



Deutsches
Patent- und Markenamt

Industrielesprechung 2013

Neues aus der Hauptabteilung 3
(Marken und Muster)

München, 14. November 2013

Barbara Preißner
Deutsches Patent und Markenamt

www.dpma.de



- **DPMA**direktWeb
 - Auf dem Weg zu **europaweit harmonisierter Klassifikation**
 - **EU - Markenrechtsreform:** Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
 - **Geschmacksmuster** (künftig „eingetragenes Design“): **Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens** vor dem DPMA
-



DPMAdirektWeb Ausgestaltung

- **DPMAdirektWeb** seit dem **12. November 2013**:
Möglichkeit zur **Online-Anmeldung von Marken und Geschmacksmustern** jetzt auch
 - ohne Kartenlesegerät
 - ohne Installation einer besonderen Software
 - ohne elektronische Signatur
 - Führung durch mehrere „Masken“ auf der Homepage des DPMA, in die die entsprechenden Angaben eingegeben werden können
 - Warenkorb für Waren- und Dienstleistungsbegriffe aus der europaweit einheitlichen Klassifikationsdatenbank (Common database on Classification of goods and services)
 - Übersendung „per Mausklick“
-



- **Schnelle und einfache Übermittlung** Ihrer Anmeldung
 - **Datenübertragung ohne Medienbruch** direkt in die Datenbank des DPMA
(Übermittlungsfehler ausgeschlossen, schnelle Bearbeitung)
 - **Auswahl an international einheitlich klassifizierten und zulässigen Waren- und Dienstleistungsbegriffen** -
keine formellen Beanstandungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses!
 - **Geringere** Anmeldegebühr
(290,- € für drei Klassen)
-



Der Premium-Dienst

DPMAdirekt

bleibt daneben bestehen. Die dort angebotenen
Vorteile für professionelle und häufige Anmelder
sind damit **ebenfalls weiterhin nutzbar!**

(Möglichkeit zur Integration in die Firmensoftware,
freie Formulierung von Waren oder Dienstleistungen)



- DPMAdirektWeb
 - **Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation**
 - EU - Markenrechtsreform: Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
 - **Geschmacksmuster** (künftig „eingetragenes Design“): **Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens** vor dem DPMA
-



Änderungen in der Klassifikationspraxis

Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation:

- Am **12. November 2013** hat das DPMA sich der mit vielen europäischen Ämtern vereinheitlichten Klassifikationspraxis angeschlossen.
- Das DPMA hat in den vergangenen Jahren aktiv an der Vereinheitlichung der Klassifikation der nationalen Ämter Europas mitgewirkt. Die Nizzaer Klassifikation lässt viele Interpretationsspielräume - nunmehr erfolgt die Auslegung durch die teilnehmenden Länder einheitlich.



Änderungen in der Klassifikationspraxis

Änderungen im Einzelnen:

- **Manche Begriffe**, die im DPMA bislang einer bestimmten Klasse zugeordnet wurden, können nunmehr **in andere Klassen gruppiert** sein - es ist jedoch gewährleistet, dass sie in den anderen teilnehmenden Ämtern in dieselbe Klasse fallen.

Beispiel: „Pinzetten für chirurgische Zwecke“

- **Elf Begriffe** aus den **Überschriften** der Nizzaer Klassifikation sind **nicht bestimmt genug**, um die beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen - und damit den Schutzzumfang der Marke - präzise genug zu beschreiben (Ergebnis des „Class headings Projekts“ und Reaktion auf „IP Translator“).

Beispiel: „Installationsarbeiten“ wird als zu unbestimmt beanstandet.



Einheitliche Datenbank

Alle Änderungen sind in den Ihnen zur Verfügung stehenden Datenbanken vollzogen:

- In der Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen auf der Homepage des DPMA; hier stehen Ihnen die bislang vorhandenen Begriffe in aktualisierter Form zur Verfügung!
- In der Software für die Online-Markenmeldung mit **DPMA**direkt und **DPMA**direktWeb; hier stehen Ihnen alle Begriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank als Warenkorb zur Verfügung!
- Im Internet unter www.tmdn.org; hier steht Ihnen ein Portal zur Recherche in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank zur Verfügung (in 25 Sprachen)!



Gemeinsame Struktur

Die gemeinsame Datenbank enthält ca. **60.000 Begriffe**

- Gliederung in die 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation
- **Baumstruktur** innerhalb der Klassen, indem an geeigneter Stelle Oberbegriffe definiert werden („Taxonomy-Projekt“)
- **„Class Scope“** - oberste Ebene dieser Struktur, die aus den in einer Klasse vorhandenen weitreichendsten Oberbegriffen besteht, die selbst als Ware oder Dienstleistung beansprucht werden können.
- Die Begriffe eines „Class Scopes“ können verwendet werden, wenn die Marke alle Waren oder Dienstleistungen einer Klasse umfassen soll, die derzeit in der Klasse enthalten sind.



- DPMAdirektWeb
 - Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation
 - **EU - Markenrechtsreform: Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA**
 - Geschmacksmuster (künftig „eingetragenes Design“): **Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens** vor dem DPMA
-



EU-Markenrechtsreform

Zielsetzung der Entwürfe

Wesentliche Zielsetzung im Hinblick auf Verfahren der nationalen Markenämter:

Weitere **Harmonisierung** sowie **Modernisierung** geltender **Regelungen** durch

- zusätzliche materiellrechtliche Bestimmungen und
- neue grundlegende Verfahrensvorschriften in weitgehend noch nicht harmonisierten Bereichen.



EU-Markenrechtsreform

Stand der Beratungen

- Beratungen in der Arbeitsgruppe des Rates der Europäischen Union (**Rats-AG**) seit Mai 2013 (BMJ, DPMA)
derzeit Diskussion des Entwurfs zur Neufassung der Markenrechtsrichtlinie (MRL-E),
dann des Entwurfs zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV-E)
- bislang **umfangreiche Kritik**, viele Änderungsvorschläge der **Mitgliedstaaten**
- Mitentscheidungsverfahren mit Europäischem Parlament (EP) nach Art. 294 AEUV
31.07.2013:
Berichtsentwurf der Berichterstatterin MdEP Wikström (SWE) für den **Rechtsausschuss des EP** mit **Kritikpunkten**
derzeit Beratungen im Rechtsausschuss des EP



EU-Markenrechtsreform Stand der Beratungen

- abschließende **Ergebnisse frühestens Mitte 2014**
(zwar EP-Wahlen Mai 2014, danach neue EU-Kommission,
aber kein Diskontinuitätsprinzip)
- dann **Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie** in nationales
Recht (**Frist: 24 Monate**)



EU-Markenrechtsreform

Mögliche Bestimmungen

Fünf mögliche materiellrechtliche Bestimmungen:

- Neuer Widerspruchsground Verwechslungsgefahr mit älterer Marke mit Schutz außerhalb EU, wenn im Anmeldezeitpunkt ernsthaft benutzt und Anmeldung bösgläubig
(= zusätzliches relatives zum absoluten Schutzhindernis „Bösgläubigkeit“)
Art. 5 Abs. 3 c MRL-E = Art. 8 Abs. 3 b GMV-E
- Modifizierte Anforderungen an rechtserhaltende Benutzung dahin, dass auch Benutzung in Form genügt, die von der Widerspruchsmarke nur in Bestandteilen ohne Einfluss auf deren Unterscheidungskraft abweicht, unabhängig von der Eintragung der abweichenden Form für den Inhaber
Art. 16 Abs. 4a MRL-E = Art. 15 Abs. 2 UAbs 2 a GMV-E



EU-Markenrechtsreform

Mögliche Bestimmungen

- Ersatz grafischer durch technologische Darstellbarkeit im Rahmen der Markenfähigkeit
Art. 3 MRL-E = Art. 4 GMV-E
- Neue Eintragungshindernisse geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach Unionsvorschriften bzw. internationalen Übereinkommen
Art. 4 Abs. 1 i, j MRL-E = Art. 7 Abs. 1 GMV-E
- Erweiterte Prüfungspflicht nationaler Behörden auf absolute Eintragungshindernisse auch aus anderen Mitgliedstaaten (zugleich Lösungsgrund ohne Übergangsregelung)
Art. 4 Abs. 2 MRL-E = Art. 7 Abs. 2 GMV-E



EU-Markenrechtsreform

Mögliche Bestimmungen

Zehn mögliche Verfahrensbestimmungen:

- Anforderungen an die Bezeichnung/ Klassifizierung der Waren/DL
Art. 40 MRL-E = Art. 28 GMV-E
- Gebühren:
Single-Class-Modell „eine Klasse - eine Gebühr“
Art. 44 MRL-E
- Geänderter Beginn der Benutzungsschonfrist
Art. 16 Abs. 1 - 3 MRL-E
- Eintragbarkeit von Lizenzen in das Register
Art. 26 Abs. 5 MRL-E
- Institutionalisierung Bemerkungen Dritter im Anmeldeverfahren
Art. 42 MRL-E = Art. 40 GMV-E



EU-Markenrechtsreform

Mögliche Bestimmungen

- Cooling-Off-Phase von mindestens 2 Monaten
Art. 45 Abs. 3 MRL-E
 - „Wandernder“ Zeitraum in § 43 Abs. 2 MarkenG für Nachweis rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke entfällt
Art. 46 Abs. 1 MRL-E = Art. 42 Abs. 2 S. 1 GMV-E
 - Verwaltungsverfahren für Erklärung der Nichtigkeit wegen Verfalls
Art. 47 Abs. 2 MRL-E
 - Verwaltungsverfahren für Erklärung der Nichtigkeit wegen relativer Gründe
Art. 47 Abs. 3 b, 5 Abs. 2, 3 MRL-E
 - Antragserfordernis für die Verlängerung
Art. 51 MRL-E
-



- DPMAdirektWeb
 - Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation
 - EU - Markenrechtsreform: Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
 - **Geschmacksmuster** (künftig „eingetragenes Design“): **Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens** vor dem DPMA
-



eingetragenes Design

Bedürfnis für Nichtigkeitsverfahren

- Bei Eintragung keine Prüfung der materiell-rechtlichen Voraussetzungen
 - Rechtsschutz bei möglicher Nichtigkeit nur auf Initiative des betroffenen Dritten
 - Bisher nur durch Klage vor dem Landgericht möglich
 - erhebliche Kosten
 - wenig einschlägige fachliche Praxis
 - Nichtigkeitsverfahren beim DPMA auch für Designs in Anlehnung an die vorhandenen Löschungs-/ Nichtigkeitsverfahren bei Marken, Gebrauchsmustern und Gemeinschaftsgeschmacksmustern
 - kostengünstigerer Rechtsschutz
 - vorhandenes Fachwissen der Designstelle des DPMA nutzbar
-



eingetragenes Design

Nichtigkeitsgründe, § 33 DesignG

Absolute Schutzhindernisse (Abs.1)

- Kein Design im Sinne von § 1 Nr. 1 GeschmG
- Mangelnde Neuheit/ Eigenart
- Schutzausschluss nach § 3 GeschmG

Relative Schutzhindernisse (Abs. 2)

- Unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks
- Schutzzumfang eines "älteren" eingetragenen Designs
- Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft, dessen Inhaber zur Untersagung berechtigt ist.



eingetragenes Design Organisation

Bildung einer Designabteilung: Spruchkörper, § 23 Abs. 2 DesignG

- Stammbesetzung:
3 rechtskundige Mitglieder
(im Sinne von § 26 Abs. 2 Satz 2 PatG)
- Beiziehung eines technischen (weiteren) Mitglieds
(im Sinne von § 26 Abs. 2 Satz 2 PatG)
 - bei besonderen technischen Fragen
 - auch im Beschwerdeverfahren möglich
§ 23 Abs. 4 DesignG



Deutsches
Patent- und Markenamt

Industrielesprechung 2013

Neues aus der Hauptabteilung 3
(Marken und Muster)

München, 14. November 2013

Barbara Preißner
Deutsches Patent und Markenamt

www.dpma.de