

## Industriebesprechung 2013

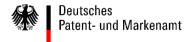
Neues aus der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster)

München, 14. November 2013

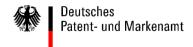
Barbara Preißner
Deutsches Patent und Markenamt

www.dpma.de



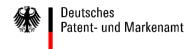


- DPMAdirektWeb
- Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation
- **EU Markenrechtsreform:** Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
- Geschmacksmuster (künftig "eingetragenes Design"): Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA



## DPMAdirektWeb Ausgestaltung

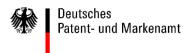
- DPMAdirektWeb seit dem 12. November 2013:
   Möglichkeit zur Online-Anmeldung von Marken und Geschmacksmustern jetzt auch
  - ohne Kartenlesegerät
  - ohne Installation einer besonderen Software
  - ohne elektronische Signatur
- Führung durch mehrere "Masken" auf der Homepage des DPMA, in die die entsprechenden 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"



# DPMAdirektWeb Ihre Vorteile

- 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)





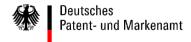
#### **Der Premium-Dienst**

#### **DPMAdirekt**

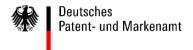
bleibt daneben bestehen. Die dort angebotenen Vorteile für professionelle und häufige Anmelder sind damit ebenfalls weiterhin nutzbar!

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





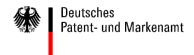
- DPMAdirektWeb
- Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation
- EU Markenrechtsreform: Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
- Geschmacksmuster (künftig "eingetragenes Design"): Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA



## 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

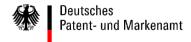
#### Änderungen im Einzelnen:

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 Schutzumfang der Marke präzise genug zu beschreiben (Ergebnis des "Class headings Projekts" und Reaktion auf "IP Translator").

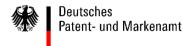
Beispiel: "Installationsarbeiten" wird als zu unbestimmt beanstandet.



#### 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-Markenanmeldung mit DPMAdirekt und DPMAdirektWeb; hier stehen Ihnen alle Begriffe der einheitlichen Klassifikationsdatenbank als Warenkorb zur Verfügung!
- Im Internet unter <u>www.tmdn.org</u>; hier steht Ihnen ein Portal zur Recherche in der einheitlichen Klassifikationsdatenbank zur Verfügung (in 25 Sprachen)!

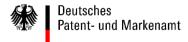


#### Gemeinsame Struktur

#### 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

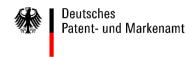


## EU-Markenrechtsreform Zielsetzung der Entwürfe

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)

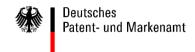


#### Fünf mögliche materiellrechtliche Bestimmungen:

 Neuer Widerspruchsgrund 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

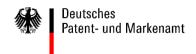


- Ersatz grafischer durch technologische Darstellbarkeit im Rahmen der Markenfähigkeit
   Art. 3 MRL-E = Art. 4 GMV-E
- Neue Eintragungshindernisse geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen nach Unionsvorschriften bzw. internationalen Übereinkommen
   Art. 4 Abs. 1 i, j MRL-E = Art. 7 Abs. 1 GMV-E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



#### 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



- 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

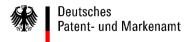
Art. 47 Abs. 2 MRL-E

 Verwaltungsverfahren für Erklärung der Nichtigkeit wegen relativer Gründe

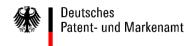
Art. 47 Abs. 3 b, 5 Abs. 2, 3 MRL-E

 Antragserfordernis für die Verlängerung Art. 51 MRL-E



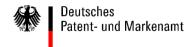


- DPMAdirektWeb
- Auf dem Weg zu europaweit harmonisierter Klassifikation
- EU Markenrechtsreform: Auswirkungen auf die Markenverfahren beim DPMA
- Geschmacksmuster (künftig "eingetragenes Design"): Einführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA



## 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



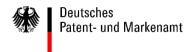
## eingetragenes Design Nichtigkeitsgründe, § 33 DesignG

#### Absolute Schutzhindernisse (Abs.1)

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

#### Relative Schutzhindernisse (Abs. 2)

- Unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werks
- Schutzumfang 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



## Industriebesprechung 2013

Neues aus der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster)

München, 14. November 2013

Barbara Preißner
Deutsches Patent und Markenamt

www.dpma.de