

UPDATE: MARKENRECHTSREFORM

Der Bundestag hat jüngst das sog. **Markenrechtsmodernisierungsgesetz ("MaMoG")** beschlossen. Gelegenheit, einen Blick auf die mitunter bedeutungsvollen Änderungen zu werfen, die größtenteils bereits am 14. Januar 2019 in Kraft treten sollen.

Kohärenz und Ausgewogenheit. Das sind die Ziele der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in Bezug auf das bestehende nationale und supranationale Markenrecht. Die Bundesregierung hat hierauf am 20. Juni 2018 mit ihrem Entwurf des MaMoG reagiert, den der Bundestag am 11. Oktober 2018 nun in (leicht) veränderter Fassung beschlossen hat (BT-Drs. 19/5938). Die wesentlichen Änderungen des Markengesetzes ("**MarkenG**") im Überblick:

DRINGLICHKEITSVERMUTUNG IM EINSTWEILIGEN RECHTSSCHUTZ

In zivilverfahrensrechtlicher Hinsicht besonders erfreulich ist die erst in der Beratungsphase in den Entwurf gelangte **Änderung des § 140 MarkenG**, welche den im einstweiligen Verfügungsverfahren erforderlichen Verfügungsanspruch betrifft.

Höchst umstritten war bisher die Frage, ob der Steller eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung im Markenrecht den Verfügungsanspruch, welcher wiederum Dringlichkeit voraussetzt, **positiv darlegen und glaubhaft machen muss** oder ob er sich auf die **analoge Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Vorschrift des § 12 Abs. 2 UWG** berufen kann, welche die Dringlichkeit vermutet.

Während früher die überwiegende Meinung eher zu einer analogen Anwendung tendierte, haben dies in jüngerer Rechtsprechung zahlreiche bedeutende Oberlandesgerichte (unter anderem Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München) mit dem altbekannten Argument abgelehnt, dass der Gesetzgeber um die Regelung des § 12 Abs. 2 UWG und die entsprechende Regelungslücke im Markenrecht wusste und trotzdem nicht tätig wurde, sodass von einer Planwidrigkeit nicht auszugehen sei. Verstärkt wurde die seit jeher bestehende und zunehmend gesteigerte Unsicherheit durch die zu beachtenden Dringlichkeitsfristen, die bekanntermaßen von OLG-Bezirk zu OLG-Bezirk unterschiedlich ausgelegt werden. So verlangt das OLG München, dass der Antragsteller innerhalb eines Monats nach Kenntnis

Merke:

- Voraussichtliches Inkrafttreten: 14. Januar 2019
- MarkenG wird eigene Dringlichkeitsvermutung bekommen
- Register wird für neue Darstellungsmöglichkeiten geöffnet
- Lizenzen sind künftig im Register eintragbar
- Einführung der deutschen Gewährleistungsmarke
- Verfahren zur Geltendmachung älterer Rechte modifiziert

von der möglichen Markenverletzung den Antrag stellt, während das KG Berlin oder auch in der Regel das OLG Düsseldorf eine Frist von zwei Monaten genügen lassen.

Das MaMoG will hier nun Rechtssicherheit schaffen, indem ein **neuer § 140 Abs. 3 MarkenGE** vorgesehen ist, der **wortgleich die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG in das Markenrecht überträgt**. Dies ist nicht nur aus Rechtssicherheitsgründen zu begrüßen. Es löst auch die Dissonanz zwischen der Verfolgung von Lauterkeitsverstößen und Markenrechtsverletzungen auf, die nicht selten parallel geltend gemacht werden. Es trägt insbesondere auch den Interessen des Rechteinhabers Rechnung, der seine Markenrechte dadurch schneller und wirksamer gegen Markenrechtsverletzungen durchsetzen kann. Um die Dringlichkeitsvermutung zu widerlegen, muss der Antragsgegner Tatsachen vortragen und glaubhaft machen, die den Schluss auf die Kenntnis des Antragstellers bereits zu einem – dringlichkeitsschädlichen – früheren Zeitpunkt nahelegen.

ERWEITERUNG DER DARSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN IM MARKENREGISTER

Bis dato schließt § 8 Abs. 1 MarkenG solche Zeichen von der Eintragung als Marke aus, die sich **nicht graphisch darstellen** lassen. Dieses Kriterium wurde bisher damit gerechtfertigt, dass nur so der Schutzgegenstand einer Markenmeldung hinreichend präzise bestimmt werden kann. In der Sache wurde dadurch hauptsächlich sog. Geruchsmarken die Eintragung als Marke verweigert. Weder die Darstellung einer chemischen Formel noch die Hinterlegung einer Geruchsprobe genügte hierfür. Andere eher "exotische" Markenkategorien wie Bewegungsmarken, Positionsmarken, Tastmarken oder Hörmarken konnten die bisher aufgestellten Kriterien hingegen erfüllen.

Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit **entfällt nun** durch das MaMoG. Es macht Platz für ein **flexibleres Kriterium**, nämlich der Eignung des Zeichens, im Register so dargestellt zu werden, "*dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können*". Hierdurch verspricht sich die Bundesregierung, dass das Markenregister "*geöffnet und an die Bedürfnisse eines modernen Technologiezeitalters angepasst*" wird. Künftig soll es etwa möglich sein, unter gewissen Voraussetzungen elektronische Dateiformate im Register zu hinterlegen. Bei Hörmarken etwa würde dadurch die bisherige Praxis der Angabe in Notenschrift durch die Möglichkeit der Hinterlegung einer Klangdatei obsolet.

Letzteres würde in der Tat die "Lesbarkeit" des Registers auch für notenschriftunkundige Verkehrskreise erhöhen. Inwiefern diese Änderung davon abgesehen jedoch tatsächlich einen Mehrwert gegenüber der bisherigen Rechtslage darstellt, bleibt hingegen abzuwarten. Wie das neue Kriterium ausgelegt wird, obliegt der Eintragungspraxis des DPMA sowie der Rechtsprechung. Dies gilt insbesondere auch für die künftige Eintragungsfähigkeit von Geruchsmarken.

DIE DEUTSCHE GEWÄHRLEISTUNGSMARKE KOMMT

Das MaMoG führt eine **neue Markenkategorie** in das deutsche Markenrecht ein: die **Gewährleistungsmarke**. Durch diese Markenkategorie gewährleistet

ihr Inhaber, dass die mit der Gewährleistungsmarke versehenen Waren oder Dienstleistungen bestimmte Eigenschaften aufweisen, beispielsweise hinsichtlich Material, Art und Weise der Herstellung oder Qualität. Gemeint sind hiermit also vordergründig **Gütesiegel oder Prüfzeichen**. Unabdingbare Voraussetzung eines adäquaten Gewährleistungsmarkensystems ist, dass es sich bei dem Markeninhaber um ein neutrales Zertifizierungsunternehmen handelt, das transparente Zertifizierungsvoraussetzungen prüft. Markeninhaber und Markenverwender fallen somit zwangsläufig auseinander.

Durch die Einführung der Gewährleistungsmarke wird die Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft abgebildet. Im Unterschied zu Individualmarken erhält nun eine Markenkategorie Einzug in das MarkenG, die nicht als Hinweis auf die Herkunft eines Unternehmens dient, sondern eine **Garantiefunktion** erfüllt. Bisher hat sich der Rechtsverkehr dadurch beholfen, dass "Gütezeichen" etwa systemwidrig als Individual- oder Kollektivmarken angemeldet wurden. Die Inhaber Letzterer unterliegen beispielsweise – im Unterschied zu Gewährleistungsmarkeninhabern – nicht dem Neutralitätsgebot. Die Neuregelung schafft insofern durch einen klaren Rechtsrahmen **hinreichende Sicherheit**.

Die **geografische Herkunft** wird vom MaMoG hingegen **ausdrücklich nicht** als Eigenschaft anerkannt, die durch eine Gewährleistungsmarke garantiert werden kann, obwohl die Richtlinie hier den Mitgliedstaaten Spielraum einräumt. Begründet wird dies damit, dass für Lebensmittel und Agrarprodukte bereits ein Sonderschutz auf Unionsebene in Form der **geschützten Ursprungsbezeichnung** (g.U.; Beispiel: Parmaschinken) sowie der **geschützten geografischen Angabe** (g.g.A.; Beispiel: Thüringer Rostbratwurst) besteht und ein solcher auch für nicht agrarbezogene Herkunftsangaben auf Unionsebene zumindest angedacht ist. Die Notwendigkeit, derartige Eigenschaften mittels einer nationalen Gewährleistungsmarke zu garantieren, bestehe daher nicht. Damit sind durch das MaMoG zwei der bekanntesten in der Praxis verwendeten Gütezeichen dem Gewährleistungsmarkenregime entzogen.

Es wird möglicherweise eine Weile dauern, bis die Gewährleistungsmarke in der Praxis "gelebt" wird. Auf Nachfrage hat beispielsweise das Österreichische Patentamt, bei dem seit etwa einem Jahr Anmeldungen von österreichischen Gewährleistungsmarken möglich sind, mitgeteilt, dass bislang nicht eine einzige Anmeldung eingegangen ist. Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Gewährleistungsmarke für die Wirtschaft perspektivisch zu einem **wichtigen markenrechtlichen Element** entwickeln kann.

ÄNDERUNGEN DES WIDERSPRUCHSVERFAHRENS

Verschiedene Änderungen hat das Widerspruchsverfahren durch das MaMoG erfahren. So bestimmt ein neuer § 42 Abs. 3 MarkenGE etwa, dass ein Widerspruch nunmehr auch auf **mehrere Rechte** desselben Inhabers / Widerspruchsführers statt wie bisher nur auf ein Widerspruchskennzeichen gestützt werden kann.

Die bisher aus dem Unionsmarkenrecht bekannte sog. "*cooling off period*" wird geltendes deutsches Recht, § 42 Abs. 4 MarkenGE. Diese besagt, dass zum Zwecke der **gütlichen Einigung**, den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei

Monaten einzuräumen ist. Der Geltendmachung "ausreichender Gründe" oder eines "berechtigten Interesses" wie zuvor für eine solche Frist bedarf es hingegen nicht mehr.

Auch die Nichtbenutzungseinrede des Widerspruchsgegners im Widerspruchsverfahren (§ 43 MarkenG) wird durch das MaMoG modifiziert (unter anderem entfällt die sog. zweite Nichtbenutzungseinrede), um das deutsche Markenrecht stärker dem Unionsmarkenrecht anzunähern.

VERFALLS- UND NICHTIGKEITSVERFAHREN

Gegenstand des bisherigen patentamtlichen Lösungsverfahrens waren gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG **nur absolute Schutzhindernisse** (insbesondere fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens oder rein beschreibende Natur des Zeichens), also insbesondere **nicht ältere Rechte Dritter**. Letztere, also die sog. relativen Schutzhindernisse, konnten – nach Ablauf der Widerspruchsfrist – nur vor den Zivilgerichten verfolgt werden, §§ 51, 55 MarkenG. Patentamtlich konnten relative Schutzhindernisse hingegen nur innerhalb der Widerspruchsfrist durch Widerspruch geltend gemacht werden. Schutzhindernissen nicht.

Künftig sollen hingegen auch ältere Rechte Dritter vor dem DPMA im neuen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 MarkenGE) **alternativ** zu den zivilgerichtlichen Verfahren geltend gemacht werden können. Angesichts der schon jetzt enorm langen Dauer von beim DPMA anhängigen Verfahren sei dahingestellt, ob diese Alternative sich großer Nachfrage erfreuen wird.

Das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ist bis zum 14. Januar 2023 zu implementieren.

WEITERE ÄNDERUNGEN

Weitere Änderungen in Kürze:

- Lizenzen sind künftig im Register **eintragbar** (§ 30 Abs. 6 MarkenGE, § 42a MarkenV)
- **Lizenzierungs- / Veräußerungsbereitschaft** des Anmelders oder Inhabers kann im Register unverbindlich eingetragen werden (§ 42c MarkenV)
- **Zusätzliche absolute Schutzhindernisse** betreffend Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten und Sortenbezeichnungen (§ 8 Nr. 9 bis 12 MarkenGE)
- Neue Regelung für Waren unter **zollamtlicher Überwachung**, die eine Markenverletzung auch ohne Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr vorsieht (§ 14a MarkenGE)
- Abweichender Beginn der **Benutzungsschonfrist**, die wegen des nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens nunmehr erst beginnt, wenn kein Widerspruch mehr möglich ist, ein Widerspruchsverfahren rechtskräftig beendet oder ein Widerspruch zurückgenommen wurde (§ 26 Abs. 5 MarkenGE)

- **Schutzdauer** endet künftig zehn Jahre nach Anmeldetag und nicht erst zehn Jahre zum Ende des Monats, in dem die Marke angemeldet wurde (§ 47 Abs. 1 MarkenGE)

AUSBLICK

Wie es scheint, schafft es Deutschland, die Richtlinie (EU) 2015/2436 fristgerecht in geltendes nationales Recht zu überführen. Für die Praxis dürfte vor allem die durch das beschlossene MaMoG verbesserte Durchsetzung der Markenrechte im einstweiligen Rechtsschutz durch die Vermutung der Dringlichkeit bedeutsam sein. Indem eine prozessuale Hürde oder jedenfalls eine Unsicherheit beseitigt wurde, dürfte dies die Durchsetzungsfreudigkeit der Markeninhaber weiter verstärken.

Aber auch die Öffnung des Markenregisters für neue Markenformen, die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke sowie der neue Verletzungstatbestand für Waren unter zollamtlicher Überwachung sind geeignet, das Markenrecht langfristig zu prägen.

CONTACTS



Dr. Claudia Milbradt
Partner

T +49 211 4355 5962
E claudia.milbradt
@cliffordchance.com



Dr. Florian Reiling
Senior Associate

T +49 211 4355 5964
E florian.reiling
@cliffordchance.com



Nicolas Hohn-Hein,
LL.M.
Associate

T +49 211 4355 5664
E nicolas.hohn-hein
@cliffordchance.com



Fabian Wild
Associate

T +49 211 4355 5967
E fabian.wild
@cliffordchance.com



Günter Barth
Associate

T +49 211 4355 5963
E guenter.barth
@cliffordchance.com

Diese Publikation dient der allgemeinen Information und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die Autoren oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei Clifford Chance.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Königsallee 59, 40215
Düsseldorf

© Clifford Chance 2018

Clifford Chance Deutschland LLP ist eine Limited Liability Partnership mit Sitz in 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ, registriert in England und Wales unter OC393460. Die Gesellschaft ist mit einer Zweigniederlassung im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter PR 2189 eingetragen.

Die nach § 5 TMG und §§ 2, 3 DL-InfoV vorgeschriebenen Informationen finden Sie unter: www.cliffordchance.com/deuregulatory

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing •
Brussels • Bucharest • Casablanca • Dubai •
Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Istanbul •
London • Luxembourg • Madrid • Milan •
Moscow • Munich • Newcastle • New York •
Paris • Perth • Prague • Rome • São Paulo •
Seoul • Shanghai • Singapore • Sydney •
Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.