



MAIWALD

INTELLECTUAL
PROPERTY

ENTWICKLUNGEN BEI DEN NEUEN MARKENFORMEN

19. Juni 2023
Susanna Heurung

NEUE MARKENFORMEN

bis 2017 mussten Marken „grafisch darstellbar sein“
inzwischen müssen Marken nur noch geeignet sein

in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können

daher sind neben Wort- und Bildmarken jetzt auch neue Markenformen möglich wie

- ✓ Hörmarke
- ✓ Multimediamarken
- ✓ Hologramme
- ✓ Positionsmarken
- ✓ Bewegungsmarke
- ✓ Geruchsmarken

NEUE MARKENFORMEN

- ✓ Hörmarke: Tondatei oder Klangschrift
- ✓ Multimediamarken: Ton-Bild-Datei
- ✓ Hologramme: Videodatei oder geeignete fotografische Darstellungen
- ✓ Positionsmarken: geeignete Darstellung (gestrichelte Linie des nicht-beanspruchten Bereichs)
- ✓ Bewegungsmarke: Videodatei oder Abfolge von Standbildern
- ✓ Geruchsmarken: keine spezifische Vorgabe, Wiedergabe in einer angemessenen Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie

NEUE MARKENFORMEN

Wie wird dies in der Praxis angenommen?

NEUE MARKENFORMEN

Hörmarke: 782, davon 307 EU Marken

Multimediamarken: 155, davon 78 EU Marken

Hologramme: 572, davon 5 EU Marken

Positionsmarken: 444, davon 213 EU Marken

Bewegungsmarke: 322, davon 176 EU Marken

Geruchsmarken: ---

Wortmarken: 3.932.372, davon 925.168 EU Marken

NEUE MARKENFORMEN

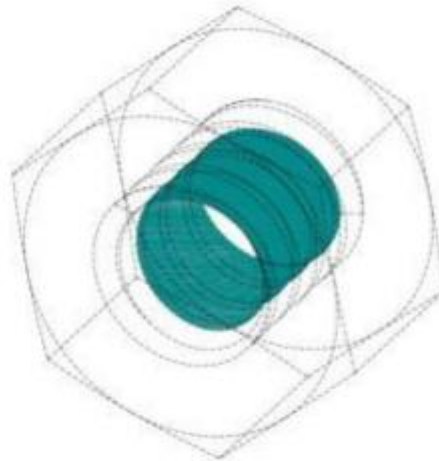
Wer tut sich hier eigentlich so schwer?

- ohne Anmeldung keine Marken
- und was macht die Rechtsprechung?

NEUE MARKENFORMEN

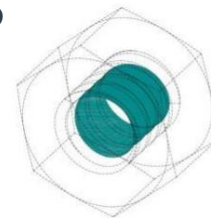
EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

Positionsmarke für Waren aus Metall, Muttern, Beschichten von Metallteilen:



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5



Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

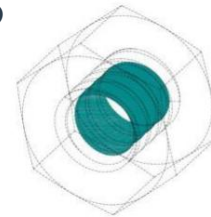
- Marke wird als bestimmte Farbgebung des Gewindebereichs/schmückend angesehen
- Marke lässt sich nicht von Form der Ware trennen
- gefärbter Gewindebereich wird nicht als Herkunftshinweis verstanden
- Verbraucher legt bei diesen Waren den Schwerpunkt eher auf Funktionalität als auf Design
- Gewindeeinfärbung bei Verschraubung gar nicht sichtbar, kann daher nicht betriebskennzeichnend wirken

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

- vergleichbare Gestaltungen werden angeboten



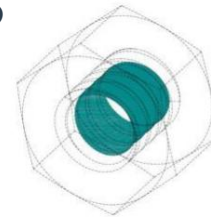
The screenshot shows a product page for 'Gewindebeschichtungen' (Threaded Coatings) on the website 'wlv'. The page features a navigation breadcrumb: 'Spezialreub Werner Wutz Handelsgesellschaft m.b.H. > Gewindebeschichtungen'. The main heading is 'Gewindebeschichtungen' with a sub-heading 'Durchmesser: M3-M56, Länge: 10mm - 200mm, verzinkt, blank'. A blue button labeled 'Preis anfragen' is visible. Below this, the 'Produktspezifikationen' section lists: 'DURCHMESSER: M3-M56', 'LÄNGE: 10mm - 200mm', and 'MATERIAL: A2, A4, 8.8, 10.9, 12.9, verzinkt, blank'. At the bottom, the 'Ober dieses Produkt' section repeats the same specifications. The page also includes a grid of six images showing various threaded components in different finishes and sizes.

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

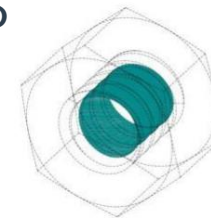
Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

- vergleichbare Gestaltungen werden angeboten



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5



Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

- vergleichbare Gestaltungen werden angeboten

Individuelle Beschichtungslösungen

Altschichtbeschichtung, Spritzlack- oder Versprühbeschichtung: Die Sandbrei- oder Pulverbeschichtung ist extrem vielseitig. Darüber hinaus kommen bestehende und neue Kunden immer wieder mit speziellen Wünschen auf uns zu. Beim gemeinsamen Erarbeiten des Flächenhalts zeigt sich zum Beispiel, dass die Oberfläche eines Bauteils verschiedene Funktionalitäten erfüllen soll. In diesen Fällen unterstützt Sie unser Laborteam Schritt für Schritt: Von der Beratung und Bemusterung über die Entwicklung bis zur Einführung serienreifer und gegebenenfalls vablierter Fertigungsprozesse. Bei jedem Prozessschritt achten wir auf Energieverbrauch und Umweltverträglichkeit. Dazu gehört auch die gründliche Prüfung des Rohmaterials, auf dessen Eignung für den Beschichtungsprozess.

Ein Beispiel für die Anforderungen von Beschichtungen in der Medizintechnik

Es genügt nicht, ein mehrfach in der Hochfrequenz-Chirurgie eingesetztes Instrument lediglich in den vorgesehenen Bereichen elektrolytisch zu beschichten. Vielmehr müssen wir die Isolationsbeschichtung in ihrer thermischen und chemischen Beständigkeit auf

Einzelbeschichtung und Bemusterung

Eine weitere Stärke, der Adelheim Unternehmensgruppe, ist die Einzelbeschichtung. Gerne beschichten wir für Sie einzelne Teile oder Musterteile.

außerdem können wir auf Anfrage Musterbleche anfertigen. Musterbleche sind Demonstrationmaterialien der einzelnen Beschichtungen. So können Sie ganz einfach unsere Beschichtungen testen, analysieren im Labor vornehmen oder die Vorteile einer Beschichtung mit einem Prototypen testen.

Selbstverständlich steht Ihnen hier unser komplettes Angebot zur Verfügung.

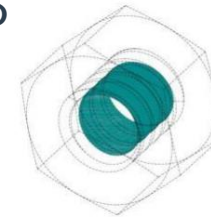
Verfahren:

- manuell
- Zell- und Vollautomatisiert
- Wasserbeschichtung
- Flüssigbeschichtung
- Plasma
- Thermisches Verfahren
- Beschichtungen im Behälterraum
- Druck- und Markierungen (jet/Print)
- PFA-Beschichtung



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5



Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

- vergleichbare Gestaltungen werden angeboten

Zusatz / Produkte / Schlüssel / Artikelbezeichnung

Arbeitsbeschichtung mit PCHS

Die Gewindbeschichtung mit PCHS dient zum Schutz vor Ablagerungen von Farbe, Grundierungen und Schweißspitzan bei Schweißarbeiten und -boizen. Sie ist eine sowohl technische als auch wirtschaftliche Abmache zur herkömmlichen Abdeckung von Gewinden mit Kubelbändern, Haken oder Stopfen. Sie bietet nicht nur einen wesentlich besseren Schutz vor Ablagerungen, wie z. B. von Farbgeräten oder Schweißspitzan, sondern kann auch einfacher und damit kostengünstiger realisiert werden. Die PCHS-Beschichtung von Gewinden hat sich dank ihrer Flexibilität bei der automatisierten Verschraubung mittels Roboter-Systemen bewährt, da neben der Absenkung der Gewindeführungszeiten auch deren Steuerung sehr stark vereinfacht wird. Aufgrund der dadurch beförderbaren, gleichbleibenden Verhältnisse wird die Effektivität des Montageprozesses deutlich erhöht.

Einzelobjekte / Variante:

- Schutz vor Ablagerungen von korrosiven Grundierungen und Schweißspitzan
- verbessert die Haltbarkeit und macht zum Nachbearbeiten überflüssig
- Innen- und Außenflanke beschichtbar
- ein mit PCHS beschichtetes Gewinde ist vor Anhaftung von Grundstoffen, Lacken und Schweißspitzan geschützt

Arbeits- und Betriebsbeschichtung durch PTFE

PTFE ist ein thermoplastischer Kunststoff der sich weltweit anfindet. Durch ein spezielles Beschichtungsverfahren wird PTFE auf die jeweiligen Werkstoffe aufgebracht und bei Temperaturen von bis zu +400°C abgebrannt. PTFE kann je nach Polierverfahren zur Beschichtung von Schrauben, Wellen, Lagern und Geführungen sowie technischen Bauteilen oder Werkzeugen eingesetzt werden. PTFE hat gute mechanische Eigenschaften wie hohe Härte, gute Haftung und hoher Erweichungspunkt sowie eine gute Chemikalienbeständigkeit. Deshalb sind die Beschichtungen unter mechanischer Belastung bis

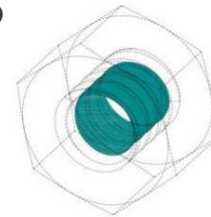



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

Ablehnung in erster Instanz, Argumente des Prüfers:

- vergleichbare Gestaltungen werden angeboten



OVERVIEW

ND LM-1293 is an automotive approved process in which fasteners are accurately coated with thread masking and lubricating materials. ND LM-1293 is compatible with male, female, ferrous, or non-ferrous threaded fasteners of virtually any finish. The use of PTFE materials along with ND's proprietary binder system makes ND LM-1293 ideal for many applications such as e-calls and weld spatter prevention.

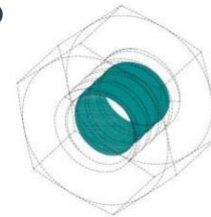


HOW IT WORKS

After choosing ND LM-1293 processing, have your parts sent to one of ND's service centers. ND will then apply the appropriate materials to your fasteners with our automated equipment which ensures consistent, quality results. Coated fasteners are then dried and repacked as needed. Upon arrival, parts are ready for immediate installation and use.

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

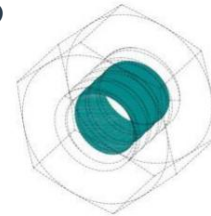


Argumente der Anmelderin:

- Unterscheidungskraft resultiert aus Positionierung
- Farbe hat keine Funktion
- Verbraucher verbindet Farbe RAL 5018 mit Gewindebeschichtung „precote 85“ der Anmelderin, Kundenmails
- für Unterscheidungskraft ist nicht erforderlich, dass sich Marke von Form der Ware trennen lässt
- andere Produkte unbeachtlich, weil Marke nicht neu sein muss
- Mutter zunächst unverschraubt, daher herkunftshinweisende Funktion

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5

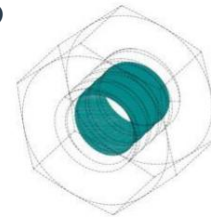


Beschwerdekammer:

- Marke verschmilzt mit Form der Ware, dies schließt Unterscheidungskraft zwar nicht aus, Marke muss aber erheblich vom Branchenüblichen abweichen
- Position der Farbe an Innenseite und Farbe an sich nicht ungewöhnlich
- Verbraucher nehmen Warengestaltung als marktüblich wahr
- Allgemeininteresse an Verfügbarkeit von Farben zu berücksichtigen
- Behauptung, dass Farbe keinen technischen Zweck erfülle, widerspricht der Bewerbung als „hochfeste Gewindebeschichtung mit hoher Temperaturbeständigkeit“

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 11. Januar 2023, R 1818/2021-5



Konsequenz: Marke zurückgewiesen

NEUE MARKENFORMEN

EuG, Urt. v. 7. Juli 2021, T-668/19

Hörmarke für Getränke, Lebensmittel, Dosen



NEUE MARKENFORMEN

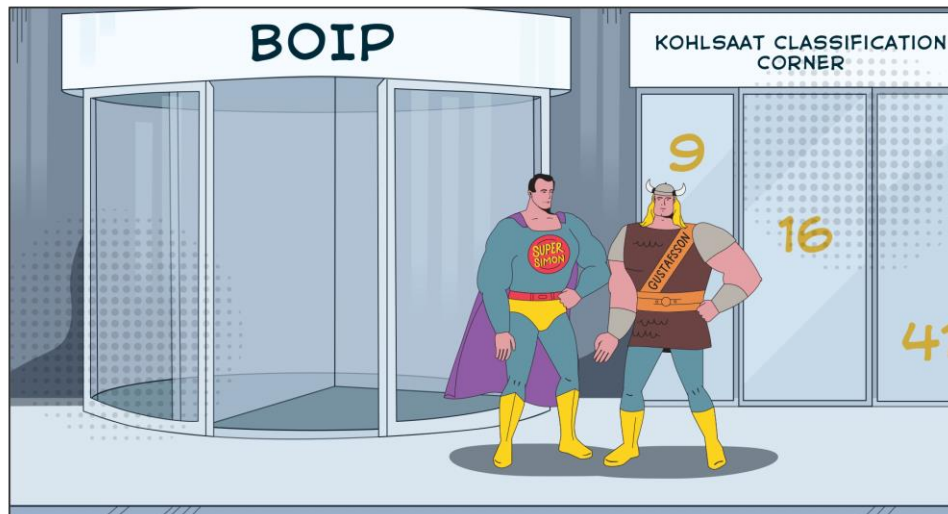
EuG, Urt. v. 7. Juli 2021, T-668/19

- Marke wird als Element mit technisch, funktioneller Bedeutung wahrgenommen, nämlich als Geräusch des Öffnens einer Dose
- daher kein betrieblicher Herkunftshinweis
- Geräuschlosigkeit nach dem Klang des Öffnens einer Dose und der ungefähr neun Sekunden dauernde Klang des Prickelns sind nicht prägnant genug, um sich von vergleichbaren Klängen auf dem Gebiet der Getränke zu unterscheiden
- Begründungsmangel bzgl. Getränke ohne Kohlensäure unerheblich

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 7. März 2023, R 1490/2002-5

Multimediamarke Nr. 017961198 für Bücher, Wein, Unterhaltung



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 7. März 2023, R 1490/2002-5

Prüfer: Zeichen wird von Verbraucher als Videoclip aufgefasst, aber nicht als Herkunftshinweis

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, 7. März 2023, R 1490/2002-5

Beschwerdekammer:

- solange Verbraucher einen Herkunftshinweis erkennt, sind Länge und Komplexität irrelevant
- kein Grund ersichtlich, warum Marke nicht als Herkunftshinweis verstanden werden sollte
- zumindest Figur des „Super Simon“ unterscheidungskräftig

Nebenbei: realistische Möglichkeit der Benutzung nicht Prüfungskriterium

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, Beschl. v. 12. März 2021, R 2367/2020-4

Hologramm für Kosmetik, pharmazeutische Erzeugnisse, Papier



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, Beschl. v. 12. März 2021, R 2367/2020-4

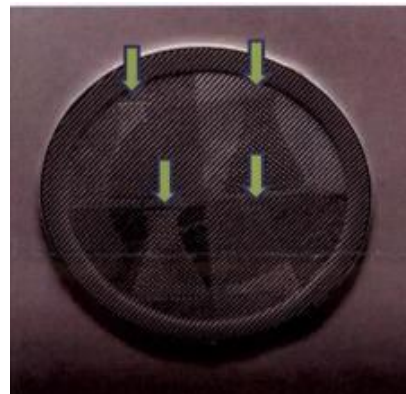
Amt: Marke sei keine Hologrammmarke, sondern Bewegungsmarke

NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, Beschl. v. 12. März 2021, R 2367/2020-4

Anmelderin: Vorliegen einer Hologrammmarke

- bei „Min 00:00“ werde die Ursprungsform, das Logoblatt, ersichtlich, welches bei Schwenken der Kamera nicht mehr der Fall sei
- bei „Min 00:02“ seien aufgrund des holographischen Effekts vier Erlenmeyerkolben sichtbar



NEUE MARKENFORMEN

EUIPO, Beschwerdekammer, Beschl. v. 12. März 2021, R 2367/2020-4

Beschwerdekammer:

- Hologramm erzeugt gewissen dreidimensionalen Effekt
- bei angemeldeter Marke dagegen „schwebende“ Bewegung
- Argument der Anmelderin, deutliche Darstellung eines Hologramms sei „schwierig“, darf nicht zu Lasten Dritter gehen

Fazit: Marke zurückgewiesen, da Anmelderin nicht Erfassung als „Bewegungsmarke“ zustimmen wollte

NEUE MARKENFORMEN

Fazit: eigentlich nichts Neues – an der Kreativität führt kein Weg vorbei!



MAIWALD

INTELLECTUAL
PROPERTY

**VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

Maiwald GmbH

Elisenhof, Elisenstraße 3 | 80335 München

T +49 (0)89 747 266 0 | info@maiwald.eu

www.maiwald.eu



Susanna Heurung

Partner

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Gewerblichen

Rechtsschutz

Praxisgebiete

- Marken & Designs
- Wettbewerbsrecht & Kartellrecht
- Vertragsrecht

heurung@maiwald.eu