



Deutsches
Patent- und Markenamt

Die neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA

DPMAnutzerforum

München, 1. April 2021

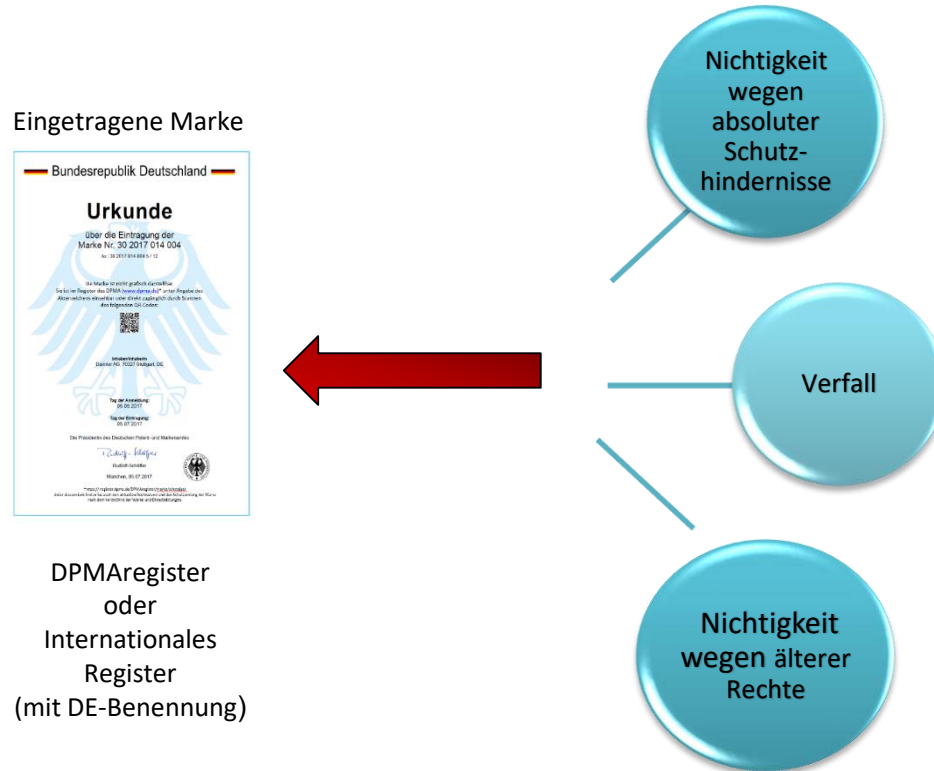
Monika Schwarz

Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de



Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren





MaMoG-Änderungen im Markenverfahren

14. Januar 2019

1. Mai 2020



- Gewährleistungsmarken
 - Neue Markenformen
 - Neue Schutzhindernisse
 - Widerspruchsverfahren
 - Lizenzen, Verlängerungen
 - **Umbenennung Lösungsverfahren in Nichtigkeitsverfahren**
- **Streitiges Verfallsverfahren**
 - **Nichtigkeitsverfahren wegen entgegenstehender älterer Rechte**



Allgemeine Änderungen

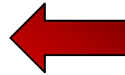
- Umbenennung Lösungsverfahren -> Nichtigkeitsverfahren
- Verfahren vor dem DPMA -> § 53 MarkenG
- Verfahrensverbindung möglich
- Anhörung obligatorisch, wenn beantragt
- Beitritt Dritter gesetzlich geregelt: § 54 MarkenG
- Sicherheitsleistung analog § 81 Abs. 6 PatG
- Gegenstandswert -> Bemessungsgrundlage geändert (BGH I ZB 39/19)



Nichtigkeitsverfahren absolut

Grundsätzlich wie bisher:

Eingetragene Marke



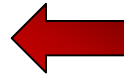
DPMRegister
oder
Internationales
Register
(mit Schutz in DE
bewilligt)

- Eintragung entgegen §§ 3, 7 oder 8
MarkenG → auch g.g.A. oder g.U. bei
Marken mit AT ab 14.01.2019
→ auch Gewährleistungsmarken (§ 106h
MarkenG)
- „Marke wird gelöscht“ → „Marke wird für
nichtig erklärt und gelöscht“
- Gebühr erhöht auf 400 €
- Streitiges Verfahren, wenn Markeninhaber
dem Antrag widerspricht
- Verkehrsdurchsetzung muss vor Stellung
des Nichtigkeitsantrags eingetreten sein

Verfallsverfahren

Verfahren ausgebaut:

Eingetragene Marke



DPMAREGISTER
oder
Internationales
Register
(mit Schutz in DE
bewilligt)

- **Streitiges Verfahren**, wenn Markeninhaber dem Antrag widerspricht; **Weiterverfolgungsgebühr**
- **Ereignis nach der Eintragung**, nämlich:
 - Nichtbenutzung (5 Jahre)
 - Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung
 - Täuschende Benutzung
 - Keine Markeninhaber-Eigenschaft mehr
- → „Marke wird für verfallen erklärt und gelöscht“
- Benutzungsnachweis: Beweislast trifft Markeninhaber (EuGH C-720/18 – Testarossa)



Nichtigkeitsverfahren ältere Rechte

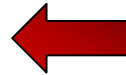
Neues Verfahren

Eingetragene Marke



DPMAregister
oder
Internationales
Register
(mit Schutz in DE
bewilligt)

Seit 1.05.2021



- **Streitiges Verfahren nur, wenn** Markeninhaber dem Antrag widerspricht
- **Entgegenstehendes Recht** mit älterem Zeitrang:
eingetragene Marke, notorisch bekannte Marke, Benutzungsmarke, geschäftliche Bezeichnung, geschützte Herkunftsangaben, Sortenbezeichnungen, Namensrecht, Recht am eigenen Bild, sonstiges gewerbliches Schutzrecht
- **Zusätzliche Gebühr** für jedes weitere Recht
- „Marke wird für nichtig erklärt und gelöscht“
- Achtung: „**Duldung**“ - § 51 Abs. 2 MarkenG



Nichtigkeitsverfahren ältere Rechte

Abgrenzung zum Widerspruchsverfahren:

- **Widerspruchsfrist** (3 Monate), § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG
- **Gebühren:**
 - Widerspruchsverfahren: 250 € (plus 50 €)
 - Nichtigkeitsverfahren: 400 € (plus 100 €)
- **„Vorverfahren“** im Nichtigkeitsverfahren (einfache Löschung, wenn Markeninhaber/in dem Antrag nicht widerspricht)
- **Rechtsbehelfe**
 - Erinnerung oder Beschwerde im Widerspruchsverfahren gegen Entscheidungen der Markenstelle
 - ausschließlich Beschwerde im Nichtigkeitsverfahren gegen Entscheidungen der Markenabteilung

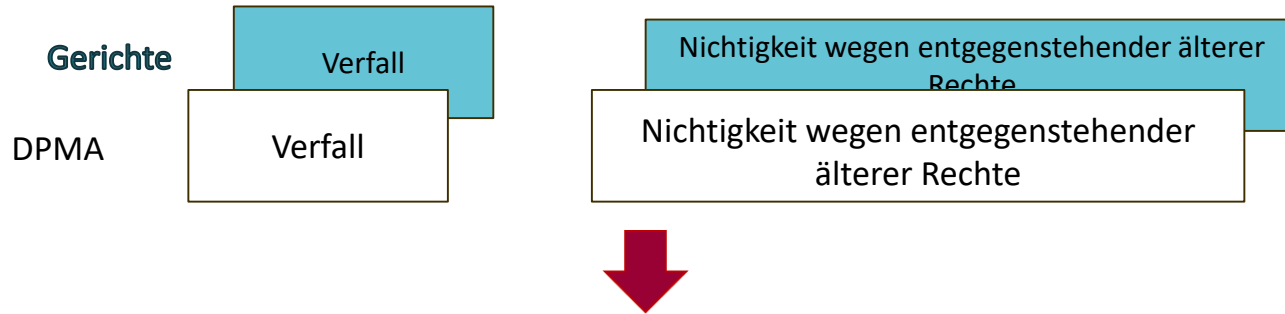


Nichtigkeitsverfahren ältere Rechte

- Begrenzung der „**Widerspruchsgründe**“, abschließende Aufzählung in § 42 Absatz 2 Nr. 1 – 5 MarkenG
- „**Wandernder Benutzungszeitraum**“ nur im Nichtigkeitsverfahren, § 53 Abs. 6 MarkenG
- Einwand der „**Duldung**“ (§ 51 Abs. 2 MarkenG) nur im Nichtigkeitsverfahren
- Bei **paralleler Antragstellung** Widerspruch/Nichtigkeit innerhalb der Widerspruchsfrist: Zurückstellung je nach Verfahrensreife und Parteierklärung



Alternative Rechtswege: DPMA - Zivilgericht



- Unzulässigkeit der jeweiligen Alternative, § 53 Abs. 1 MarkenG bei identischem Streitgegenstand
- Anzeige der Klageerhebungen vor den ordentlichen Gerichten in DPMAregister (§ 55 Abs. 5 MarkenG)
- Anzeige der im DPMA eingegangenen Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit in DPMAregister (§ 25 Nr. 24 MarkenV)



Alternative Rechtswege: DPMA - Zivilgericht

	DPMA	ordentliche Gerichte
Gebühren	fix	streitwertabhängig
Verfahrenskosten	Grds. trägt jeder seine Kosten selbst, § 63 MarkenG	Der Unterlegene trägt die Kosten, § 91 ZPO
Gegenstandswert	i.d.R. 50.000 € (st. Rspr.) max. 500.000 €, §§ 23 Abs. 3, 33 RVG	ohne Begrenzung, §§ 3-9 ZPO
Verfahren	einfaches „Vorverfahren“	
Vertretung	kein Vertreter erforderlich; Vertretung durch PatAnw o.k.; auch in der Rechtsmittelinstanz	zwingend: Rechtsanwalt, § 78 ZPO
Spruchkörper	Markenabteilung	Handelskammer oder Zivilkammer, §§ 95 I Nr. 4c, 98 GVG
Ort	München oder Jena	Je nach Gerichtsstand



Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Eingänge seit 1. Mai 2020 (Stand 28.02.2021):

- Anträge Verfallsverfahren: 315
 davon mit Weiterverfolgungsantrag: 117
- Anträge Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte: 86



Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Offene Fragen:

- **Begründungspflicht** § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG versus Amtsermittlung und registerrechtliches Vorverfahren
- Eidesstaatliche Versicherung im Verfallsverfahren
- **Auslegung** von § 55 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG: „Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien ein Antrag gemäß § 53 beim DPMA **gestellt** wurde“.
- ...



- Fragen gerne per Email an:

marke@dpma.de

- Weitere Themen in den anderen virtuellen Räumen ->