kennzeichnende Charakter der Marke ist in erster Linie durch das dargestellte Bild und nicht durch die Farbgebung bestimmt
 - Die Hell-Dunkel-Charakteristik der Marke bleibt erhalten

Schwarz-weiße Marken: Abweichende Benutzung

- Beispiel für Verneinung der Benutzung



Eingetragene Marke



Benutzte Zeichen

- Begründung:
 - Der kennzeichnende Charakter der Marke ist in erster Linie durch das dargestellte Bild aber auch durch die Farbgebung bestimmt
 - Die Hell-Dunkel-Charakteristik der Marke bleibt nicht erhalten



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. Conchita Wurst, 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

▪ 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

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

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

Kollektivfarbmarke Rot (HKS 13) Nr. 302 11 120.4 / 36 vom 07.02.2014:



u.a. benutzt als:



Vorlage durch BPatG 33 W (pat) 103/09 und 33 W (pat) 33/12 an
EuGH C – 217/13 u. 218/13 mit folgenden Fragen:

1. Höhe des erforderlichen Durchsetzungsgrades > 70 % ?

Aus der Spruchpraxis des DPMA

- Vorlage zur Kollektivfarbmarke Rot (HKS 13) durch BPatG 33 W (pat) 103/09 und 33 W (pat) 33/12 an EuGH C – 217/13 u. 218/13 mit folgenden Fragen:



- 2. Muss die Verkehrsdurchsetzung am Anmeldetag oder am Tag der Eintragung vorgelegen haben?
- 3. Wer (Markeninhaber oder Löschungsantragsteller) trägt im Falle des maßgeblichen Anmeldetags die „Feststellungslast“, wenn eine nachträgliche Aufklärung nicht mehr möglich ist?



Dienstleistungsschutz durch Aufmachung?

„Apple Store“ für EHDL mit Waren der Klasse 9





Dienstleistungsschutz durch Aufmachung?

- Nach Anerkennung der Einzelhandelsdienstleistungsmarke geht die herrschende Meinung davon aus, dass nur der Einzelhandel mit fremden Waren markenfähig ist, da der Vertrieb eigener Waren lediglich eine bloße Hilfsdienstleistung zur Warenherstellung darstelle
- Mit den Vorlagefragen an den EuGH im Fall „Apple Store“ verfolgt der 29. Senat (29 W(pat) 518/13) die Frage, ob die angemeldete Bildmarke mit einer dreidimensionalen Perspektive entsprechend einer 3D-Marke im Rahmen der sonstigen Markenformen zu prüfen ist
- Unterscheidet sich die in dem Bild wiedergegebene Ausstattung der Präsentation von Einzelhandelsdienstleistungen durch Besonderheiten gegenüber den üblichen Einrichtungen anderer Anbieter der entsprechenden Branche neigt der vorlegende Senat zur Annahme einer ausreichenden Unterscheidungskraft
- Fraglich ist jedoch wegen fehlender nationaler und eindeutiger Rechtsprechung des EuGH ob der Verkehr der perspektivischen Bildmarke überhaupt einen Herkunftshinweis entnimmt und ob dieser den Maßstäben der Freixenet-Entscheidung des EuGH genügt.

Aus der Spruchpraxis des DPMA

- EuGH - Vorlage zur Wortbildmarke



für EHDL in Kl. 35 für DL durch BPatG 29 W (pat) 573/12 an
EuGH C – 420/13 mit folgenden Fragen:

- 1. Sieht die MarkenRL Markenschutz neben EHDL für Waren auch für Dienstleistungen Dritter vor?
- 2. In welchem Umfang müssen die Dienstleistungen ggf. konkretisiert werden?
- 3. Sieht die MarkenRL Markenschutz auch für die eigenen Dienstleistungen des Einzelhändlers vor?

Aus der Spruchpraxis des DPMA

- EuGH - Vorlage zur Wortbildmarke (ältere Widerspruchsmarke)



und der jüngeren Wortmarke

„BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“

für identische und ähnliche Waren und DL durch BPatG
30 W (pat) 12/12 an EuGH C – 20/14 mit folgender Frage:

- Schließt die akzessorische (beschreibende) Stellung eines Akronyms dessen kennzeichnende Stellung und damit auch dessen Verwechselbarkeit mit älteren Zeichen aus?



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



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 nach den EP-Wahlen am 25. Mai 2014 zu einer raschen Einigung zu kommen.
- Lit. Hinweis: Achim Bender, MarkenR 2013, Heft 4, S. 129 ff



Warnhinweise zu irreführenden Angeboten

English | Kontakt | Glossar | Sitemap | Impressum

Deutsches Patent- und Markenamt

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





Ausblick 2014 / 2015 DPMA

- **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





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

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](#)
- [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: 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





Fragen und Anregungen ?



Gerne auch nach dem 10. Jenaer Markenrechtstag an:
Markus Ortlieb, DPMA, 07738 Jena, Tel. 03641 40 5500
E-Mail: markus.ortlieb@dpma.de