



Deutsches
Patent- und Markenamt

Aktuelles aus der Marke

DPMANutzerforum

München, 31. März 2022

Dr. Senta Bingener/Dr. Thomas Huber und Sara Bühler
Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de



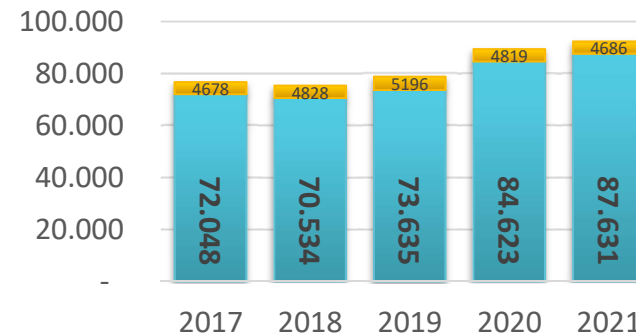
Agenda

- Tipps zur schnellen Markeneintragung – So vermeiden Sie die häufigsten formellen Fehler
- Interessantes zum materiellen Markenrecht
- Diskussion und Fragen



Zahlen und Fakten

- Wie viele Markenmeldungen gehen beim DPMA jährlich ein? **87.631**



- Wie viele Marken werden eingetragen, wie viele zurückgewiesen? **74,9 %** **10,5 %**



Zahlen und Fakten

- Wie lange dauert es, bis eine materiell schutzfähige Marke eingetragen wird?
 - Durchschnittliche Verfahrensdauer
 - Verfahrensdauer mit formellem Beanstandungsbescheid
 - Verfahrensdauer ohne formellen Beanstandungsbescheid

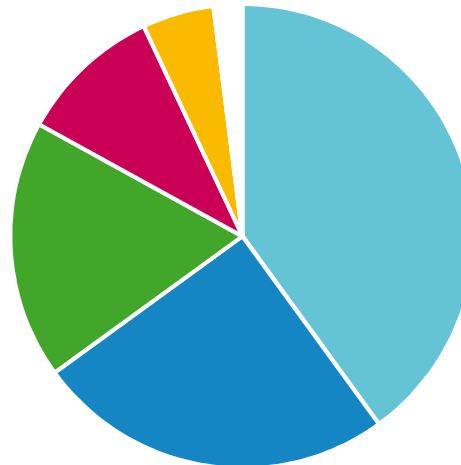


Zu
welcher
Kategorie
möchten
Sie
gehören?



TOP 5 formelle Fehler

Formelle Beanstandungsbescheide



- 1. WDVZ
- 2. Markendarstellungen (Mindestgrößen)
- 3. Anmelderangaben
- 4. Farbangaben
- 5. Markenbeschreibungen
- 6. Sonstiges



Anmelderangaben

Anmelder
Hier können Sie Angaben zum Anmelder machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).

Natürliche Person Juristische Person/Personengesellschaft

Anrede/Titel

Sonstige Namenszusätze ⓘ

Nachname *

Vorname *

Zusätzliche Adresszeile

Zusätzliche Adresszeile 2

Straße, Hausnummer *

Postleitzahl *

Ort *

Land *

Anmelder
Hier können Sie Angaben zum Anmelder machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).

Natürliche Person Juristische Person/Personengesellschaft

Anrede/Titel

Sonstige Namenszusätze ⓘ

Nachname *

Vorname *

Zusätzliche Adresszeile

Zusätzliche Adresszeile 2

Straße, Hausnummer *

Postleitzahl *

Ort *

Land *





Mindestanforderungen Markendarstellungen

Marke

Hier können Sie Angaben zu Ihrer Marke machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).

Markenform *

Wort-/Bildmarke

Markendarstellung

Bilddatei hinzufügen..

[Informationen zu unterstützten Dateiformaten \(öffnet in einem neuem Fenster\)](#)

Bitte achten Sie darauf, dass die Markendarstellung, die Sie einreichen, ausreichend groß ist: Eine der Seiten **der Markendarstellung selbst** muss mindestens 945 Pixel betragen – sonst lässt sich diese nicht ausreichend gut erkennen. Sollte die von Ihnen eingereichte Darstellung dieser Anforderung nicht genügen, werden Sie im weiteren Verfahren aufgefordert, eine größere Markendarstellung nachzureichen. Die damit einhergehende Verzögerung kann insbesondere dann problematisch sein, wenn Sie zusätzlich noch einen Antrag auf internationale Registrierung bei der WIPO stellen möchten.

JPEG Anforderungen :

Dateigröße: maximal 2 MB

Bildgröße: maximal 2835 x 2010 Pixel,
**mindestens 945 Pixel in der Breite oder 945 Pixel
in der Höhe**

Auflösung: mindestens 96 DPI

Farbmodus: RGB, Graustufen, SW oder CMYK

Marke

Hier können Sie Angaben zu Ihrer Marke machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).

Markenform *

Wort-/Bildmarke

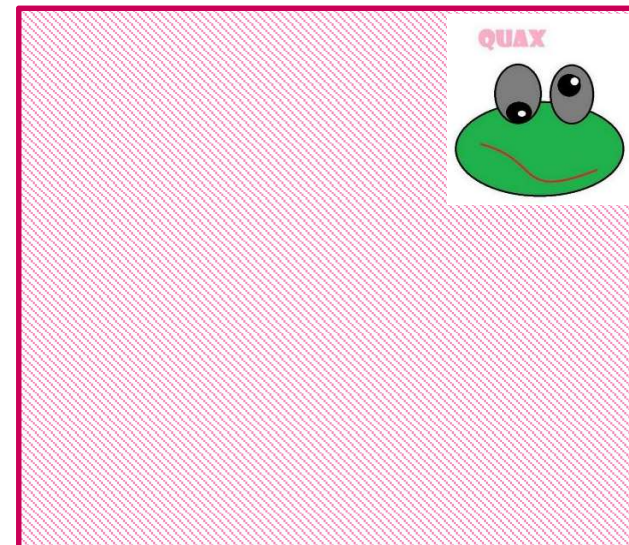
Markendarstellung

Andere Anlage auswählen..

Anlage entfernen

Anlage ansehen

Vorschau





Mindestanforderungen Markendarstellungen

 Bundesrepublik Deutschland 

Urkunde

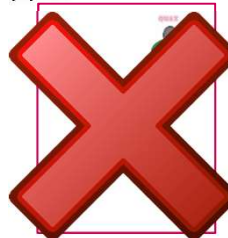
über die Eintragung der
Marke Nr. 30 2020 900 097

Az.: 30 2020 900 097.4 / 25



[111] Registernummer: 30 2020 900 097 [220] Anmeldetag: 17.01.2020 [511] Leitklasse: 25

[210] Aktenzeichen: 30 2020 900 097.4 / 25
[442] Tag der Bekanntmachung:
[151] Tag der Eintragung: 20.01.2020
[450] Tag der Veröffentlichung der Eintragung: 21.02.2020
[540] Marke:



[550] Markenform: Wort-Bildmarke

- ▣ Beschlüsse
- ▣ Externe Schreiben
- X1210: Beanstandungsbescheid materiel **formell**



© iStock.com/JIAN YI LIU



Mindestanforderungen Markendarstellungen

- Wichtig: Hochladen einer Markendarstellung ohne weißen Rahmen



— Bundesrepublik Deutschland —



- Ausblick: technische Lösung





Markenbeschreibung

- Keine unnötige Markenbeschreibung einreichen!

Eine Markenbeschreibung muss nur dann eingereicht werden, wenn der Gegenstand des Schutzes der Marke erst dadurch bestimmbar wird. Wort-/Bildmarken, Klangmarken und auch Multimediemarken sind meistens allein aus sich heraus bestimmbar und erfordern daher in der Regel keine Markenbeschreibung. [Eine unnötig eingereichte Markendarstellung führt zu Klärungsbedarf und verzögert daher den Prüfprozess.](#) Bei Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken, Hologrammmarken oder sonstigen Marken ist eine Markenbeschreibung hingegen tatsächlich oftmals erforderlich, um den Schutzgegenstand der Marke eindeutig bestimmbar zu machen.

Beschreibung der Marke (optional) nach § 6b MarkenV

Die Marke ist durch das gezeichnete Zeichen und dem Schriftzug "X" beschrieben.

Abbrechen

Übernehmen



- Eine Markenbeschreibung ist bei den meisten Markenformen nicht erforderlich!



Farbangaben

- Enthält die Markendarstellung farbige Elemente, müssen alle enthaltenen Farben in der Anmeldung mit **allgemeinen Farbnamen** angegeben werden.
- Auch die Farben schwarz und weiß sind anzugeben!

Farbelemente



Die Markendarstellung enthält farbige Elemente für welche Schutz beansprucht wird. Bitte geben Sie alle Farben an die in der Markendarstellung enthalten sind und zwar mit allgemeinen Farbnamen, als "grün", "blau". Bitte geben Sie hier keine technischen Bezeichnungen wie RAL-Nummern an!

RAL 3015, RAL 3024

Schwarz und Weiß sind Bestandteil Ihrer farbigen Markendarstellung sein, sind dies ebenfalls zu benennen

Beschlüsse

Externe Schreiben

X1210: Beanstandungsbescheid materiell/formell



© iStock.com/JIAN YI LIU

- Ausblick: technische Lösung



Farbangaben

QUAX



Farbelemente

*



- ① Die Markendarstellung enthält farbige Elemente für welche Schutz beansprucht wird. Bitte geben Sie alle Farben an die in der Markendarstellung enthalten sind und zwar mit allgemeinen Farbnamen, also "rot", "grün", "blau". Bitte geben Sie hier keine technischen Bezeichnungen wie RAL- oder HKS-Nummern an!

Rosa, Schwarz, Grau, Weiß, Grün, Rot

- ① Sollten die Farben Schwarz bzw. Weiß Bestandteil Ihrer farbigen Markendarstellung sein, sind diese ebenfalls zu benennen.



© iStock.com/JIAN YI



Waren und Dienstleistungen

- WDVZ bei einer DPMA direktWEB-Anmeldung
 - WDVZ-Editor und Begriffssuche
 - Nur Auswahl an zulässigen, geprüften Waren- und DL-Begriffen
 - Gruppentitel-Struktur

- WDVZ bei einer DPMA direktPRO-Anmeldung
 - WDVZ-Editor, Begriffssuche
 - Auswahl an zulässigen, geprüften und freiformulierten Waren- und DL-Begriffen
 - Gruppentitelstruktur

- WDVZ bei einer Papieranmeldung
 - Waren- und DL-Begriffe über TMClass (einheitl. Klassifikationsdatenbank) bzw. der aktuellen Klassifikation von Nizza (aufwendig) heraussuchen
 - Auswahl an zulässigen, geprüften und freiformulierten Waren- und DL-Begriffen
 - Achtung: nach Klassen gruppiertes, numerisch aufsteigend angeordnetes Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf dazugehörigem Formular W 7005.4/1.19 einreichen!





Waren und Dienstleistungen

TIPP: Wenn mit der Marke eine Vielzahl unterschiedlicher Waren oder Dienstleistungen gekennzeichnet werden soll, verwenden Sie Gruppentitel!!!

- übersichtlicher Schutzzumfang der Marke
- kürzere Bearbeitungsdauer



Zusammenfassung

- DPMAdirektWeb und DPMAdirektPro nutzen
- Faxanmeldungen meiden
- Hilfs- und Hinweistexte
- Internet Markenseiten, Bekanntgaben
- Gruppentitel nutzen
- Kundenservice, technischer Support



Interessantes zum materiellen Markenrecht

- **Funworte/-sprüche in der Schutzfähigkeitsprüfung**

Die Entscheidungen von EuGH, BGH und BPatG zur **(bejahten) Unterscheidungskraft von #darferdas?** erwecken für Nutzer prima facie den Eindruck, Funworte/-sprüche könnten wieder erfolgreich angemeldet werden.

aber: stimmt das oder könnten solchen Anmeldungen (inzwischen) doch (andere) Schutzhindernisse entgegenstehen?



Interessantes zum materiellen Markenrecht

I. Worum geht es?

Die vermehrte Orientierung von Waren wie *Bekleidung, Taschen, Haushaltswaren* (nun auch *Weinen*) an Trends, gesellschaftlichen und politischen Ereignissen drückte sich in den **letzten Jahren** auch in vermehrter Anmeldung **zeitgeistiger Funworte, -sprüche** (sog. T-Shirt-Sprüche) als Marke aus.

Wirtschaftlich erscheint die Anmeldung dieser **zeitgeistigen Wort(kombinationen)** als Registermarke interessant, weil Anmelder denken, dass so deren Verwendung auf Shirts, Taschen etc. durch andere hindern können.



Interessantes zum materiellen Markenrecht

zwar (fiktive) Beispiele

Töchter des Südens

Geld isch da

Der Pulligott

Muskelkönig

Hüttenkult

Bist Du auch ein Queen?,

aber sehr nah an der Anmelderealität, **zum Nachdenken** 😊



II. Historie der Bewertung der Unterscheidungskraft

Nachdem

1. die Prüfung der Unterscheidungskraft ursprünglich keine Prognose umfasste, wie das Zeichen später an der Ware verwendet wird, **genügte für Unterscheidungskraft**, dass es nicht bloß denkbare, sondern **praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen als Marke zu verwenden.**

BGH GRUR 2010, 825 – *Marlene-Dietrich-Bildnis II*



Interessantes zum materiellen Markenrecht

begann

2. mit EuGH *Deichmann/Winkel* für *Schuhwaren* die „Wahrscheinlichkeitsfrage“ und sollte für die **Prüfung der Unterscheidungskraft auf die wahrscheinlichste Verwendungsform abgestellt werden.**

EuGH GRUR 2013, 519 – *Deichmann/umsäumter Winkel*



Interessantes zum materiellen Markenrecht

und entstand damit

3. ein Konflikt zwischen **BGH und EuGH**, der für das DPMA schwierig war, weil sich BPatG-Senate dem EuGH angeschlossen hatten, z.B.

BPatG 27 W (pat) 521/14 v. 01.07.2014 – *mir reicht's ich geh schaukeln*

- damit war die **Idee der Frage und Prognose der wahrscheinlichen späteren markenmäßigen Verwendungsmöglichkeit im Raum**, änderte das gesamte „unbefangene“ Weltbild zur Unterscheidungskraft und führte zu großer Unsicherheit



Interessantes zum materiellen Markenrecht

4. Lösungsversuch durch Zulassung der **Rechtsbeschwerde zum BGH** durch BPatG in *#darferdas?* wegen grundsätzlicher Bedeutung und Abweichen von BGH, der für Unterscheidungskraft praktisch naheliegende und bedeutsame Möglichkeiten markenmäßiger Verwendung genügen lässt, während EuGH nur auf die wahrscheinlichste Verwendungsform abstellte und sodann Vorlage durch BGH zum EuGH.



Interessantes zum materiellen Markenrecht

5. Kehrtwende des EuGH in Richtung BGH durch Aufgabe der Maßgeblichkeit der wahrscheinlichsten Verwendungsform zugunsten der wahrscheinlichen, praktisch bedeutsamen Verwendungsarten.

EuGH GRUR 2019, 1194 – *#darferdas?*

BGH GRUR 2020, 411 – *#darferdas? II*

- nach **BGH** müssen **nun alle wahrscheinlichen, praktisch bedeutsamen Verwendungsmöglichkeiten geprüft und berücksichtigt** werden



Interessantes zum materiellen Markenrecht

End-Entscheidung **BPatG** 29 W (pat) 537/20 v. 15.12.2020 – *#darferdas?*
Unterscheidungskraft (+), weil im Anmeldezeitpunkt die Verwendung von Hashtags als Statement auf Kleidungsinnenetiketten noch unüblich und daher eine wahrscheinliche praktisch bedeutsame, markenmäßige Verwendungsform war (aber **unter Andeutung, dass dies inzwischen anders ist**)

Umsetzung der neuen Vorgaben im **BPatG** ist nicht ganz einheitlich



Interessantes zum materiellen Markenrecht

sinnvoll und pragmatisch erscheint angesichts verschiedener Entscheidungen des BPatG eine

III. Rückkehr zur „klassischen“ Prüfung

Nach Phase der Maßgeblichkeit verschiedener (faktisch kaum ermittelbarer) Wahrscheinlichkeiten (was ist die wahrscheinlichste Verwendungsforn eines Funspruchs für *Bekleidung* (*Smokinghemd* bis *Unterhose*?)) erscheint sinnvoll eine **weitgehend klassische Prüfung** möglichst **abstrakt von schwierigen Wahrscheinlichkeitsprognosen**, also:



Ist das Wort/die Wortkombination nach

1. 8 II Nr. 2 MarkenG

Zielgruppenangabe oder Angabe zum Träger? (darüber haben EuGH/BGH nicht entschieden, nur über § 8 II Nr. 1)

BPatG 29 W (pat) 2/19 v. 01.03.2021 – *Bergkraxler*

falls (-)



Interessantes zum materiellen Markenrecht

2. greift 8 II Nr. 1 MarkenG in seinen klassischen Fallgruppen?

- im **Vordergrund stehender produktbeschreibender Gehalt**, z.B. der Bestimmung
so bejaht in BPatG 25 W (pat) 29/19 v. 01.07.2020 – *Mädelsabend*
- **enger produktbeschreibender Bezug**
- **Angabe, die stets nur als solche steht**



Interessantes zum materiellen Markenrecht

- zudem gilt für **Wortfolgen** ab 3 Worten **auch weiter die Slogan-Recht-sprechung** mit ihren **strengen Kriterien**, wobei sprechen
für UK: je origineller, kürzer, interpretationsbedürftiger und witziger
gegen UK: je länger, beschreibender, gängiger (weil überall verfügbar, zB in T-Shirt-Shops wie *Spreadshirt*), weniger originell

BPatG 26 W (pat) 526/19 v. 06.10.2021 – *ABI wir sind inselreif* setzt auch die faktischen Veränderungen um betreffend die inzwischen übliche Verwendung nicht markenmässiger Slogans in Innenetiketten



Interessantes zum materiellen Markenrecht

dieselben Beispiele (ohne Präjudiz!):

Töchter des Südens

Geld isch da

Der Pulligott

Muskelkönig

Hüttenkult

Bist Du auch ein Queen?



Interessantes zum materiellen Markenrecht

IV. Fazit

- Geltende Maßgabe der Rechtsprechung, alle wahrscheinlichen, praktisch bedeutsamen Verwendungsmöglichkeiten zu berücksichtigen führt bei *Bekleidung, Accessoires* inzwischen nicht mehr zwingend zu UK, weil inzwischen auch nicht markenmäßige Benutzungen von Funsprüchen in den Innenetiketten belegbar sind
- Prognose wahrscheinlicher Verwendungsformen ist schwierig
- Rückkehr zu klassischer Prüfung, Achtung § 8 II Nr. 2

Recherchequelle für typische T-Shirt-Sprüche: *Spreadshirt.de / tshirt-factory.com*



Interessantes zum materiellen Markenrecht

- **Interessante Informationen und Erkenntnisse aus abgeschlossenen Konvergenzprojekten**

hochinteressant, aber leider kaum beachtet sind die **Gemeinsamen Mitteilungen des EUIPN** zu den Ergebnissen der Konvergenzprojekte zu praxisrelevanten Themen.

EUIPN (vormals tmdn), das seit 10 Jahren bestehende Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum, ist der Knotenpunkt, wo nationale und regionale Ämter für geistiges Eigentum der EU, EUIPO sowie seine internationalen Partner und Kunden zusammenkommen

- ein **Teil** seiner **Aufgaben** sind die **Konvergenzprojekte**



Interessantes zum materiellen Markenrecht

**Abgeschlossene Konvergenzprojekte mit sehr interessanten
Mitteilungen und Ergebnissen sind:**

- CP 3** Unterscheidungskraft von Bildmarken mit beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wörtern
- CP 4** Schutzbereich von schwarze/weißen Marken
- CP 5** Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht unterscheidungskräftiger/schwacher Bestandteile)



Interessantes zum materiellen Markenrecht

- CP 8** Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht

- CP 9** Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken mit Wort- und / oder Bildelementen, deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist

- CP 11** Neue Markenformen, Formale Anforderungen und Schutzfähigkeit



Interessantes zum materiellen Markenrecht

sämtlich abrufbar über die (ganz neu und sehr nutzerfreundlich gestaltete) Website

www.tmdn.org, dort unter *Praktiken*

- Vorteile:**
- sehr detaillierte, gut nachvollziehbare harmonisierte Ausarbeitungen mit anschaulichen Beispielen
 - verbindlich in den teilnehmenden Behörden



- **Laufende/kommende Konvergenzprojekte zur Rechtsvereinheitlichung**
 - CP 13 Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen
 - CP 14 Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen

Arbeitsgruppe Konvergenzanalyse zur Ermittlung künftig interessanter Themenfelder



Diskussion: Haben Sie Fragen oder Anregungen?,
wir freuen uns darauf 😊



Deutsches
Patent- und Markenamt

Aktuelles aus der Marke

DPMANutzerforum

München, 31. März 2022

Dr. Senta Bingener/Dr. Thomas Huber und Sara Bühler
Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de