



13. Jenaer Markenrechtstag

Aktuelle Entwicklungen beim DPMA und Neues aus der markenrechtlichen Praxis

Jena, 29. August 2019

RD Karsten Lindner

Deutsches Patent- und Markenamt



GRÜNER KNOPF

SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.



- Auswirkungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (**MaMoG**) auf die Markenverfahren des DPMA

Auswirkungen des MaMoG auf die Markenverfahren des DPMA

Rechtlicher Hintergrund:

- Europäische Markenrechtsrichtlinie 2015/2436 - in Kraft getreten am 13. Januar 2016
- Umsetzung in nationales Recht durch MaMoG zum 14. Januar 2019
- Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zum 1. Mai 2020



Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- Neue **Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Eintragung von **Lizenzen** im Register
- Schutzende, Fristen im **Verlängerungsverfahren**
- Weitere Änderungen



Änderungen im Überblick

- **Gewährleistungsmarke**
- Neue Markenformen
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren**
- **Lizenzen**
- **Verlängerungsverfahren**
- **Sonstiges**



Charakteristik einer Gewährleistungsmarke

Herstellerkennzeichen

Gütezeichen

Ohne Gentechnik

Wohl herstellereigene Angabe

FSC

Milch erfüllt best. Kriterien in Bezug auf Geschmack, Sensorik, Geruch

Fütterung ohne gentechnisch veränderte Futtermittel

Karton stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft



Charakteristik Gewährleistungsmarke

- **Gewährleistungsmarke (§ 106a Abs. 1 MarkenG):**
 - Zeichen, mit dem der Inhaber garantiert, dass die beanspruchten Waren/DL bestimmte Eigenschaften aufweisen, und zwar in Bezug auf:
 - das Material,
 - die Art und Weise der Herstellung/Erbringung,
 - die Qualität,
 - die Genauigkeit
 - oder andere Eigenschaften (nicht geografische Herkunft).



Charakteristik Gewährleistungsmarke

- Hauptmerkmale
 - Neutralität
 - Überwachung / Kontrollen
 - Transparenz



Charakteristik 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



Gewährleistungsmarke

- Eingetragen am 31. Juli 2019
- Az.: [30 2019 108 870](#)
- Aktuelle Satzung im Register
- 31 weitere Anmeldungen

**GRÜNER
KNÖPF**

SOZIAL. ÖKOLOGISCH. STAATLICH.
UNABHÄNGIG ZERTIFIZIERT.



Eintragungsvoraussetzungen

§ 106a Abs. 1 S. 2 MarkenG (Unterscheidungskraft):

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

Haltung des DPMA:

Der gewährleistende Charakter einer Gewährleistungsmarke muss – jedenfalls ansatzweise – **aus der Marke heraus erkennbar** sein.



Eintragungsvoraussetzung

§ 106e Abs. 2 MarkenG (Irreführungsgefahr)

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



Gewährleistungsmarke

Eintragungsvoraussetzung

§ 106b Abs. 1 MarkenG: Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann **jede natürliche oder juristische Person** (einschließlich Einrichtungen, Behörden u. juristische Personen des öffentlichen Rechts) sein, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

(§ 106b Abs. 2 MarkenG: Die **ernsthafte Benutzung** einer Gewährleistungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person gilt als Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG.)



Gewährleistungsmarke

Satzung, § 106d Abs. 2 Nr. 1-9

Mindestinhalt u.a.:

- Erklärung zur Neutralität
- Eigenschaften, die gewährleistet werden
- Bedingungen für die Benutzung
- Angaben zur Prüfung und Überwachung

1. *Inhaber der Gewährleistungsmarke ist ...*
2. *Die Produkte, für die eine Gewährleistung bestehen soll, sind ...*
3. *Eigenschaften, die von der Gewährleistung umfasst werden sollen, sind ...*
4. *Die Gewährleistungsmarke darf nur für Produkte verwendet werden, die die Prüfungskriterien ... erfüllen.*
5. *Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, passiert ...*
6. *Die Prüfung der Produkte erfolgt durch ...*
7. *Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung darf die Marke nicht weiter verwendet werden ...*

Bestandteil des Registers (PDF-Download in DPMAregister)



Gewährleistungsmarke

- **Einige aktuelle Erwägungen zu Anforderungen an die Satzung**
 - Gewährleistende Eigenschaften
 - Der Gegenstand der Gewährleistung soll sich aus der Satzung selbst ergeben
 - Bloße Bezugnahme auf Standards genügt dem Transparenzgebot nicht, auch wenn öfftl. zugänglich
 - Benutzungsbedingungen
 - Angaben zu den Gebühren sind nicht erforderlich
 - Falls enthalten, keine Angemessenheitsprüfung



Gewährleistungsmarke

- **Einige aktuelle Erwägungen zu Anforderungen an die Satzung**
 - Benutzungsberechtigte
 - Satzung sollte Angaben der zur Nutzung befugten Personen enthalten
 - Schlussfolgerungen nicht ausreichend
 - Rechte und Pflichten im Fall einer Markenverletzung
 - müssen enthalten sein, gesetzlicher Mindestinhalt,
 - ggf. an vorhandenen Satzungen für Kollektivmarken orientieren



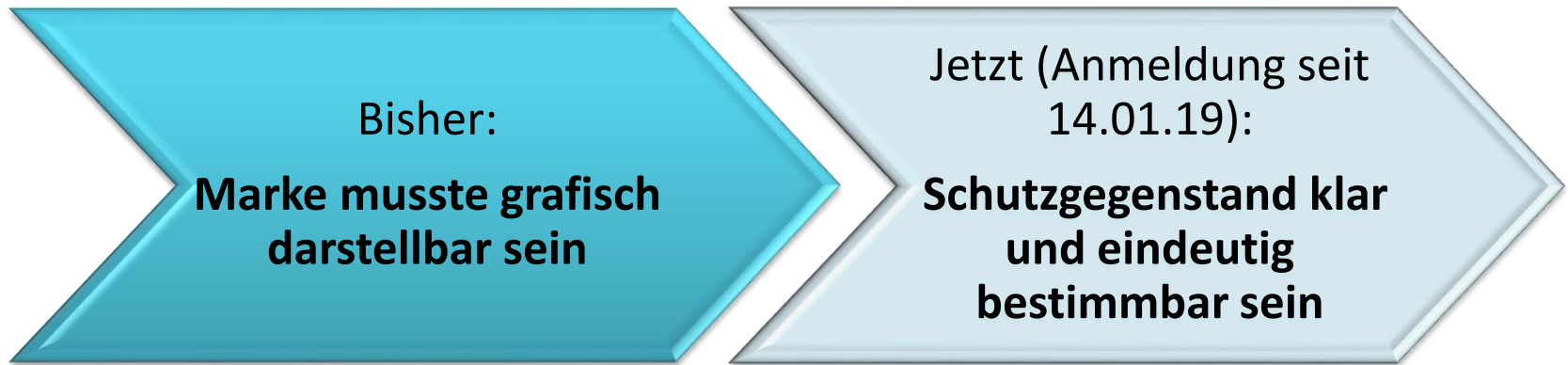
Änderungen im Überblick

- Gewährleistungsmarke
- Neue **Markenformen**
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren**
- **Lizenzen**
- **Verlängerungsverfahren**
- **Sonstiges**



Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit - Neue Markenformen

§ 8 Abs. 1 MarkenG





Neue Markenformen - Übersicht

§ 6 ff. MarkenV:

- **Klangmarke** - bisher: Hörmarke
 - Positionsmarke
 - Bewegungsmarke
 - **Hologrammmarke**
 - **Mustermarke**
 - **Multimediamarke**
 - Sonstige Marke - bisher umfassender
- } bisher: Sonstige Marke



Neue Markenformen und Datenformate

Markenform	Datenformat	Bemerkung
Wortmarke	Übliche Zeichen	
Wort-/Bildmarke	JPEG	
Bildmarke	JPEG	
3-D-Marke	JPEG oder OBJ	.obj = Format von 3D-Grafik
Farbmarke	JPEG	
Kennfadenmarke	JPEG	
Klangmarke	JPEG oder MP3	Bisher: Hörmarke
<i>Positionsmarke</i>	JPEG	Bisher: sonstige Marke
<i>Mustermarke</i>	JPEG	Bisher: sonstige Marke
<i>Bewegungsmarke</i>	JPEG oder MP4	Bisher: sonstige Marke
<i>Hologrammmarke</i>	JPEG oder MP4	Bisher: sonstige Marke
Multimedia marke	MP4	
Sonstige Marken	JPEG, MP3, MP4 oder Text	z.B. Geruchsmarken



Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: geräuschhafte Klangmarke

= nicht durch Notenschrift darstellbarer Klang



Henkell



Zwilling

erst jetzt registerfähig, weil geräuschhafte Klangmarken weder unmittelbar noch mittelbar grafisch durch Notenschrift darstellbar sind

⇒ nun ist Erfordernis grafische Darstellung entfallen und technisch Sounddatei möglich



Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: Multimediamarke

= Kombination von Bild/Film- und Soundelementen
(derzeitige Interpretation)



Braun Melsungen



Fahnen Gärtner

erst jetzt möglich, weil Multimediamarken jedenfalls aufgrund des Geräuschanteils weder unmittelbar noch mittelbar grafisch darstellbar sind

⇒ nun ist Erfordernis graf. Darstellung entfallen und technisch
Filmdatei möglich

Neue Markenformen – im Einzelnen

Neu: Hologrammmarke

= Marke aus holografischen Elementen



erst jetzt möglich, weil Hologramme weder unmittelbar grafisch noch mittelbar darstellbar waren

⇒ nun ist Erfordernis graf. Darstellung entfallen und technisch Filmdatei möglich



Neue Markenformen – im Einzelnen

Sonstige Marke:

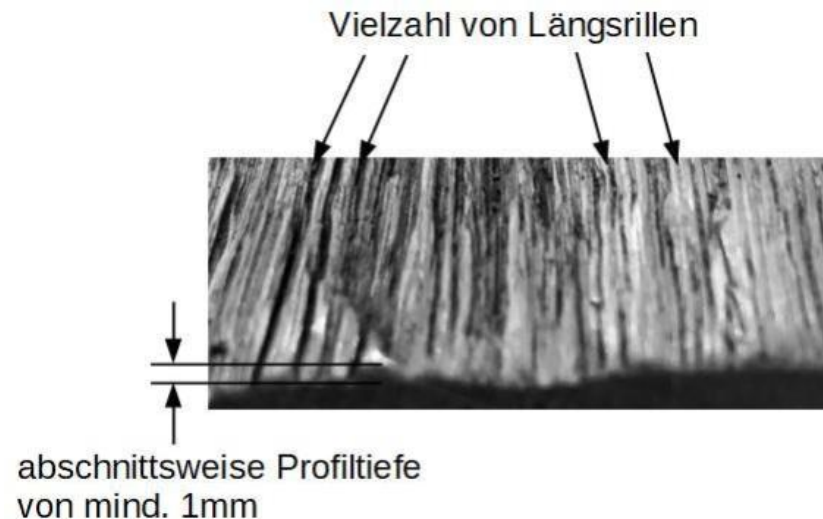
Marke, die nicht unter die Markenformen der §§ 7 bis 12 MarkenV fällt, Auffangtatbestand, § 12a MarkenV

- **Mischformen der Markenformen**, in einer Datei, z.B.
 - Hologramm und Sound
 - Muster und Hologramm
 - Bewegung und Position
- **nicht an den Seh- oder Hörsinn gerichtete Marken**, wie z.B.
 - Tastmarken
 - Geruchsmarken (wohl weniger denkbar)
- **alle denkbaren weiteren Markenformen**, insbes.
 - Markendarstellung ausschließlich durch Text (z.B. „Temperierung der Verkaufsräume für Sommerbekleidung auf 5 °C“)

Neue Markenformen – im Einzelnen

Sonstige Marke

- Tastmarken (in Spezialfällen denkbar)



- Parfümflacon, der die Haptik von gespaltenem Holz aufweist



Änderungen im Überblick

- Neue Markenkategorie: **Gewährleistungsmarke**
- Neue **Markenformen** – Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren** – Grundsystematik, neue Widerspruchsgründe, Benutzung
- Eintragung von **Lizenzen** im Register
- Schutzende, Fristen im **Verlängerungsverfahren**
- Sonstiges



Neue Schutzhindernisse

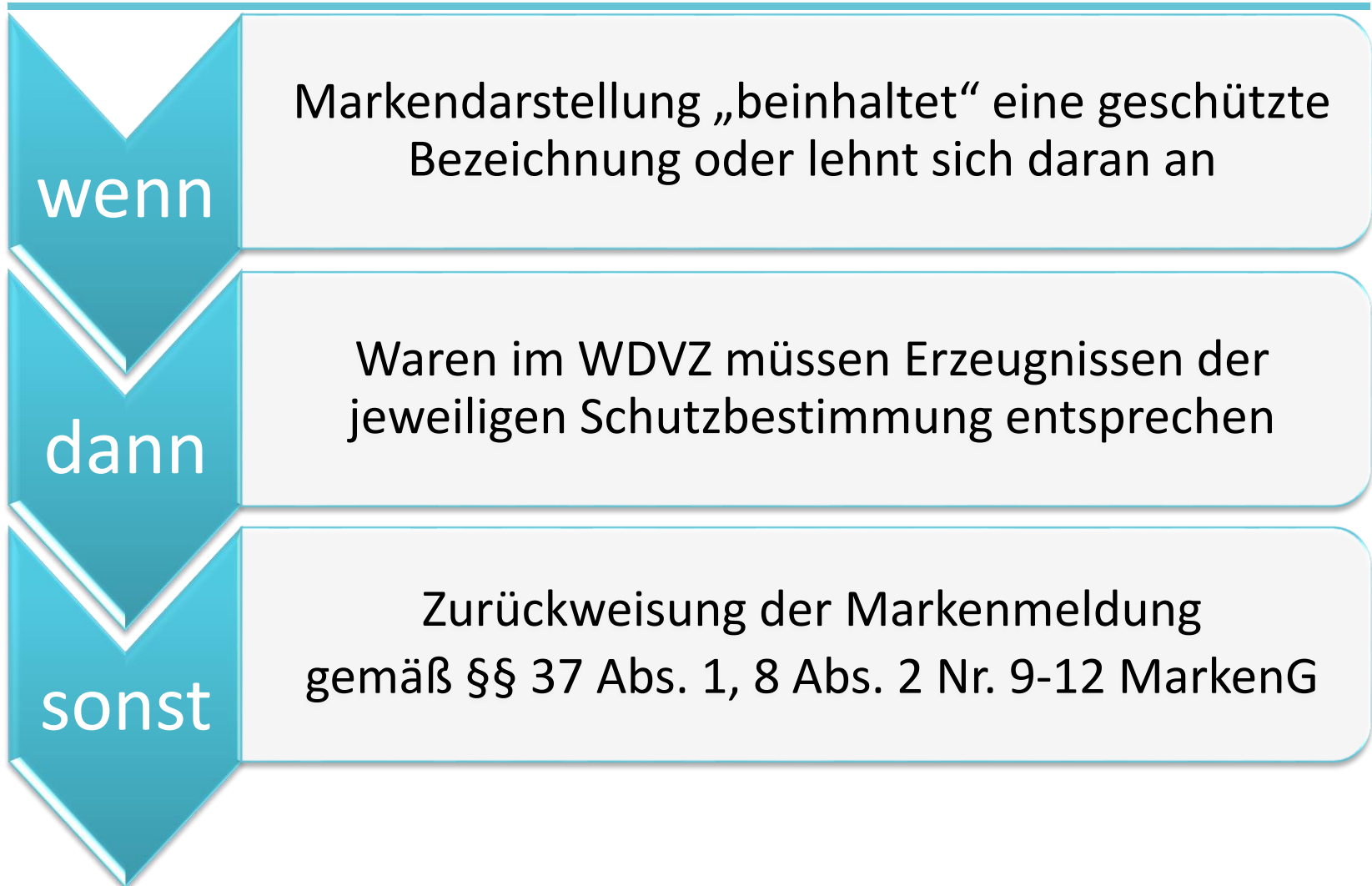
§ 8 Abs. 2 Nr. 9-12 MarkenG:

Nach nationalen oder europäischen Rechtsvorschriften oder Übereinkommen geschützte Bezeichnungen

Geschützte geografische Angaben (g.g.A.) (Lebensmittel, Agrarprodukte, Wein, Spirituosen)		DOOR E-Bacchus
Geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) (Lebensmittel, Agrarprodukte, Wein, Spirituosen)		E-SpiritDrinks
Garantiert traditionelle Spezialitäten (g.t.S.) (Lebensmittel, Agrarprodukte)		DOOR
Traditionelle Weinbezeichnungen		E-Bacchus
Geschützte Sortenbezeichnungen		CPVO Variety Finder



Neue Schutzhindernisse



Neue Schutzhindernisse

Beispiel:

Markenanmeldung „**Kaisers Dresdner Christstollen**“

in Klasse 30 für „Stollen“ enthält

g.g.A. „Dresdner Christstollen“



→ **Einschränkung WDVZ auf**

„Stollen, der der geltenden Spezifikation der g.g.A. „

Dresdner Christstollen“ entspricht.“



Änderungen im Überblick

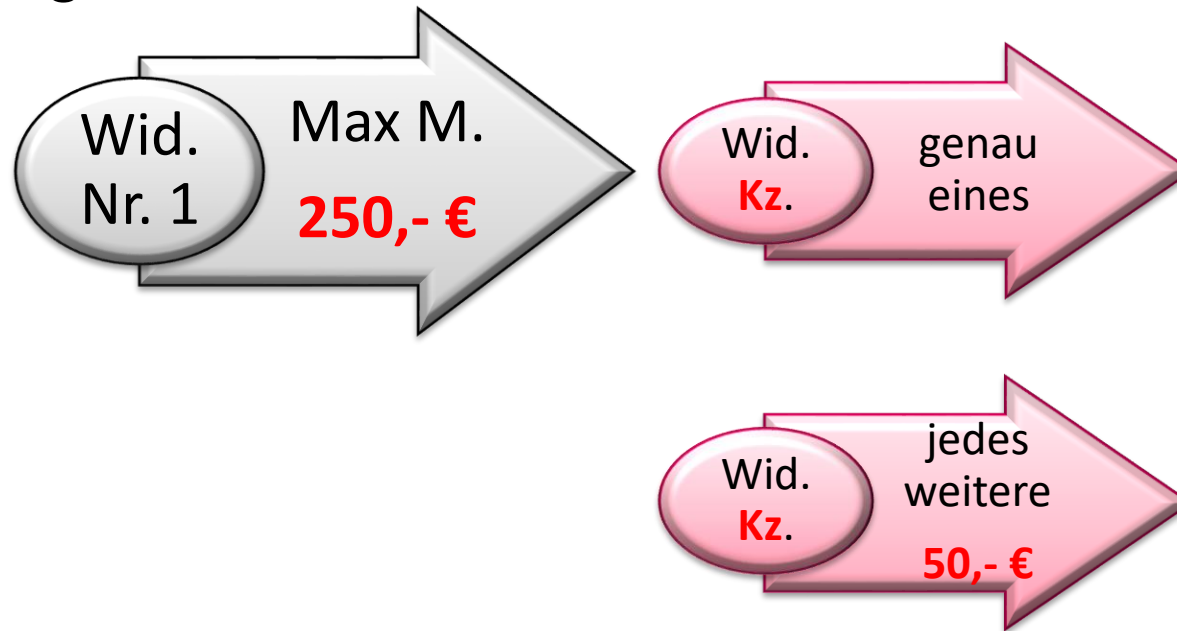
- Gewährleistungsmarke
- Neue Markenformen
- Neue Schutzhindernisse
- **Widerspruchsverfahren**
- Lizenzen
- Verlängerungsverfahren
- Sonstiges



Widerspruchsverfahren, neue Systematik

Jetzt (Eingang Widerspruch seit 14.01.2019)

§ 42 Abs. 3 MarkenG:





Neue Widerspruchsgründe

Neue zusätzliche Gründe, auf die Widerspruch gestützt werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG):

- geschützte geografische Angabe (g.g.A.)
- geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.)

Übergangsvorschrift § 158 Abs. 3 MarkenG beachten:

können nur geltend gemacht werden gegen die Eintragung von Marken, deren Anmeldung seit dem 14.01.2019 eingereicht wurde.



Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG

- Strengere Anforderungen: „**Nachweis**“ statt Glaubhaftmachung (aber: **eidesstattliche Versicherung weiterhin zugelassen!**)
- Änderungen in der **Berechnung** der **Benutzungsschonfrist** und des **Benutzungszeitraums**, ab Eingang Widerspruch 14.01.2019
- Der zweite, „**wandernde**“ **Benutzungszeitraum** des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F. **entfällt**



Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG

	Eingang Widerspruch	
	bis 13.01.2019	seit 14.01.2019
Beginn BSF	Tag der Eintragung bzw. Tag Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Rechtskraft)	Ablauf Widerspruchsfrist bzw. Tag Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Rechtskraft)
Ende BSF → Einrede zulässig	Beginn + 5 Jahre	
Benutzungs- zeitraum für Nachweis	5 Jahre vor Veröffentlichung Eintragung angegriffene Marke	5 Jahre vor Anmelde- /Prioritätstag angegriffene Marke
2. Benutzungs- zeitraum	5 Jahre vor Entscheidung	entfallen
Rechtsgrundlagen	§§ 158 Abs. 5 MarkenG (n.F.) i.V.m. 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 MarkenG a.F.	§§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 MarkenG (n.F.)



Benutzung § 43 Abs. 1 MarkenG

- **Übergangsvorschrift § 158 Abs. 5 MarkenG beachten**
 - für die vor dem 14.01.2019 erhobenen Widersprüche gelten für Berechnung der Benutzungsschonfrist und des Benutzungszeitraums die §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG a.F.

- Anzeige von **Beginn und Ende der Benutzungsschonfrist im Register** gemäß § 25 Nr. 20 a MarkenV (§ 57 MarkenV beachten)



Änderungen im Überblick

- Gewährleistungsmarke
- Neue Markenformen
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren**
- **Lizenzen**
- **Verlängerungsverfahren**
- Sonstiges



Eintragung von Lizenzen im Register

§ 30 Abs. 6 MarkenG

- Lizenzen können **im Register des DPMA** eingetragen werden
- **Eintragung** im Register aber **nicht notwendig** für die materiell-rechtliche Wirksamkeit einer Lizenz
- **Antrag** des Inhabers oder Lizenznehmers mit Zustimmung des jeweils anderen
- Eintragung, Änderung und Löschung einer Lizenz im Register sind **gebührenpflichtig** (je 50 €)



Änderungen im Überblick

- Gewährleistungsmarke
- Neue Markenformen
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren**
- Lizenzen
- **Verlängerungsverfahren**
- Sonstiges



Verlängerungen/Schutzdauer

§ 47 MarkenG

- Veränderte Berechnung des Schutzdauerendes
- Verlängerungsgebühr sechs Monate vor Schutzende fällig
- Unterrichtungspflicht über Ablauf der Schutzdauer mindestens 6 Monate im Voraus (Ziel: 8 Monate)
- Verlängerungsgebühr nach Ablauf der Schutzdauer noch innerhalb einer sechsmonatigen Nachfrist mit Zuschlag möglich

Verlängerungen/Schutzdauer

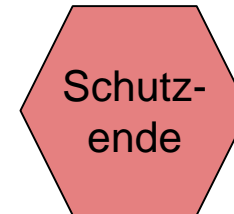
§§ 47 Abs. 1, 159 Abs. 1 MarkenG



Eintragung bis
zum 13.01.2019



10 Jahre



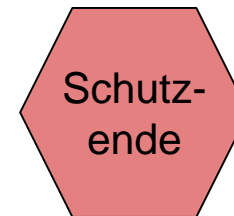
letzter Tag des
Anmeldemonats



Eintragung seit
dem 14.01.2019



10 Jahre



Anmeldetag



Verlängerungen/Umklassifizierung

- **§ 22 MarkenV aufgehoben**
 - Umklassifizierung entfällt – sowohl v.A.w. bei Verlängerung als auch auf Antrag
 - Laufende Umklassifizierungsfristen bleiben unberührt auf Bescheide die vor dem 13.01.2019 versendet worden sind, besteht noch die 18 Monate Frist zur Äußerung



Änderungen im Überblick

- Gewährleistungsmarke
- Neue Markenformen
- Neue **Schutzhindernisse**
- **Widerspruchsverfahren**
- **Lizenzen**
- **Verlängerungsverfahren**
- **Sonstiges**



Sonstiges/weitere Änderungen

- **Bemerkungen Dritter** (§ 37 Abs. 6 MarkenG)
- **„cooling-off-Periode“** (§ 42 Abs. 4 MarkenG)
- Umbenennung: „Löschungsverfahren“ in **„Nichtigkeitsverfahren“**, Gebühr: 400 €
- weitere Änderungen betreffend **Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren** erst ab 1. Mai 2020



Was können Sie tun?

- Nutzen Sie die unsere neuen Antragsformulare
- Beachten Sie die neue Gebührenstruktur im Widerspruchsverfahren
- Wählen Sie eindeutige Markenformen/-formate zu ihren jeweiligen Markendarstellungen
- Geben Sie uns Hinweise zu etwaigen Fehlern in unseren neuen Textpassagen
- Bitte haben Sie während der Umstellungsphase etwas Geduld mit uns



13. Jenaer Markenrechtstag

Aktuelle Entwicklungen beim DPMA und Neues aus der markenrechtlichen Praxis

Auswirkungen des MaMoG auf die Markenverfahren des DPMA

Jena, 29. August 2019

RD Karsten Lindner

Deutsches Patent- und Markenamt