

Schritt Richtung Europa

Markenrechtsmodernisierungsgesetz: Was ändert sich in der Anmeldepraxis?

Von Helena Bertelsmeier

Das deutsche Markenrecht nähert sich dem Unionsmarkenrecht weiter an: Am 14.01.2019 ist das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in seinen wesentlichen Teilen in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt Teil I vom 14.12.2018, S. 2.357 ff.). Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Anpassungen des deutschen Markengesetzes (MarkenG). Dieser Beitrag greift eine praxisrelevante Auswahl wichtiger Änderungen in Bezug auf die Anmeldepraxis auf.

Europäische Regelungen und Transformation in das deutsche Recht

Hintergrund des neuen Gesetzes ist die europäische Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL [EU] 2015/2436). Die Richtlinie war bereits im Dezember 2015 beschlossen worden.

Ziel der Richtlinie ist es, das Nebeneinander der verschiedenen Markensysteme und die Zusammenarbeit der nationalen Markenämter mit dem EUIPO zu fördern und die Koexistenz von nationalen Marken und der Unionsmarke weiter zu stärken. Auf europäischer Ebene sind diese Ziele bereits mit der Schaffung der Unions- ▶

markenverordnung (UMV) umgesetzt worden (Walicka, GRUR-Prax 2016, S. 161 ff.). Mit Erlass des MaMoG ist nun die Transformation der Richtlinie in das deutsche Recht erfolgt.

Auswirkungen auf die Anmeldepraxis einschließlich Widerspruchsverfahren

Inhaltlich novelliert das MaMoG das aus dem Jahr 1994 stammende MarkenG sowie die Markenverordnung



Aufgrund des Inkrafttretens des Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), ergibt sich eine Vielzahl von Anpassungen des deutschen Markengesetzes (MarkenG).

(MarkenV). Daraus ergeben sich im Hinblick auf das MarkenG vergleichsweise kleine materiell-rechtliche Änderungen, aber eine Vielzahl von verfahrensrechtlichen Neuerungen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Neuerungen in Bezug auf die Voraussetzungen des Schutzes von Marken, die Vorschriften des Benutzungszwangs sowie die geänderten Verfahrensvorschriften im Widerspruchsverfahren. Diese Änderungen sind in der Anmeldepraxis ab sofort zu beachten.

Markenanmeldung: wichtige Änderungen

Praxisrelevant in Bezug auf die Markenanmeldung sind dabei insbesondere die folgenden Änderungen:

Die Eintragungsvoraussetzung der grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG alte Fassung (a.F.) entfällt. Der neu gefasste § 8 Abs. 1 MarkenG sieht nun vor, dass alle Marken zur Eintragung zugelassen werden, die im Markenregister derart dargestellt werden können, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Markenschutzes „klar und eindeutig bestimmen können“, so der Wortlaut der Vorschrift.

Mit der Neufassung setzt der deutsche Gesetzgeber die Regelung des Art. 3 lit. b) der EU-Richtlinie 2015/2436 um. Im Hinblick auf die Unionsmarke war dies bereits mit der wortlautidentischen Schaffung des Art. 4 lit. b) UMGV geschehen.

Ziel der Neuregelung ist es, die Rechtslage unkonventioneller Markenformen zu verbessern. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: „Die grafische Darstellbarkeit wird durch ein flexibles Kriterium ersetzt, das insbesondere für unkonventionelle Markenformen rechtssichere Darstellungsformen bietet.“ (BT-Drucksache 19/2898, S.62).

Unklar bleibt dabei, welche Anforderungen an dieses „flexible“ sowie breite Kriterium in der Praxis gestellt werden.

Des Weiteren ist noch unklar, ob der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit nun tatsächlich zur Entstehung von Geruchs- und anderen unkonventionellen Marken führen wird. Interessant ist, dass die neuen Kriterien des § 8 Abs. 1 MarkenG die in der Sieckmann-Entscheidung des EuGH formulierten Vorgaben exakt aufgreifen (EuGH GRUR 2003, S. 145 ff., – Sieckmann). In der Sieckmann-Entscheidung ging es um die Eintragungsfähigkeit einer möglichen Geruchsmarke. Dies könnte immerhin ein Indiz dafür sein, dass der Weg für die Entstehung von Geruchsmarken in Deutschland aufgrund des MaMoG nun geebnet ist.

Praktisch zu beachten ist in jedem Fall aber, dass die internationale Erstreckung von zur Eintragung gelangten neuen Markenformen bis auf weiteres nicht möglich ist. Denn die WIPO verlangt weiterhin eine Wiedergabe der Marke in Form einer zweidimensionalen grafischen Darstellung.

Darüber hinaus werden die Schutzausschlussgründe bestimmter Formgestaltungen erweitert.

Gemäß § 3 Abs. 2 MarkenG neue Fassung (n.F.) führen nun auch charakteristische Merkmale, die artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt sind, zum Schutzausschluss.

Neue Schutzhindernisse sind nicht nur in § 3 Abs. 2 MarkenG, sondern auch in § 8 Abs. 2 MarkenG hinzugekommen. So gelten geschützte geografische Angaben, geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionelle Spezialitäten auf nationaler und europäischer Ebene sowie Sortenbezeichnungen nun als absolute Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 9–12 MarkenG). Bestehen Anhaltspunkte für ihr Vorliegen, können sie unter anderem Gegenstand eines Nichtigkeitsverfahrens (§§ 50 ff. MarkenG) sein.

Verfahrensrechtlich ist bei der Fristennotierung mit Inkrafttreten des MaMoG im Hinblick auf die Benutzungsschonfrist nun Folgendes zu beachten: Während zur Berechnung bisher auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der älteren Marke abgestellt wurde, wird der Zeitraum nun ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet ist. Dies regelt § 26 Abs. 5 MarkenG (n.F.).

Praktischer Hinweis: Gemäß § 20a MarkenV wird der Beginn der Benutzungsschonfrist nun in das Markenregister eingetragen.



Widerspruchsverfahren: wichtige Änderungen

In Bezug auf die erfolgreiche Führung von Widerspruchsverfahren sind in der Praxis die folgenden Änderungen wichtig:

Im Katalog des § 42 Nr. 5 MarkenG wurden neue Widerspruchsgründe aufgenommen: In Konsequenz zu den neuen Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG bilden geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen nun ebenfalls Widerspruchsgründe.

Bei der Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 25, 26 MarkenG ergeben sich Änderungen bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist: Von nun an sind im Widerspruchsverfahren sowohl der geänderte Zeitraum der ersten Benutzungsschonfrist (oben genannt) als auch der geänderte Zeitraum, von dem an zurückgerechnet wird, zu beachten.

So gilt im Hinblick auf den Zeitpunkt, ab dem im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 MarkenG zurückgerechnet wird, nun Folgendes: Gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG (n.F.) muss der Inhaber der älteren, benutzungspflichtigen Marke nun bei Einrede der Nichtbenutzung nachweisen, dass er die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke benutzt hat. Damit wird – anstatt wie bisher auf den Veröffentlichungstag der Eintragung – nun auf den Anmeldetag abgestellt.

Neu ist auch, dass die zweite Nichtbenutzungseinrede mit dem sogenannten „wandernden“ Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG (a.F.) entfällt.

Im Unionsmarkenrecht seit langem bewährt, nun endlich auch im deutschen Markenrecht eingeführt: das Cooling-off-Verfahren. § 42 Abs. 4 MarkenG gewährt nun beiden Widerspruchsparteien auf gemeinsamen Antrag hin die Einräumung einer Frist von zwei Monaten, um eine gütliche Einigung zu erzielen.

Weiter ändert sich die Verfahrenssystematik: Analog zum Unionsmarkenrecht kann ein Widerspruch gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG nun anstatt auf eine Widerspruchsmarke auch auf mehrere Widerspruchsmarken gestützt werden.

Praxisausblick

Die meisten dieser Änderungen dürften der Anwaltschaft bereits aus ihrer Praxis mit der Unionsmarke bekannt sein. Spannend wird aber sein, wie das DPMA mit den Verfahrensänderungen umgeht – insbesondere, ob die Handhabung der des EUIPO entspricht oder ob sich Besonderheiten in der praktischen Abwicklung ergeben. ◀



Helena Bertelsmeier, LL.M. (Dresden/London)

Rechtsanwältin

df-mp Dörries Frank-Molnia Pohlman

Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB

München

Helena.Bertelsmeier@df-mp.com

www.df-mp.com