



Deutsches
Patent- und Markenamt

Industriebesprechung des Deutschen Patent- und Markenamtes am 15. November 2012

Neues aus der Hauptabteilung 3, Marken und Muster

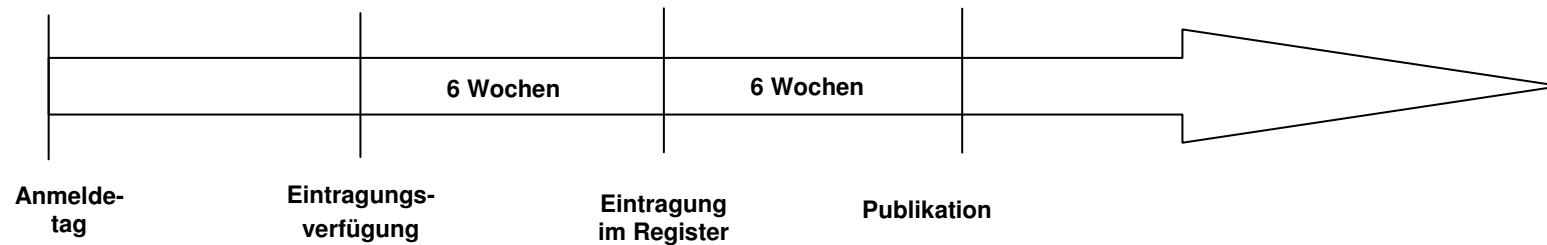
Barbara Preißner
Leiterin der Hauptabteilung 3

www.dpma.de

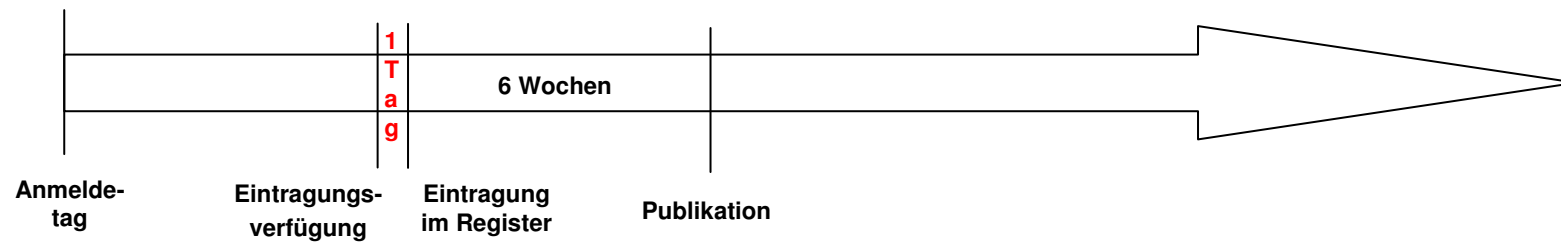


Gebrauchsmuster Bearbeitungsdauer

Vor Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte



Nach Einführung der elektronischen Schutzrechtsakte





Klassifikationsdatenbank Sachstand

- Übersetzung der 80.000 Begriffe in Deutsch durch Klassifikationsexperten +
- Harmonisierung der Klassifikationspraxis mit dem HABM, WIPO, CH, AT +
- Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Einbindung der Datenbank in unsere EDV +
- Übersetzung der Taxonomy-Struktur in Deutsch sowie Zuordnung der Begriffe ab Juli 2012



Klassifikationsdatenbank Sachstand

- Vereinheitlichung der Klassenüberschriften bis Ende 2012
- **Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Einbindung der Klassifikationsdatenbank in unsere Arbeitsabläufe**
- **Kommunikation der Änderungen**
- Software für die Weiterentwicklung und Pflege der Datenbank für alle teilnehmenden Länder durch das HABM bis Nov. 2012



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (1/6)

Die 3 Antworten auf die Vorlagefragen:

1. Die Waren/Dienstleistungen sind in der Markenmeldung so klar und eindeutig anzugeben, dass allein daraus der Umfang des Markenschutzes bestimmt werden kann (Rn. 64)
2. Zur Angabe der Waren/Dienstleistungen können die Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza Klassifikation verwendet werden, sofern sie hinreichend klar und eindeutig sind (Rn. 56)
3. Beansprucht der Anmelder alle Oberbegriffe einer Klassenüberschrift der Nizza Klassifikation, kann er klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur einige Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht. Soll sie sich nur auf einige beziehen, hat er anzugeben, welche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden (Rn. 61)



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (2/6)

Antworten 1 und 2 begrüßen wir als Bestätigung unserer ständigen bewährten Praxis.

Die in **Antwort 3** vorgesehene Klarstellung bei Beanspruchung aller Oberbegriffe der Klassenüberschrift einer Klasse der Nizza Klassifikation, dass sich die Anmeldung auf alle oder nur einige Waren/DL der alphabetischen Liste dieser Klasse bezieht, **würde** hingegen die **zentrale Prämisse der Eindeutigkeit und Klarheit** (Antworten 1, 2) des Schutzzumfanges aus dem Register in **Frage stellen**.

Dies zeigen folgende **Beispiele**:



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (3/6)

Markenmeldung „Budenzauber“ für das Warenverzeichnis

„Klasse 13: Schusswaffen; Munition und Geschosse;
Sprengstoffe; Feuerwerkskörper“ (= **alle Oberbegriffe
der Überschrift der Klasse 13**)

unter Zusatzklärung: „Hiermit werden alle Waren
der alphabetischen Liste der Klasse 13 der Nizza
Klassifikation beansprucht.“



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (4/6)

Ist die so eingetragene Marke auch geschützt für

Patronentaschen	→ ja!	(Begriff der alphabetischen Liste Klasse 13)
Streichhölzer	→ nein!	(Begriff der Klasse 34)
Zeitzündler	→ ja!	(Begriff der alphabetischen Liste Klasse 13)
pyrotechn. Erzeugnisse	→ ja!	(Begriff der alphabetischen Liste Klasse 13)
Feuerzeuge	→ nein!	(Begriff der Klasse 34)
Leuchtpistolen	→ nein!	(kein Begriff der alphabetischen Liste)

Wie soll der Verkehr dies dem Warenverzeichnis im Register entnehmen?

(Ergibt sich nur aus der alphabetischen Liste der Nizza Klassifikation in ihrer jeweiligen Fassung)



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (5/6)

Auch bei **Teillöschungen** aufgrund von Widersprüchen aus älteren Zeichen würden **Probleme** entstehen:

Löschung der für
„Klasse 13: Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe;
Feuerwerkskörper“ mit Zusatz „Es sollen alle Waren der alphabetischen
Liste der Klasse 13 beansprucht sein“
eingetragenen Marke „Budenzauber“ aufgrund eines Widerspruches
teilweise für
„Patronentaschen; Zeitzünder“ (Begriffe der alphabetischen Liste der Nizza
Klassifikation der Klasse 13, die aber nicht durch Begriffe der
Klassenüberschrift oberbegrifflich erfasst sind).

Wie kann diese Teillöschung für ein Warenverzeichnis realisiert werden, das
die löschungsreifen Begriffe nie angeführt, sondern nur über eine abstrakte
Zusatzerklärung erfasst hat?



Klassifikation

EuGH: „IP-Translator“ (6/6)

Konsequenzen für die Praxis des DPMA:

Daher wird das DPMA seine bewährte Praxis beibehalten und im Interesse eines aus dem Register erkennbaren klaren und eindeutigen Schutzzumfanges eingetragener Marken **auch bei Beanspruchung aller Begriffe der Überschrift einer Klasse** weiterhin in einer allein **auf den Wortlaut abstellenden Betrachtungsweise** entscheiden, ob diese hinreichend klar und bestimmt sind und solche Verzeichnisse auch nach Eintragung nach dem natürlichen Sinn der gewählten Begriffe auslegen („it means what it says“).



Einheitliche Klassenüberschriften

- Übereinstimmende Interpretation der Verwendung der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation:
Werden durch die Verwendung der Klassenüberschrift sämtliche Begriffe der Klasse beansprucht?
- Gemeinsame Festlegung von Oberbegriffen, die die in eine Klasse fallenden Begriffe umfassen (mit Hilfe der **Taxonomy**)
- Übereinstimmende Festlegung, ob die Begriffe der Klassenüberschriften präzise genug sind, um sie in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis verwenden zu können (z.B. Maschinen)



Klassifikation Taxonomy (1/2)

Beispiel: Klasse 13

Klassenüberschrift der Nizzaer Klassifikation: **Schusswaffen;
Munition und Geschosse; Sprengstoffe; Feuerwerkskörper**

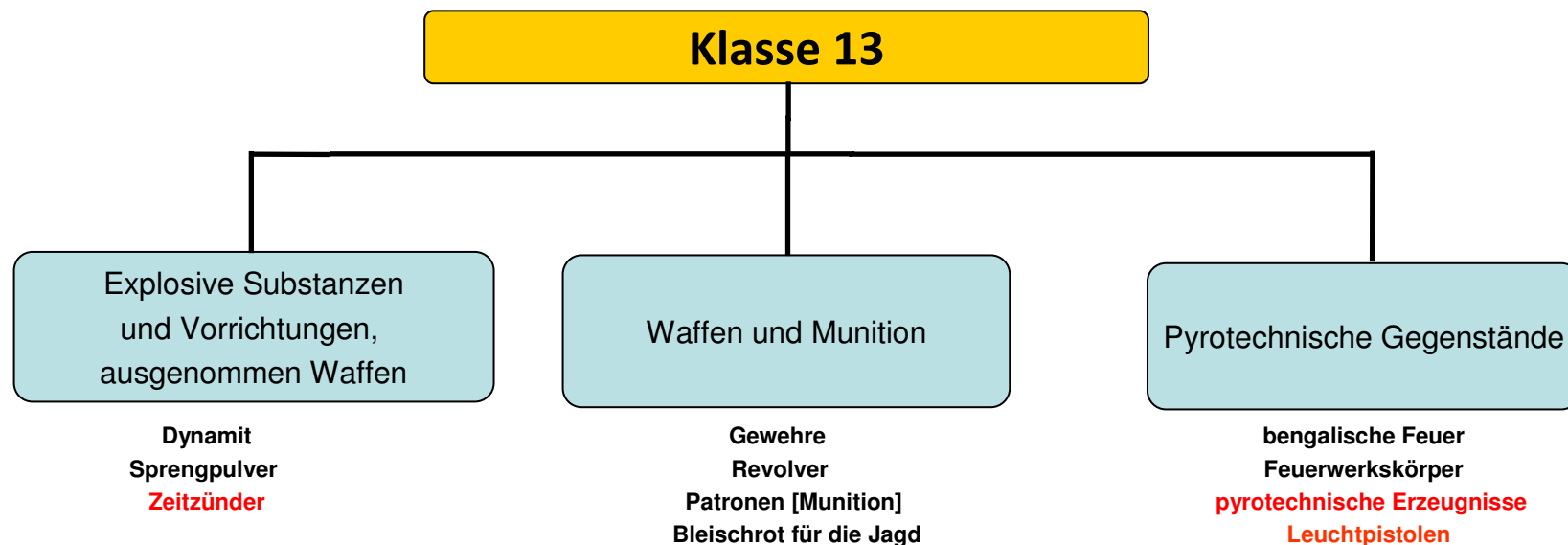
In der Klasse enthaltene Waren: z.B. Gewehre; Revolver; ...
aber auch: Zeitzündler; pyrotechnische Erzeugnisse;
Patronentaschen, Leuchtpistolen

Ziel: Erstellung einer Struktur, in der die Oberbegriffe alle darunter
liegenden Begriffe vom Wortsinn her enthalten!



Klassifikation Taxonomy (2/2)

Waren der Klasse 13 (NCL 10): Gewehre; Revolver; Patronen [Munition]; Bleischrot für die Jagd; Dynamit; Sprengpulver; bengalische Feuer; Feuerwerkskörper; Zeitzündler; pyrotechnische Erzeugnisse; usw.



„Class Scope“:

Explosive Substanzen und Vorrichtungen, ausgenommen Waffen;
Waffen und Munition;
pyrotechnische Gegenstände;
Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren (**Patronentaschen**)



Entscheidungspraxis des DPMA

- **Eintragungen**

In den von den Markenstellen des DPMA erledigten Anmeldeverfahren gelangten 2011 nur knapp 9,5 %, im 1. Halbjahr 2012 nur knapp 8,7 % der geprüften Marken aufgrund eines Beschlusses des DPMA nicht zur Eintragung.

- **Widersprüche**

2011 wurde gegen die Eintragungen von Marken in 8,0 % der Fälle Widerspruch erhoben. Im 1. Halbjahr 2012 lag dieser Anteil bei 7,2 %.

Der Anteil der Widersprüche, die zu einer vollständigen oder teilweisen Löschung der angegriffenen Marke führten, lag 2011 bei 15,3 %.

- Für alle genannten Werte zeigt sich hierin eine **leicht fallende Tendenz**, die sich über die Jahre hinweg stetig fortsetzt.



Internationale Konvergenz (1/4)

- Programm der Zusammenarbeit zwischen dem HABM und den nationalen Ämtern sowie Nutzerorganisationen seit 2011
- Beteiligung des DPMA in den Arbeitsgruppen, die gemeinsame Vorschläge ausarbeiten
- **Ziele:**
 - Einigung auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu konkreten Themenbereichen, die unterschiedlich gehandhabt werden
 - europaweites Angleichen der entsprechenden Verfahrensweisen
 - erhöhte Rechtssicherheit für die Nutzer



Internationale Konvergenz (2/4)

Ausgewählt werden Themen, die

- in angemessen **kurzem Zeitraum** Erfolg versprechend behandelt werden können (etwa zwei Jahre)
- den **Nutzern deutliche Vorteile** bringen
- **ohne gesetzliche Änderungen** umsetzbar sind



Internationale Konvergenz (3/4)

Drei Themenkomplexe:

- **absolute Eintragungshindernisse bei Wort-Bildmarken**
Frage: wann verleiht ein Bildbestandteil die Unterscheidungskraft
- **Schutzumfang von schwarz-weißen Marken**
- **Verwechslungsgefahr bei nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen von Marken**
Frage: wie werden schwache Bestandteile von Marken bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr behandelt



Internationale Konvergenz (4/4)

Teilnahme ermöglicht:

- deutsche Praxis und die Hintergründe dafür gegenüber den anderen Ämtern darzustellen
- eigene Position zu der konkret behandelten Verfahrensweise im europäischen Gefüge kennenzulernen
- Mitgestalten der in Frage stehenden Verfahrensweisen



Similarity Tool (1/3)

- **Internationale Bestrebungen zu verbesserter Vorhersehbarkeit der Entscheidungen über Ähnlichkeit von W/DL**

HABM mit seiner Datenbank „**Similarity Tool**“,

Im Rahmen des Kooperationsfonds **Arbeitsgruppe** mit den Teilnehmern Deutschland, Spanien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, ECTA

Weitere Länder, die das Tool verwenden wollen:

z.B. Großbritannien, Benelux, Österreich, Dänemark,
Portugal, Finnland, Litauen, Tschechien, Slowakei

- **Ziele:**

Erhöhung der Rechtssicherheit

Beschleunigung der Widerspruchsentscheidungen

Langfristig: Harmonisierung der Ähnlichkeitseinschätzung



Similarity Tool (2/3)

Struktur:

- Datenbank mit Begriffspaaren aus Begriffen der Einheitlichen Klassifikationsdatenbank, zu denen eine Entscheidung über das Ähnlichkeitsverhältnis getroffen wurde, dazu die Ähnlichkeitsentscheidungen der einzelnen Ämter
- Jedes Amt trifft und pflegt seine eigenen Entscheidungen
- Anzeige der Entscheidungen der anderen Ämter ist möglich
- Eingabe neuer Begriffspaare nur über das Abstimmungsverfahren der Einheitlichen Klassifikationsdatenbank



Similarity Tool (3/3)

Unser Bestreben:

Einheitliche Entscheidungspraxis, aber auch Flexibilität bei der Bearbeitung des einzelnen Falles!

- **Eingehen auf Argumente der Parteien** im Widerspruchsverfahren und ggf. **Weiterentwicklung der Ähnlichkeitsbeurteilung** bleiben möglich und sind im DPMA auch weiterhin **erwünscht!**
- Überprüfung und Neuausrichtung der Entscheidungspraxis **unter Einbindung der Datenbank** und entsprechender Änderung ihrer Inhalte
- **möglichst kurzfristiges Abstimmungsverfahren**, um neue Erkenntnisse **noch in dem aktuellen Fall berücksichtigen** zu können



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**