
Reform des Markengesetzes in Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436: Wichtige Änderungen und neue Möglichkeiten

Berichtet von *Dr. Philipe Kutschke* und *Simon Schopper*

In Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 („MRL“) hat der Deutsche Bundestag am 11. Dezember 2018 das Markenrechtsmodernisierungsgesetz („MaMoG“) verabschiedet, das in zwei Schritten in Kraft trat.

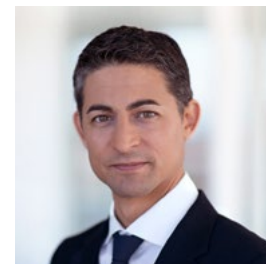
Mit dem ersten, am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Teil wurden insbesondere eine neue Markenkategorie (die Gewährleistungsmarke), neue Markenformen (Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke) und neue absolute Schutzhindernisse eingeführt (entgegenstehende ältere geschützte geografische Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben, traditionelle Weinbezeichnungen, garantiert traditionelle Spezialitäten sowie geschützte Sortenzeichnungen).

Am 1. Mai 2020 trat der zweite Teil in Kraft. Nunmehr können z. B. Streitige Verfallsverfahren und Nichtigkeitsverfahren wegen entgegenstehender älterer Rechte vor dem Deutschen Patent- und Markenamt („DPMA“) geführt werden. Mit Inkrafttreten des zweiten Teils des MaMoG ist die Umsetzung der MRL in Deutschland abgeschlossen.

1. Zentrale Neuerungen ab 1. Mai 2020

Die zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Änderungen betreffen insbesondere die Lösungsverfahren (Verfalls- bzw. Nichtigkeitsverfahren). Neben Anpassungen der Verfahren wegen absoluter Schutzhindernisse und wegen Verfalls wurde ein Nichtigkeitsverfahren wegen entgegenstehender älterer Rechte eingeführt. Die Vorschriften der Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren gelten für deutsche Marken sowie entsprechend für Internationale Registrierungen, soweit sich deren Schutz auf Deutschland erstreckt.

Das Verfallsverfahren – insbesondere das Verfahren zur Erklärung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung – kann nunmehr auch nach Widerspruch des Markeninhabers vor dem DPMA als Streitiges Verfahren weitergeführt werden, als Alternative zur weiterhin zulässigen Weiterverfolgung vor den ordentlichen Gerichten. Für Verfallsverfahren betreffend Kollektiv- bzw. Gewährleistungsmarken ist das DPMA allerdings ausschließlich zuständig. Insoweit erfolgt eine Annäherung an das Unionsmarkenrecht, bei dem schon seit jeher ein kontradiktorisches Verfahren zur Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke vor dem EUIPO möglich ist. Anders als im Unionsmarkenrecht ist im deutschen Markenrecht eine auf Erklärung des Verfalls einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke gerichtete Widerklage nicht möglich. Der Beklagte kann aber den Einwand der Lösungsreife wegen mangelnder Benutzung erheben.



*Dr. jur. Philipe Kutschke
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Gewerblichen Rechtsschutz,
Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner*



*Simon Schopper
Rechtsanwalt,
Senior Associate*

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

ISO 9001 certified

Weiter kann nunmehr auch vor dem DPMA ein Nichtigkeitsverfahren wegen entgegenstehender älterer Rechte geführt werden, und nicht, wie bislang, nur vor den ordentlichen Gerichten. Vor dem DPMA wird dieses Verfahren nur nach Widerspruch des Markeninhabers als Streitiges Verfahren weitergeführt. Auch hier erfolgt eine Annäherung an das Unionsmarkenrecht, bei dem seit jeher ein Verfahren vor dem EUIPO zur Erklärung der Nichtigkeit einer Unionsmarke wegen entgegenstehender älterer Rechte möglich ist.

Entscheidungen des DPMA in Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren können mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht angefochten werden.

Das Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse bleibt dahingegen im Wesentlichen unverändert. Hierfür ist in erster Instanz weiterhin ausschließlich das DPMA zuständig.

Gemäß dem Vorstehenden kann also zwischen Nichtigkeits- bzw. Verfallsverfahren vor den ordentlichen Gerichten einerseits und dem DPMA andererseits gewählt werden. Die Einleitung paralleler Verfahren ist allerdings unzulässig. Vielmehr schließt das zuerst eingeleitete Verfahren ein weiteres Verfahren aus.

Neu ist ferner die Möglichkeit des Beitritts eines Dritten zu einem Nichtigkeits- oder Verfallsverfahren, sofern er gerichtlich oder außergerichtlich aus der betreffenden Marke angegriffen wird. Allerdings muss der Beitritt innerhalb von drei Monaten erklärt werden, wobei die Frist ab dem Ereignis, das die Beitrittsberechtigung auslöst, berechnet wird (also z. B. dem Empfang einer Abmahnung aus dieser Marke).

Anhörungen vor dem DPMA in Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren finden nun auch auf Antrag einer Partei ohne weitere Voraussetzungen statt. Bisher war dies nur möglich, wenn das DPMA die Sachdienlichkeit bejahte oder von sich aus eine Anhörung anberaumte.

Für außerhalb der EU bzw. des EWR ansässige Antragsteller von besonderer Relevanz dürfte sein, dass sie auf Verlangen des Markeninhabers nunmehr zur Leistung einer Sicherheit verpflichtet werden können. Entsprechend der bislang bereits im Patentrecht bestehenden Regelung dürfte die Höhe der Sicherheitsleistung vom befassten Gericht bzw. dem DPMA nach billigem Ermessen festgesetzt werden. Diese dürften sich an den jeweiligen Verfahrensgebühren orientieren.

2. Die am 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen – Praktische Hinweise und neue Schutzmöglichkeiten

Mit dem Inkrafttreten des ersten Teils der Reform am 14. Januar 2019 wurden nicht nur spezifische neue Markenformen eingeführt, also Hologrammmarken, Positionsmarken, Kennfadenmarken, Mustermarken, Bewegungsmarken und Multimediamarken. Vielmehr erlaubt der offene Auffangtatbestand „sonstige Marken“ nunmehr auch die Kombination der neuen Markenformen wie beispielsweise Hologramme mit Mustern. Zudem sind nun auch sog. „konzeptionelle Marken“ prinzipiell eintragungsfähig, die z. B. allein durch textliche Beschreibung definiert werden können. Hier wäre z. B. an die Eintragung bestimmter Marketingkonzepte als Marke zu denken, soweit sie tatsächlich als Marke funktionieren, also insbesondere

als Herkunftshinweis dienen können. Dem ein oder anderen Leser werden hier die stationären Geschäfte des Modelabels Abercrombie & Fitch in den Sinn kommen: Die parfümierte Luft, das Erscheinungsbild der Angestellten und die Wahl der Musik dürften einem in Erinnerung bleiben und wären damit möglicherweise nun dem markenrechtlichen Schutz zugänglich.

Experimentierfreudige Anmelder profitieren hier auch von der Liberalisierung der Wiedergabemöglichkeiten der Marke: Zur Bestimmung der Marke ist es nunmehr z. B. zulässig, Marken (allein) durch textliche Beschreibung zu bestimmen (auch zulässig ist es nun z. B. zur Bestimmung der Marke ein Video mit textlicher Beschreibung zu hinterlegen). Insoweit bestehen zwar detaillierte Vorgaben bzgl. der Dateiformate und der Dateigröße sowie der technischen Spezifikationen (z. B. bei Videodateien höchstens 20 MB Größe, maximale Auflösung 1900 x 1080 Pixel). Der Höchstdauer bzw. Länge der Wiedergabe eines Darstellungsmittels sind jedoch keine spezifischen Grenzen gesetzt. Dies bleibt laut DPMA stets einer Einzelfallabwägung vorbehalten. Voraussetzung für die Eintragbarkeit ist allerdings auch in diesen Fällen, dass die Wiedergabe es dem DPMA und interessierten Dritten (wie z. B. Mitbewerbern) ermöglicht, den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig zu erkennen.

Die neuen Markenformen wurden bislang von den Anmeldern nur zurückhaltend in Anspruch genommen. Beispielsweise wurde – soweit bekannt – noch keine Anmeldung einer Hologrammmarke beim DPMA eingereicht. Offen bleibt, wie die Ämter mit Prioritätsbeanspruchung bei divergenter Einordnung/Darstellung von Markenformen umgehen werden. Insoweit ist unbedingt

im Blick zu behalten, dass die WIPO noch keine der neuen Markenformen akzeptiert. Es bleibt daher abzuwarten, ob eine Erstreckung des Schutzes dieser neuartigen Markenformen auf andere Länder im Wege der internationalen Registrierung nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen überhaupt möglich sein wird.

Die neuen Gewährleistungsmarken erfreuen sich hingegen bereits einiger Beliebtheit. Beim DPMA sind bereits über 80 entsprechende Anmeldungen eingegangen. Allerdings wurden bislang nur sechs davon auch eingetragen (z. B. der „Grüne Knopf“ als Kennzeichen fair und ökologisch produzierter Kleidung). Dabei scheiterten manche Anmeldungen bislang unter anderem an der Nichtbeachtung des Neutralitätsgebots – also der nötigen rechtlichen sowie wirtschaftlichen Unabhängigkeit zwischen Markeninhaber und Markennutzer – oder an der Einreichung ordnungsgemäßer Satzungen. Angesichts der Fehlerhäufigkeit plant das Amt nun die Veröffentlichung einer Mustersatzung. Prinzipiell hält es das DPMA nach unserer Kenntnis auch für hilfreich, garantieanzeigende Wortbestandteile wie „geprüft“, „zertifiziert“, „Gütezeichen“, „Prüfsiegel“, „Gewährleistung“ bzw. garantieanzeigender Bildbestandteile (z. B. „Geprüft“-Häkchen) in der Zeichendarstellung zu verwenden.

Darüber hinaus wurden durch die Richtlinienumsetzung neue absolute Schutzhindernisse eingeführt (geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben, traditionelle Weinbezeichnungen, garantiert traditionelle Spezialitäten sowie geschützte Sortenbezeichnungen).

Insoweit akzeptiert das DPMA allerdings unter Umständen Markenmeldungen von Zeichen, die z. B. eine geschützte geografische Angabe enthalten, wenn die geschützte geografische Angabe im Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis entsprechend berücksichtigt wird. Beispielsweise wurde die Marke „OUZO MAMA“ (DE Nr. 302019224892) für u. a. den „Betrieb von Restaurants in Hotels“ in Klasse 43 mit dem Zusatz eingetragen, dass, soweit „Anisschnaps“ ausgeschenkt wird, dieser der geltenden Spezifikation der geschützten geografischen Angabe „Ouzo“ entspricht.

Weiter wurde der „wandernde Benutzungszeitraum“ im Widerspruchsverfahren für ab 14. Januar 2019 eingereichte Widersprüche abgeschafft. Bei Erhebung der Einrede der mangelnden Benutzung im Widerspruchsverfahren muss der mögliche Verfall der der

älteren Marke also bereits vor dem Prioritäts- oder Anmeldetag der jüngeren Marke eingetreten sein. Im Nichtigkeitsverfahren findet er jedoch weiterhin Anwendung, mit der Konsequenz, dass bei Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Verlauf des Verfahrens vom Markeninhaber ggf. der Nachweis erbracht werden muss, dass er die Marke nicht nur zum Zeitpunkt der Erhebung des Nichtigkeitsantrags, sondern auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag ernsthaft benutzt hat.

Auch wurde nun für das Widerspruchsverfahren vor dem DPMA eine „Cooling Off“-Phase kodifiziert. Sie unterscheidet sich allerdings von Verfahren beim EUIPO dadurch, dass sie in jeder Phase des Verfahrens auf Antrag hin möglich ist und im Falle einer Einigung die Widerspruchsgebühren nicht zurückerstattet werden.

Anmerkungen

Die Markenrechtsreform ist insgesamt zu begrüßen. Insbesondere ist es erfreulich, dass der (bzw. die) Gesetzgeber mit den Erweiterungen der Markenkategorien und -formen dem heutigen Verbraucherverständnis von einer Marke deutlich näherkommt. Zwar sind diesbezügliche Anmeldungen mit den üblichen Ungewissheiten verbunden, die das Beschreiten neuer Wege auch sonst mit sich bringt. Es dürfte aber für Unternehmen zumindest lohnenswert sein, ihre Schutzrechtsportfolios auf nun möglicherweise markenschutzfähige Ergänzungen hin zu überprüfen. Insoweit dürften nationale Marken bei der Entwicklung von Portfoliostrategien wieder verstärkt in den Fokus von Anmeldern rücken.

Auch die prozessualen Änderungen, insbesondere die Wahlmöglichkeit zwischen einer Führung von Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA oder vor den ordentlichen Gerichten dürften die Belange der Schutzrechtsinhaber und solcher, die es werden wollen, stärker berücksichtigen.

Die (weitere) praktische Anwendung und Umsetzung durch die Ämter und Gerichte bleibt abzuwarten.