



Markenrechtsrichtlinie - MaMoG

WEBINAR SERIES

1 Dezember 2022

Neue Markenformen –

formale Anforderungen an die Markenmeldung und die Markendarstellung.

Vorgehen bei Diskrepanz zwischen Markendarstellung, Markenbeschreibung
und Markenform in Deutschland

Dr. Thomas Huber



AGENDA

1. EINFÜHRUNG

2. WAS SIND DIE NEUEN MARKENFORMEN?

3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

4. SONSTIGE FORMALE ANFORDERUNGEN DER MARKENANMELDUNG

5. DISKREPANZ ZWISCHEN MARKENDARSTELLUNG, MARKENBESCHREIBUNG UND MARKENFORM

6. PRAXISTIPPS



1. EINFÜHRUNG

Neue Markenformen möglich durch neugefasste Markenrechtsrichtlinie
(+ neue Markenkategorie: Gewährleistungsmarke)

Umsetzung in Deutschland durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz
(**MaMoG**); in Kraft seit **14.01.2019** (teilweise: 01.05.2020)

Änderungen in MarkenG und MarkenV

Konvergenzprogramm CP11:

*Gemeinsame Praxis zu den neuen Markenformen:
Prüfung auf formale Anforderungen und Schutzhindernisse*

Geltung des CP11 im DPMA ab **1. Juni 2021**



1. EINFÜHRUNG

Wo findet man Information?

DPMA Website „Neue Markenformen“:

www.dpma.de/marken/markenschutz/mamog/neue_markenformen/index.html

EUIPN Website „CP11. Neue Markenformen“:

<https://www.tmdn.org/publicwebsite/#/practices/1819734>



2. WAS SIND DIE NEUEN MARKENFORMEN?

Neue Markenformen (MarkenV i.d.F. MaMoG):

- Wortmarke
- Wort-/Bildmarke
- Bildmarke
- 3D-Marke
- Kennfadenmarke
- Farbmarke
- ~~Hörmarke~~
- ~~sonstige Markenform~~
- Positionsmarke
- Mustermarke
- Klangmarke
- Bewegungsmarke
- Multimediamarke
- Hologrammmarke
- sonstige Marke

CP11: New Types of
Trade marks (NTTs)



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Gesetzliche und sonstige Vorgaben:

- **Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit (Paradigmenwechsel)**
- **§ 8 Abs. 1 MarkenG:**

Von der Eintragung sind ... Zeichen ... ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, im Register so **dargestellt** zu werden, dass ... Behörden und Publikum den **Gegenstand** des Schutzes **klar und eindeutig bestimmen können**
- **§ 6a MarkenV: Markendarstellung**
 - (1) Die **Marke** bedarf einer **Darstellung**, die den Erfordernissen des **§ 8 Abs. 1** MarkenG genügt ... **in Papierform** oder auf einem **Datenträger** ...
 - (2) Bei **sonstigen Marken**, die sich **nicht anderweitig darstellen** lassen, ist ... **Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel** möglich, wenn der Text den **Gegenstand** ... nach **§ 8 Abs. 1** MarkenG **klar und eindeutig bestimmbar** macht ...



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Gesetzliche und sonstige Vorgaben:

- **Bekanntgabe des DPMA** (§ 6a I S. 4 MarkenV) v. 10.01.2020 der beim DPMA lesbaren Datenträgertypen und Formatierungen für Markendarstellungen
<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html>
- **Mitteilung des EUIPN** über die Darstellung neuer Markenformen
https://www.dpma.de/docs/marken/gemeinsame_mitteilungen/gm_darstellung_neuer_markenformen.pdf



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Zulässige Darstellungsmittel für die (neuen) Markenformen (DPMA):

- **neue elektronische Formate:**
 - **MP3, MP4**
 - **OBJ, STL und X3D**
- **graf. Darstellung auf Papier/als JPEG**
- **Darstellung nur als Text (nur in DE und für sonstige Marken)**
- **aus mehreren Darstellungsmitteln** für eine Markenform hat der **Anmelder** die Wahl, ggf. mit der Folge eines **abstrakten/konkreten Schutzgegenstandes**, z.B. Darstellung einer Klangmarke als MP3 oder Notenschrift
- **Wichtig:** Markendarstellung ist nach Einreichung unveränderlich!



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Darstellungsmöglichkeiten und -anforderungen nach der MarkenV:

Markenform	MP3	MP4	elektr. Sonst.	graf. als JPEG	graf. auf Papier
3D-Marke	✗	✗	OBJ, STL, X3D	✓	✓
Positionsmarke	✗	✗	OBJ, STL, X3D	✓ ¹	✓ ¹
Mustermarke	✗	✗	✗	✓	✓
Klangmarke	✓	✗	✗	✓ ²	✓ ²
Bewegungsmarke	✗	✓	✗	✓ ³	✓ ³
Multimediamarke	✗	✓	✗	✗	✗
Hologrammmarke	✗	✓	✗	✓	✓

¹ oft mit Beschreibung

² in Notenschrift

³ mit Beschreibung



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Beispiele: (eingetragen)

- Klangmarken:



DE 30 2021 110 981



DE 30 2019 028 886

808 Toms

Andante $\text{♩} = 80$

808 Bass

808 Kick

DE 30 2020 012 407

- Bewegungsmarken:

ECOVER

DE 30 2022 104 151



DE 30 2020 111 232



DE 30 2019 017 658



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Beispiele: (eingetragen)

- Multimediamarke:



[DE 30 2019 011733](#)



[DE 30 2021 025 615](#)



[DE 30 2022 104 447](#)

- Hologrammmarke:



[UM 017579491](#)



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Sonstige Marken (als Auffangtatbestand):

Art der sonstigen Marke	Darstellung
Kombination aus verschiedenen Markenformen , z.B. Farb-/Positionsmarken, Hologramm-/Mustermarken, Licht-/Soundmarken	MP4, ggf. mit Beschreibung vorstellbar: analog elektr. Formate der 3D-Marke
Andere, im Gesetz nicht ausdrücklich genannte Markenform, wie z.B. Lichtmarke	MP4 mit Beschreibung
an andere Sinne als den Seh- oder Hörsinn gerichtete Marke, wie z.B. Tastmarke (bei objektiv normierten Werkstoffen)	bisher durch Text (nur DE) vorstellbar: analog elektr. Formate der 3D-Marke
konzeptuelle Markenform , z.B. die Temperierung eines Bademodengeschäftes auf 5 Grad	nur durch Text (nur DE)



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Bsp. sonstige Marke, Tastmarke – **Eintragung**

DE 30 2020 002 953

(für u.a. Baumaterialien, Rechtsberatung)

- **Markendarstellung (nur Text):**

Die Marke besteht in der Verwendung eines bestimmten Papiers für das erste Blatt von Schreiben, die beim Angebot oder Vertrieb der beanspruchten Waren oder beim Angebot oder bei der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen an externe Empfänger, die nicht Behörden oder Gerichte sind, in Papierform übermittelt werden, nämlich eines Papiers im Format DIN A 4, dessen Rückseite aus Schleifpapier besteht, das eine Körnung von P 180 gemäß FEPA (Federation Europeenne des Fabricants de Produits Abrasifs)-Standard aufweist und die Farbe Rotbraun (RAL 8012) hat.

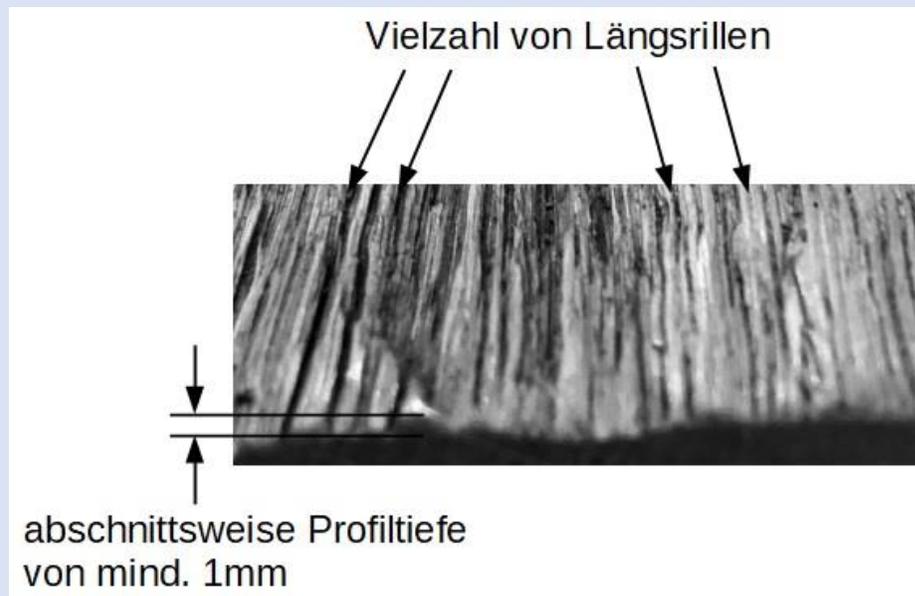
- Keine Beschreibung



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Bsp. sonstige Marke, Tastmarke – Zurückweisung DE 30 2019 214 193
(für Parfums; Flakons)

Markendarstellung



Markenbeschreibung

Das haptische Gefühl von gespaltenem Holz, wie hervorgerufen durch Oberflächen aus Holz, die Oberflächen weisen eine Vielzahl an Längsrillen auf, die entlang einer gemeinsamen Erstreckungsrichtung ausgerichtet sind, die Oberflächen weisen zumindest abschnitts-weise eine Profiltiefe von zumindest 1mm auf, die Oberflächen sind zumindest abschnittswei-weise an gegenüberliegenden Seiten des das Parfüm aufnehmenden Behältnisses bzw. des Flakons angeordnet



3. FORMALE ANFORDERUNGEN AN DIE MARKENDARSTELLUNG

Zulässige Formate:

- **elektronische Formate (häufige Fehler, Details s. Bekanntm. v. 10.01.2020):**
 - JPEG: Dateigröße: max. 2 MB / Bildgröße: max. 2835 x 2010 Pixel, mind. 945 Pixel in Breite oder Höhe
 - MP3: Dateigröße: maximal 2 MB
 - MP4: Dateigröße: maximal 20 MB
- **Text (als alleiniges Darstellungsmittel):** bis zu 150 Wörter, muss fortlaufend sein und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.



4. SONSTIGE FORMALE ANFORDERUNGEN DER MARKENANMELDUNG

Angabe der Markenform:

- immer notwendig
- muss mit der Markendarstellung übereinstimmen
- wenn ein Zeichen eindeutig Definition und formalen Anforderungen an die Markendarstellung entspricht
→ *Einstufung als diese bestimmte Markenform*
- wenn Dateiformat für mehr als eine neue Markenform zulässig
→ *vom Anmelder gewählte Markenform wird akzeptiert*

Achtung: Schutzgegenstand und Schutzzumfang können je nach gewählter Markenform unterschiedlich sein.



4. SONSTIGE FORMALE ANFORDERUNGEN DER MARKENANMELDUNG

Einreichung einer Markenbeschreibung:

- grds. fakultativ
- **notwendig, wenn der Schutzgegenstand erst dadurch bestimmbar wird**
- muss mit der Markendarstellung übereinstimmen
- bis zu 150 Wörter in fortlaufendem Text
- keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente

Keine Angabe von Wortelementen in der Marke (vgl. CP 11, S. 8)



5. DISKREPANZ ZWISCHEN DEN ANGABEN

Diskrepanz zwischen Markendarstellung und Markenform:

- **Markendarstellung hat Vorrang**, wenn in einem für die spezifische Markenform zulässigen Format eingereicht → Markenform muss ggf. geändert werden
- Beispiel (aus CP11):

Ausgewählte Markenform: Multimediamarke	Begründung
<p>Markendarstellung:</p>  <p>DISKREPANZ2</p> <p>Klicken Sie zur Wiedergabe auf das Bild</p>	<p><i>Es besteht ein Widerspruch zwischen der ausgewählten Markenform „Multimediamarke“ und der Markendarstellung, die aus Bildern eines sich bewegenden Hundes besteht. Da es sich um die zulässige Darstellung für Bewegungsmarken handelt, wird die Marke als Bewegungsmarke akzeptiert.</i></p>
Zu akzeptierende Markenform: Bewegungsmarke	



5. DISKREPANZ ZWISCHEN DEN ANGABEN

Diskrepanz zwischen Markendarstellung und Markenbeschreibung:

- **Markendarstellung hat Vorrang**, wenn übereinstimmend mit Markenform
→ Markenbeschreibung muss ggf. geändert oder gestrichen werden
- Beispiel (aus CP11):

Ausgewählte Markenform: Bewegungsmarke	Begründung
<p>Markendarstellung:</p>  <p>DISKREPANZ1</p> <p>Klicken Sie zur Wiedergabe auf das Bild</p>	<p><i>Es besteht ein Widerspruch zwischen der Markenbeschreibung, die ein Hundebellen beschreibt, und der Markendarstellung, die aus einem Video von einer Kuh besteht, die sich ohne Klang bewegt. Trotzdem stimmen die vom Anmelder ausgewählte Markenform und die Markendarstellung überein. Aus diesem Grund hat die Markenform Vorrang vor der Markenbeschreibung, und würde die Marke als Bewegungsmarke akzeptiert, und die nicht korrekte Markenbeschreibung sollte vom Anmelder gelöscht oder korrigiert werden, um sie an die Markendarstellung anzupassen.</i></p>
<p>Markenbeschreibung: Hundebellen</p>	
<p>Zu akzeptierende Markenform: Bewegungsmarke</p>	



5. DISKREPANZ ZWISCHEN DEN ANGABEN

Diskrepanz zwischen Markenbeschreibung und Markenform:

- eine mit der Markendarstellung übereinstimmende Markenbeschreibung hat Vorrang → Markenform muss ggf. geändert werden
- Beispiel (aus CP11):

Ausgewählte Markenform: Multimediamarke	Begründung
<p>Markendarstellung:</p>  <p>DISKREPANZ3</p> <p>Klicken Sie zur Wiedergabe auf das Bild</p>	<p><i>Es besteht ein Widerspruch zwischen der Markenbeschreibung, die eine Positionsänderung eines grauen Pfeils beschreibt, und der gewählten Markenform „Multimediamarke“. Trotzdem stimmen die Markenbeschreibung und die Markendarstellung überein, da beide aus einem sich bewegendem grauen Pfeil bestehen. Aus diesem Grund hat die Markenbeschreibung Vorrang vor der ausgewählten Markenform, und die Marke wird als Bewegungsmarke akzeptiert.</i></p>
<p>Markenbeschreibung: Die Bewegung eines grauen Pfeils, der seine Position allmählich von links unten nach rechts oben ändert, wobei die gesamte Bewegung vier Sekunden dauert</p>	
<p>Zu akzeptierende Markenform: Bewegungsmarke</p>	



5. DISKREPANZ ZWISCHEN DEN ANGABEN

Vorgehen:

- Klärung, ggf. nach formeller Beanstandung
- Klärung auch mit Prüfer/Prüferin direkt möglich
- Markenform → Anpassung
- Markenbeschreibung → Anpassung / Weglassen
- **bei Auslegungsbedarf infolge Diskrepanzen ggf. Verschiebung des AT**
- Keine Klärung → formelle Zurückweisung der Anmeldung
- **Erweiterung in jedem Fall unzulässig**





6. PRAXISTIPPS

Neue Markenformen für modernen und attraktiven Markenauftritt!

Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

Neue elektronische Formate: MP3, MP4

Markendarstellung nach Anmeldung NICHT änderbar

Wahl der Markenform kann Schutzgegenstand (mit-)bestimmen

Diskrepanz der Angaben: Vermeiden, ggf. Verschiebung AT

Sprechen Sie mit uns!



FRAGEN

Haben Sie Fragen?





Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Co-financed by the European Union Intellectual Property Office under the European Cooperation Projects.

** The sole responsibility for the content of this tutorial lies with the authors. The EUIPO is not responsible for any use that may be made of the Information contained therein. The content and the graphical elements shown are for illustrative and educational purposes only.*