



Die neuen Markenformen - offen in viele Richtungen -

DPMAnutzerforum

München, 1. April 2021

Dr. Senta Bingener
Deutsches Patent- und Markenamt



Agenda:

1. **Paradigmenwechsel**
2. **(Gesetzliche) Vorgaben für die klare und eindeutige Bestimmbarkeit**
3. **Einzelne Markenformen mit Anforderungen an ihre Darstellung**
4. **Grundsätze/Fragestellungen**
5. **Praktische Erfahrungen, Problemfälle, Grenzfälle und Idealfälle**



P a r a d i g m e n w e c h s e l

von der
Festlegung
des (grafischen)
Darstellungsmittels

zur
Festlegung
des
Darstellungsziels
klar und eindeutig bestimmbar



(Gesetzliche) Vorgaben für klare und eindeutige Bestimmbarkeit

1. (Gesetzliche) Vorgaben für die klare und eindeutige Bestimmbarkeit

- **§ 8 Abs. 1 MarkenG:** Von der Eintragung sind ... Zeichen ... ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, im Register so **dargestellt** zu werden, dass ... Behörden und Publikum den **Gegenstand** des Schutzes **klar und eindeutig bestimmen können**.

- **§ 6a MarkenV: Markendarstellung**
 - (1) Die **Marke** bedarf einer **Darstellung**, die den Erfordernissen des **§ 8 Abs. 1** MarkenG genügt ... **in Papierform** oder auf einem **Datenträger** ...
 - (2) Bei **sonstigen Marken**, die sich **nicht anderweitig darstellen** lassen, ist ... **Darstellung** durch **Text als alleiniges Darstellungsmittel** möglich, wenn der Text den **Gegenstand** ... nach **§ 8 Abs. 1** MarkenG **klar und eindeutig bestimmbar** macht ...



(Gesetzliche) Vorgaben für klare und eindeutige Bestimmbarkeit

- **Bekanntgabe des DPMA (§ 6a Abs. 1 S. 4 MarkenV) v. 10.01.2020** der beim DPMA lesbaren Datenträgertypen und Formatierungen für Markendarstellungen mit Vorgaben zu
- Datenträgertypen
 - Datenträgergestaltung (eine Datei, Dateibenennung ...) und
 - **zulässigen Dateiformaten für die einzelnen Markenformen**

www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/bekanntgabe_14012019/index.html

- **Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen** des EUIPN
- Begriffsbestimmungen und Darstellungsmittel der einzelnen Markenformen
 - zulässige Dateiformate für verschiedene Markenformen (Monoformat)

euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_de.pdf



(Gesetzliche) Vorgaben für klare und eindeutige Bestimmbarkeit

- = **Limitierung der Darstellungsmittel** durch Festlegung **zulässiger Dateiformate** für die Darstellung einzelner Markenformen
 - zur europäischen Harmonisierung
 - zum Schutz vor nicht zielführenden Darstellungen
 - + Option der **Darstellung sonstiger Marken durch Text** (nur DE!)
-

➔ **liberaler und pragmatischer Ansatz** für erfolgreiche Anmeldungen



Einzelne Markenformen mit Anforderungen an ihre Darstellung

Einzelne Markenformen mit **Darstellungsanforderungen** nach der **MarkenV**

enumerativ genannte Markenformen:

§§ 6 Nr. 1, 7: Wortmarke	Darstellung mittels Zeichensatz des DPMA
§§ 6 Nr. 2, 8: (Wort-)Bildmarke	grafische Darstellung auf Papier/als JPEG
§§ 6 Nr. 3, 9: 3DMarke	grafische Darstellung auf Papier/als JPEG oder OBJ, STL, X3D
§§ 6 Nr. 4, 10: Farbmarke	grafische Darstellung auf Papier/als JPEG
§§ 6 Nr. 5, 11: Klangmarke	MP3 oder grafische Darstellung in Notenschrift auf Papier/als JPEG

gesammelt genannte Markenformen:

§§ 6 Nr. 6, 12: Positionsmarke, Kennfadenmarke, **Mustermarke**, Bewegungsmarke, **Multimediamarke**, **Hologrammmarke**: **Darstellung** nach §§ 8 Abs. 1 MarkenG, 8-11 MarkenV analog **durch adäquate Mittel**



Einzelne Markenformen mit Anforderungen an ihre Darstellung

im Einzelnen:

Positionsmarke: graf. Darstellung auf Papier/als JPEG, oft mit Beschreibung

Kennfadenmarke: graf. Darstellung auf Papier/als JPEG, teils mit Beschreibung

Mustermarke: graf. Darstellung auf Papier/als JPEG

Bewegungsmarke: **MP4** oder graf. Darstellung auf Papier/als JPEG, letzteres mit Beschreibung

Hologrammmarke: MP4 oder graf. Darstellung auf Papier/als JPEG

sonstige Marken = offener Auffangtatbestand:

§§ 6 Nr. 7, 12a: **Darstellung nach § 8 I MarkenG**

- §§ 8-11 MarkenV analog auf Papier/als JPEG, MP3, MP4, ggf. mit Beschreibung

- durch Text, wenn nicht anders möglich



Einzelne Markenformen mit Anforderungen an ihre Darstellung

Typen sonstiger Marken:

- **Kombinationen** der benannten **Markenformen**, wie *Hologrammmustermarke*, *Positionsbewegungsmarke* oder *3D-Positionsmarke*
- **Kombinationen** der benannten **Markenformen** mit **neuen Aspekten**, wie *Klang-/Lichtmarke*
- **andere Markenformen**, wie *Lichtmarke*
- an **andere Sinne** als Seh- und/oder Hörsinn gerichtete **Marken**, wie *Tastmarke*
- **konzeptuelle Markenformen**, z.B. *Temperierung Bademodegeschäft bei 5 °C*
- **Marken mit transparenten Elementen** (bloß neue Einordnung im DPMA)



Einzelne Markenformen mit Anforderungen an ihre Darstellung

Darstellungsoptionen für sonstige Marken

- Darstellung in einer **Datei**/einem **Dateiformat**, ggf. mit Beschreibung oder
- **Darstellung durch Text**, wenn nicht anders möglich

also:

Hologrammmustermarke: MP4, ggf. mit Markenbeschreibung

Positionsbewegungsmarke: MP4, ggf. mit Markenbeschreibung

(Klang-/)Lichtmarke: MP4 mit Markenbeschreibung

Tastmarke: bei normierten Werkstoffen Darstellung durch Text o.
durch grafische Darstellung mit Markenbeschreibung

Konzeptuelle Marke: Darstellung durch Text, z.B. *Das Bademodengeschäft
ist ständig mit 5°C temperiert*

Duftmarke: derzeit nicht möglich

Marke mit transp. Elementen Grafische Darstellung mit Markenbeschreibung



Grundsätze/Fragestellungen:

- aus **mehreren Darstellungsmitteln** für eine Markenform hat der **Anmelder** die Wahl, ggf. mit der Folge eines **abstrakten/konkreten Schutzgegenstandes** (z.B. melodiose Klangmarke als mp3 konkreter als in Notenschrift)
- Markenform wird bestimmt durch Wahl **Markenform + Markendarstellung**, Unklarheiten insoweit klärt der Prüfer in Absprache mit dem Ansprechpartner für moderne Markenformen
- Bestimmung von **Markenform** (und Darstellungsmittel) bei **komplexen Konstellationen** oft anspruchsvoll; insoweit ergaben sich begriffliche Nachschärfungen (Posisitonsmarken, Marken mit transparenten Elementen)
- wann ist bei **sonstiger Marke nur Darstellung durch Text möglich** und zulässig?



- **Schutzfähigkeit nach bekannten Grundsätzen!**

§ 3 II MarkenG: Ausschluss produktbedingter und üblicher Charakteristika

§ 8 II MarkenG: Schutzhindernisse nach bekannten Grundsätzen, ein schutzfähiges Element begründet regelmäßig Schutzfähigkeit

Geltung der allgemeinen Grundsätze klingt gut, aber der **Teufel steckt im Detail**, v.a. weil die **Prognose der Wahrnehmung von Markenformen**, die mangels **Existenz** überwiegend noch **nicht wahrgenommen wurden**, sehr **herausfordernd** ist

die **möglichst konsistente Praxis** dürfen (und müssen) wir **anhand Ihrer Anmeldungen** zunächst am **DPMA entwickeln** und anhand der von **Ihnen** eingelegten **Rechtsmittel durch die Vorgaben höherer Instanzen optimieren**



- **Verwechslungsgefahrprüfung** auch markenformübergreifend, Achtung bei der Recherche vor Anmeldung!
- **Recherche in DPMAregister angepasst** durch hinterlegte **Suchschlagworte** für moderne Markenformen

Sehr interessante Informationen

zu vielen Fragestellungen rund um neue Markenformen wird das **Europäische Konvergenzprojekt CP 11 New Types of Trademarks** in Work Stream 1: *Formale Anforderungen und Schutzfähigkeit* und 2: *Relative Schutzhindernisse* liefern, das **bald veröffentlicht** wird,

seien Sie gespannt und schauen Sie ab und an auf unserer Website vorbei 😊



Praktische Erfahrungen seit 14.01.2019, also mehr als zwei Jahren:

- etwa **70 Anmeldungen** neuer Markenformen oder unter Nutzung neuer Darstellungsoptionen, davon über **50 mit Markenformirritationen** (häufig Wunsch nach Schutz für Ideen)
- überwiegend Bewegungsmarken, Klangmarken und sonstige Marken
- davon bisher 35 Eintragungen
- Erkenntnis, dass Neuartigkeit und Abstraktheit der neuen Markenformen, besonders der sonstigen Marken Sie als Anmelder und uns vor Herausforderungen stellt



Problemfälle resultieren meist aus

- **Irritationen** betreffend das **Wesen der Marke**, dh Anmeldung von Produkt- oder Marketingkonzepten statt eines herkunftshinweisenden Zeichens für Produkte
 - **Irritationen** betreffend die richtige **Markenform**, meist Wahl sonstige Marke
 - Problemen in der **Markendarstellung**, insbesondere ihrer **Konsistenz** mit einer ergänzenden **Markenbeschreibung**
 - **Irritationen** betreffend die Anforderungen an die **Markendarstellung durch Text bei sonstigen Marken**
- **Beispiele** finden sich in DPMAregister bei den zurückgewiesenen Marken



Sonstige Marke, **Konzeptmarke** für Klasse 12, 35, 39

30 2020 005 694

Markendarstellung

Die Marke besteht in der Verwendung roter Schuhe, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Markeninhabers bei den Verkaufs-, Vermietungs- und Beratungsgesprächen in Zusammenhang mit Fahrzeugen, insbesondere Wohnmobilen oder Wohnanhängern tragen.



zum öffentlichkeitswirksamen Idealfall?

Non-Traditional Trademarks in Europe - Put on Your (Trademark-Protected) Red Shoes and Sell

Berggren Oy



European Union, Germany | September 28 2020

Trademark law modernization, largely enacted by EU Member States in 2019, paved the way for the acceptance of new and innovative graphically non-representable trademarks. The emergence of non-traditional "other mark" trademarks can potentially have an outsized impact on corporate identity. The case described below is a good example, on the national level, of an "other mark" which is not a word mark, a figurative mark, a three-dimensional mark, a position mark, a sound mark or a smell mark.

German "other mark" trademark application

The German Patent and Trademark Office (Das Deutsche Patent- und Markenamt, "DPMA") accepted German trademark registration No. 302020005694, registered on 31 March 2020, a non-traditional trademark "other mark" ("Sonstige Marke") for goods in class 12 and services in classes 35 and 39.

The goods and services covered by the registration are:

Class 12: vehicles, in particular mobile homes and caravans; Apparatus for locomotion by land, air or water (Fahrzeuge, insbesondere Wohnmobile und Wohnanhänger; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser)

Class 35: retail and wholesale services in relation to motor homes and trailers (Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Wohnmobile und Wohnanhänger)

Class 39: rental of mobile homes; rental of caravans (Vermietung von Wohnmobilen; Vermietung von Wohnanhängern)

The trademark consists of the following: *"the mark is composed of the use of red shoes that the employees of the trademark owner wear during sales, rental-contract and consulting talks in connection with vehicles, especially motorhomes and caravans"* (in German: *Die Marke besteht in der Verwendung roter Schuhe, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Markeninhabers bei den Verkaufs-, Vermietungs- und Beratungsgesprächen in Zusammenhang mit Fahrzeugen, insbesondere Wohnmobilen oder Wohnanhängern tragen*).

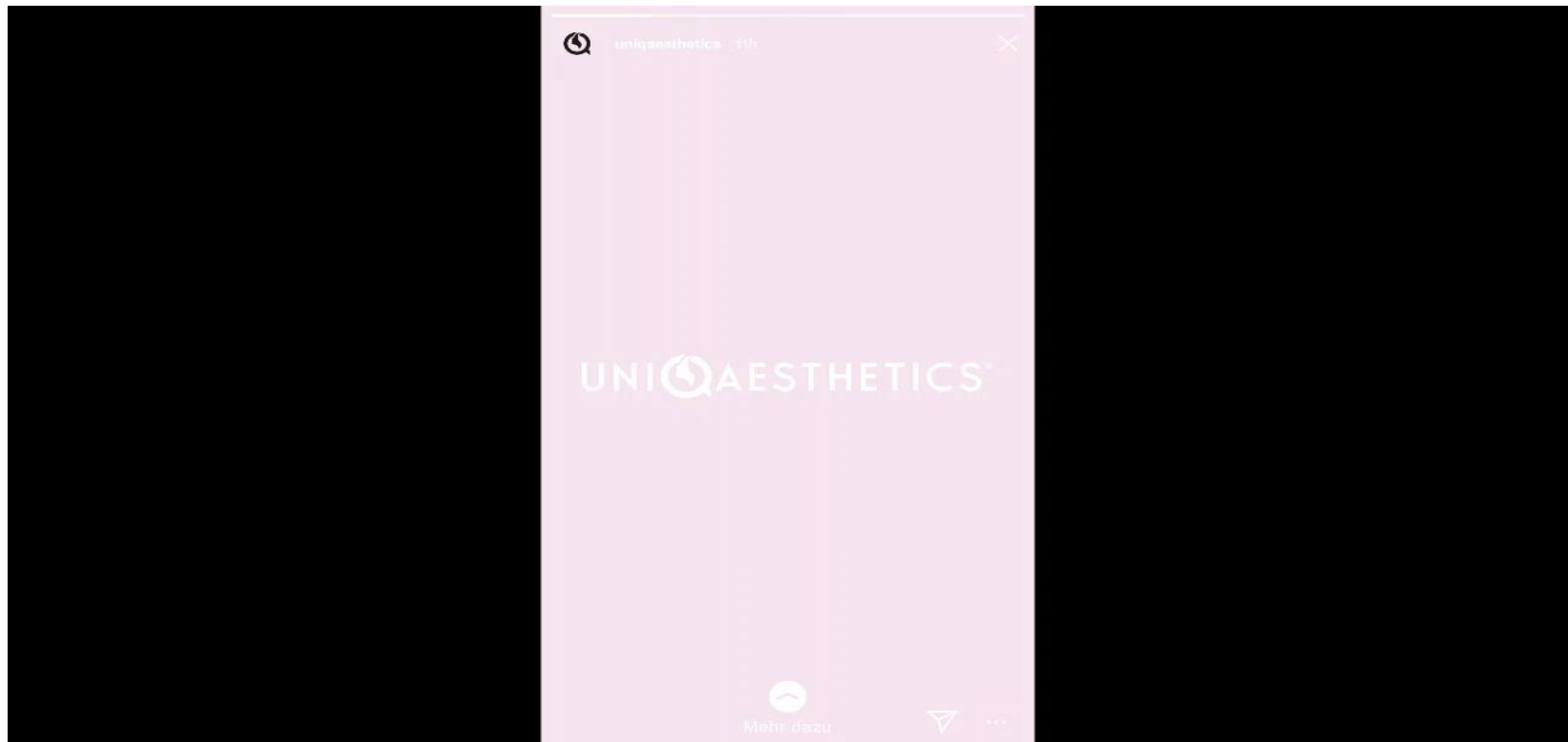
German trademark office accepts "other mark" trademark for red shoes

The DPMA did not object to the trademark or require any evidence of acquired distinctiveness. This is an interesting indication that for these types of trademark registrations the DPMA confirms its readiness to meet the needs of modern businesses. Many would have expected the DPMA to view the matter more strictly and, for example, require that the subject trademark have a clear definition of the particular red color or that it be limited to a certain type of shoe. But it did not.



Bewegungsmarke

30 2020 225 314





Klangmarke

30 2019 009 449





Multimediamarke

30 2019 011 733



Sonstige Marke, **Tastmarke**

30 2020 002 953

Die Marke besteht in der Verwendung eines bestimmten Papiers für das erste Blatt von Schreiben, die beim Angebot oder Vertrieb der beanspruchten Waren oder beim Angebot oder bei der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen an externe Empfänger, die nicht Behörden oder Gerichte sind, in Papierform übermittelt werden, nämlich eines Papiers im Format DIN A 4, dessen Rückseite aus Schleifpapier besteht, das eine Körnung von P 180 gemäß FEPA (Federation Europeenne des Fabricants de Produits Abrasifs) -Standard aufweist und die Farbe Rotbraun (RAL 8012) hat.



Die neuen Markenformen - offen in viele Richtungen -

DPMANutzerforum

München, 1. April 2021

Dr. Senta Bingener

Deutsches Patent- und Markenamt