



Deutsches
Patent- und Markenamt

Aktuelles aus der Marke mit den Highlights zur neuen Richtlinie für das Widerspruchsverfahren

DPMAnutzerforum

München, 20. März 2024

Dr. Senta Bingener, Dr. Thomas Huber
Deutsches Patent- und Markenamt

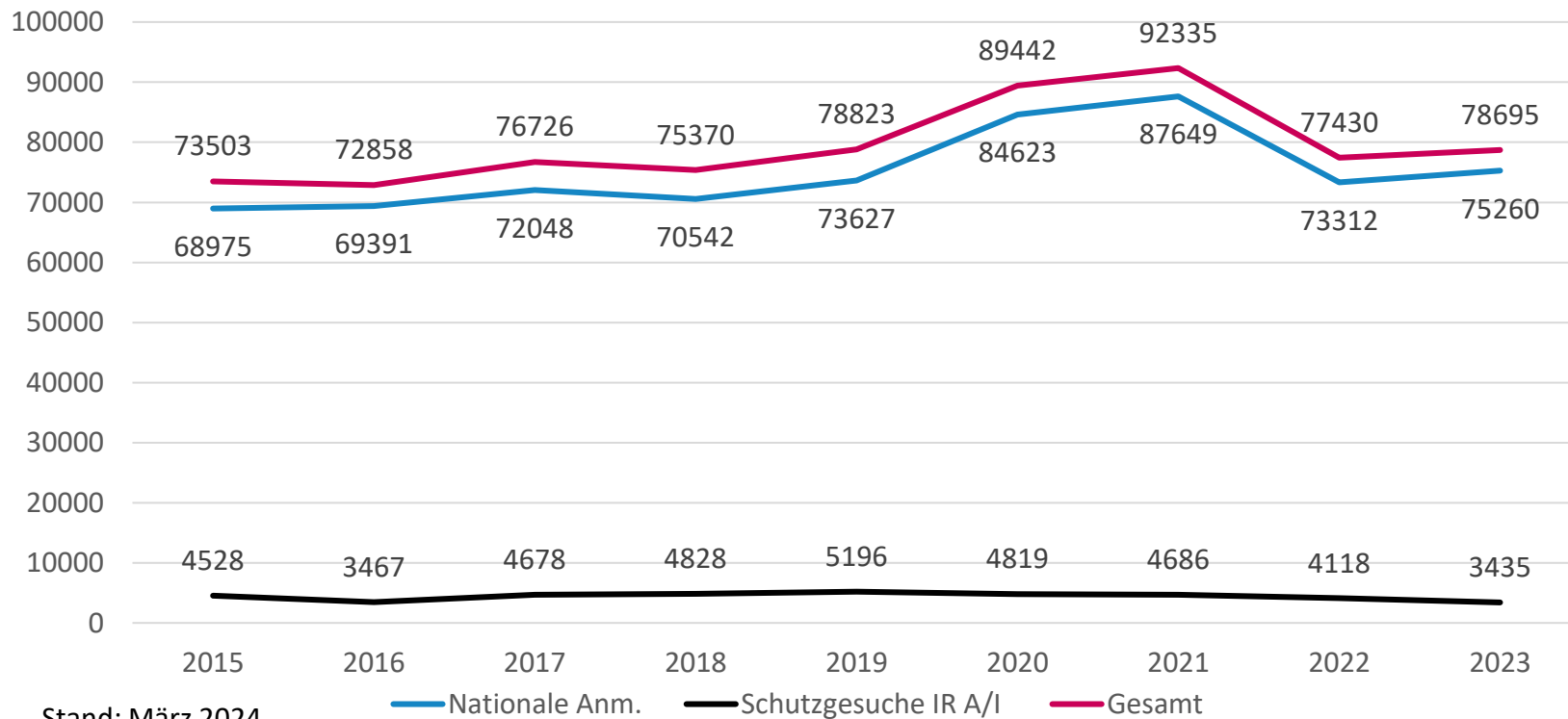
www.dpma.de

- I. **Aktuelles aus den verschiedenen Verfahren**
- II. Die neue Richtlinie Widerspruchsverfahren in Highlights
- III. Q & A

I. Aktuelles aus den Verfahren

1. Entwicklung der Anmeldezahlen
2. Formelle Prüfung (neu: eGbR)
3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL
4. Neues aus den Anmeldewegen
5. Ausblick

1. Entwicklung der Anmeldezahlen



2. Formelle Prüfung

- **Neue Rechtsform: eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)**
 - seit 01.01.2024 **eGbr** = GbR mit Eintragung in neues Gesellschaftsregister durch Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)
 - Pflicht zur Führung des Zusatzes „eGbR“ oder „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ im Namen
- **Auswirkungen auf das Markenverfahren:**
 - **eGbR** als rechtsfähige Personengesellschaft kann **Markenanmelder bzw. Markeninhaber** sein
 - **keine** Angabe zu vertretungsberechtigten Gesellschaftern in Anmeldung

2. Formelle Prüfung

- Prüfung der Anmeldeangaben anhand Gesellschaftsregister www.handelsregister.de (kostenfrei zugänglich)
- Unstimmigkeiten oder Abweichungen → Klärung erforderlich

Praxistipp: Eintragung im Register vor Anmeldung prüfen.

- **Keine** Änderungen bei der „normalen“ GbR:
 - weiterhin als Markenanmelder bzw. Markeninhaber zulässig
 - Angabe von mindestens einem vertretungsberechtigten Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b) MarkenV)
- **Wechsel GbR zu eGbR = Namen-/Firmenänderung** i.S.v. § 27 DPMaV, **kein** Rechtsübergang

3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL

- **Virtuelle Güter im Metaverse**
 - Waren, z.B. als Ausstattung für Avatare (Mode, Einrichtung der Räume)
 - Dienstleistungen, z.B. Avatar geht in ein Restaurant
 - oft vom analogen Pendant inspiriert, z.B. virtuelle Handtasche oder Ladendesign
- **NFT (non fungible token)**
 - digitales Zertifikat auf Blockchain-Basis
 - authentisiert / zertifiziert Rechte an einer physischen oder digitalen Ware
- **Kernfrage: Klassifikatorische Einordnung virtueller Güter?**

3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL

- **Einordnung gemäß 12. Ausgabe der Nizza-Klassifikation Version 2024**
 - **virtuelle Waren in Klasse 9**
 - Einträge in **Klasse 9**: *herunterladbare virtuelle Bekleidung*
 - Weitere Einträge in der eKDB/HDB? ➔ derzeit keine
 - Klassifikationspraxis
 - ✓ Benennung der konkreten Art der virtuellen Ware
 - ✗ *herunterladbare virtuelle Waren aller Art*



3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL

■ Virtuelle Dienstleistungen/Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen

➤ Einträge in der Nizza-Klassifikation, z.B.

Klasse 35: *Marketing durch Produktplatzierung für Dritte in virtuellen Umgebungen*

Klasse 36: *in virtuellen Umgebungen erbrachtes Online-Banking*

Klasse 38: *Bereitstellung von Chatrooms in virtuellen Umgebungen*

Klasse 41: *Bereitstellung von virtuellen online Führungen*

➤ Weitere Einträge in der eKDB/HDB, z.B.

Klasse 35: *Durchführung von interaktiven virtuellen Auktionen*

Klasse 41: *Virtuelle Trainingsdienstleistungen für die körperliche Fitness*



3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL

- **Dienstleistungen in Bezug auf virtuelle Waren oder virtuelle Umgebungen**
 - **Einträge in der Nizza-Klassifikation**
 - Klasse 35:** *Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf herunterladbare virtuelle Bekleidung*
 - Klasse 42:** *Hosting von Software-Plattformen für Arbeitskollaborationen in virtuellen Umgebungen*
 - **Weitere Einträge in der eKDB/HDB, z.B.**
 - Klasse 36:** *Überweisungsdienste für virtuelle Währung*
 - Klasse 42:** *Entwicklung von Software für die virtuelle Realität*

3. Nizza-Klassifikation virtueller W/DL

- **NFT = non fungible Token**

- **Einträge in der Nizza Klassifikation, z.B.**

Klasse 9: *durch Non-Fungible-Tokens [NFTs] authentifizierte herunterladbare digitale Musikdateien*

Klasse 25: *Durch Non-Fungible-Tokens [NFTs] authentifizierte Bekleidung*

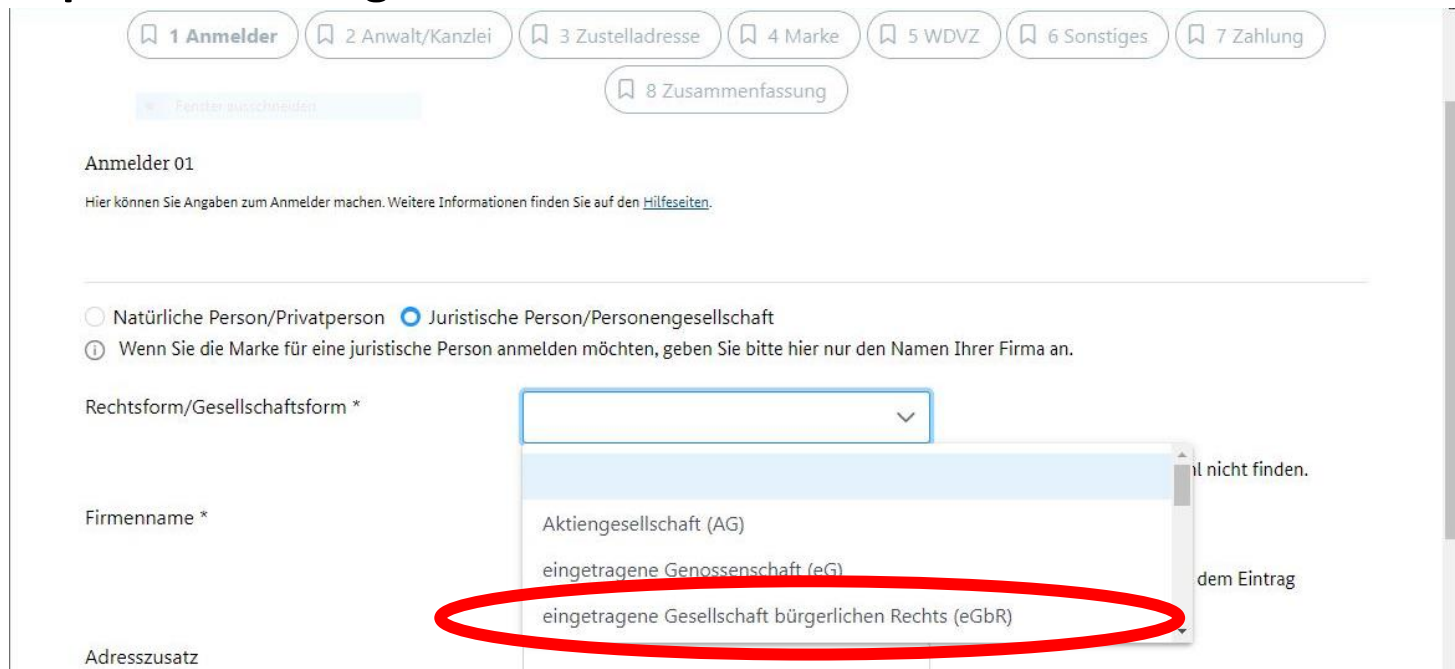
Klasse 35: *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf durch Non-Fungible-Tokens [NFTs] authentifizierte herunterladbare digitale Bilddateien*

Klasse 42: *Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Computersoftware für die Prägung von Non-Fungible-Tokens [NFTs]*

- **Weitere Einträge in der eKDB/HDB → derzeit keine**

4. Neues aus den Anmeldewegen

■ Implementierung der eGbR in DPMAdirektWeb



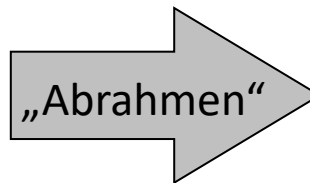
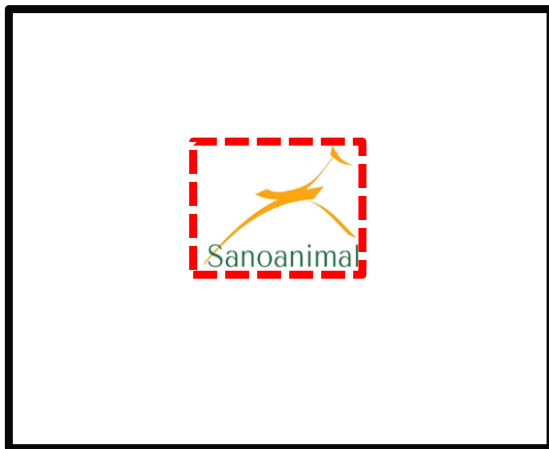
The screenshot displays the 'Anmelder' (Applicant) section of the DPMAdirektWeb application. At the top, there are eight numbered steps: 1 Anmelder, 2 Anwalt/Kanzlei, 3 Zustelladresse, 4 Marke, 5 WDVZ, 6 Sonstiges, 7 Zahlung, and 8 Zusammenfassung. Below these steps is a 'Fenster ausschneiden' (Cut window) button. The main section is titled 'Anmelder 01' and includes a sub-header 'Hier können Sie Angaben zum Anmelder machen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Hilfeseiten](#).' Below this, there are two radio buttons: 'Natürliche Person/Privatperson' (unselected) and 'Juristische Person/Personengesellschaft' (selected). A note below the radio buttons states: 'Wenn Sie die Marke für eine juristische Person anmelden möchten, geben Sie bitte hier nur den Namen Ihrer Firma an.' The 'Rechtsform/Gesellschaftsform *' field is a dropdown menu with a list of options: 'Aktiengesellschaft (AG)', 'eingetragene Genossenschaft (eG)', and 'eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (eGbR)'. The 'eGbR' option is circled in red. To the right of the dropdown, there is a search input field with the text 'Suchen Sie hier nach dem Eintrag' and a search button.

4. Neues aus den Anmeldewegen

■ Validierung der Markendarstellungen in DPMAdirektWeb

- **Bilddateien:** Bildgröße mindestens 945 Pixel in der Breite oder Höhe
- **Problem: weißer Rand zählt nicht**

Eingereicht (1500 x 1500 Pixel)



Ergebnis: < 945 x XXX Pixel


✗ Beanstandung






4. Neues aus den Anmeldewegen

- **Grund: qualitativ hochwertige Darstellung in Urkunde und Register**
- **Ziel:** Verfahrenseffizienz durch Vermeidung von Beanstandungen
- **Lösung:** automatische Prüfung bestimmte Parameter (u.a. Pixelzahl) der hochgeladenen Bilddatei
- **Warnhinweis**, wenn an einer Seite mehr als 5 % weißer Rand

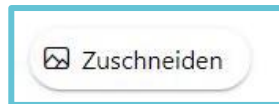
 **Das Bild hat einen weißen Rand und sollte zugeschnitten werden**

oder

 **Das Bild hat einen weißen Rand und sollte zugeschnitten werden, aber ein passender Zuschnitt wird vermutlich zu klein sein.**

4. Neues aus den Anmeldewegen

- **Optionen des Anmelders:**
 - Datei hochladen, die Anforderungen genügt
 - Zuschneiden der Markendarstellung mit DPMAdirektWeb Tool:



- Datei trotz Warnhinweis hochladen, z.B. zur Sicherung des Anmeldetags

Praxistipp: Nachgereichte Markendarstellung muss identisch sein!

- **Anmeldewege:**
 - **Digitale Einreichung von Nachgängen in DPMAdirektWeb (geplant)**
- **Europäische Konvergenzprojekte:**
 - **Veröffentlichung abgeschlossener Projekte**
 - ✓ 22.03.2024: CP13 Bösgläubige Markenmeldungen
 - ✓ 2024: CP14 Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen
 - **Mitwirkung an laufenden/zukünftigen Konvergenzprojekte:**
 - CP15 Vergleich von Waren und Dienstleistungen
 - CP16 Zeichen, die den Gegenstand der Waren und Dienstleistungen beschreiben



Fragen, Anregungen und Antworten

Fragen oder Anregungen aus dem Chat ...???
wir freuen uns darauf 😊

- I. Aktuelles aus den verschiedenen Verfahren
- II. Die neue Richtlinie Widerspruchsverfahren in Highlights**
- III. Q & A



Neue Richtlinie Widerspruchsverfahren in Highlights

I. Die neue Richtlinie Widerspruchsverfahren in Highlights

- 1. Ausgangslage und Ziel**
- 2. Wesen und Entstehungsprozess**
- 3. (Wesentlicher) markenrechtlicher Inhalt**
 - a. Verfahrensrecht**
 - b. Materielles Recht**
 - c. Verfahrensablauf, Entscheidungen, Rechtsbehelfe**
- 4. Stand/Ausblick**
- 5. Anregungen & Co. ...**

1. Ausgangslage und Ziel

Ausgangslage

- Widerspruchsrichtlinie (WSRL) aus 1997 (BIPMZ 1998, 1) wegen Veraltung schon länger offline, wer sie noch kennt, ist schon lang dabei 😊
- vollständige Neufassung dringend erforderlich infolge
 - gravierender gesetzlicher Neuerungen
 - Veränderungen der Rechtsprechung und der tatsächlichen Umstände
 - insb. der Neufassung der EUMRL 2015/2436 und ihrer Umsetzung in das MarkenG (MaMoG)
- Anstreben von Konsistenz mit der *Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung* v. 01.08.2020, Fassung v. 01.09.2020

Ziel

- Schaffung einer belastbaren, konkreten Vorstellung von Abläufen und inhaltlicher Prüfung der Widerspruchsverfahren in den Markenstellen **für Nutzer und Öffentlichkeit**
 - Handreichung **für die tägliche Praxis der Prüfer** und Sachbearbeiter (**intern**)
- = weitere **Säule für die Einheitlichkeit der Spruchpraxis**

2. Wesen und Entstehungsprozess

Die neue Richtlinie Widerspruchsverfahren ist ein komplexes und hoffentlich nützliches Werk

- mit 88 Seiten und 755 Fußnoten zehnfacher Umfang ggü Fassung 1997
- Darstellung der wesentlichen **Grundlinien und -strukturen** des Widerspruchsverfahrens einschließlich **wesentlicher praxisrelevanter Fragen**
- **Verzicht** auf Darstellung **peripherer Themen**, die für deutsche Markenverfahren in diversen Kommentaren beantwortet werden

Neue Richtlinie Widerspruchsverfahren, **2. Wesen und Entstehungsprozess**

- **Auswahl/Gewichtung der Themen** dahin, dass sehr abseitige/komplexe Fallgestaltungen keiner umfangreichen Erörterung bedürfen, weil die Nutzer dann ohnehin einen (spezialisierten) Anwalt haben (dürften)
- **fokussierte Darstellung der Rechtsprechung** auf die jeweils **herrschende, praktisch zielführende Ansicht** unter Zitat abweichender Ansichten
- in **Grenzfragen/im Zweifel** Wahl der **rechtlichen Haltung**, die Nutzer **zielführend** begleitet, sie das Markenrechtssystem sinnvoll nutzen lässt und das DPMA nicht unnötig belastet



Neue Richtlinie Widerspruchsverfahren, **2. Wesen und Entstehungsprozess**

- Erstellung durch 3 erfahrene juristische Markenprüfer, die auch in interner Markenrechtsakademie mitwirken in Kombination von
 - Beiträgen der 3 Autoren zu einzelnen Passagen
 - Kommentierung der Beiträge durch die anderen Autoren
 - gemeinsamer Diskussion von Beiträgen und Dogmatik in regelmäßigen Videokonferenzen

3. Wesentlicher (neuer) Inhalt für Sie als Nutzer

a. Verfahrensrecht

➤ **neuer Streitgegenstandsbegriff**

Widerspruch = Angriff des Inhabers eines/mehrerer älterer Zeichen gegen eine jüngere Registermarke
mit Auswirkungen

➤ **Gebühren (S. 16):**

- **neue Struktur** (Widerspruch = Angriff eines Inhabers einer/mehrerer Zeichen, Grundgebühr 250 € + 50 € für jedes weitere von ihm geltend gemachte Zeichen)
- Gemeins. Widerspruchserhebung durch gemeinschaftliche Inhaber gelten seit 18.8.2021 gebührenrechtlich als ein WSFührer, § 13 I Nr. 1, 3 I PatKostG

- **Anforderungen an die Behauptung der Existenz nicht registrierter Widerspruchszeichen und Mindestangaben** nach § 30 I 1 MarkenV insoweit (S. 13, 15)
- Darstellung der **formlosen Zurückstellung/förmlichen Aussetzung** mit typischen Fallgruppen entspr. gestiegener Bedeutung und Kritik des BPatG (S. 20 ff.)
- **Behandlung der Insolvenz** von Beteiligten entsprechend der neuen Amtspraxis seit 02.08.2023 (S. 27 ff.) Mitt. der Präsidentin des DPMA Nr. 1/23
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/mdp_01_2023.html

- **Verfahrensgrundsätze** (S. 17 ff.) für kontradiktorisches Widerspruchsverfahren
 - Grundsatz: Amtsermittlungsgrundsatz mit Darlegungs- und Beibringungspflichten für Beteiligte für dem DPMA unzugängliche Umstände
 - Ausnahme: Beibringungsgrundsatz

b. Materielles Recht

aa. Widersprüche aus Registermarken (S. 29 ff.)

- **Nichtbenutzungseinrede** als Verteidigungsmittel gegen Lösungsgründe des § 9 I MarkenG, insb. **Änderungen infolge des MaMoG (S. 29 – 33)**
 - Fristen
 - Zeiträume
 - Maßstab an den Nachweis

Verwechslungsgefahr § 9 I Nr. 2 MarkenG (S. 34 ff.)

dogmatische Einordnung der umfangreichen Rechtsprechung

- **Ähnlichkeit der W/DL** (S. 34 ff.) anhand aktueller Rechtsprechung und anschaulichen Beispielen,
 - insbesondere einer exemplarischen Tabelle (S. 44!)
- **Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke** (S. 44 ff)
- **Ähnlichkeit der Zeichen** (S. 47 ff.)
 - in der Gesamtheit (S. 50 ff.)
 - im Gesamteindruck aufgrund Prägung, einfach (S. 54 ff.) und erweitert (S. 58)
 - im Gesamteindruck aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung (S. 58 f.)

Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung § 9 I Nr. 2 2. HS MarkenG (S. 59 ff.) in Fallgruppen

- mittelbare Verwechslungsgefahr, Serienzeichen (S. 59 ff.)
 - Verwechslungsgefahr iwS, selbständig kennzeichnende Stellung (S. 62 f.)
 - weitere Konstellationen (S. 63 f.)
-
- Sonderschutz der bekannten Marke § 9 I Nr. 3 MarkenG (S. 65 ff.)

bb. Widersprüche aus nicht registrierten Kennzeichen (S. 68 ff.)

praxisrelevant, neu und umfangreich!

Allgemeines

- Nachweis des Bestehens des Rechtes (S. 68 f.)
- Bundesweiter Unterlassungsanspruch (S. 69)

Details zu

- Benutzungsmarken (S. 70)
- Geschäftliche Bezeichnungen (S. 70 ff.)
 - Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion (S. 70 ff.)
 - Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion (S. 72 ff.)

cc. Widersprüche aus geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (S. 75 ff.)

Allgemeines

- Nachweis des Bestehens des Rechtes (S. 68 f.)
- Bundesweiter Unterlassungsanspruch (S. 69)

Details zu

- Benutzungsmarken (S. 70)
- Geschäftliche Bezeichnungen (S. 70 ff.)
 - Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion (S. 70 ff.)
 - Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion (S. 72 ff.)

3. **Verfahrensablauf, Entscheidungen, Rechtsbehelfe (S. 77 ff.)**

- Übermittlung von Schriftätzen, Beschlussreife
- Entscheidung über Zulässigkeit und Begründetheit
- Kostenentscheidung
- Festsetzung des Gegenstandswertes
- Rechtsbehelfe
- Sonstige Erledigungen

4. Stand/Ausblick

Veröffentlichung

- Mitteilung der Präsidentin vom 11. September 2023
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/mdp_03_2023.html
- Inkrafttreten zum 13. September 2023
<https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html#a5>

Aktualisierungen

getreu dem Motto *nach der Auflage ist vor der Auflage* künftig zeitnah
Neuauflagen

5. Anregungen & Co

... kommen am besten von Ihnen als Nutzer der neuen Richtlinie Widerspruchsverfahren

daher sind wir sehr gespannt, wie die neue Richtlinie bei Ihnen ankommt und freuen uns jederzeit über Anregungen und Verbesserungsvorschläge

bitte an senta.bingener@dpma.de



Fragen, Anregungen und Antworten

Fragen oder Anregungen aus dem Chat
wir freuen uns darauf 😊



Deutsches
Patent- und Markenamt

Aktuelles aus der Marke mit den Highlights zur neuen Richtlinie für das Widerspruchsverfahren

DPMAnutzerforum

München, 20. März 2024

Dr. Senta Bingener, Dr. Thomas Huber
Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de