

Aktuelles aus der Marke

Was gibt es Neues?

DPMANutzerforum

München, 29. März 2023

Dr. Thomas Huber, Susanne Sternhardt und Jörg Portmann
Deutsches Patent- und Markenamt

- I. Neues aus dem Eintragungsverfahren
- II. Einheitlichkeit der Spruchpraxis -
unser Engagement, Ihr Nutzen
- III. Erfahrungsbericht 3 Jahre neue Nichtigkeits-
/Verfallsverfahren



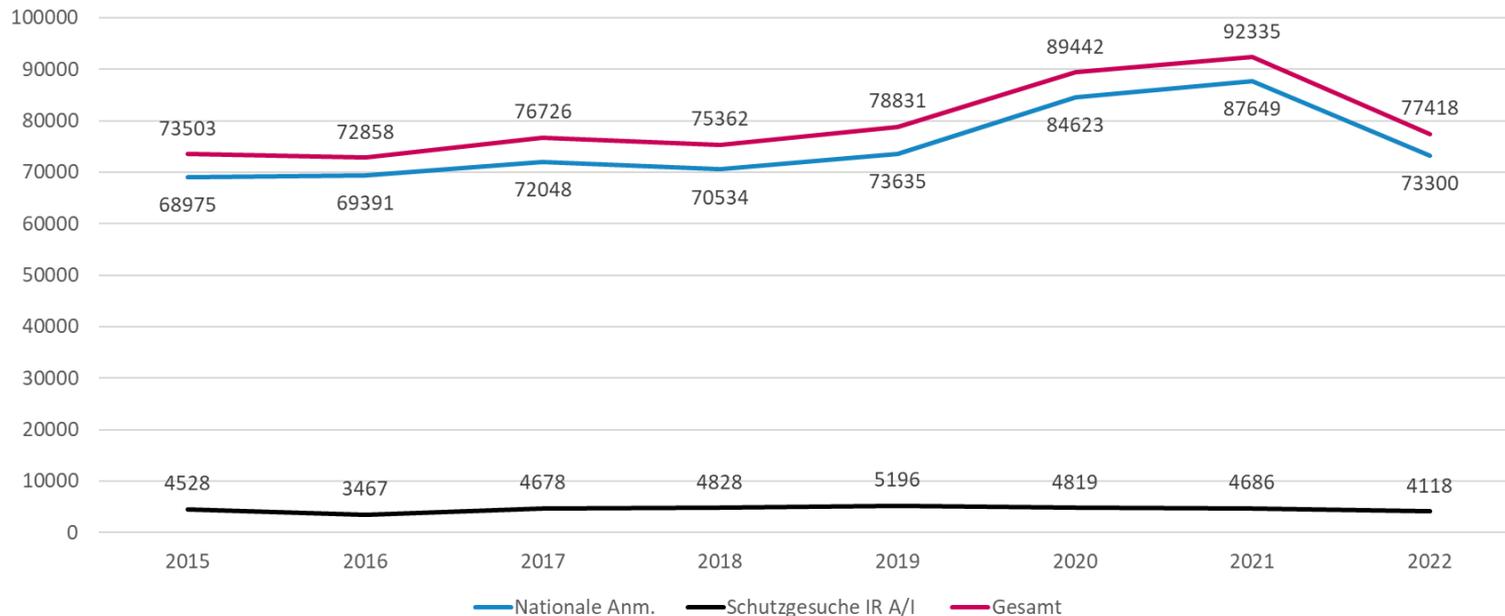
I. Neues aus dem Eintragungsverfahren

Neues aus dem Eintragungsverfahren

1. Entwicklung der Anmeldezahlen
2. Formelle Prüfung
3. Russland/Ukraine-Krieg
4. Neue Markenformen
5. Ausblick

Entwicklung der Anmeldezahlen (1)

■ Markenmeldungen 2015 - 2022



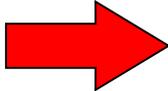
Stand: Februar 2023

Entwicklung der Anmeldezahlen (2)

- **Schlussfolgerungen:**
 - Peak in Rekordjahren 2020/2021
 - Hoher Stand von 2019 erreicht
 - Rückgang entspricht allgemeinem Trend

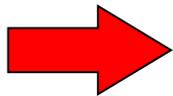
- **Prognose:**
 - Stabilisierung der Anmeldungen auf Niveau vor 2020
 - Keine weitere Zunahme der Rückstände

Formelle Prüfung (1)

- Beschleunigung von Klärungen durch
 - Zugang zum elektronischen Melderegister
 - freien Zugang zum elektronischen Handelsregister
-  **Praxistipp: Firmenanschrift wie im Handelsregister angeben.**
- Brexit:
 - **Prüfung der Beteiligtenfähigkeit einer „Limited“ mit Sitz in EU-Mitgliedstaaten**

Formelle Prüfung (2)

- in UK gegründete „Limited“ mit Sitz in EU nach Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2020 nicht mehr (marken-)rechtsfähig
- Grund: Niederlassungsfreiheit gilt nicht mehr für UK
- Nicht betroffen
 - „Limiteds“ von EU-Mitgliedstaaten (z.B. Irland, Malta)
 - „Limiteds“ von Nicht-EU-Mitgliedstaaten (z.B. China, Kanada)

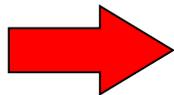


Praxistipp: Firmen aus EU-Mitgliedstaaten mit beschränkter Haftung nicht mit „Limited“ übersetzen.

Formelle Prüfung (3)

- Neu: 12. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NCL 12-2023)
 - gültig für Anmeldungen ab 01.01.2023 (Eingang)
 - Infos: Mitteilung Nr. 11/22 der Präsidentin des DPMA mit Übersicht
 - **Änderungen einzelner Waren in Klassen (11. Ausgabe):
11, 16, 17, 20, 21, 25 und 26, z.B.**

Klasse (Alt)	Klasse (NEU)	Bisheriger Eintrag	Neuer/modifizierter Eintrag
17	9	Isolierhandschuhe	Isolierhandschuhe zum Schutz gegen Unfälle
20	10	Krankenhausbetten	Krankenhausbetten
25	9	Wasserskianzüge	Nassanzüge



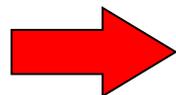
Praxistipp: Vorhandene Verzeichnisse vor Anmeldung prüfen.

■ EU-Sanktionsverordnungen

- VO (EU) Nr. 269/2014 vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der **Ukraine** untergraben oder bedrohen + **zahlreiche weitere Verordnungen (Iran, Wagner-Gruppe etc.)**
- Regelungsschwerpunkt: Bereitstellungsverbot + Einfriergebot von Geldern und wirtschaftliche Ressourcen
- **Marken(anmeldungen) sind wirtschaftliche Ressourcen** (auch Patente, Designs etc.)

Russland-Ukraine-Krieg (2)

- **Konsequenzen der EU-Sanktionsverordnungen:**
 - ✗ keine Zuerkennung eines Anmeldetags
 - ✗ keine Eintragung
 - ✗ keine Umschreibung
 - ✓ Verlängerungen möglich
 - ✓ Inlandsvertreter bleibt verpflichtet bis zur Neubestellung
 - ✓ Widerspruchs-, Einspruchs- und Lösungsverfahren



Praxistipp: EU-KOM FAQs (Intellectual property rights, 08.09.2022) + Datenbanken: www.sanctionsmap.eu / www.finanz-sanktionsliste.de).

Russland-Ukraine-Krieg (3)

- **Marken mit inhaltlichem Bezug**
 - Prüfung kriegsverherrlichender Marken auf Sittenwidrigkeit, z.B. „Z“-Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)
 - ggf. keine Veröffentlichung, wenn offensichtlich sittenwidrig (§ 33 Abs. 3 Satz 2 MarkenG)
- **Anmelder/Inhaber aus der Ukraine (Hinweis vom 07.03.2022)**
 - großzügige Handhabung der Fristen und Fristverlängerungen (im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten)
 - kein zeitnaher Aktenabschluss bei Fristversäumnis
 - Wiedereinsetzung bei gesetzlichen Fristen

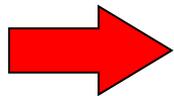
Neue Markenformen (1)

- Konvergenzprogramm CP11:
 - Gemeinsame Praxis der Prüfung auf formale Anforderungen und Schutzhindernisse
 - **Geltung des CP11 im DPMA: seit 1. Juni 2021**
 - Gegenstand: Klang-, Bewegungs-, Multimedia-, Hologrammmarke
- **Darstellungsmöglichkeiten (MarkenV)**

	Klangmarke	Bewegungsmarke	Multimediamarke	Hologrammmarke
MP3	✓	✗	✗	✗
MP4	✗	✓	✓	✓

■ **Neu: WIPO Wegfall der grafischen Darstellbarkeit**

- durch Änderung PMMA-Ausführungsverordnung
- **seit 1. Februar 2023**
- z.B. Multimediamarke als MP4
- Schutzerstreckung auf Deutschland
- Internationale Registrierung mit DE-Basismarke



Praxistipp: Prüfen, ob Benennungsland neue Markenform akzeptiert.

- Serienanmeldung per DPMAdirektWeb
- EPC-QR Code Gebührenzahlung
- Anwendung WDVZ-Editor außerhalb DPMAdirektWeb, um selbst WDVZ zu erstellen
- Validierungserweiterung Markendarstellungen (Anzeige „abgerahmter“ Markendarstellung ohne „weißen Rahmen“)
- Neues Format für Marken mit transparenten Elementen



Fragen, Anregungen und Antworten

Fragen oder Anregungen aus dem Chat
wir freuen uns darauf 😊



II. Einheitlichkeit der Spruchpraxis - unser Engagement, Ihr Nutzen

Einheitlichkeit der Spruchpraxis (1)

Vereinheitlichung der Spruchpraxis ist unser aller Wunsch und Ziel

Gleichzeitig kann **vollständige Einheitlichkeit** nur ein Ideal sein:

- höhere zweistellige Zahl von Prüferinnen und Prüfern
- ca. 70.000 Anmeldungen jährlich
- Schutzhindernisse mit **unbestimmten Rechtsbegriffen**
- **Prognose** der Auffassung eines **erheblichen Teils** des inländischen Verkehrs

Einheitlichkeit der Spruchpraxis (2)

Prognose mit diversen Unschärfen:

- (intellektuelle, ggf. subjektive) Formulierung der Recherche für Waren/Dienstleistungen durch den Prüfer/die Prüferin
 - (intellektuelles, ggf. subjektives) Beimessen eines Bedeutungsgehalts
 - (intellektuelle, ggf. subjektive) Wertung als dem relevanten Verkehr verständlich
-
- Bereits **Vielzahl der Schritte** zeigt: Bewertung/Prognose ist **nie vollständig synchronisierbar**
 - Gelingt auch **außerhalb des DPMA nicht** (verschiedene Bewertungen der Schutzfähigkeit in den Instanzen des Rechtszuges bzw. durch Beteiligte eines Verfahrens)

Strukturelle Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Praxis

1. DPMA intern

➤ Ausbildung der Markenprüferinnen und -prüfer in vierjährigem Qualifizierungskonzept mit Praxis- und Theoriephasen:

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Auszeichnungsstelle | Klassifizierung der WDVZ nach Nizza Klassifikation/eKDB |
| (2) Sachbearbeitung | formelle Sachbearbeitung im absoluten und Widerspruchsverfahren |

(3) Rechtstheoretische Qualifizierung zur Erstprüferin / zum Erstprüfer

- ✓ 1-jähriger materiellrechtlicher Kurs absolutes Verfahren: Schutzfähigkeit, Beanstandung, Zurückweisungsbeschluss
- ✓ 1-jährige Vertiefungsphase mit eigenem Anmeldepensum
- ✓ 1-jähriger materiellrechtlicher Kurs Widerspruchsverfahren, Kollisionstatbestände, Widerspruchsbeschluss
- ✓ durchgeführt von Juristinnen und Juristen als Dozenten/Korrektoren
- ✓ begleitet von erfahrenen Erstprüferinnen und Erstprüfern

- **Diskussion von Zweifelsfällen** in Teambesprechungen der 13 Teams, abteilungsübergreifende Grenzfallbesprechungen der Abteilungs- mit den Teamleitungen, Besprechungen der Juristen/Juristinnen mit der Abteilungsleitung sowie Prüferunden
- **Verfügungen der Hauptabteilungsleitung** zur Vereinheitlichung der Rechtspraxis
- Aktualisierung und Ausarbeitung schriftlicher **Prüfungsrichtlinien**

- **Ansprechpartnerkonzept** für rechtlich komplexe/neue Konstellationen, z.B.
- Gewährleistungs- und Kollektivmarken, dreidimensionale Marken
 - besondere Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 – 14 MarkenG)
 - Verkehrsdurchsetzungsverfahren (§ 8 Abs. 3 MarkenG)
 - Widerspruchsverfahren mit Einrede mangelnder Benutzung oder aus Benutzungsmarke, geschäftlicher Bezeichnung, Bekanntheitsschutz

Allen Aktivitäten zur Vereinheitlichung der Spruchpraxis kommt entgegen, dass

- **Kommunikation** im Markenbereich traditionell **kollegial und niedrigschwellig**; lebendiger interner Diskurs
- **Kommunikationsdichte** auch in der Pandemie **aufrecht erhalten**, aufgrund
 - ✓ vollelektronischer Akte
 - ✓ raschen Ausbaus des Homeoffice
 - ✓ Bereitstellung datenschutzsicherer Videokommunikationstools durch den Bund

2. Auf europäischer Ebene

- ständige aktive Mitwirkung an **Fortentwicklung der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB)** für WDL durch unsere Klassifikationsspezialisten
- intensive Mitwirkung des DPMA an **Konvergenzprojekten des EUIPN** (European Union Intellectual Property Network) zu praxis- und harmonisierungsrelevanten Themen

- **Laufende Konvergenzprojekte mit Beteiligung des DPMA**
 - CP 13 Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen
 - CP 14 Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen
 - CP 15 Vergleich von Waren und Dienstleistungen

- **Ergebnisse der Konvergenzprojekte**
 - Sog. **Gemeinsame Mitteilungen** des EUIPN, abrufbar über die Website www.tmdn.org
 - Verbindliche Anwendung in den teilnehmenden Behörden
 - Umsetzung in die Praxis des DPMA **durch Verfügungen und Besprechungen**

- Ständige Arbeitsgruppe des EUIPO zur Konvergenzanalyse (Ermittlung künftig interessanter Themenfelder) und zur Überprüfung/Aufrechterhaltung der gemeinsamen Praxis

3. Ausblick

- Demnächst: Prüfungsrichtlinie Widerspruchsverfahren
- Konvergenzprojekt CP 16 zu Zeichen, die den thematischen Gegenstand von Waren/DLen beschreiben



Fragen, Anregungen und Antworten

Fragen oder Anregungen aus dem Chat
wir freuen uns darauf 😊



III. Erfahrungsbericht 3 Jahre neue Nichtigkeits-/Verfallsverfahren

1. Streitiges Verfallverfahren
2. Nichtigkeit ältere Rechte
3. Übergreifende Fragestellungen
 - a) Sicherheitsleistung
 - b) Beitritt Dritter
 - c) Anhörung
 - d) Verfahrensverbinding
 - e) Mitteilungen der Landgerichte
4. Benutzungsnachweis

3 Jahre neue Nichtigkeits-/Verfallsverfahren

- Bisher: Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse
- Neu seit Mai 2020: § 53 Abs. 1 MarkenG
 - (1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls ([§ 49](#)) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse ([§ 50](#)) und älterer Rechte ([§ 51](#)) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Für die Sicherheitsleistung gilt [§ 81 Absatz 6 des Patentgesetzes](#) entsprechend. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach [§ 55](#) rechtshängig ist. [§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung](#) gilt entsprechend. Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

- Zustellung des Verfallsantrags an den Markeninhaber
 - Streitiges Verfahren, wenn Markeninhaber dem Antrag widerspricht
 - Weiterverfolgungsgebühr oder Beendigung des Verfahrens vor dem DPMA
 - Verfallsgründe:
 - Nichtbenutzung (5 Jahre)
 - Entwicklung zur gebräuchlichen Bezeichnung
 - Täuschende Benutzung
 - Keine Markeninhaber-Eigenschaft mehr
- „Marke wird für verfallen erklärt und gelöscht“

- Die neue Formulierung in § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG

„Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben“

führte zu einigen Irritationen.

(vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2021, GRUR 2021, 736,737f,Rn 20 ff - Stella, EuGH GRUR 2020,1301,1305,Rn 79ff.-Ferrari SpA/DU(testarossa)



- Voraussetzung für die Schlüssigkeit und damit die Zulässigkeit eines Antrags ist u.a. das Einreichen einer Begründung inkl. Beweismitteln bereits bei der Antragstellung. Eine Einschränkung besteht hier nur in Bezug auf den Verfallsgrund

„Die Marke wurde nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt (§ 49 Abs. 1 MarkenG).“

Wird der Antrag durch Ankreuzen des entsprechenden Auswahlkastens auf diesen Verfallsgrund gestützt, führt es hinsichtlich dieses Verfallsgrunds nicht zur Unschlüssigkeit des Verfallsantrags, wenn der Antrag zu diesem Verfallsgrund keine Begründung und bzw. oder keine Beweismittel enthält.

Denn nach der Rechtsprechung trägt der Inhaber der mit dem Verfallsantrag angegriffenen Marke insoweit grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der (Nicht-)Benutzung der Marke. (BGH GRUR-RS 2021, 5277 Rn. 22 – STELLA m.w.N.)

- Antrag nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG Festsetzung früherer Zeitpunkt
- Ein Feststellungsinteresse besteht z.B., wenn der Antragssteller auch nach Ablauf der Schutzdauer Ansprüchen wegen zurückliegender Handlungen ausgesetzt sein kann
- **Interessant in zwei Fällen:**
 - Markeninhaber verzichtet auf die Marke Wirkung **ex nunc**
 - Verlängerungsgebühr wird nicht bezahlt **ex nunc (Ende der Schutzdauer)**

Nichtigkeitsverfahren ältere Rechte

- **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“

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 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
- Parallele Einleitung eines Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist problematisch. Sinnvoll wäre es, ein Nichtigkeitsverfahren nur zuzulassen, wenn kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann.

Übergreifende Fragestellungen

- **Sicherheitsleistung**
- In § 53 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ist zudem die Möglichkeit der Anforderung einer Sicherheitsleistung durch den Markeninhaber vorgesehen. (Verweis auf § 81 Abs. 6 PatG)
- Angesichts der Regelung in § 63 MarkenG wenig praktisch, da im Regelfall keine Kostenauflegung stattfindet



Übergreifende Fragestellungen

§ 110 Abs. 1 ZPO:

In den Fällen der Bestellung einer prozessualen Sicherheit kann das Gericht nach freiem Ermessen bestimmen, in welcher Art und Höhe die Sicherheit zu leisten ist. Soweit das Gericht eine Bestimmung nicht getroffen hat und die Parteien ein anderes nicht vereinbart haben, ist die Sicherheitsleistung durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder durch Hinterlegung von Geld oder solchen Wertpapieren zu bewirken, die nach § 234 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Sicherheitsleistung geeignet sind

Die Markenabteilung lässt derzeit überwiegend die Hinterlegung der Sicherheitsleistung bei der Hinterlegungsstelle des Amtsgericht München ausreichen.

Übergreifende Fragestellungen

- Beitritt Dritter § 54 MarkenG

Wenn:

- 1. noch keine unanfechtbare Entscheidung und
 - a) entweder gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
 - b) er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen
- 2. Beitritt innerhalb von drei Monaten nach Einleitung des Verfahrens bzw. Zugang der Unterlassungserklärung
- 3. Gebührenpflichtig

Übergreifende Fragestellungen

- Anhörung obligatorisch, wenn beantragt
- Mitteilung der Landgerichte an das DPMA gemäß § 55 Abs. 5 MarkenG
 - Tag der Erhebung der Klage
 - Ergebnis des Verfahrens mit Datum der Rechtskraft

Gegenstandswert

- 1. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit ist gemäß § 63 Abs. 2 S.1 MarkenG in Verbindung mit § 23 Abs. 3 S. 2 und § 33 Abs.1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.
- 2. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts im Markennichtigkeits- und Verfallsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke.
- 3. Im Nichtigkeits- und Verfallsverfahren wird dieses Interesse bei unbenutzten Marken oder wenn sich zu Art und Umfang der Benutzung keine hinreichenden Feststellungen treffen lassen mit 50.000,00 Euro beziffert.
(vgl. GRUR –RS 2020,3415 –VENOM)



Nachweis der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- **Benutzungsnachweis:**
- **a) Fünf Jahreszeitraum**
- Für die Feststellung, ob der 5-Jahres-Zeitraum einer etwaigen Nichtbenutzung abgelaufen ist, ist daher im Hinblick auf die Wirkungen des Verfalls nach § 52 Abs. 1 S. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Stellung des Verfallsantrags abzustellen (vgl. zum Klageverfahren BGH GRUR 2021, 736 Rn. 15 – STELLA; vgl. auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 49 Rn. 14).

Maßgeblich ist insoweit dessen Eingang beim DPMA.

(vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 52 Rn. 9)



Nachweise der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- **b) Ernsthafte Benutzung**
- Die Beurteilung ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände des Einzelfalls zu treffen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; hierzu gehören vor allem der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung.
- (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 72 f. – Il Ponte Finanziaria/EUIPO [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2015, 685 Rn. 13 – STAYER, jeweils m. w. N.)

Nachweis der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- c) Benutzungsnachweis
- Der vom Markeninhaber zu erbringende Nachweis muss sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung erstrecken, die den Bedingungen des § 26 MarkenG entspricht, wozu insbesondere
 - die Art,
 - die Form,
 - der Umfang,
 - das Gebiet der Benutzung und
 - die Person des Benutzers gehören.
(vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 79)

Nachweis der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- d) **Beweismittel**
- Der Markeninhaber kann sich hierfür sämtlicher zivilprozessualer **Beweismittel** bedienen
- Hierzu zählt bei unionsrechtskonformer Auslegung auch die **eidesstattliche Versicherung** (vgl. Marx, MarkenR 2019, 61 [65 f.])
- Hinsichtlich der Art und der Form der Benutzung stellt die eidesstattliche Versicherung jedoch für sich genommen **kein geeignetes Beweismittel** dar; insoweit bedarf es weiterer Unterlagen, denen die tatsächliche Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen entnommen werden kann.
(Originalwaren bzw. deren Verpackungen, ggf. Kataloge, Fotos; vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43 Rn. 92)

Nachweis der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- **Hinweise der der Markenabteilung?**
- Hinweise der Markenabteilung gemäß § 139 ZPO (analog) in Bezug auf die unzureichenden Benutzungsnachweise sind im Hinblick auf den im Verfallsverfahren geltenden **Beibringungsgrundsatz** und die **Neutralitätspflicht** der Markenabteilung nicht veranlasst.

(vgl. zur Nichtbenutzungseinrede im Widerspruchsverfahren BPatG GRUR 2000, 900 [902] – Neuro-Fibraflex/Neuro-Vibolex; Beschluss vom 14.10.2021, 28 W (pat) 29/16 – INJEKT/INJEX II)

Nachweis der Benutzung im Verfahren vor dem DPMA

- Was ist beim Nachweis der Benutzung zu beachten?
- Markeninhaber widerspricht -> legt dann nach Zahlung der Weiterverfolgungsgebühr keine Nachweise vor -> Kostenfolge
- Nachweis des Vertriebs eigener Waren kann nicht als Nachweis der Benutzung für Handelsdienstleistungen dienen
- Vorbereitungshandlungen reichen nicht
- Eidesstattliche Versicherung unvollständig, z.B. kein konkreter Zeitraum, kein konkreter Ort, Umsätze nicht spezifiziert auf einzelne Waren/Dienstleistungen, Umsätze betreffen nicht den Benutzungszeitraum



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 01.05.2020 – 31.12.2020:**
 - Anträge Verfallsverfahren: 444
davon mit Weiterverfolgungsantrag: 111
 - Anträge Nichtigkeitsverfahren wegen älterer Rechte: 90
- **Eingänge seit 01.01.2021 -31.12.2021:**
 - Anträge Verfallsverfahren: 416
davon mit Weiterverfolgung 229
 - Anträge Nichtigkeit ältere Rechte: 128



Fragen, Anregungen und Antworten

Fragen oder Anregungen aus dem Chat
wir freuen uns darauf 😊

Aktuelles aus der Marke

Was gibt es Neues?

DPMANutzerforum

München, 29. März 2023

Dr. Thomas Huber, Susanne Sternhardt und Jörg Portmann
Deutsches Patent- und Markenamt