



# Markenregister und Nebenverfahren – Was ist neu, was hat sich geändert?

DPMAnutzerforum

München, 1. April 2021

Stephan Reich, Diana Benning  
Deutsches Patent- und Markenamt



- **Schutzdauer & Verlängerung**
- **Lizenzen & Bereitschaftserklärungen**
- **Sonstige Änderungen bei Registereinträgen**
  - Neue Markenformen/Markenkatgorien/Dateiformate
  - Widerspruchsverfahren
  - Satzungen von Gewährleistungs- und Kollektivmarken
  - Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren



- Bitte stellen Sie Ihr Mikrofon stumm
- Fragen → bitte in den „Chat“
- Nach jedem Themenkomplex werden wir versuchen, die Fragen zu beantworten
- Weitere Fragen per E-Mail an [marke-muenchen@dpma.de](mailto:marke-muenchen@dpma.de)





# Schutzdauer und Verlängerung



# Schutzdauer und Verlängerung

- Gleicher zeitlicher Gesamtrahmen bei altem und neuem Recht
- Unterschiede bei den einzelnen Kriterien





# Schutzdauer – neues Recht

- Schutzdauer für Eintragungen ab dem 14.01.2019
  - tagesgenau 10 Jahre nach Anmeldetag

Anmeldetag	AT	?	09.10.2018
Tag der Eintragung im Register	ET	?	14.01.2019
Inhaber	INH	?	J. Helmke & Co., Inh. Titus Helmke e.K., 31157 Sarstedt, DE
Zustellanschrift	ZAN	?	J. Helmke & Co., Inh. Titus Helmke e.K., Ludwig-Erhard-Ring 7-9, 31157 Sarstedt
Version der Nizza-Klassifikation			NCL11
Klasse(n) Nizza	KL	?	7, 9, 37, 42
Bildklasse(n) (Wien)	WBK	?	26.04.06, 26.04.09, 26.04.24, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.08
Aktenzustand	AST	?	Marke eingetragen
<u>Schutzendedatum</u>	VED	?	09.10.2028

Marke: 30 2018 024 260



# Schutzdauer – altes Recht

- Schutzdauer für Eintragungen bis zum 13.01.2019
  - wie bislang 10 Jahre zum Monatsende

Anmeldetag	AT	?	11.09.2018
Tag der Eintragung im Register	ET	?	09.01.2019
Inhaber	INH	?	Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 50968 Köln, DE
Vertreter	VTR	?	Boden Rechtsanwälte, 40211 Düsseldorf, DE
Zustellanschrift	ZAN	?	Boden Rechtsanwälte, Adlerstr. 42, 40211 Düsseldorf
Version der Nizza-Klassifikation			NCL11
Klasse(n) Nizza	KL	?	41, 16, 42
Bildklasse(n) (Wien)	WBK	?	26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.14
Aktenzustand	AST	?	Marke eingetragen
<u>Schutzendedatum</u>	VED	?	30.09.2028

Marke: 30 2018 021 240



# Verlängerung

- Antragserfordernis, **aber auch**: Zahlung als Antrag
- Unterrichtung: ca. 8,5 Monate vor Schutzende
- Neue Frist- und Fälligkeitsbestimmungen
  - **Fälligkeit**: 6 Monate vor Schutzende
  - **Zahlungsfrist**: 6 Monate nach Fälligkeit
  - **Zuschlagsfrist**: 6 Monate nach Schutzende
- **Ablauf Schutzdauer  $\neq$  Fälligkeit der Verlängerungsgebühr**
- Übergangsvorschrift
  - 12 Monate → Verlängerung nach altem Recht (Schutzende  $\leq$  31.01.2020)

§ 47 Abs. 1 - 8 MarkenG  
§§ 3, 5 und 7 PatKostG



# Verlängerung

## ■ Beispiel:





# Umklassifizierung

- Entfall der **Umklassifizierung** zum 14.01.2019
  - sowohl von Amts wegen bei der Verlängerung
  - als auch auf Antrag des Markeninhabers
  - Umklassifizierungsfristen (Schutzende + 18 Monate) liefen weiter:
    - Nachzahlung von Klassengebühren
    - Klassenbestimmung und
    - Teillöschung waren für Altfälle noch möglich

Aufhebung § 22 MarkenV



# Übergangsvorschriften

- § 159 MarkenG – Schutzdauer und Verlängerung
  - (1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Schutzdauer und ihre Verlängerung (§ 47) sind auf vor dem 14. Januar 2019 eingetragene Marken mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Berechnung der Frist, nach der die Schutzdauer endet, § 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.
  - (2) Für eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 spätestens zwölf Monate nach dem 31. Januar 2019 endet, sind die §§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.



# Sie fragen - wir antworten

- Haben Sie Fragen?





# Lizenzen und Bereitschaftserklärungen



- Seit 14.01.2019 – Eintragung im Register:
  - Lizenznehmer (Name, Rechtsform, Ort und PLZ des (Wohn-)Sitzes)
  - Lizenzart (ausschließliche oder einfache Lizenz)
  - ggf. Unterlizenz
  - Teillizenz/Beschränkungen:
    - gegenständlich beschränkte Lizenz (nur auf Teil der W/D)
    - räumlich beschränkte Lizenz (nur Teilgebiet Deutschlands)
    - befristet oder unbefristet
- Eintragung, Änderung und Löschung (jeweils 50 Euro) 

§ 30 Abs. 6 MarkenG  
§ 42 a – c MarkenV



- **Antrag** des Lizenzgebers oder Lizenznehmers
  - Nutzen Sie die neuen Formblätter für Eintragung, Änderung, Löschung einer Lizenz (W7633 – W7635)
- **Zustimmung** des jeweils anderen Teils
  - Ausnahmen: Namens-/Adressänderungen sowie Löschanträge des Lizenznehmers
- **Tipps:**
  - Bitte keine Lizenzverträge einreichen
  - Namens-/Adressänderungen des Lizenznehmers werden kostenfrei bearbeitet
  - Bei Änderungen oder Löschungen die jeweilige Lizenz-ID aus DPMAregister angeben
  - Unterlizenz: Hauptlizenz muss bereits im Register eingetragen sein
  - Lizenzanträge betreffend den deutschen Schutzanteil von IR-Marken sind direkt bei der WIPO einzureichen



## ■ DPMAregister – Stammdaten (Marke: [738 431](#))

- keine Veröffentlichung im Markenblatt
- Stammdaten:

Lizenz	LIZN	Lizenz-ID: L2019-51
	LIZA	Lizenznehmer: Airwair International Limited, Wellingborough Northamptonshire, GB
		Lizenzart: ausschließliche Lizenz

- Verfahrensdaten:

Kriterium	Feld	Inhalt
Verfahrensart	VART	Lizenzverfahren - Eintragung einer Lizenz
Verfahrensstand	VST	Lizenzverfahren abgeschlossen
Eingangstag des Antrags		25.07.2019
Lizenz-ID		L2019-51
EDV-Erfassungstag	EDVT	06.08.2019



# Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft

- Seit 14.01.2019 – Eintragung im Register
  - Unverbindliche Erklärung von Anmeldern oder Inhabern, dass sie bereit sind, ihre Marke zu lizenzieren oder zu veräußern
  - Gebührenfreie Aufnahme ins Register
  - Keine materiell-rechtliche Wirkung
  - Rücknahme jederzeit möglich
  
- Lizenzbereitschaftserklärung ist unzulässig
  - wenn eine ausschließliche, unbeschränkte Lizenz eingetragen ist
  - oder dem DPMA ein Antrag auf Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt

*Neue gesetzliche Regelung:  
§ 42c MarkenV*



# Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft

- Formular Markenmeldung → neue Datenfelder für Bereitschaftserklärungen
- Neues Antragsformular für Eintragung/Löschung einer Bereitschaftserklärung (W7636)
- DPMAdirektWeb → neue Datenfelder für Bereitschaftserklärungen

**Im Markenregister soll eingetragen werden, dass der Anmelder bereit ist zur**

Lizenzierung der Marke (§ 42c MarkenV)

Veräußerung der Marke (§ 42c MarkenV)



# Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft

- Erklärungen über die Lizenz- und/oder Veräußerungsbereitschaft

Lizenzbereitschaft	LIZ	?	erklärt
Veräußerungsbereitschaft	VERB	?	erklärt

Marke: [30 2018 229 973](#)



- Bereitschaftserklärungen 2020
  - Veräußerungsbereitschaft erklärt: 6.195 Marken
  - Lizenzbereitschaft erklärt: 12.258 Marken
  
- Lizenzverfahren 2020
  - Eingetragene Lizenzen: 32 Marken



# Sie fragen - wir antworten

- Haben Sie Fragen?





# Sonstige Änderungen bei Registereinträgen



# Neue Markenformen und Dateiformate

Vorher:

Marke grafisch  
darstellbar

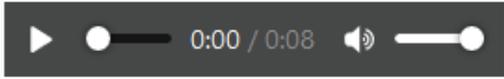
Jetzt:

Schutzgegenstand  
klar und eindeutig  
bestimmbar  
(§ 8 Abs. 1 MarkenG)

- z. B. Geräuschhafte Klangmarke, Hologrammmarke, 3D-Marke, Multimediamarke mit Dateiformaten MP3, MP4, OBJ, STL, X3D
- Markenkategorie: Individual-, Kollektiv-, Gewährleistungsmarke



# Klangmarke

STAMMDATEN			
INID	Kriterium	Feld	Inhalt
	Datenbestand	DB	? DE
111	Registernummer	RN	? 302019216921
210	Aktenzeichen	AKZ	? 3020192169216
540	Markendarstellung	MD	? 
550	Markenform	MF	? <b>Klangmarke</b>
551	<b>Markenkategorie</b>	MK	? Individualmarke
220	Anmeldetag	AT	? 21.05.2019
151	Tag der Eintragung im Register	ET	? 10.07.2019
730	Inhaber	INH	? ZWILLING J. A. Henckels AG, 42657 Solingen, DE

Marke: 30 2019 216 921

MP3-Format



# Dreidimensionale Marke

STAMMDATEN			
INID	Kriterium	Feld	Inhalt
	Datenbestand	DB	? DE
111	Registernummer	RN	? 302020216554
210	Aktenzeichen	AKZ	? 3020202165544
540	Markendarstellung	MD	?
			
550	Markenform	MF	? <b>Dreidimensionale Marke</b>

STL-Format

Marke: [30 2020 216 554](#)



# Multimediamarke



MP4-Format

Marke: [30 2019 011 733](#)



# Urkunden und Bescheinigungen

- Nicht grafische Darstellungen bei Urkunden und Bescheinigungen
  - Verweis auf das Register
  - QR-Code
  - § 26 Satz 2 MarkenV
- Beispiele:
  - Eintragungsurkunde
  - Registerauszug
  - Prioritätsbescheinigung
  - Heimatbescheinigung





# Widerspruchsverfahren

- Widerspruchskennezeichen
  - Zeichendarstellung,
  - Kennzeichentyp,
  - ggf. Registernummer und
  - Status des Widerspruchs
  - für Widersprüche gegen Marken, die ab dem 14.01.2019 angemeldet wurden (§§ 25 Nr. 22 b, c; 57 MarkenV)
  
- Benutzungsschonfrist
  - Beginn und Ende
  - für nationale Marken, deren Anmeldung ab dem 14.01.2019 eingereicht wurde (§§ 25 Nr. 20 a; 57 MarkenV)



# Widerspruchsverfahren

- Zeichendarstellung, Kennzeichentyp, Registernummer und Widerspruchstatus (Widerspruch zur Marke [30 2020 234 566](#))

INID	Kriterium	Feld	Inhalt
	Verfahrensart	VART	Widerspruchsverfahren
	Verfahrensstand	VST	Widerspruch erhoben
	Markenblatt		11/2021
	Veröffentlicht in Teil	HT	2b
	Publikationstext		Widerspruchsverfahren läuft / Widerspruch erhoben
	Veröffentlichungsdatum	VT	19.03.2021
	Widerspruch		Widerspruch Nummer: 1 Widerspruchstatus: Widerspruch eingegangen Widerspruchskennzeichen Nummer: 1 Zeichendarstellung:  Kennzeichentyp: Nationale Marke Registernummer: 305491563



# Benutzungsschonfrist

- Beginn und Ende der Benutzungsschonfrist für nationale Marken, deren Anmeldung ab dem 14.01.2019 eingegangen ist (§ 25 Nr. 20a MarkenV)

Beginn Widerspruchsfrist	BWT	?	24.04.2020
Ablauf Widerspruchsfrist	EWT	?	24.07.2020
Waren- / Dienstleistungsverzeichnis	WDV	?	Klasse(n) Nizza 03: Kosmetische Hautpflegeprodukte
Lizenzbereitschaft	LIZ	?	erklärt
Veräußerungsbereitschaft	VERB	?	erklärt
Beginn der Benutzungsschonfrist			25.07.2020
Ende der Benutzungsschonfrist			24.07.2025



# Benutzung - § 43 Abs. 1 MarkenG

	Eingang Widerspruch	
	bis 13.01.2019	ab 14.01.2019
Beginn Benutzungsschonfrist	<b>Tag der Eintragung</b> bzw. Tag Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Rechtskraft)	<b>Ablauf Widerspruchsfrist + 1 Tag</b> bzw. Tag Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Rechtskraft)
Einrede zulässig	Beginn + 5 Jahre	
Benutzungszeitraum für Nachweis	5 Jahre vor <b>Veröffentlichung</b> Eintragung angegriffene Marke	5 Jahre vor <b>Anmelde-/Prioritätstag</b> angegriffene Marke
2. Benutzungszeitraum	5 Jahre vor Entscheidung	<b>entfallen</b>
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.)



## ■ DPMAregister:

- Satzung von Gewährleistungsmarke wird eingetragen
- ebenso jede Satzungsänderung (Wirksamkeitsvoraussetzung!)
- als PDF eingebettet
- Registerauszug:  
*„Die aktuelle Markensatzung ist im Register des DPMA ([www.dpma.de](http://www.dpma.de)) unter Angabe des Aktenzeichens einsehbar.“*
- auch für Kollektivmarkensatzungen

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 ...*



- Kollektiv- und Gewährleistungsmarkensatzungen für Eintragungen ab dem 14.01.2019
  - Kollektivmarke: [30 2018 113 817](#)
  - Gewährleistungsmarke: [30 2019 108 870](#)

Satzung		Satzungseintragungsdatum 11.04.2019 Satzung
Tag der ersten Übernahme in DPMAregister	EREGT	14.12.2018



# Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

- Ab 1. Mai 2020 in DPMAregister
  - Antrag Dritter auf Erklärung Verfall/Nichtigkeit (absolut + ältere Rechte):
    - Antragseingang
    - Verfahrensabschluss
    - Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe, ggf. W/D, auf die sich die Löschung bezieht
  - Klage (Verfall/Nichtigkeit ältere Rechte):
    - Tag der Erhebung
    - Ergebnis des Verfahrens mit Datum der Rechtskraft
  - Rechtsgrundlagen: § 25 Nr. 24 und 25 MarkenV



# Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

- Beispiel: Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Verfahrensart	VART	Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse
Verfahrensstand	VST	Marke gelöscht
Markenblatt		6/2021
Veröffentlicht in Teil	HT	5d
Veröffentlichungsdatum	VT	12.02.2021
Nichtigkeitsgrund		§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG
Wirkungsdatum		20.03.2020
EDV-Erfassungstag	EDVT	11.01.2021

Marke: [30 2020 209 296](#)



# Sie fragen - wir antworten

- Haben Sie Fragen?





## Weitere Teilgruppen-Sitzungen:

- Neue Markenformen
- Verfall und Nichtigkeit
- Register und Nebenverfahren
- Internationale Registrierungen
- Marken elektronisch anmelden

Neuer Start:  
11.20 Uhr!

Direkt zur  
Teilgruppen-  
Sitzung

Zum Forum

## Cafés:

- Café Klassifikation
- Café International
- Café Technik
- Café Ideen
- Café Nutzer

Teilnehmer (1) x

Haupt-Meeting      Teilgruppen-Sitzungen

Q Suche

- > a. Neue Markenformen (0/0) [Beitreten](#)
- > b. Verfall und Nichtigkeit (0/0) [Beitreten](#)
- > c. Register und Nebenverfahren (0/0) [Beitreten](#)
- > d. Internationale Registrierungen (0/0) [Beitreten](#)
- > e. Marken elektronisch anmelden (0/0) [Beitreten](#)
- > f. Café Klassifikation (0/0) [Beitreten](#)
- > g. Café International (0/0) [Beitreten](#)
- > h. Café Technik (0/0) [Beitreten](#)
- > i. Café Ideen (0/0) [Beitreten](#)
- > j. Café Nutzer (0/0) [Beitreten](#)

Stummschalten Video stoppen Freigeben ...



# Markenregister und Nebenverfahren – Was ist neu, was hat sich geändert?

DPMA Nutzerforum

München, 1. April 2021

Stephan Reich

Deutsches Patent- und Markenamt