



Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436

Was kommt auf uns zu?

München, 23. November 2018

Katharina Mirbt
Deutsches Patent- und Markenamt



Die Europäische Markenrechtsrichtlinie

- Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 - in Kraft getreten am 13. Januar 2016
- Zweck:
 - Stärkung der Rechte der Markeninhaber
 - Weitere Harmonisierung der Markensysteme der EU-Mitgliedstaaten
- Umsetzung in nationales Recht durch Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)
- Frist zur Umsetzung: i.d.R. **14. Januar 2019**
(Ausnahme: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)



Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Sonstiges

Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Sonstiges



§§ 106 a – h
MarkenG-E

Gewährleistungsmarke

Markenkatgorie:	Inhaber:	Hauptfunktion:	Satzung:	Gebühr:
Individualmarken	Jeder	Herkunftshinweis	Nein	300
Kollektivmarken	rechtsf. Verband	Herkunftshinweis	Ja	900
Gewährleistungsmarken	Jeder #	Gewährleistungs- hinweis	Ja	900

der selbst nicht

Hersteller/Händler/Erbringer der
beanspruchten Waren/DL ist

Seit 1.10.2017 beim EUIPO

Gewährleistungsmarke

Zentrale Merkmale:

- **Gewährleistung von Produkteigenschaften** (nicht aber: geografische Herkunft) 
 - Material
 - Art und Weise der Herstellung
 - Qualität
- **Neutralität** – kein Interesse am wirtschaftlichen Erfolg der beanspruchten Waren/Dienstleistungen 
- **Prüf- und Überwachungspflichten** – Prüfung der von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften, Überwachung der Benutzung der Marke 
- **Transparenz** – Notwendige Angaben in der Satzung; Eintragung der Satzung im Register; Mitteilungspflicht über Änderungen der Satzung 

§ 106 a I
MarkenG-E

§ 106 b
MarkenG-E

§ 106 d II Nr. 8
MarkenG-E

§ 106 d, f
MarkenG-E



Gewährleistungsmarke

➔ Besondere Verfallsgründe

- *Inhaber nicht mehr neutral;*
- *Irreführungsgefahr durch Art und Weise der Benutzung;*
- *keine Maßnahmen gegen missbräuchliche Verwendung*



➔ Besondere Nichtigkeitsgründe

Eintragung entgegen absoluter Schutzhindernisse





Gewährleistungsmarke





Gewährleistungsmarke

Gewährleistungsspezifische

Unterscheidungseignung:

Inwieweit muss sich der gewährleistende
Charakter aus der Marke ergeben?



Gewährleistungsmarke

§106 a Abs. 1 S. 2 MarkenG-E:

Die Marke muss geeignet sein, Produkte, für die eine Gewährleistung besteht, von solchen Produkten **zu unterscheiden**, für die keine Gewährleistung besteht.

§106 e Abs. 2 MarkenG-E:

Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird auch dann zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke **irreführt wird**, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke.

Erkennbarkeitsgebot!



Gewährleistungsmarke



EM 017383886

Anmeldung als Gewährleistungsmarke:

24.10.2017

zurückgewiesen, nicht unterscheidungskräftig



EM 017959045

Anmeldung als Gewährleistungsmarke:

20.09.2018

„Anmeldung eingegangen“

(EM 007408917 Unionsindividualmarke)



Gewährleistungsmarke

➔ Besondere Verfallsgründe

- *Inhaber nicht mehr neutral;*
- *Irreführungsgefahr durch Art und Weise der Benutzung;*
- *keine Maßnahmen gegen missbräuchliche Verwendung*



➔ Besondere Nichtigkeitsgründe

Eintragung entgegen absoluter Schutzhindernisse





Gewährleistungsmarke



„Baumwollblüte“

Unions-(Individual)marken seit
2005 bzw. 2008

(EM 003915022)

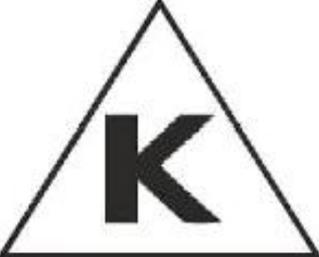
(EM 006029111)

Inhaber: Bremer Baumwollbörse
(wirtschaftl. Verein)

- EuGH-Urt. v. 08.06.2017: Benutzung als reines Gütezeichen (ohne Herkunftshinweis) keine markenmäßige Benutzung einer Individualmarke!
-> wurde nicht verlängert; Nichtigkeitsantrag anhängig!
- Anmeldung als Unionsgewährleistungsmarke am 1.10.2017:
Zurückweisung, nicht unterscheidungskräftig – Beschwerde anhängig!
- Eintragung als deutsche Individualmarke am 29.01.2018 (Kl. 24, 25, 42)

Gewährleistungsmarke

Drei Möglichkeiten:



Neutrales Zeichen

durch die Satzung
„heilbar“

nicht eintragungsfähig (konkret)

nicht markenfähig
(abstrakt)



Gewährleistungsmarke

Haltung des DPMA:

Der gewährleistende Charakter einer Gewährleistungsmarke muss – jedenfalls ansatzweise - aus dem Zeichen heraus erkennbar sein, damit sie konkret unterscheidungskräftig ist. Ein diesbezüglicher Mangel kann über Verkehrsdurchsetzung überwunden werden!

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten!

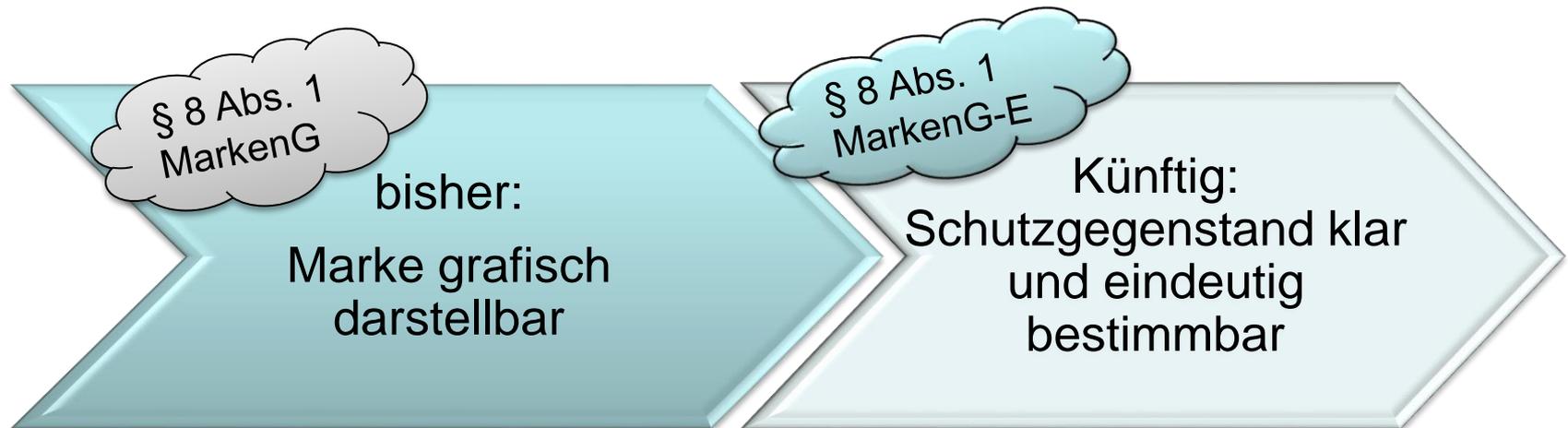


Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- **Sonstiges**



Veränderte Anforderung an die Darstellung der Marke





Künftige Markenformen

- Wortmarke
- Bildmarke
- Wort-/Bildmarke
- Dreidimensionale Marke
- Farbmarke
- Kennfadenmarke
- **Klangmarke**
- *Positionsmarke*
- *Mustermarke*
- *Bewegungsmarke*
- *Hologrammmarke*
- **Multimediamarke**
- Sonstige Marke



- bisher: Hörmarke
- } bisher: Sonstige Marke
- bisher umfassender



Auszug aus der „Common Communication“ des EUIPO

Implementation of recognition of the different types of trade mark													
Office	Implementation date	The Member State IPO will recognise the following types of trade mark:											
		Word	Figurative	Shape	Position	Pattern	Colour	Sound	Motion	Multimedia	Hologram	Additional types "Other"	
AT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓
BX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽³⁾	✓
DK		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓
FR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
GR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽²⁾	✓
IE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
IT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X ⁽¹⁾	✓
PT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
RO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
UK		✓	✓	✓	⊗	⊗	✓	✓	⊗	⊗	✓	n/a	✓

✓	The Member State IPO will recognise this type of trade mark
⊗	This type of trade mark is not specifically mentioned in the current legislation of the Member State IPO but it will be possible to be filed as "Other"
N/A	Not answered

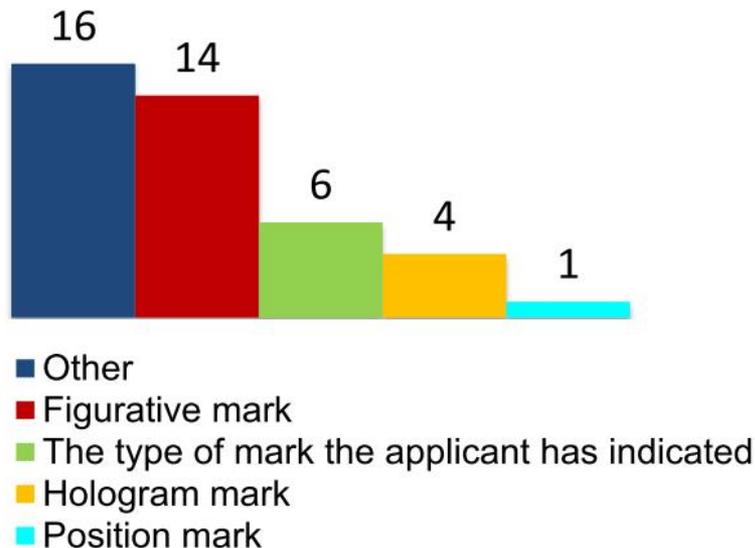
⁽¹⁾ = Any other type of trade mark appearing in future as a result of technological developments, provided it fulfils the mandatory requirements

⁽²⁾ = Slogans and light signals which have a distinctive character.

⁽³⁾ = Tracer marks are also recognized

Weitere Herausforderungen

6. For the example below, where a hologram is represented on the right side of the sign (a world map), what would your Office consider to be the accepted type of trade mark for the sign?





Charakteristik der Markenformen

Keine Definitionen in MarkenG-E oder MarkenV-E

Europäisches Kooperationsprojekt:

Arbeitsgruppe Konvergenzanalyse CP 11:

**Neue Arten von Marken – Formalprüfung und Prüfung auf
absolute und relative Schutzhindernisse**

Haltung des DPMA:

- Markenform grundsätzlich wählbar
- unterschiedlicher Schutzgegenstand
- Mehrere Elemente – Sonstige Marke



Praktische Auswirkungen

Markendarstellungen **ohne** grafische Wiedergabe

- Urkunde
- Registerauszüge
- Beschlüsse



Hinweis auf DPMAregister
Abdruck eines QR-Codes



 Bundesrepublik Deutschland 

Urkunde

über die Eintragung der
Marke Nr. 30 2017 014 004
Az.: 30 2017 014 004.5 / 12

Die Marke ist nicht grafisch darstellbar.
Sie ist im Register des DPMA (www.dpma.de)* unter Angabe des
Aktenzeichens einsehbar oder direkt zugänglich durch Scannen
des folgenden QR-Codes:

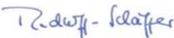


Inhaber/Inhaberin
Daimler AG, 70327 Stuttgart, DE

Tag der Anmeldung:
06.06.2017

Tag der Eintragung:
05.07.2017

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes


Rudolf-Schäffer
München, 05.07.2017



*<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einstelger>
Unter diesem Link finden Sie auch den aktuellen Rechtsstand und den Schutzzumfang der Marke
nach dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen.

Praktische Auswirkungen

Die Marke ist nicht grafisch darstellbar.
Sie ist im Register des DPMA (www.dpma.de)* unter Angabe des
Aktenzeichens einsehbar oder direkt zugänglich durch Scannen
des folgenden QR-Codes:



Praktische Auswirkungen

Wie erfolgt die Suche ?



- **Markentext:**

Markanter Text in Bildern

tweety!

- **Suchschlagworte**

Intuitive Begriffe zu Bildern

Kanarienvogel, Küken



Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Sonstiges



§ 8 II Nr. 9-12
MarkenG-E

Neue Schutzhindernisse

Nach nationalen oder europäischen Rechtsvorschriften oder
Übereinkommen geschützte Bezeichnungen



- **geschützte geografische Angaben (g.g.A.)**
- **geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.)**
- **garantiert traditionelle Spezialitäten (g.t.S.)**
(Lebensmittel und Agrarprodukte)
- **traditionelle Weinbezeichnungen**
- **geschützte Sortenbezeichnungen** (für Pflanzensorten)



Qualitätswein ...
Prädikatswein ...

DOOR
E-Bacchus
E-Spirit

DOOR

E-Bacchus
E-Spirit

CPVO



Neue Schutzhindernisse

wenn

- Marke besteht ausschließlich aus einer in DE oder der EU geschützten Bezeichnung

dann

- nicht schutzfähig weil „beschreibende Angabe“

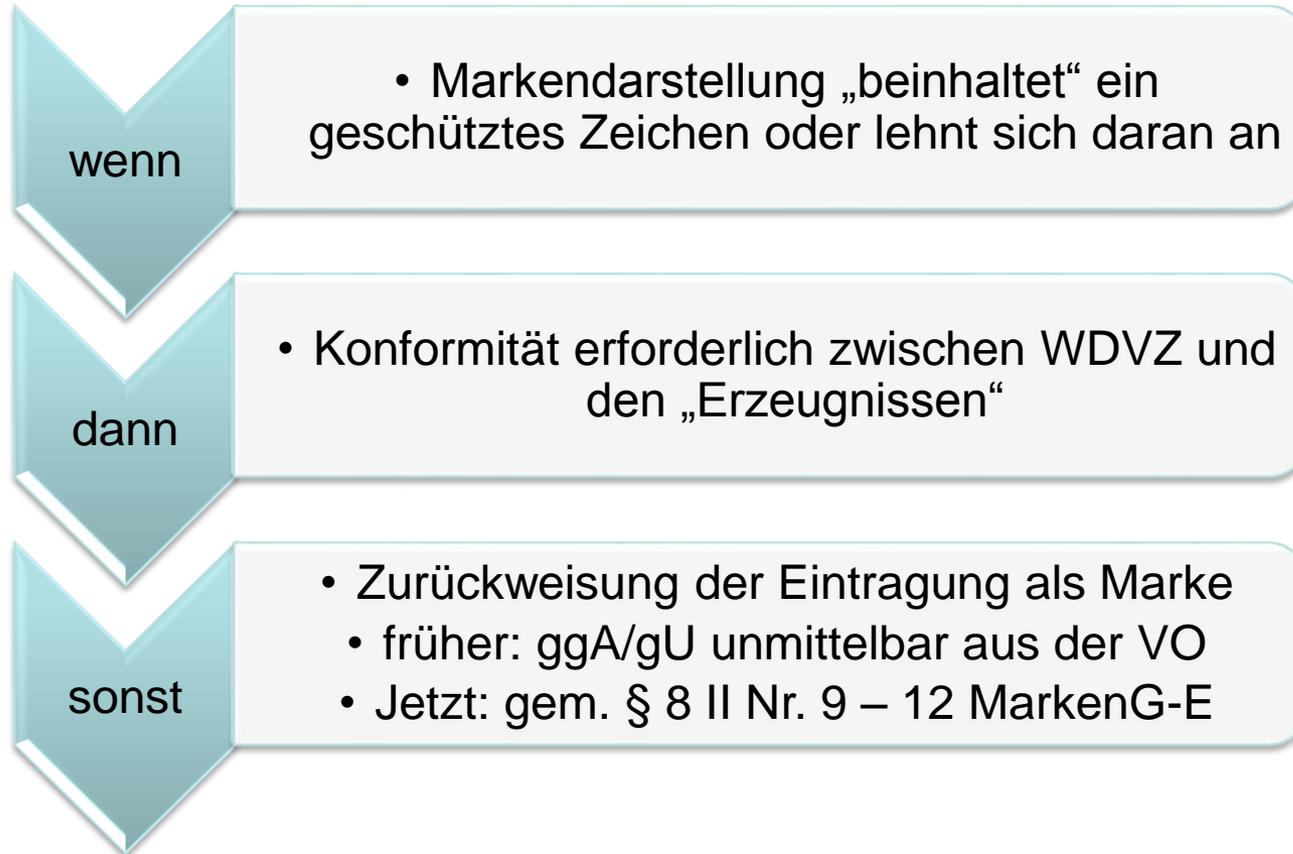
also

- Zurückweisung der Eintragung als Marke gem. § 8 II Nr. 2 MarkenG

Das bleibt!



Neue Schutzhindernisse



*Täuschungsgefahr,
„Molino-Rechtsprechung“*

*Hinweis auf Spezifikations-
konformität*

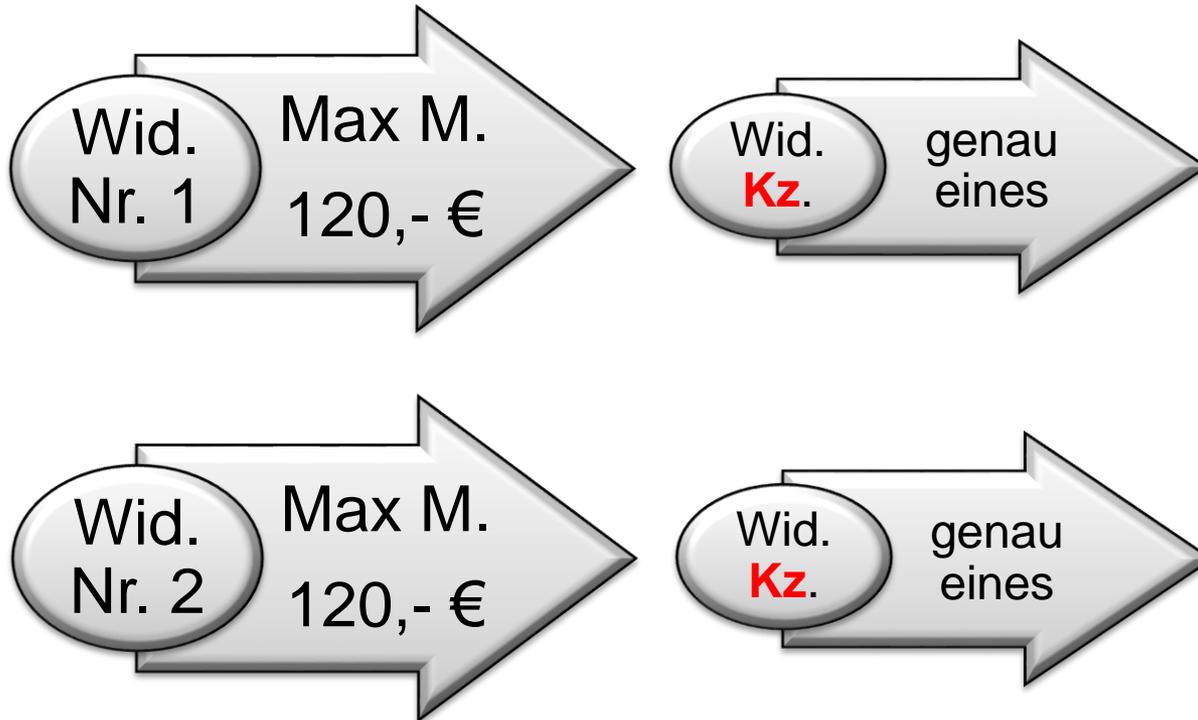


Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Sonstiges

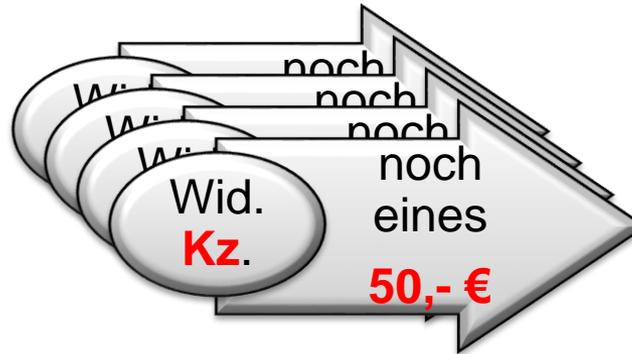
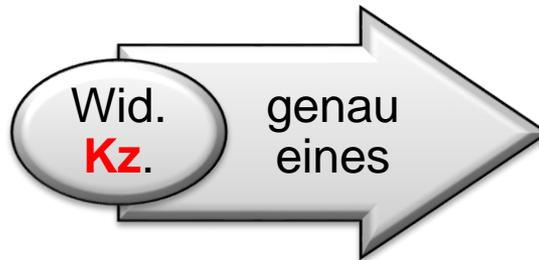
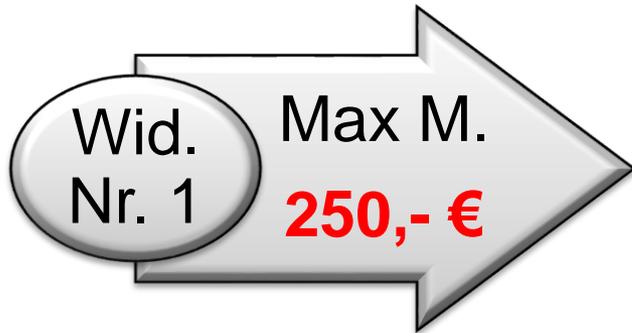
Widerspruchsverfahren, neue Systematik

Bisher:



Widerspruchsverfahren, neue Systematik

Künftig (mit Eingang Widerspruch ab 14. Januar 2019):



§ 42 III MarkenG-E





Neue Widerspruchsgründe, Cooling Off

- **Neue Gründe** (Widerspruchskennzeichen), aus denen Widerspruch eingelegt werden kann:

geschützte geographische Angabe - g.g.A.

geschützte Ursprungsbezeichnung - g.U.

- möglich gegen Marken, die ab dem 14. Januar 2019 angemeldet werden

§ 42 II Nr. 5
MarkenG-E

- **Cooling Off**

§§ 42 IV
MarkenG-E



Benutzung

- Strengere Anforderungen an die Darlegung – „Nachweis“ statt „Glaubhaftmachung“ (aber: eidesstattliche Versicherung weiterhin zugelassen!) 
- Änderungen in der Berechnung der Benutzungsschonfrist und des Benutzungszeitraums
- Der „zweite Benutzungszeitraum“ des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG entfällt.
- Anzeige der Benutzungsschonfrist im Register 



Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- **Neue Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- **Neue Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- **Sonstiges**



Sonstiges

- **Bemerkungen Dritter**

§ 37 VI
MarkenG-E

- **Lizenzen** können künftig im Register des DPMA eingetragen werden! (50,- €)

§ 30 VI MarkenG-E,
§ 42 a- c MarkenV-E

- Lizenz- und Veräußerungsbereitschaftserklärungen

- **Fälligkeit der Verlängerungsgebühr** sechs Monate vor Schutzende; Zuschlag ab Schutzende;
Termin: Schutzende ab dem 01.02.2020

§ 47
MarkenG-E

§ 159 II
MarkenG-E

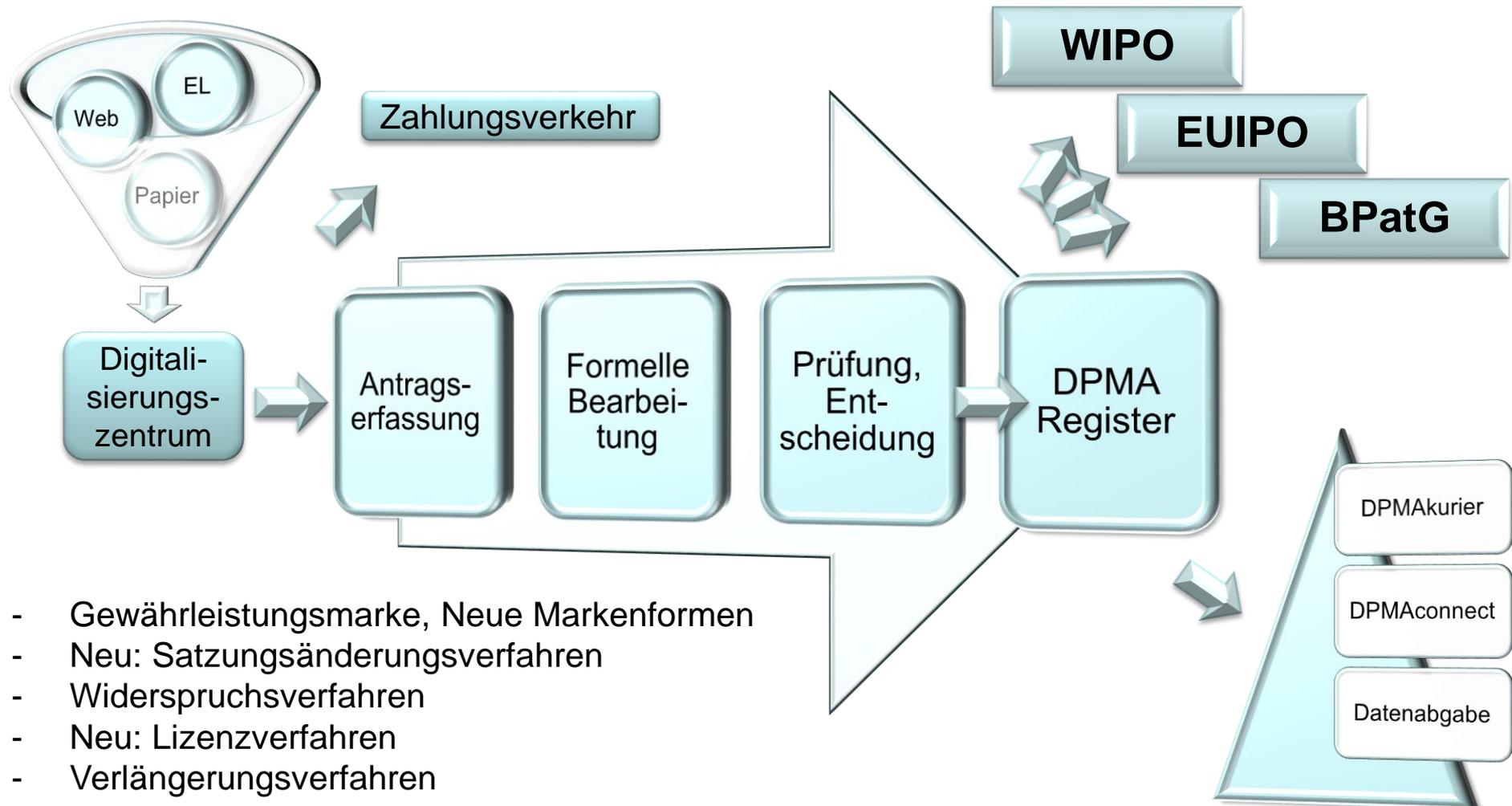
- **Umklassifizierung** entfällt!

Aufhebung
§ 22 MarkenV

- „**Nichtigkeitsverfahren**“ statt „Löschungsverfahren“

§§ 49, 50
MarkenG-E

Umsetzung in den Verfahren





Zielsetzung bis 14. Januar 2019

- Entgegennahme und Bearbeitung aller Anträge
- Lieferung der Daten über die Schnittstellen
(Digitalisierungszentrum, Zahlungsverkehr, Register, ... WIPO, EUIPO, BPatG ...)
- Aktualisierung der Formulare
- Aktualisierung der Dokumente und Textbausteine
- Informationen für die Öffentlichkeit (Merkblätter, Internet)
- Leitlinien für die Prüfung, Bearbeitung
- Schulung aller Mitarbeitenden





Was können Sie tun?

- Nutzen Sie ab dem 14. Januar 2019 die neuen Antragsformulare!
Insbesondere Anmeldung und Widerspruch mit den entsprechenden Anlagen!
- Beachten Sie die neue Gebührenstruktur im Widerspruchsverfahren!
- Wählen Sie konsistente Markenformen zu den Markendarstellungen!
- Geben Sie uns Hinweise zu etwaigen Fehlern in neuen Textpassagen!
- Haben Sie Verständnis für kleinere Reibungsverluste in der Umstellungsphase!



Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436

Das kommt auf uns zu!

München, 23. November 2018

Katharina Mirbt
Deutsches Patent- und Markenamt