

Das Markenmodernisierungsgesetz – Zu den wichtigsten Änderungen

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz setzt die Richtlinie (EU) 2015/2436 (Markenrichtlinie) in das deutsche Recht um und ist gerade am 14. Januar 2019 in Bezug auf die meisten Änderungen und Neuerungen in Kraft getreten. Neben der weiteren Vereinheitlichung des materiellen Markenrechts bezweckt das Markenmodernisierungsgesetz vor allem auch die Angleichung der wichtigsten Verfahrensvorschriften in den 28 Mitgliedsstaaten.

Wir haben in diesem Update die wichtigsten Änderungen und Neuerungen kurz zusammengefasst.

Erweiterungen der Darstellungsmöglichkeiten/Zulassung nichtkonventioneller Marken

Mit der Änderung des § 8 Abs. 1 MarkenG ist die grafische Darstellbarkeit keine Voraussetzung mehr für die Eintragung als Marke. Nach dem neuen § 8 Abs. 1 MarkenG sind ab sofort auch Marken in Deutschland schutzfähig, soweit das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Dieses früher unverzichtbare Kriterium der grafischen Darstellbarkeit der Marke wird damit aufgegeben, wenn das angesprochene Publikum den Schutzgegenstand auch anderweitig klar und eindeutig bestimmen kann. Welche genauen Anforderungen an das Kriterium der klaren und eindeutigen Bestimmbarkeit zu stellen sind bleibt abzuwarten. Ausweislich des Erwägungsgrundes 13 der Markenrichtlinie kann die Darstellung grundsätzlich in jeder geeigneten Form erfolgen, solange die gewählten Mittel ausreichend Garantien bieten. Aus den Erwägungsgründen geht weiter hervor, dass die Marken in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein müssen. Der Wegfall des Kriteriums der grafischen Darstellbarkeit soll ein flexibleres Kriterium für die rechtssichere Darstellung unkonven-

tioneller Markenformen schaffen, was der Anpassung der Marke an das moderne Technologiezeitalter geschuldet ist. Insoweit wird auch das DPMA technische Anpassungen vornehmen müssen, um diesen neuen Anmeldeformen gerecht zu werden, da beispielsweise die Eintragung von Hörmarken durch die Hinterlegung von Audiodateien ab sofort möglich sein muss.

Einführung der nationalen Gewährleistungsmarke

Nachdem die Unionsgewährleistungsmarke bereits seit dem 1. Oktober 2017 auf europäischer Ebene in Kraft getreten ist, folgt jetzt mit dem Markenmodernisierungsgesetz das Rechtsinstitut der Gewährleistungsmarke auf nationaler Ebene. Regelungstechnisch hat sich der deutsche Gesetzgeber konsequent an dem Regime für die Unionsgewährleistungsmarke orientiert und die Vorschriften praktisch identisch übernommen. Im Gegensatz zu der Individualmarke liegt der Fokus bei der Gewährleistungsmarke nicht auf der Herkunftsfunktion, sondern auf der Garantiefunktion. Laut Gesetzentwurf soll mit der Gewährleistungsmarke eine rechtssichere und transparente Markenform in das deutsche Markensystem übernommen werden, um dem wachsenden Bedürfnis der Konsumenten nach güte- und qualitätsanzeigenden Kennzeichnungen

Rechnung zu tragen. Mit der Gewährleistungsmarke wird Anmeldern ein Rechtsinstrument an die Hand gegeben, mit dem auch in Deutschland „Gütesiegel“ und „Prüfzeichen“ markenrechtlich geschützt werden können. Die Gewährleistungsmarke bietet damit die Möglichkeit eines Hinweises auf bestimmte, von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaften des so gekennzeichneten Produkts. Sowohl das Rechtsinstitut der Individualmarke als auch das der Kollektivmarke konnten diesen Zweck bisher nicht in angemessener Weise ausfüllen, da bei der Individualmarke trotz der mittlerweile anerkannten zusätzlichen Markenfunktionen weiterhin die Herkunftsfunktion der Marke im Vordergrund steht. Im Ergebnis sieht es bei der Kollektivmarke nicht anders aus, da auch hier die Aussage, dass die so gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Verband und Kollektiv stammen, die Kernaussage der Kollektivmarke ausmacht. Mit der Gewährleistungsmarke setzt der Markenmelder Standards für bestimmte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen, wie beispielsweise deren Qualität, und überprüft zugleich deren Einhaltung. Der Anmelder selbst darf keine Tätigkeit ausüben, die die Erbringung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine solche Gewährleistungsmarke besteht (vgl. § 106b MarkenG). Demnach kann eine Gewährleistungsmarke nur angemeldet werden, wenn der Anmelder nicht selbst Waren herstellt oder verreibt bzw. Dienstleistungen erbringt, die unter eine Gewährleistungspflicht fallen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die deutsche Gewährleistungsmarke neben der Unionsgewährleistungsmarke behaupten kann. Viele Anmelder werden voraussichtlich die Anmeldung einer Unionsgewährleistungsmarke vorziehen, soweit der Anwendungsbereich nicht von vorneherein auf Deutschland beschränkt ist, was im Zeitalter der Globalisierung immer seltener der Fall sein wird. Die gleichen Anmeldevoraussetzungen bedeuten allerdings im Umkehrschluss nicht automatisch, dass vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante und dem DPMA in München von Beginn an dieselbe Eintragungspraxis umgesetzt werden wird. Zumal aus den bisher wenigen abgeschlossenen

Eintragungsverfahren auf Unionsebene auch noch keine belastbare Eintragungspraxis des EUIPO abgeleitet werden kann. Wir wissen allerdings aus eigener Erfahrung, dass das Anmeldeverfahren vor dem EUIPO derzeit noch sehr lange dauert und nahezu alle Anmelder ihre Unionsmarkensatzungen bisher vor der Eintragung überarbeiten mussten. Insbesondere die Erstellung der Markensatzungen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, da sich weder die Prüfer in Alicante und München noch die Anmelder bereits auf eine gefestigte Eintragungspraxis berufen können.

Einführung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA

Nach Maßgabe des Art. 45 Abs. 1 Markenrichtlinie müssen die Mitgliedsstaaten ein effizientes und zügiges amtliches Verfahren für die Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit in ihren nationalen Markenregimen vorsehen und einrichten. Mit dem Inkrafttreten des Markenmodernisierungsgesetzes steht Dritten ab dem 1. Mai 2020 auch ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zur Verfügung. Dadurch soll das Verfahren nach einem Widerspruch erheblich vereinfacht und effektiver ausgestaltet werden. Bislang sieht das Markengesetz gem. §§ 50 i.V.m. 54 MarkenG ein amtliches Lösungsverfahren nach Widerspruch nur für absolute Schutzhindernisse vor. Demnach kann eine deutsche Marke nur dann wegen Verfalls gelöscht werden, wenn der Markeninhaber dem Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht (vgl. §§ 53 Abs. 1, 3 MarkenG). Im Falle eines fristgemäßen Widerspruchs durch den Markeninhaber bleibt dem Antragsteller nur die Möglichkeit der Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten gem. §§ 53 Abs. 4 i.V.m. 55 MarkenG. Somit können insbesondere Individualrechte Dritter, z.B. relative Schutzhindernisse, bisher nur im Zuge eines Widerspruchsverfahrens oder der Löschungsklage vor Gericht geltend gemacht werden. Zusätzlich zu dem bisher schon möglichen amtlichen Verfahren wegen absoluter Schutzhindernisse können durch das Markenmodernisierungsgesetz dann auch relative Nichtigkeits- und Verfallgründe vor dem DPMA geltend gemacht werden. Die Möglichkeit des gerichtlichen Nichtigkeitsverfahrens bleibt daneben

bestehen. Das neu eingeführte amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren wird die zwingende Einschaltung eines Rechtsanwalts überflüssig machen und hoffentlich ganz grundsätzlich eine schnellere und kostengünstigere Verfahrensdurchführung ermöglichen.

Transitregelung

Die Bekämpfung der Produktpiraterie ist ein weiteres zentrales Anliegen des Markenmodernisierungsgesetzes. Die Einführung des §14a MarkenG gibt dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht an die Hand die Überführung von markenrechtsverletzenden Waren in zollrechtlichen Konstellationen wirksam zu unterbinden. Die Ein- und Ausfuhr von markenrechtsverletzenden Waren war selbstverständlich auch in der Vergangenheit durch das Marken-gesetz bereits verboten. Alle anderen zollrechtlichen Situationen waren von dieser Verbotsmöglichkeit allerdings nicht erfasst. Insbesondere den Transit von markenrechtlich gekennzeichnete Ware durch Deutschland konnte der Markenrechtsinhaber nur untersagen, wenn er bereits zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Zollabfertigung nachweisen konnte, dass die markenrechtlich gekennzeichnete Ware Gegenstand einer an Verbraucher gerichteten geschäftlichen Handlung wie zum Beispiel dem Verkauf oder der Werbung in Deutschland sein sollte. Um genau diese Nachteile zu beseitigen und damit der stetig wachsenden Zahl von Produktpirateriefällen entgegenzuwirken, sieht der neue §14a MarkenG ein Verfahren vor, mit dem der Markeninhaber rechtsverletzende Waren, die der zollrechtlichen Überwachung unterliegen, wirksam aufhalten kann.

Markeninhaber haben nun die Möglichkeit markenrechtlich gekennzeichnete Waren im Wege der Grenzbeschlagnahme aufzuhalten und überprüfen zu lassen. Die zuständige Zollbehörde wird auf Antrag hierfür die markenrechtsverletzenden Waren zurückhalten. Die Beweislast für die Rechtmäßigkeit der Durchfuhr trägt ab sofort nicht der Markeninhaber, sondern derjenige, der die Ware per Durchfuhr durch Deutschland an ein Zielland außerhalb von Deutschland verbringen will. Kann der Dritte beweisen, dass die Ware für ein Drittland bestimmt ist, in das die

Ware legitim eingeführt werden darf, erhält er die Ware zurück. Alleine diese Beweislastumkehr wird es Markeninhabern zukünftig deutlich leichter machen, Produktpiraterie zu bekämpfen und den rechtmäßigen Verkehr ihrer Markenprodukte sicherzustellen.

Zahlreiche neue Verfahrensvorschriften vor dem DPMA

Die wichtigsten Änderungen von Verfahrensvorschriften haben wir im Folgenden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – ebenfalls kurz zusammengefasst:

Einwendungen Dritter

Durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz haben nunmehr auch Dritte, die nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt sind, die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Eintragung von Marken vorzubringen. Bemerkungen Dritter werden in dem neuen § 37 Abs. 6 MarkenG geregelt. Danach können natürliche oder juristische Personen vor der Eintragung der Marke beim DPMA Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen eine bestimmte Individualmarke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte oder aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. Auf diese Weise sollen insbesondere Verbände ihr technisches Fachwissen in das Anmeldeverfahren einbringen und beispielsweise zu Satzungen von Gewährleistungsmarken im Anmeldeverfahren Stellung nehmen können, ohne dass das DPMA verpflichtet sein wird diese Bemerkungen Dritter zwingend zu berücksichtigen. Die Nichtberücksichtigung solcher Stellungnahmen Dritter durch das DPMA stellt keinen Verfahrensfehler dar.

Änderungen beim Nachweis der Benutzung

Darüber hinaus ergeben sich durch das Markenmodernisierungsgesetz Änderungen beim Nachweis der Benutzung von deutschen Marken. Erhebt der Inhaber einer älteren Marke Widerspruch gegen eine deutsche Marke, kann der Widerspruchsgegner die Benutzung dieser Widerspruchsmarke bestreiten, so dass der Widersprechende nachweisen muss, dass die Marke innerhalb der

letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der deutschen Marke benutzt worden ist. Jedenfalls dann, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits seit fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Bezugspunkt für die Berechnung des Benutzungszeitpunkts, um die Einrede der Nichtbenutzung zu ermöglichen, ist daher nicht mehr die Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren durch den Widerspruch angegriffenen Marke, sondern ihr Anmelde- bzw. Prioritätstag. Im Falle der Einrede der Nichtbenutzung muss der Widersprechende dementsprechend ab sofort die Benutzung seiner älteren Widerspruchsmarke für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der jüngeren deutschen Marke nachweisen. Die zweite Benutzungseinrede mit dem wandernden Benutzungszeitraum gem. § 43 Abs. 1 MarkenG entfällt. Die Benutzung kann weiterhin u.a. durch eine eidesstattliche Versicherung gem. § 43 Abs. 1 MarkenG nachgewiesen werden.

Änderungen im Hinblick auf das Widerspruchsverfahren

Inhaber von prioritätsälteren Rechten haben zukünftig die Möglichkeit mehrere ältere Rechte im Rahmen eines einzigen Widerspruchs gegen die jüngere Marke vor dem DPMA geltend zu machen. Bisher musste der Rechteinhaber für jedes ältere Recht gesondert Widerspruch einlegen. Zudem können Widersprüche auch auf geografische Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen gestützt werden. Die Widerspruchsgebühr beträgt ab sofort EUR 250 pro Widerspruch und erhöht sich um jeweils EUR 50 pro jedes weitere Kennzeichenrecht, welches zusätzlich auf denselben Widerspruch gestützt wird.

Ferner wird im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA auf Antrag beider Parteien die sich auf europäischer Ebene sehr bewährte Cooling- Off Frist eingeführt. Die Cooling- Off Frist beträgt zwei Monate und kann jeweils gemeinsam durch beide Parteien verlängert werden.

Ausblick und Fazit

Neben den vorstehend diskutierten Änderungen waren ursprünglich weitere Änderungen im Gespräch, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Umsetzung der Markenrichtlinie stehen. Diese andiskutierten Änderungen sind dann durch den Gesetzgeber wohl auch aus rein pragmatischen Gründen vorerst doch nicht mit umgesetzt worden. Zum einen wurde diskutiert das Gebührensystem zu reformieren und z.B. eine Ein-Klassen-Gebühr einzuführen. Ganz grundsätzlich hat der Gesetzgeber das Problem erkannt, dass viele deutsche Marken mit einem viel zu umfangreichen Waren und Dienstleistungsverzeichnis angemeldet werden und so auch zu einer unnötigen Verstopfung des Markenregisters führen. Daher wurden geeignete Maßnahmen zur Eindämmung solcher ewig langen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen diskutiert. Es wird in Zukunft darum gehen, Anreize für die Anmelder zu schaffen, die Markenmeldungen jeweils von vorneherein auf die notwendigen Waren und Dienstleistungen zu beschränken. Allein wegen der dafür notwendigen technischen Änderungen beim DPMA hat der Gesetzgeber von einer Änderung des Gebührensystems jedoch vorerst Abstand genommen.

Zudem wurde in Bezug auf die Entscheidungen des Bundespatentgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ins Spiel gebracht, da das Bundespatentgericht in vielen Fällen über die Gültigkeit von deutschen Marken entscheidet. So könnten divergierende Gerichtsentscheidungen aus Verletzungs- und Löschungsverfahren eingedämmt werden. Dieser Gesichtspunkt wurde aber vorerst ebenfalls nicht umgesetzt, da die Diskussion diesbezüglich noch nicht abgeschlossen ist.

Ihre Ansprechpartner

Wenn Sie sich weiter zu diesem Thema informieren möchten, können Sie sich gerne mit den Autoren in Verbindung setzen:



Dr. Ulrich Worm
Partner, Frankfurt
T +49 69 7941 2981
uworm@mayerbrown.com



Christoph J. Crützen
Partner, Düsseldorf
T +49 211 86224 120
ccruetzen@mayerbrown.com



Konstantin von Werder
Counsel, Frankfurt
T +49 69 7941 1080
kvonwerder@mayerbrown.com



Stephanie Pfaff
Associate, Frankfurt
T +49 69 7941 1053
spfaff@mayerbrown.com

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world's leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. With extensive reach across four continents, we are the only integrated law firm in the world with approximately 200 lawyers in each of the world's three largest financial centers – New York, London and Hong Kong – the backbone of the global economy. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry. Our diverse teams of lawyers are recognized by our clients as strategic partners with deep commercial instincts and a commitment to creatively anticipating their needs and delivering excellence in everything we do. Our “one-firm” culture – seamless and integrated across all practices and regions – ensures that our clients receive the best of our knowledge and experience.

Please visit www.mayerbrown.com for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices.

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) (collectively the “Mayer Brown Practices”) and non-legal service providers, which provide consultancy services (the “Mayer Brown Consultancies”). The Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. Details of the individual Mayer Brown Practices and Mayer Brown Consultancies can be found in the Legal Notices section of our website.

“Mayer Brown” and the Mayer Brown logo are the trademarks of the Mayer Brown.

© 2019 Mayer Brown. All rights reserved.

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome.