



Deutsches
Patent- und Markenamt

DPMAnutzerforum 2015

Erfahrungen mit DPMAmarken und
Aktuelles aus der Hauptabteilung 3

München, 3. Dezember 2015

Barbara Preißner
Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de



- Einführung der elektronischen Markenakte
- Unterscheidungskraft von Bildmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen
- Markenlöschungsverfahren DFB-Adler-Emblem
- Aktuelles zum Schutzrecht Design



Herausforderungen

- In technischer Hinsicht:
 - **Stabilität** und **Performance** des Systems
 - Kompatibilität mit sämtlichen **Schnittstellen**, insbesondere: Digitalisierungszentrum, Dokumentenmanagementsystem, Zahlungsverkehr, Register, Statistik, BPatG, WIPO



Herausforderungen

- In personeller Hinsicht:
 - Einsatz aller Mitarbeiter/-innen entsprechend ihren **Fähigkeiten** im Rahmen der vorhandenen **Haushaltsstellen**
 - Etablierung der elektronischen **Ablaufsteuerung**, insbesondere durch intensive **Schulungen** der über 350 Beschäftigten
 - Etablierung des **Zentraldrucks und -versands**



Herausforderungen

- In organisatorischer Hinsicht:
 - Einscannen sämtlicher Markenpost im **Digitalisierungszentrum**
 - Scan der **Bestandsakten**
 - Aufbau des **Markenarchivs**



Auswirkungen

- Viele **Doppelanmeldungen** in den ersten Wochen
- **Schnittstelle zum BPatG** konnte erst verzögert in Betrieb genommen werden.
- **Teilungen** und **Teilübertragungen** konnten zunächst nicht durchgeführt werden.
- **Akteneinsicht** wird noch verbessert.



- Einführung neuer **Formulare**
- **Duplex-Druck** für einige Anmelder/-innen und Markeninhaber/-innen gewöhnungsbedürftig
- Verzögerte Bearbeitung wirklich **langer Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse**



Beschleunigung der Bearbeitung von Markenmeldungen

- Nutzen Sie die **elektronischen Anmeldewege**
DPMAdirektWeb oder **DPMA**direkt!
- Nutzen Sie die einheitliche Klassifikationsdatenbank
oder die Class Scopes für die Waren- und
Dienstleistungsbegriffe!
- **Bezahlen Sie Gebühren** schnellstmöglich!
Vollständiges Akz. und Gebührennummer angeben!
- Machen Sie **vollständige Angaben zum Anmelder!**

Beschleunigung der Bearbeitung von Markenmeldungen

Angaben zur **Markendarstellung**:

- Pro Anmeldung nur **eine Darstellung**
- Richtige **Farbangaben**
- Angabe des **Markentextes** bei Wort-/Bildmarken
- Gute **Qualität der Darstellung**

Beschleunigung der Bearbeitung von Markenmeldungen

Bei Anmeldungen in Papierform und sonstigen
Schreiben:

- Amtliche **Vordrucke** verwenden
- **Seitenzahlen** kennzeichnen durch „Seite 1 von x
Seiten“
- Benennung der **Anlagen** im Übersendungsschreiben
- Angabe von **Tel. bzw. E-Mail-Adresse** für Rückfragen
- Für weiteren Schriftverkehr immer **das Akz.** angeben



- Einführung der elektronischen Markenakte
- Unterscheidungskraft von Bildmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen
- Markenlöschungsverfahren DFB-Adler-Emblem
- Aktuelles zum Schutzrecht Design



Entscheidungspraxis zu Wortbildmarken

- Mitarbeit des DPMA am Konvergenzprojekt zum Thema „Unterscheidungskraft - Wortbildmarken mit schutzunfähigen Wortbestandteilen“
- Veröffentlichung der Ergebnisse am 2. Oktober 2015 auf den Websites aller teilnehmenden Ämter

- Untersuchung am Ende des Projekts zeigt:
 - Praxis hat sich angeglichen
 - höheres Schutzniveau in Europa insgesamt

- Erste systematische Darstellung des Themas:
Bildung von Fallgruppen (Wortelemente,
Bildelemente, Kombinationen)

- Grundlage der Entscheidungspraxis im DPMA



Entscheidungspraxis zu Wortbildmarken-Wortelemente

- Nicht unterscheidungskräftig sind
 - Gängige/standardmäßige Schriftarten mit oder ohne Zeichenformatierung *Fresh Sardine*
 - Verwendung von einzelnen Farben **Flavour and aroma**
 - Satzzeichen oder Symbole, die im geschäftlichen Verkehr üblicherweise verwendet werden

FreshSardine .TM

- Anordnung in mehreren Zeilen, vertikal, auf dem Kopf stehend

Flavour
and
Aroma

Wortbildmarken-Wortelemente

- Unterscheidungskräftig, wenn das grafische Element **hinreichende Wirkung** auf die **Marke als Ganzes** hat, d. h. geeignet ist, die **Aufmerksamkeit** des Verbrauchers von der **beschreibenden Bedeutung abzulenken** oder **bleibenden Eindruck** zu hinterlassen.

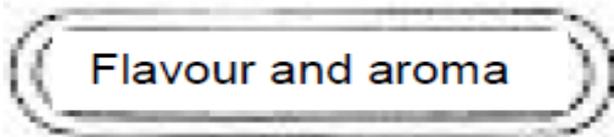
DIY

FLAVOUR AND AROMA

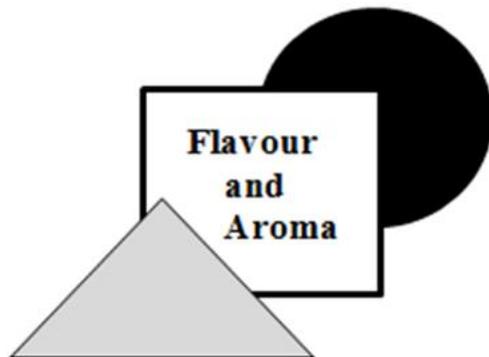
F d
l n
a a
v m
o
r u
A r

Wortbildmarken-Bildbestandteile

- Nicht unterscheidungskräftig sind
 - Kombinationen mit einfachen geometrischen Formen, insbesondere als Rahmen, Mittel der Hervorhebung

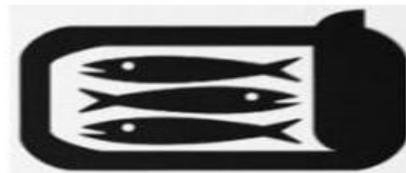


- Unterscheidungskräftig nach Gesamteindruck



Wortbildmarken-Bildbestandteile

- Nicht unterscheidungskräftig sind
 - **wirklichkeitsgetreue** Darstellungen der Waren/DL oder **gebräuchliche** symbolische/stilisierte Darstellung der Waren/DL



Sardines

- Unterscheidungskräftig:



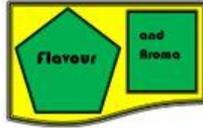


Wortbildmarken-Kombinationen

- Wort- und Bildbestandteile, die – einzeln betrachtet – nicht unterscheidungskräftig sind, sind im Allgemeinen **auch in der Kombination nicht schutzfähig**, sofern die Kombination sich **in bloßer Summenwirkung erschöpft**.
- Unterscheidungskräftig, wenn der **Gesamteindruck hinreichend weit entfernt ist von einer beschreibenden Aussage**.



Kombination individueller Kriterien

Non-distinctive	Distinctive
<p>1.</p> <p><i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> Flavour and Aroma</p>	<p>Flavour Aroma Aroma Aroma</p> <p>F!avOur and ArOma</p> 
<p>2.</p> <p>Flavour and aroma</p>   	<p>Flavour and Aroma</p>  
<p>3.</p>  <p>Fresh sardine</p>  <p>Fresh sardine</p>  <p>Fresh Sardine</p>  <p>FRESH SARDINE</p>	 <p>resh Sardine</p>  <p>Fresh sardine</p>  <p>FRESH SARDINE</p>



- Einführung der elektronischen Markenakte
- Unterscheidungskraft von Bildmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen
- **Markenlöschungsverfahren DFB-Adler-Emblem**
- Aktuelles zum Schutzrecht Design



Markenlöschungsverfahren DFB-Adler-Emblem

Löschungsantrag von

real,- SB Waren-
haus GmbH

./.

Deutscher Fußball-
bund e.V. (DFB)

gestützt auf § 8 Abs. 2 Nr. 5 und 6 MarkenG
wegen der Wort-Bildmarke:





Heraldische Nachahmung

Entscheidungsgründe:

1. „Anderes staatliches Hoheitszeichen“
im Sinne des § 8 Abs. 2 MarkenG
2. Heraldische Nachahmung des Bundesadlers:
wesentliche Elemente stimmen mit der
heraldischen Beschreibung überein
(einköpfig, Kopf nach rechts gewendet,
Flügel offen)



3. Gesamteindruck der Marke maßgeblich (hoheitlicher Bezug)

hier damit (Bild- und Wortelement):

„Adler“
und
„Deutscher Fußballbund“



4. Befugnis zur Führung des Hoheitszeichens gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 Markengesetz

Erforderlich: Einverständniserklärung des
Bundesministeriums des Innern

5. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG liegt nicht vor.



- Einführung der elektronischen Markenakte
- Unterscheidungskraft von Bildmarken mit nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen
- Markenlöschungsverfahren DFB-Adler-Emblem
- **Aktuelles zum Schutzrecht Design**



Nichtigkeitsverfahren

Anträge

92 Nichtigkeitsanträge in 2014

49 Nichtigkeitsanträge bis 11.11.2015

darunter **7** Anträge in elektronischer Form



Nichtigkeitsverfahren

Nichtigkeitsanträge nach Warenklassen

- Anträge überwiegend aus dem mittelständischen Bereich
- die fünf am stärksten betroffenen Warenklassen:

Warenklasse	Bezeichnung	Anzahl
25	Baumaterialien	34
11	Schmuck- und Juwelierwaren	25
06	Möbel	16
02	Bekleidung	14
03	Koffer, Handtaschen	9



Nichtigkeitsverfahren

Entscheidungen

- bisher 24 Verfahrensabschlüsse mit Sachentscheidungen (Feststellung der Nichtigkeit oder Zurückweisung des Nichtigkeitsantrags)
- sonstige Verfahrensabschlüsse: 30
- neben den Sachentscheidungen auch:
 - Entscheidungen über den Gegenstandswert
 - Entscheidungen über Verfahrenskostenhilfe
- Beschwerden zum BPatG: 5



Nichtigkeitsverfahren

Nichtigkeitsgründe

Überwiegend:

absolute Nichtigkeitsgründe (§ 33 Abs. 1 DesignG),
insbesondere

- mangelnde Neuheit
- fehlende Eigenart

unverändert gegenüber dem Vorjahr



Nichtigkeitsverfahren

Nichtigkeitsgrund „Neuheit und fehlende Eigenart“
§ 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG

Beachten Sie bitte:

- Offenbarung des entgegengehaltenen Designs vor dem Prioritätstag des angegriffenen Designs
- Der Zeitpunkt der Offenbarung muss vom Antragsteller nachgewiesen werden!
 - > teilweise umfangreiche Beweisaufnahme erforderlich (Zeugenbeweis)



Deutsches
Patent- und Markenamt

DPMAnutzerforum 2015

Erfahrungen mit DPMAmarken und
Aktuelles aus der Hauptabteilung 3

München, 3. Dezember 2015

Barbara Preißner
Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de