

Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

A. Problem und Ziel

Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1; L 110 vom 26.4.2016, S. 6) (im Folgenden als „Richtlinie“ bezeichnet).

Sie ist Teil einer umfassenden, europäischen Markenrechtsreform, welche neben der Neufassung der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 299 vom 8.11.2008, S. 25) auch die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geändert worden ist, vorsieht (im Folgenden als „Unionsmarkenverordnung“ bezeichnet).

Die europäische Markenrechtsreform und das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) verfolgen drei Ziele:

- Durch die europäische Markenrechtsreform soll die Koexistenz der verschiedenen Markensysteme gefördert und in ein kohärentes System von nationalen und unionsweiten Markenrechten überführt werden. Oberstes Ziel ist das ausgewogene Nebeneinander von Unionsmarke und nationaler Marke. Beide Markenformen sollen im Zuge der Reform in ihrer Eigenständigkeit gestärkt werden und zugleich nebeneinander koexistieren. Darüber hinaus verfolgt die Reform eine verstärkte Kooperation der nationalen Markenämter mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Gleichzeitig soll die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Markenämter und der nationalen Marken gestärkt werden.
- Ein weiteres zentrales Anliegen der Markenrechtsreform ist die Einrichtung und Förderung eines gut funktionierenden Binnenmarktes und die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken sowie die Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Zudem soll Rechtssicherheit in Bezug auf den Schutzzumfang von Markenrechten gewährleistet und der Zugang zum Markenschutz erleichtert werden. Das Markenrecht ist darüber hinaus an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters anzupassen; die Eintragungsverfahren sind deshalb zu modernisieren und technologisch auf den neusten Stand zu bringen.
- Erklärtes Ziel der Richtlinie ist zudem die effektive Bekämpfung der wachsenden Produktpiraterie. Die Statistiken des Zolls und der Europäischen Kommission belegen, dass der Trend mit dem Handel von Pirateriewaren ungebrochen anhält. Dem soll durch ein Verbot des Markeninhabers hinsichtlich aller zollrechtlichen Situationen, einschließlich der Durchfuhr, Umladung, Lagerung, Freizonen, vorübergehenden

Verwahrung, aktiven Veredelung oder vorübergehenden Verwendung von Waren begegnet werden.

B. Lösung

Die Richtlinie ist nach Maßgabe ihres Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht umzusetzen.

- Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im elektronischen Register

Das reformierte Markengesetz (MarkenG-E) verzichtet auf das Erfordernis einer grafischen Darstellbarkeit schutzfähiger Zeichen (vgl. bisher § 8 Absatz 1 MarkenG). Dadurch entfällt in den Registern auch eine Beschränkung der zulässigen Darstellungsmittel auf eine grafische oder visuelle Darstellung. Die grafische Darstellbarkeit wird durch ein flexibles Kriterium ersetzt, das insbesondere für unkonventionelle Markenformen rechtssichere Darstellungsformen bietet. Auf diese Weise wird das Markenregister an die Bedürfnisse eines modernen Technologiezeitalters angepasst.

- Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie wird erstmals auch die Gewährleistungsmarke in das deutsche Markenrecht implementiert. Durch die Einführung dieser neuen Markenform wird der Bedeutung von Gütezeichen für die Wirtschaft Rechnung getragen. Gewährleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht. Sie unterliegen den Prinzipien der Neutralität und Transparenz sowie Prüf- und Überwachungspflichten.

- Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt

Zusätzlich zu dem bisher möglichen Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse können künftig auch relative Nichtigkeitsgründe (ältere Rechte) und Verfallsgründe nach Widerspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geltend gemacht werden. Damit werden die Kompetenzen beim DPMA gebündelt. Die ordentlichen Gerichte entscheiden über den Verfall und die Nichtigkeit von Marken künftig auf Widerklage einer Partei im Verletzungs- oder Schadensersatzprozess.

- Einführung einer Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs geht bislang davon aus, dass lediglich die Ein- und Ausfuhr von Waren, die mit einer in der Bundesrepublik Deutschland geschützten Marke versehen sind, eine markenrechtlich relevante Benutzungshandlung darstellen und daher vom Markeninhaber verboten werden kann. Alle anderen zollrechtlichen Situationen sind von einer Verbotsmöglichkeit nicht erfasst. Im Falle der Durchfuhr bedeutet dies z. B., dass der Markenrechtsinhaber die Durchfuhr der Piraterieware nur untersagen kann, wenn er nachweist, dass die Ware Gegenstand einer an die Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten geschäftlichen Handlung wie Verkauf oder Werbung in Deutschland ist beziehungsweise sein soll. Im Ergebnis trägt der Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ein Inverkehrbringen der Waren im Inland droht. Dies stellt zuweilen ein Hindernis für die effektive Bekämpfung der Produktpiraterie dar, da dem Markeninhaber der Nachweis des Inverkehrbringens schwerfällt. Um der wachsenden Produktpiraterie effektiv begegnen zu können und den Interessen der Markeninhaber Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf ein zweistufiges Verfahren vor, um rechtsverletzende Waren, die der zollamtlichen Überwachung unterliegen, die aber nicht in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden sollen, aufzuhalten (vgl. § 14a MarkenG-E). Die Regelung ist so ausgestaltet, dass für alle

zollrechtlichen Situationen die Interessen der Zollbehörden, der rechtmäßig Durchführenden und der Rechteinhaber gleichermaßen berücksichtigt werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Keiner.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Mit einem Erfüllungsaufwand ist auf Bundesebene beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Zoll zu rechnen. Der einmalige Erfüllungsaufwand beläuft sich beim Deutschen Patent- und Markenamt auf 3,1 Millionen Euro, wobei 1,3 Millionen Euro auf den Personalaufwand und 1,8 Millionen Euro auf die einmalige IT-Umstellung entfallen. Der jährliche Erfüllungsaufwand beträgt circa 568 000 Euro jährlich, wobei rund 528 000 Euro auf das Deutsche Patent- und Markenamt und 40 600 Euro auf den Zoll entfallen.

Durch die Einführung neuer Verfahren und die Änderung der Grundsystematik fallen einmalige IT-Anpassungs- und Umstellungskosten an. Die Anwendungsoberflächen in der IT-Infrastruktur sind anzupassen; Schnittstellen müssen aufeinander abgestimmt werden. Durch die Implementierung neuer Verfahren und Rechtsinstrumente erhöht sich auch der jährliche Personalmehraufwand. Ein weiterer Erfüllungsaufwand entsteht durch die Umstellung der Gebührenstruktur sowie die Einführung einer durch die Richtlinie vorgeschriebenen Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung. Der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens sind ebenfalls durch die Richtlinie vorgeschrieben. Die Umstellung der Gebührenstruktur ist ausweislich Artikel 42 der Richtlinie hingegen fakultativ.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

– IT-Umstellung

Für die Implementierung und den Betrieb der IT dürfte nach aktueller Geschäftsentwicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,8 Millionen Euro brutto zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf circa 1,67 Millionen Euro brutto geschätzt. Die übrigen Programmierungsarbeiten und IT-Umstellungen können durch das DPMA selbst durchgeführt werden.

– Personalaufwand

Die Kosten für die organisatorisch-technische Umsetzung (einmaliger Erfüllungsaufwand) belaufen sich auf insgesamt 1,3 Millionen Euro, Schulungskosten inbegriffen. Die jährlichen Personalkosten belaufen sich nach Rechnung des DPMA auf 467 000 Euro im Saldo. Der jährliche IT-Betriebsaufwand für die oben beschriebenen IT-Änderungen beläuft sich auf 60 828 Euro (interner und externer Personalaufwand).

– Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E)

Der Erfüllungsaufwand im Zusammenhang mit der Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E) beläuft sich auf circa 40 600 Euro jährlich. Der Berechnung liegen 300 Grenzbeschlagnahme-Fälle pro Jahr zugrunde, wobei jeder Fall rund 170 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im mittleren Dienst sowie weitere 30 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im gehobenen Dienst erfordert.

F. Weitere Kosten

Keine.

Das neue Gebührenmodell ermöglicht die Anmeldung einer kostengünstigen „Einsteiger-marke“ (eine Klasse des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses umfassend) gegen eine Gebühr von 250 Euro. Dadurch werden insbesondere kleine und mittlere Unternehmen begünstigt.

Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)¹⁾

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu Teil 2 § 14 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 14a Waren unter zollamtlicher Überwachung“.

b) Teil 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe zu Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 1

Eintragungsverfahren; Widerspruchsverfahren“.

bb) Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter“.

cc) Die Angabe zu Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3

Verzicht; Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

dd) Die Angaben zu den §§ 52 bis 55 werden wie folgt gefasst:

„§ 52 Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit

§ 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

§ 54 Aussetzung

¹⁾ Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1; L 110 vom 26.4.2016, S. 6).

§ 55 Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

ee) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.

ff) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst:

„§ 56 Zuständigkeiten im Deutschen Patent- und Markenamt“.

gg) Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:

„§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.

hh) Nach der Angabe zu § 64a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 64b Verlängerung von Fristen und Terminen beim Deutschen Patent- und Markenamt“.

ii) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 65a Verwaltungszusammenarbeit“.

jj) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst:

„§ 68 Beteiligung des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes“.

c) Teil 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe zu § 102 wird wie folgt gefasst:

„§ 102 Kollektivmarkensatzung“.

bb) Die Angabe zu § 104 wird wie folgt gefasst:

„§ 104 Änderung der Kollektivmarkensatzung“.

d) Nach der Angabe zu § 106 werden die folgenden Angaben eingefügt:

„Teil 5

Gewährleistungsmarken

§ 106a Gewährleistungsmarken

§ 106b Inhaberschaft und Benutzung

§ 106c Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106d Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106e Prüfung der Anmeldung

§ 106f Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106g Verfall

§ 106h Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 107 Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache“.

e) Die Angabe zu dem bisherigen Teil 5 wird wie folgt gefasst:

„Teil 6

Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken“.

f) Die Angaben zu den §§ 114 bis 116 werden wie folgt gefasst:

„§ 114 Widerspruch gegen eine international registrierte Marke

§ 115 Schutzentziehung

§ 116 Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke“.

g) Nach der Angabe zu § 125 wird die Angabe zu Abschnitt 3 wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3
Unionsmarken“.

h) Die Angabe zu § 125a wird wie folgt gefasst:

„§ 125a (weggefallen)“.

i) Die Angaben zu den §§ 125d und 125e werden wie folgt gefasst:

„§ 125d Umwandlung von Unionsmarken

§ 125e Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte“.

j) Die Angabe zu § 125g wird wie folgt gefasst:

„§ 125g Örtliche Zuständigkeit der Unionsmarkengerichte“.

k) Die bisherige Angabe zu Teil 6 wird die Angabe zu Teil 7.

l) Die bisherige Angabe zu Teil 7 wird die Angabe zu Teil 8.

m) Nach der Angabe zu § 140 werden die folgenden Angaben eingefügt:

„§ 140a Geltendmachung des Verfalls und der Nichtigkeit

§ 140b Widerklage auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit“.

n) Die bisherige Angabe zu Teil 8 wird die Angabe zu Teil 9.

o) Die Angabe zu § 143a wird wie folgt gefasst:

„§ 143a Strafbare Verletzung der Unionsmarke“.

p) Die bisherige Angabe zu Teil 9 wird die Angabe zu Teil 10.

q) Die folgenden Angaben werden angefügt:

„§ 159 Schutzdauer und Verlängerung

§ 160 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Hörzeichen“ durch das Wort „Klänge“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die oder das

1. durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“

3. In § 4 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 8 werden die folgenden Nummern 9 bis 12 eingefügt:

- „9. die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11. die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12. die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,“.

bb) Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die Nummern 13 und 14.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

- „3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit denen identisch oder denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.“

6. In § 11 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und die Wörter „es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor.“ ersetzt.

7. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Verkehr“ die Wörter „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“ eingefügt.

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

- „3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen mit denen identisch oder denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

- „5. das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen,“.

bb) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und der Punkt am Ende wird durch ein Komma ersetzt.

cc) Folgende Nummer 7 wird angefügt:

- „7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG der Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. De-

zember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.“

8. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

„§ 14a

Waren unter zollamtlicher Überwachung

Der Inhaber der eingetragenen Marke ist auch berechtigt, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, ohne die Waren dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung des Inhabers eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Die Berechtigung des Markeninhabers nach Satz 1 erlischt, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine eingetragene Marke verletzt wurde, und das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 15) eingeleitet wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber der eingetragenen Marke nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.“

9. Dem § 17 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen.“

10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.
- b) In Nummer 2 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für verfallen oder für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
- c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 bestand.“

11. § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen, ein Zeichen ohne Unterscheidungskraft oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung, soweit diese erforderlich ist zur Identifizierung oder als Hinweis auf die Bestimmung von Waren oder Dienstleistungen, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil.

Dies gilt nicht, wenn die Benutzung durch den Dritten nach Satz 1 gegen die guten Sitten verstößt.“

12. § 25 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 werden die Wörter „sofern die Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist“ durch die Wörter „sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war“ ersetzt.

- b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.“

13. § 26 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „verändert“ ein Komma und die Wörter „unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist“ eingefügt.

- b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, der Abschluss des Widerspruchsverfahrens.“

14. § 27 wird wie folgt geändert:

- a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung des Unternehmens.“

- b) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

15. § 28 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

- bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

16. In § 29 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

17. § 30 wird wie folgt geändert:

- a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 kann der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.“

- b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.“

18. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 1

Eintragungsverfahren; Widerspruchsverfahren“.

19. § 32 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

- aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:

- „1. einen Antrag auf Eintragung,“.

bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2.

cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wird wie folgt gefasst:

„3. eine Wiedergabe der Marke, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 genügt, und“.

dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

20. § 33 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der Anmeldetag einer Marke ist der Tag, an dem der Anmelder die Anmeldung mit den Angaben nach § 32 Absatz 2 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat. Der Eingang der Unterlagen bei einem Patentinformationszentrum gilt als Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt.“

21. In § 34 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und in § 34 Absatz 3 Satz 2 sowie § 35 Absatz 4 Satz 2 jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

22. § 36 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Werden nach Absatz 1 Nummer 1 festgestellte Mängel der Anmeldung nicht innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist beseitigt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Kommt der Anmelder der Aufforderung des Deutschen Patent- und Markenamts nach, so erkennt das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldetag den Tag zu, an dem die festgestellten Mängel beseitigt werden.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Werden sonstige Mängel innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt bestimmten Frist nicht beseitigt, so weist das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurück.“

e) In Absatz 5 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

23. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 37

Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter“.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Nr. 10“ durch die Angabe „Nummer 14“ ersetzt.

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Die Personen und Verbände können beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. Personen und Verbände nach Satz 1 sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht beteiligt.“

24. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Innerhalb dieser Frist kann auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.

bb) Der Nummer 4 wird das Wort „oder“ angefügt.

cc) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe in Verbindung mit § 13“.

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien wird auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen.“

25. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgenden Satz ersetzt:

„Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war.“

b) In dem neuen Satz 2 werden die Wörter „glaubhaft gemacht“ durch das Wort „nachgewiesen“ ersetzt.

26. In § 46 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

27. § 47 wird wie folgt gefasst:

„§ 47

Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und endet zehn Jahre danach.

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person um jeweils zehn Jahre verlängert, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Die Verlängerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der zweiten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Wurde die Marke unter Geltung einer einheitlichen Anmeldegebühr für bis zu drei Klassen der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen angemeldet, kann auch die Verlängerung der Eintragung dadurch bewirkt werden, dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Markeninhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. Werden lediglich die erforderlichen Verlängerungsgebühren für die Klassen nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die gezahlten Gebühren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie vorrangig berücksichtigt. Im Übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer. Das Deutsche Patent- und Markenamt haftet nicht für eine unterbliebene Unterrichtung.

(6) Der Antrag auf Verlängerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden.

(7) Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(8) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer gelöscht.“

28. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3

Verzicht, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“.

29. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- aa) In Satz 1 werden die Wörter „wegen Verfalls gelöscht“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und gelöscht“ und die Wörter „nach dem Tag der Eintragung“ durch die Wörter „nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist,“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschungsantrags“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung des Verfalls“ ersetzt.
 - cc) In Satz 3 werden das Wort „Löschungsantrags“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung des Verfalls“ und die Wörter „Antrag auf Löschung“ durch die Wörter „der Antrag auf Erklärung des Verfalls“ ersetzt.
 - dd) Satz 4 wird aufgehoben.
- b) In Absatz 2 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „wegen Verfalls gelöscht“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und gelöscht“ ersetzt.
 - c) In Absatz 3 wird das Wort „gelöscht“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und gelöscht“ ersetzt.
30. § 50 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 werden die Wörter „wegen Nichtigkeit gelöscht“ durch die Wörter „für nichtig erklärt und gelöscht“ ersetzt.
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 1 bis 9“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 13“ ersetzt, werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.
 - bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Lösungsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.“
 - c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „von Amts wegen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird die Angabe „Nr. 4 bis 10“ durch die Wörter „Nummer 4 bis 14“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 1 wird das Wort „Löschungsverfahren“ durch das Wort „Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
 - cc) In Nummer 2 wird die Angabe „Nr. 4 bis 9“ durch die Wörter „Nummer 4 bis 13“ und das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.
 - d) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „nur für diese Waren oder Dienstleistungen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.
31. § 51 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und werden die Wörter „Antrags auf Löschung“ durch die Wörter „Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- und Prioritätstag der Marke mit jüngere Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1. Verfall nach § 49 oder

2. absolute Schutzhindernisse nach § 50.

Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.“

e) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „nur für diese Waren oder Dienstleistungen“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt.

32. § 52 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 52

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit“.

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

- aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „Löschung der Eintragung“ die Wörter „aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit“ eingefügt.
- bb) In den Nummern 1 und 2 in dem Satzteil vor Satz 2 werden jeweils die Wörter „Antrag auf Löschung“ durch die Wörter „Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

33. Die §§ 53 bis 55 werden wie folgt gefasst:

„§ 53

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

(3) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb eines Monats nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären.

(5) Widerspricht der Inhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. Wird dem Antrag fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit.

(6) Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragsstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- und Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 für verfallen hätte erklärt werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(7) Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 54

Aussetzung

Ist oder wird während des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens ein Rechtsstreit anhängig, dessen Entscheidung vom Rechtsbestand der eingetragenen Marke abhängt, kann das Gericht die Aussetzung des Rechtsstreits anordnen. Die Aussetzung ist anzuordnen, wenn das Gericht die eingetragene Marke für verfallen oder nichtig hält. Ist der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unanfechtbar zurückgewiesen worden, ist das Gericht an diese Entscheidung nur gebunden, wenn sie zwischen denselben Parteien ergangen ist. § 140b Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 55

Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass

1. gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder
2. er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.

Der Beitritt kann innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

(2) Für die Antragsstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdeführers.“

34. Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 4

Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.

35. § 56 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift und in Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

- b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
 - bb) In Satz 3 werden das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ und die Angabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.
36. In § 57 Absatz 1 werden nach dem Wort „Beamten“ die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.
37. In § 58 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
38. § 59 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
39. § 60 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Urkunde würdigen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderlichen Ermittlungen anstellen. Die Vorschriften des Buches 2 der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismitteln sind entsprechend anzuwenden.“
 - b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren findet eine Anhörung statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das Deutsche Patent- und Markenamt dies für sachdienlich erachtet.“
40. In § 62 Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
41. § 63 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 werden die Wörter „kann das Patentamt“ durch die Wörter „muss das Deutsche Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

- bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ und werden die Wörter „oder das Lösungsverfahren“ durch ein Komma und die Wörter „Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
- c) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
42. § 64 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
- b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
- „(4) Über die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss.“
43. § 64a wird wie folgt gefasst:

„§ 64a

Kostenregelungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt für die Kosten das Patentrechtsgesetz.“

44. § 65 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
- a) In Nummer 4 werden die Wörter „und Lösungsverfahren“ durch ein Komma und die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ ersetzt.
- b) In Nummer 5 werden nach dem Wort „Kollektivmarken“ die Wörter „und Gewährleistungsmarken“ eingefügt.
- c) In Nummer 7 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
- d) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 eingefügt:
- „8. Bestimmungen über die in das Register aufzunehmenden Angaben über Lizenzen zu treffen,“.
- e) Die bisherigen Nummern 9 bis 13 werden die Nummern 10 bis 14.
- f) In der neuen Nummer 10 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
- g) In der neuen Nummer 12 werden nach dem Wort „Beamte“ die Wörter „und Beamtinnen“ und werden nach den Wörtern „Löschung von Marken“ die Wörter „aufgrund Verzichts, Verfalls oder Nichtigkeit“ eingefügt sowie wird die Angabe „§§ 53 und 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.

- h) In der neuen Nummer 13 werden nach dem Wort „Beamte“ die Wörter „und Beamtinnen“ eingefügt.

45. Nach § 65 wird folgender § 65a eingefügt:

„§ 65a

Verwaltungszusammenarbeit

Das Deutsche Patent- und Markenamt arbeitet in den Tätigkeitsbereichen, die für den nationalen, internationalen und den Markenschutz in der Europäischen Union von Belang sind, effektiv mit anderen nationalen Markenämtern, der Weltorganisation für geistiges Eigentum und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zusammen und fördert die Angleichung von Vorgehensweisen und Instrumenten im Zusammenhang mit der Prüfung, Eintragung, Verwaltung und Löschung von Marken.“

46. § 66 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 4 bis 6 wird jeweils das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.

47. § 68 wird wie folgt gefasst:

„§ 68

Beteiligung des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes

(1) Der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes kann, wenn er oder sie dies zur Wahrung des öffentlichen Interesses als angemessen erachtet, im Beschwerdeverfahren dem Bundespatentgericht gegenüber schriftliche Erklärungen abgeben, an den Terminen teilnehmen und in ihnen Ausführungen machen. Schriftliche Erklärungen des Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes sind den Beteiligten von dem Bundespatentgericht mitzuteilen.

(2) Das Bundespatentgericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung als angemessen erachtet, dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes anheimgeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Mit dem Eingang der Beitrittserklärung erlangt der Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes die Stellung eines oder einer Beteiligten.“

48. § 70 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 - bb) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - cc) In Absatz 3 Nummer 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 4 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
49. § 71 wird wie folgt geändert:
- a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie nach seinem oder ihrem Beitritt in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“
 - b) In Absatz 4 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
50. In § 72 Absatz 2 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
51. In § 73 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Senats“ durch die Wörter „Der oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr zu bestimmendes Mitglied des Senats“ ersetzt.
52. In § 87 Absatz 2 werden die Wörter „Präsident des Patentamts“ durch die Wörter „Präsident oder die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.
53. § 90 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.
 - b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamtes können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.“
54. In § 91 Absatz 1 Satz 1, § 91a Absatz 1, den §§ 92, 93 Satz 1 und § 94 Absatz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 und in Nummer 3 in dem Satzteil vor Satz 2 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
55. § 95 wird wie folgt geändert:
- a) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

56. In § 95a Absatz 1 und 3 Nummer 1, § 96 Absatz 1 und 4 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und wird in § 96 Absatz 3 Satz 2 das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.
57. Dem § 97 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
- „Eine Kollektivmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.“
58. § 98 wird wie folgt gefasst:

„§ 98

Inhaberschaft

Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Kollektivmarken können nur rechtsfähige Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Händlern sein, einschließlich der rechtsfähigen Dachverbände und Spitzenverbände, deren Mitglieder selbst Verbände sind, die die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. Diesen Verbänden sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt.“

59. Dem § 100 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
- „Insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.“
60. In § 101 Absatz 1 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
61. § 102 wird wie folgt geändert:
- a) In der Überschrift und den Absätzen 1 und 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 und Absatz 3 wird jeweils das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
 - b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Die Einreichung einer Kollektivmarkensatzung wird im Register vermerkt.“
 - c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das Wort „Markensatzung“ wird durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
62. § 103 wird wie folgt gefasst:

„§ 103

Prüfung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außer nach § 37 auch dann zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 97, 98 und 102 entspricht

oder wenn die Kollektivmarkensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

(2) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung einer Kollektivmarke wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Kollektivmarkensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe der Absätze 1 und 2 nicht mehr bestehen.“

63. § 104 wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- b) In Absatz 1 wird das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ und das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- c) In Absatz 2 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- d) Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:

„(3) Die Änderung der Kollektivmarkensatzung wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf diese Änderung im Register vermerkt ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 können auch in Bezug auf geänderte Satzungen eingereicht werden.“

64. § 105 wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „wegen Verfalls“ durch die Wörter „für verfallen erklärt und“ ersetzt.
 - bb) In Nummer 2 wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt und wird das Wort „oder“ gestrichen.
 - cc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3. wenn die Marke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 irreführt wird, oder“.
 - dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und das Wort „Markensatzung“ wird jeweils durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.
- b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) In Satz 1 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.
 - bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 54“ durch die Angabe „§ 53“ ersetzt.

65. § 106 wird wie folgt geändert:

- a) In Satz 1 werden die Wörter „wegen Nichtigkeit gelöscht“ durch die Wörter „für nichtig erklärt und gelöscht“ ersetzt.
- b) In Satz 2 werden vor dem Wort „gelöscht“ die Wörter „für nichtig erklärt und“ eingefügt und wird das Wort „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

66. Nach § 106 wird folgender Teil 5 eingefügt:

„Teil 5

Gewährleistungsmarken

§ 106a

Gewährleistungsmarken

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke gewährleistet bei ihrer Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften: das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft. Die Marke muss geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Marken zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Eine Gewährleistungsmarke muss bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden.

(2) Auf Gewährleistungsmarken sind die Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden, soweit in diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 106b

Inhaberschaft und Benutzung

(1) Inhaber von angemeldeten oder eingetragenen Gewährleistungsmarken kann jede natürliche oder juristische Person, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst.

(2) Die ernsthafte Benutzung einer Gewährleistungsmarke durch mindestens eine hierzu befugte Person gilt als Benutzung im Sinne des § 26.

§ 106c

Klagebefugnis; Schadensersatz

(1) Soweit in der Markensatzung nichts anderes bestimmt ist, kann eine zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechnigte Person Klage wegen Verletzung der

Gewährleistungsmarke nur erheben, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke dem zustimmt.

(2) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke kann auch Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewährleistungsmarke oder eines ähnlichen Zeichens entstanden ist.

§ 106d

Gewährleistungsmarkensatzung

(1) Der Anmeldung der Gewährleistungsmarke muss eine Gewährleistungsmarkensatzung beigefügt sein.

(2) Die Gewährleistungsmarkensatzung muss mindestens enthalten:

1. Name und Adresse des Inhabers der Gewährleistungsmarke,
2. eine Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke, selbst keine Tätigkeit auszuüben, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung übernommen wird, umfasst,
3. eine Wiedergabe der Gewährleistungsmarke,
4. die Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll,
5. Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden,
6. die Bedingungen für die Benutzung der Gewährleistungsmarke,
7. Angaben über den Kreis der zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen,
8. die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat,
9. Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Gewährleistungsmarke, insbesondere Sanktionen.

(3) Die Einreichung einer Satzung wird im Register vermerkt.

(4) Die Einsicht in die Gewährleistungsmarkensatzung steht jeder Person frei.

§ 106e

Prüfung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird außer nach § 37 auch zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 oder § 106d entspricht oder wenn die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

(2) Die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Markensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe der Absätze 1 und 2 nicht mehr bestehen.

§ 106f

Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung

(1) Der Inhaber der Gewährleistungsmarke hat dem Deutschen Patent- und Markenamt jede Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

(2) Im Fall einer Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung sind die §§ 106d und 106e entsprechend anzuwenden.

(3) Eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung wird erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf die Änderung ins Register eingetragen worden ist.

(4) Schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 können auch in Bezug auf geänderte Gewährleistungsmarkensatzungen eingereicht werden.

§ 106g

Verfall

(1) Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in § 49 genannten Verfallsgründen auf Antrag auch in den folgenden Fällen für verfallen erklärt und gelöscht:

1. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erfüllt,
2. wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine geeigneten Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird,
3. wenn die Gewährleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum nach § 106e Absatz 2 irregeführt wird, oder
4. wenn eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Gewährleistungsmarkensatzung erneut so ändert, dass der Lösungsgrund nicht mehr besteht.

(2) Als eine missbräuchliche Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist es insbesondere anzusehen, wenn die Benutzung der Gewährleistungsmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu täuschen.

(3) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Absatz 1 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Das Verfahren richtet sich nach § 53.

§ 106h

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

Die Eintragung einer Gewährleistungsmarke wird außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag auch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 106e eingetragen worden ist. Betrifft der Nichtigkeitsgrund die Gewährleistungsmarkensatzung, so wird die Eintragung nicht für nichtig erklärt und gelöscht, wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Markensatzung so ändert, dass der Nichtigkeitsgrund nicht mehr besteht.“

67. Der bisherige Teil 5 wird Teil 6 und die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Teil 6

Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken“.

68. § 107 wird wie folgt gefasst:

„§ 107

Entsprechende Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprache

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach der Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. 1970 II S. 293, 418) (Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers entweder in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.“

69. In § 108 Absatz 1, § 111 Absatz 1 und § 112 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

70. Die Überschrift des § 114 wird wie folgt gefasst:

„§ 114

Widerspruch gegen eine international registrierte Marke“.

71. § 115 wird wie folgt gefasst:

„§ 115

Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder älterer Rechte (§ 51) tritt für international registrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung.

(2) Wird ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt, so tritt an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde, oder
2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist.“

72. § 116 wird wie folgt geändert:

- a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 116

Widerspruch aufgrund einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke“.

- b) In Absatz 1 werden die Wörter „Tages der Eintragung“ durch die Wörter „Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war,“ ersetzt.
- c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Wird aufgrund einer international registrierten Marke ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke nach § 51 gestellt, so ist § 53 Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten Tage tritt.“

73. In § 117 werden die Wörter „Tages der Eintragung“ durch die Wörter „Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war,“ ersetzt.

74. In § 118 werden die Wörter „Das Patentamt“ durch die Wörter „Das Deutsche Patent- und Markenamt“ und die Wörter „vom Patentamt“ durch die Wörter „vom Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

75. In § 119 Absatz 1 wird das Wort „Patentamts“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamts“ ersetzt.

76. In § 120 Absatz 1 Satz 1, § 123 Absatz 1 Satz 1 und § 125 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutschen Patent- und Markenamt“ ersetzt.

77. Die Überschrift des Teils 6 Abschnitt 3 wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt 3

Unionsmarken“.

78. § 125a wird aufgehoben.

79. § 125b wird wie folgt gefasst:

„§ 125b

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Marken, die nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) (Unionsmarkenverordnung) geändert worden ist, angemeldet oder eingetragen worden sind, in den Fällen der Nummern 1 und 2 direkt und in den Fällen der Nummern 3 bis 6 entsprechend anzuwenden:

1. für die Anwendung des § 9 (relative Schutzhindernisse) sind angemeldete oder eingetragene Unionsmarken mit älterem Zeitrang den nach diesem Gesetz angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang gleichgestellt, jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit in der Union gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c der Unionsmarkenverordnung tritt;
2. dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke stehen neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Absatz 7 und 8), Vernichtung und Rückruf (§ 18), Auskunft (§ 19), Vorlage und Besichtigung (§ 19a), Sicherung von Schadensersatzansprüchen (§ 19b) und Urteilsbekanntmachung (§ 19c) zu;
3. werden Ansprüche aus einer eingetragenen Unionsmarke gegen die Benutzung einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang geltend gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entsprechend anzuwenden;
4. wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke (§ 42) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist § 43 Absatz 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 15 der Unionsmarkenverordnung tritt;
5. wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Eintragung einer Marke (§ 53 Absatz 1) auf eine eingetragene Unionsmarke mit älterem Zeitrang gestützt, so ist
 - a) § 51 Absatz 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden;
 - b) § 53 Absatz 6 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 die Benutzung der Unionsmarke nach Artikel 15 der Unionsmarkenverordnung tritt;
6. Anträge auf Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr können von Inhabern eingetragener Unionsmarken in gleicher Weise gestellt werden wie von Inhabern

von nach diesem Gesetz eingetragener Marken; die §§ 146 bis 149 sind entsprechend anzuwenden.“

80. § 125c wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Ist für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder Artikel 35 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Absatz 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Absatz 1 gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden. In diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Löschung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Verfahren zur Löschung“ durch die Wörter „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ und die Wörter „Löschung der Eintragung“ durch die Wörter „Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit“ ersetzt.

81. § 125d wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.

b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Umwandlung einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke nach Artikel 112 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung übermittelt worden, so sind die Gebühr und die Klassengebühren nach dem Patentkostengesetz für das Umwandlungsverfahren mit Zugang des Umwandlungsantrages beim Deutschen Patent- und Markenamt fällig.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine Marke, die noch nicht als Unionsmarke eingetragen war, so wird der Umwandlungsantrag wie die Anmeldung einer Marke zur Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts behandelt mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Anmeldetages nach § 33 Absatz 1 der Anmeldetag der Unionsmarke nach Artikel 27 der Unionsmarkenverordnung oder der Tag einer für die Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität tritt. War für die Anmeldung der Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden, so tritt dieser Zeitrang an die Stelle des nach Satz 1 maßgeblichen Tages.“

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ und das Wort „Patentamt“ durch die Wörter „Deutsche Patent- und Markenamt“ ersetzt.

82. § 125e wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 125e

Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte“.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für alle Klagen, für die nach der Unionsmarkenverordnung die Unionsmarkengerichte im Sinne des Artikels 95 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung zuständig sind (Unionsmarkenstreitsachen), sind als Unionsmarkengerichte im ersten Rechtszug die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.“

c) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarkengericht“ durch das Wort „Unionsmarkengericht“ ersetzt.

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarkenstreitsachen“ durch das Wort „Unionsmarkenstreitsachen“ und das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.

e) In Absatz 4 wird das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichten“ durch das Wort „Unionsmarkengerichten“ und das Wort „Gemeinschaftsmarkengericht“ durch das Wort „Unionsmarkengericht“ ersetzt.

f) In Absatz 5 wird das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichten“ durch das Wort „Unionsmarkengerichten“ ersetzt.

83. In § 125f wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.

84. § 125g wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarkengerichte“ durch das Wort „Unionsmarkengerichte“ ersetzt.

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Sind nach Artikel 97 der Unionsmarkenverordnung deutsche Unionsmarkengerichte international zuständig, so gelten für die örtliche Zuständigkeit dieser Gerichte die Vorschriften entsprechend, die anzuwenden wären, wenn es sich um eine beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung einer Marke oder um eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke handelte.“

85. § 125h wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ und werden die Wörter „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ durch die Wörter „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ ersetzt.

- bb) In Nummer 2 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.
 - cc) In dem Satzteil nach Nummer 4 wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
 - b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarken“ durch das Wort „Unionsmarken“ ersetzt.
86. § 125i wird wie folgt geändert:
- a) In Satz 1 wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ und das Wort „Patentgericht“ durch das Wort „Bundespatentgericht“ ersetzt.
 - b) In Satz 2 wird das Wort „Patentgerichts“ durch das Wort „Bundespatentgerichts“ ersetzt.
87. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.
88. Der bisherige Teil 7 wird Teil 8.
89. In § 140 Absatz 1 werden nach den Wörtern „sind die Landgerichte“ die Wörter „mit Ausnahme der Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach § 53“ eingefügt.
90. Nach § 140 werden die folgenden §§ 140a und 140b eingefügt:

„§ 140a

Geltendmachung des Verfalls und der Nichtigkeit

Eine Partei kann sich auf die fehlende Rechtsgültigkeit einer eingetragenen Marke nur durch Erhebung einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach § 53 berufen. Satz 1 gilt nicht für die Geltendmachung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke in einstweiligen Verfügungsverfahren nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung.

§ 140b

Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit

(1) Die Landgerichte gemäß § 140 Absatz 1 und 2 sind für Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke zuständig, sofern diese im Zusammenhang mit Klagen wegen der Verletzung derselben eingetragenen Marke erhoben werden. § 53 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Die Widerklage ist unzulässig, soweit im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren (§ 53) über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien durch unanfechtbaren Beschluss entschieden wurde.

(3) Auf Antrag des Inhabers der eingetragenen Marke kann das Gericht nach Anhörung der weiteren Beteiligten das Verfahren aussetzen und den Widerkläger auffordern, innerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit dieser eingetragenen Marke zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen. Das Gericht kann für die

Dauer der Aussetzung einstweilige Verfügungen erlassen und Sicherheitsmaßnahmen treffen.

(4) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Widerklage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Widerklage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.“

91. Der bisherige Teil 8 wird Teil 9.

92. § 143a wird wie folgt geändert:

- a) In der Überschrift wird das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.
- b) In Absatz 1 wird jeweils das Wort „Gemeinschaftsmarke“ durch das Wort „Unionsmarke“ ersetzt.

93. Der bisherige Teil 9 wird Teil 10.

94. In § 157 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „eine Klage nach § 55 auf Löschung der Eintragung einer Marke erhoben wird, die“ durch die Wörter „ein Antrag nach § 53 auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit einer Marke gestellt wird, der“ ersetzt.

95. § 158 wird wie folgt geändert:

- a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so ist § 43 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

- b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

- c) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

„(5) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem ... [einsetzen: Datum noch festzulegen; abhängig vom Inkrafttreten der geänderten Fassung] eingereicht worden, gilt für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum ... [einsetzen: Tag vor dem oben benannten Datum] geltenden Fassung.“

96. Die folgenden §§ 159 und 160 werden angefügt:

„§ 159

Schutzdauer und Verlängerung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Schutzdauer und ihre Verlängerung (§ 47) sind auf vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] eingetragene Marken mit der Maßgabe anzuwenden,

dass für die Berechnung der Frist, nach der die Schutzdauer endet, § 47 Absatz 1 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

(2) Für eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 spätestens zwölf Monate nach dem ... [einsetzen: Letzter Tag des Monats nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] endet, sind die §§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. S. 558) geändert worden ist, in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§ 160

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

(1) Für Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten wegen Verfalls (§ 49), wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder wegen älterer Rechte (§ 51), die bis zum ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] anhängig geworden sind, sind die §§ 49 bis 55 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) § 140a gilt nur für Kennzeichenstreitsachen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] anhängig geworden sind.

(3) Für Marken, die vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] eingetragen worden sind, ist § 50 Absatz 2 Satz 2 in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 2

Änderung der Markenverordnung

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004 (BGBl. I S. 872), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1354) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 Anmeldung von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken“.

b) Die Angabe zu § 6a wird durch die folgenden Angaben ersetzt:

„§ 6a Markenwiedergabe

§ 6b Markenbeschreibung“.

c) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt gefasst:

„§ 19 Klassifizierung“.

d) Die Angaben zu den §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

„§ 41 Verfall

§ 42 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte“.

e) Nach der Angabe zu § 42 werden die folgender Angaben eingefügt:

„Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a Eintragung einer Lizenz

§ 42b Änderung oder Löschung einer Lizenz

§ 42c Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft“.

2. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Anmeldung von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken

Falls die Eintragung als Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke beantragt wird, muss eine entsprechende Erklärung abgegeben werden.“

3. § 6a wird durch die folgenden §§ 6a und 6b ersetzt:

„§ 6a

Markenwiedergabe

(1) Die Marke bedarf einer Wiedergabe, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Die Wiedergabe kann in Papierform oder in elektronischer Form auf einem Datenträger oder durch Hochladen eingereicht werden.

(2) Bei Markenformen, die sich nicht anderweitig wiedergeben lassen, ist eine Beschreibung der Marke nach § 6b als alleiniges Wiedergabemittel möglich, wenn sie den Schutzgegenstand der Marke nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes bestimmbar macht.

(3) Ist die Wiedergabe einer Markenform nach § 8 Absatz 1 des Markengesetzes durch verschiedene Mittel möglich, entscheidet der Anmelder über die Art der Wiedergabe. Wird die Wiedergabe der Marke zugleich auf Papier und elektronisch eingereicht, ohne dass sich die Wiedergaben ergänzen, ist die elektronische Wiedergabe für den Schutzgegenstand maßgeblich. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist in den Fällen des Satzes 2 die Papierform maßgeblich, wenn die elektronische Form nachgereicht wird.

§ 6b

Markenbeschreibung

(1) Für alle Markenformen außer Wortmarken im Sinne des § 7 kann mit der Markenmeldung zur Erläuterung der Markenwiedergabe eine Beschreibung eingereicht werden.

(2) Eine Markenbeschreibung muss mit der Markenmeldung eingereicht werden, wenn der Schutzgegenstand der Marke erst dadurch bestimmbar wird. Dies gilt insbesondere für sonstige Markenformen nach § 12.

(3) Die Markenbeschreibung muss den Schutzgegenstand der Marke in objektiver Weise konkretisieren.

(4) Die Markenbeschreibung darf bis zu 100 Wörter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A 4) einzureichen. Sie muss aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.“

4. § 8 Absatz 6 und 7 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Wiedergabe der Marke kann abweichend von den Absätzen 2 bis 5 auch elektronisch eingereicht werden. Die technischen Voraussetzungen dafür werden auf der Internetseite www.dpma.de des Deutschen Patent- und Markenamts bekanntgegeben.

(7) Wird die Wiedergabe der Marke zeitgleich in Papierform und nach Absatz 6 elektronisch eingereicht, so ist die elektronische Wiedergabe der Marke die für den Schutzgegenstand maßgebliche Markenwiedergabe. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist in den Fällen des Satzes 1 die Papierform maßgeblich, wenn die elektronische Form nachgereicht wird.“

5. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Dreidimensionale Marken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als dreidimensionale Marke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Wiedergabe der Marke beizufügen, die § 8 Absatz 1 des Markengesetzes entspricht. Soll die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen werden, so ist die Wiedergabe in Schwarz-Weiß einzureichen. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, so ist die Wiedergabe in Farbe einzureichen und die Farben sind in der Anmeldung zu bezeichnen.

(2) Die technischen Voraussetzungen für die Einreichung eines elektronischen dreidimensionalen Modells werden auf der Internetseite www.dpma.de des Deutschen Patent- und Markenamts bekanntgegeben.

(3) Wird der Anmeldung eine grafische Wiedergabe beigelegt, kann die Wiedergabe bis zu sechs verschiedene Ansichten enthalten und ist auf einem Blatt Papier in dem Format des § 8 Absatz 3 oder Absatz 4 einzureichen.

(4) Wird die Marke durch eine grafische Strichzeichnung wiedergegeben, so muss diese in nicht verwischbaren und scharf begrenzten Linien ausgeführt sein. Sie kann Schraffuren und Schattierungen zur Wiedergabe plastischer Einzelheiten enthalten.

(5) Für die Form der Wiedergabe gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 7 entsprechend. Wird die grafische Wiedergabe elektronisch eingereicht, müssen alle Ansichten in einer Bilddatei wiedergegeben werden.“

6. In § 10 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe „§ 9“ ersetzt.

7. Die §§ 11 und 12 werden wie folgt gefasst:

„§ 11

Hörmarken

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Hörmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine klangliche elektronische oder eine grafische Wiedergabe der Hörmarke beizufügen.

(2) Die klangliche Wiedergabe muss in einer einzigen Datei enthalten sein. Die technischen Voraussetzungen werden auf der Internetseite www.dpma.de des Deutschen Patent- und Markenamts bekanntgegeben.

(3) Die grafische Wiedergabe hat in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen. Für die Form der Wiedergabe gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 7 entsprechend.

§ 12

Sonstige Markenformen

(1) Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als sonstige Markenform eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung eine Wiedergabe der Marke beizufügen, die § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt.

(2) Für die Form der Wiedergabe gelten die §§ 8 bis 11 entsprechend.“

8. Die §§ 19 und 20 werden wie folgt gefasst:

„§ 19

Klassifizierung

Die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen richtet sich nach der vom Deutschen Patent- und Markenamt im Bundesanzeiger bekannt gemachten jeweils gültigen Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation).

§ 20

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

(1) Die Waren und Dienstleistungen sind so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 möglich ist.

(2) Die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und

die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können.

(3) Für die Angaben nach Absatz 2 können die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und eindeutig sind.

(4) Die Waren und Dienstleistungen sind nach Klassen geordnet in der Reihenfolge der Klasseneinteilung anzugeben.

(5) Die Verwendung allgemeiner Begriffe schließt alle Waren oder Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.

(6) Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist bei der schriftlichen Anmeldung in Schriftgrad 11 Punkt und mit einem Zeilenabstand von eineinhalb Zeilen abzufassen.“

9. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke handelt,“.

b) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefügt:

„20a. der Beginn der Benutzungsschonfrist nach § 43 Absatz 1 des Markengesetzes,“.

c) Nach Nummer 34 werden die folgenden Nummern 34a bis 34c eingefügt:

„34a. Angaben über Lizenzen,

34b. Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft,

34c. Angaben über Markensetzungen von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken,“.

10. In § 27 Absatz 3 wird die Angabe „Nummer 31“ durch die Wörter „Nummer 31 und 34a bis 34c“ ersetzt.

11. § 29 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für jede Marke, geschäftliche Bezeichnung, geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe, wegen der gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wird (Widerspruchskennzeichen), ist ein gesonderter Widerspruch erforderlich. Gehören alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so können diese in einem Widerspruch zusammengefasst werden.“

12. § 30 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die Registriernummer der eingetragenen Widerspruchsmarke oder das Aktenzeichen der angemeldeten Widerspruchsmarke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe,“.

13. Die §§ 41 und 42 werden wie folgt gefasst:

„§ 41

Verfall

(1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls einer Marke nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, deren Erklärung des Verfalls beantragt wird,
2. der Name und die Anschrift des Antragsstellers,
3. falls der Antragssteller einen Vertreter bestellt hat, der Name und die Anschrift des Vertreters,
4. falls die Erklärung des Verfalls nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen beantragt wird, für die die Marke eingetragen ist, entweder die Waren und Dienstleistungen, für die die Erklärung der Nichtigkeit beantragt wird, oder die Waren und Dienstleistungen, für die die Erklärung der Nichtigkeit nicht beantragt wird, und
5. der Verfallsgrund nach § 49 des Markengesetzes.

§ 42

Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte

(1) Für den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes gilt § 41 dieser Verordnung entsprechend.

(2) Zusätzlich zu den Angaben nach § 41 Absatz 2 sind folgende Angaben zu machen:

1. bei einem Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, die Identität des älteren Rechts festzustellen, und
2. bei einem Antrag nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes: Angaben, die es erlauben, den Inhaber des älteren Rechts festzustellen.

Bei weder angemeldeten noch eingetragenen älteren Rechten sind zumindest die Art, die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

(3) Für den Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des Markengesetzes sind des Weiteren die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

(4) Sofern nicht bereits zur Identitätsfeststellung nach Absatz 2 Nummer 1 oder zur Feststellung des Inhabers nach Absatz 2 Nummer 2 erforderlich, sind bei sämtlichen Anträgen anzugeben:

1. die Registernummer einer eingetragenen älteren Marke, das Aktenzeichen einer angemeldeten älteren Marke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe,
 2. Angaben, die belegen, dass der Antragssteller, der nicht nach § 53 Absatz 3 des Markengesetzes Inhaber des älteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen,
 3. die Wiedergabe und die Bezeichnung der Form des älteren Rechts,
 4. falls es sich bei dem älteren Recht um eine international registrierte Marke handelt, deren Registernummer sowie bei international registrierten älteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Deutsche Demokratische Republik registriert worden sind, die Erklärung, auf welche dieser Registrierungen der Antrag gestützt wird,
 5. der Name und die Anschrift des Inhabers des älteren Rechtes.“
14. Nach § 42 wird folgender Abschnitt 6 eingefügt:

„Abschnitt 6

Lizenz

§ 42a

Eintragung einer Lizenz

(1) Der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des Markengesetzes soll unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt bereitgestellten Formblatts gestellt werden.

(2) In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Registernummer der Marke, bei der die Lizenz erfasst werden soll,
2. der Name des Markeninhabers,
3. Angaben zum Lizenznehmer entsprechend § 5,
4. Angaben, ob es sich um eine ausschließliche oder einfache Lizenz handelt,
5. Angaben, ob es sich um eine Unterlizenz des im Register eingetragenen Lizenznehmers handelt,
6. Angaben zu einer zeitlichen, räumlichen oder gegenständlichen Beschränkung; falls die Lizenz auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen beschränkt wurde, die Waren und Dienstleistungen, für die die Lizenz gewährt wurde.

(3) Die nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes erforderliche Zustimmung des Markeninhabers oder des Lizenznehmers bedarf der Schriftform.

§ 42b

Änderung oder Löschung der Lizenz

Der Antrag auf Änderung oder Löschung einer nach § 30 Absatz 6 des Markengesetzes eingetragenen Lizenz muss die Registernummer der Marke und die Bezeichnung der Lizenz, die geändert oder gelöscht werden soll, enthalten.

§ 42c

Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft

(1) Der Anmelder oder der im Register eingetragene Markeninhaber kann gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt seine unverbindliche Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen oder zur Veräußerung des Markenrechts schriftlich erklären. Die Erklärung wird in das Register eingetragen.

(2) Die Erklärung der Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen ist unzulässig, solange im Register ein Vermerk über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz eingetragen ist oder dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt.

(3) Erklärungen nach den Absatz 1 können jederzeit gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt schriftlich zurückgenommen werden.“

Artikel 3

Änderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:

„(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Wird ein Gebrauchsmuster oder ein Design erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist die Aufrechterhaltungsgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.

(3) Die Verlängerungsgebühren für Marken sind jeweils für die folgende Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des Markengesetzes fällig. Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist die Verlängerungsgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle)“ durch die Wörter „Amt der Europäischen Union für

geistiges Eigentum“ ersetzt und werden die Wörter „§ 125a des Markengesetzes,“ gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs dürfen frühestens ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Verlängerungsgebühren für Marken dürfen frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden.“

3. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag

(1) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster und eingetragene Designs sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr innerhalb dieser Frist nicht gezahlt, so kann sie mit dem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit gezahlt werden.

(2) Für eingetragene Designs ist bei Aufschiebung der Bildbekanntmachung die Erstreckungsgebühr innerhalb der Aufschiebungsfrist (§ 21 Absatz 1 Satz 1 des Designgesetzes) zu zahlen.

(3) Die Verlängerungsgebühren für Marken sind innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebühr mit dem Verspätungszuschlag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des Markengesetzes gezahlt werden.“

4. Teil A Abschnitt III der Anlage (Gebührenverzeichnis) wird wie folgt gefasst:

Nr.	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
„III. Marken; geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen		
1. Eintragungsverfahren		
	Anmeldeverfahren einschließlich der Klassengebühr für eine Klasse - für eine Marke (§ 32 MarkenG)	
331 000	- bei elektronischer Anmeldung	250
331 100	- bei Anmeldung in Papierform	300
331 200	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr ab der zweiten Klasse pro Klasse	
331 300	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	50
331 400	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
	Klassengebühr ab der vierten Klasse pro Klasse	

331 500	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
331 600	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
	Klassengebühr ab der achten Klasse pro Klasse	
331 700	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	150
331 800	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	250
331 900	Beschleunigte Prüfung der Anmeldung (§ 38 MarkenG)	200
	Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG)	
331 901	- Grundbetrag für ein Widerspruchszeichen	250
331 902	- für jedes weitere Widerspruchszeichen	50
331 903	Verfahren bei Teilung einer Anmeldung (§ 40 MarkenG)	300
331 904	Verfahren bei Teilübertragung einer Anmeldung (§ 27 Abs. 4, § 31 MarkenG)	300
<i>2. Verlängerung der Schutzdauer</i>		
	Verlängerungsgrundgebühr	
	a. Für Marken, deren Anmeldung bis zum [Datum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] beim DPMA eingegangen ist	
332 100	- für eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG)	750
332 101	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2)	50
332 200	- für eine Kollektivmarke (§ 97 MarkenG)	1 800
332 201	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 1 Satz 2)	50
	Klassengebühr bei Verlängerung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
332 300	- für eine Marke oder Kollektivmarke (§ 47 Abs. 2 und 3, § 97 MarkenG)	250
332 301	- Verspätungszuschlag	50
	b. Für Marken, deren Anmeldung ab dem [Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] beim DPMA eingegangen ist	
	Verlängerungsgebühr für die erste Klasse	
332 400	- für eine Marke (§ 47 Abs. 2 und 3 MarkenG)	500
332 401	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2)	50
332 500	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	1 550
332 501	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2)	50
	Klassengebühr bei Verlängerung für jede Klasse ab der zweiten Klasse	
332 600	- für eine Marke, Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§ 47 Abs. 2 und 3, § 97, § 106a MarkenG)	250
332 601	- Verspätungszuschlag (§ 7 Abs. 3 Satz 2)	50
<i>3. Sonstige Anträge</i>		
333 000	Erinnerungsverfahren (§ 64 MarkenG)	150
333 050	Weiterbehandlungsgebühr (§ 91a MarkenG)	100

333 100	Verfahren bei Teilung einer Eintragung (§ 46 MarkenG)	300
333 200	Verfahren bei Teilübertragung einer Eintragung (§§ 46 und 27 Abs. 4 MarkenG)	300
	Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (§ 53 MarkenG)	
333 300	- Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) und älterer Rechte (§ 51 MarkenG)	400
333 350	- wird der Antrag nach § 51 MarkenG auf mehr als ein älteres Recht gestützt, erhöht sich die Gebühr nach Nummer 333 300 für jedes weitere geltend gemachte Recht um jeweils	100
333 400	- Verfall (§ 49 MarkenG)	100
333 450	- Weiterverfolgung des Verfallsantrags nach Widerspruch des Markeninhabers	300
	Recht zur Benutzung der Marke	
333 500	- Eintragung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 1 MarkenG)	50
333 600	- Änderung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 2 MarkenG)	50
333 700	- Löschung einer Lizenz (§ 30 Abs. 6 Satz 3 MarkenG)	50
<i>4. International registrierte Marken</i>		
334 100	Nationale Gebühr für die internationale Registrierung nach Artikel 3 des Madrider Markenabkommens (§ 108 MarkenG) oder nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§§ 108 und 120 MarkenG)	180
334 300	Nationale Gebühr für die nachträgliche Schutzstreckung nach Artikel 3ter Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (§ 111 MarkenG) oder nach Artikel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 1 MarkenG) sowie nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (§ 123 Abs. 2 MarkenG)	120
	Umwandlungsverfahren einschließlich der Klassengebühr bis zu drei Klassen (§ 125 Abs. 1 MarkenG)	
334 500	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
334 600	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und § 106a MarkenG)	900
	Klassengebühr bei Umwandlung für jede Klasse ab der vierten Klasse	
334 700	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
334 800	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
<i>5. Unionsmarken</i>		
	Umwandlungsverfahren (§ 125d Abs. 1 MarkenG)	
335 100	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	300
335 200	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900

	Klassengebühr bei Umwandlung ab der zweiten Klasse pro Klasse	
335 300	- für eine Marke (§ 32 MarkenG)	100
335 400	- für eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	150
<i>6. Geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen</i>		
336 100	Eintragungsverfahren (§ 130 MarkenG)	900
336 150	Nationales Einspruchsverfahren (§ 130 Abs. 4 MarkenG)	120
336 200	Zwischenstaatliches Einspruchsverfahren (§ 131 MarkenG)	120
336 250	Antrag auf Änderung der Spezifikation (§ 132 Abs. 1 MarkenG)	200
336 300	Löschungsverfahren (§ 132 Abs. 2 MarkenG)	120“.

Artikel 4

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Markengesetzes und der Markenverordnung in der vom ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 5 Absatz 1] an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 5

Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am [...] in Kraft.
- (2) Artikel 1 Nummer 8 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Begründung

A. Allgemeiner Teil

Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 336/1 vom 23.12.2015, S. 1; L 110 vom 26.4.2016, S. 6 – im Folgenden als „Richtlinie“ bezeichnet).

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

– Zielsetzung

Die Neufassung der Richtlinie ist Teil eines „europäischen Markenpakets“, das auch die Überarbeitung der Gemeinschaftsmarkenverordnung – nunmehr Unionsmarkenverordnung – umfasst (siehe Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. L 78 vom 24.3.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2015/2424 (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21; L 71 vom 16.3.2016, S. 322; L 110 vom 26.4.2016, S. 4) geändert worden ist, nachfolgend als „Unionsmarkenverordnung“ bezeichnet).

Ursprung dieser Markenrechtsreform waren die Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2007, in denen der Rat die Europäische Kommission ersuchte, mit der Durchführung einer umfassenden Studie über das Funktionieren des Gemeinschaftsmarkensystems zu beginnen (siehe Ratsdokument 9427/07). Am 27. März 2013 präsentierte die Europäische Kommission das Reformpaket zur Erneuerung des europäischen Markenrechts. Im Juli des Folgejahres einigten sich die Mitgliedstaaten auf einen Kompromisstext, der nach Verhandlungen am 13. Juli 2015 bestätigt und am 10. November 2015 als Standpunkt in erster Lesung festgelegt wurde. Das Europäische Parlament billigte den Standpunkt des Rates in zweiter Lesung am 15. Dezember 2015. Am Tag darauf erfolgte die Unterzeichnung durch den Präsidenten des Parlaments und den Präsidenten des Rates. Die Richtlinie wurde sodann am 23. Dezember 2015 im Amtsblatt verkündet; die Verordnung tags darauf.

Konsultationen und Evaluierungen bei der Vorbereitung der Richtlinie haben gezeigt, dass eine weitergehende Harmonisierung in Teilgebieten des materiellen Markenrechts positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum im Binnenmarkt hat. Die Richtlinie verfolgt die Förderung und Einrichtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes sowie die Erleichterung der Eintragung, der Verwaltung und des Schutzes von Marken in der Union, um auf diese Weise das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit in den Mitgliedstaaten zu fördern (vgl. Erwägungsgrund 42 der Richtlinie).

Es ist erklärtes Ziel der Markenreform, die Koexistenz und Ausgewogenheit der Markenrechtssysteme auf nationaler und unionsweiter Ebene zu fördern und zu verfestigen (vgl. Erwägungsgrund 3). Die Regelungen sollen ein ausgewogenes Nebeneinander von Unionsmarken und nationalen Marken gewährleisten. Darüber hinaus sollen sich die markenrechtlichen Regelungen im Sinne der Kohärenz und Konsistenz sinnvoll ergänzen und ein stimmiges Gesamtbild von Unionsregelungen und nationalen Markenrechten ergeben. Abweichende nationale Regelungen sollen indes dort beibehalten werden, wo dies den Bedürfnissen der nationalen Normadressaten und Rechtsregime am ehesten gerecht wird. Um ein vergleichbares Schutzniveau herstellen zu können, ist es erforderlich, dass materiell- und verfahrensrechtliche Regelungen – wo notwendig – angeglichen werden. So sollen die Mitgliedstaaten ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren für den Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke sowie für die Erklärung des Verfalls oder

der Nichtigkeit bereitstellen (vgl. Artikel 43 Absatz 1 und Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie). Auf diese Weise werden unionsweit vergleichbare Verfahrensstandards und Schutzniveaus garantiert.

In diesem Zusammenhang stellt die Richtlinie auch Rechtssicherheit hinsichtlich des Umfangs der Markenrechte her und sorgt für ein transparentes Rechtsregime. Für die Bezeichnungen und Klassifizierungen der Waren und Dienstleistungen sollen in allen Mitgliedstaaten dieselben Regeln und Vorgaben gelten. Darüber hinaus sollen für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke einheitliche Bedingungen zugrunde gelegt werden. Dies bedeutet u.a., dass Zeichen mit Hilfe von allgemein zugänglicher Technologie (und nicht notwendigerweise grafischen Mitteln) dargestellt werden dürfen, solange die Darstellung mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie). Auf diese Weise wird das Markenrecht auch an die Erfordernisse eines modernen Digitalzeitalters angepasst.

Zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes gehört auch, dass Markenformen geschaffen werden, die den wachsenden Bedürfnissen der Marktteilnehmer Rechnung tragen. Darunter fällt auch die Einführung von nationalen Gewährleistungsmarken, die dem Verkehr eine gewisse Güte oder eine Art und Weise der Herstellung von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen gewährleisten.

Die Richtlinie fördert die Zusammenarbeit der nationalen Markenämter untereinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Bereits vor der EU-Markenrechtsreform hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum das Netzwerk für Europäische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame Praktiken und Tools auszeichnet. Die Richtlinie unterstützt dieses Anliegen weiter und fördert die Kooperation in Angelegenheiten der Verwaltung, des Schutzes und der Löschung von Marken.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Richtlinie ist die Stärkung des Markenschutzes und in diesem Zusammenhang die effektive Bekämpfung der Produktpiraterie (vgl. Erwägungsgrund 21 der Richtlinie). Die Europäische Kommission hatte bereits in ihrem Richtlinien-vorschlag aus dem Jahre 2013 auf das rasante Wachstum der Produktpiraterie hingewiesen (vgl. Richtlinien-vorschlag vom 27.3.2013, COM (2013) 162 final, S. 7). Hierzu soll dem Markeninhaber erlaubt sein, die Einfuhr rechtsverletzender Waren und ihre Überführung in alle zollrechtlichen Situationen zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese Waren nicht dazu bestimmt sind, in dem betreffenden Mitgliedsstaat in Verkehr gebracht zu werden.

– Notwendigkeit der Regelungen

Gemäß Artikel 54 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie sind die Vorschriften bis zum 14. Januar 2019 umzusetzen; für die Implementierung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens gilt eine Umsetzungsfrist bis zum 14. Januar 2023 (vgl. Artikel 54 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie).

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Der Entwurf sieht eine Reihe von materiell- und verfahrensrechtlichen Änderungen im Markengesetz (MarkenG) vor, darunter den Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung, die Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke, die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens, eine Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung betreffend alle zollrechtlichen Situationen von markenrechtsverletzenden Waren sowie die gebührenrechtliche Umstellung auf ein „Single-Class-Modell“. Weitere Änderungen betreffen absolute Schutzhindernisse, terminologische Anpassungen und redaktionelle Änderungen.

– Wegfall der grafischen Darstellbarkeit

Ein zentraler Aspekt der Markenrechtsreform ist die Abschaffung der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung der Marke und die Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im Markenregister. Bisher waren nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes (MarkenG) von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen ausgeschlossen, die sich nicht grafisch darstellen lassen. Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit stellte insbesondere für nicht-konventionelle Marken wie Hörmarken bislang eine schwer überwindbare Hürde dar. Nach Maßgabe des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie können Marken unterscheidungsfähige Zeichen aller Art sein, soweit sie geeignet sind, in dem Register in einer Weise so darzustellen zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Damit wird die grafische Darstellbarkeit durch ein flexibleres Kriterium ersetzt. Ausweislich des Erwägungsgrundes 13 der Richtlinie kann die Darstellung grundsätzlich in jeder geeigneten Form erfolgen, solange die gewählten Mittel ausreichende Garantien bieten. Der Wegfall der grafischen Darstellbarkeit als Eintragungsvoraussetzung geht daher mit erhöhten Anforderungen an die Garantiesicherung des Registers einher. Aus den Erwägungsgründen geht weiter hervor, dass die Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein müssen. Damit nimmt die Richtlinie direkt Bezug auf die in dem Urteil „Siekmann“ vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) aufgestellten Kriterien (EuGH, Urteil vom 12.12.2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, MarkenR 2003, 26 – Siekmann). Die Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten wird einige technische Anpassungen im Markenregister nach sich ziehen. Insbesondere müssen Standards und technische Voraussetzungen für die Einbettung und Wiedergabe von Audio- und Mediadateien geschaffen werden.

– Einführung einer nationalen Gewährleistungsmarke

Wie bereits die frühere Markenrechtsrichtlinie (Richtlinie 2008/95EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. L 299 vom 8.11.2008, S. 25), sieht auch die neu gefasste Richtlinie nach Artikel 28 Absatz 1 vor, dass Mitgliedstaaten Gewährleistungsmarken im nationalen Recht neben den Kollektivmarken einführen können. Gewährleistungsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass im Vergleich zur Individualmarke nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund steht. Der Markeninhaber nimmt die Rolle eines Zertifizierers ein und übt selbst keine Tätigkeit aus, die die Produktion oder Verbreitung gekennzeichnete Produkte umfasst (sog. Neutralitätsgebot). Das unterscheidet Gewährleistungsmarken von Kollektivmarken. Gewährleistungsmarken dienen damit nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen (oder Kollektiv); sie unterscheiden Produkte einer bestimmten vom Markeninhaber gewährleisteten Qualität von anderen Produkten ohne solche Gewährleistung.

Die bisherige deutsche Praxis kennt sogenannte „Gütezeichen“, die als Individual- und Kollektivmarken geschützt werden. Sie kennzeichnen die Beschaffenheit eines Produkts und dienen dem Verkehr als Hinweis auf eine bestimmte Qualität (vgl. Dissmann/Somboonvong, Die Unionsgewährleistungsmarke, GRUR 2016, 657, 660). Anders als bei Gewährleistungsmarken fallen Markeninhaber und Markennutzer hier jedoch zusammen, sodass die Zeichen immer auch einen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen beinhalten.

Die zentralen Merkmale der Gewährleistungsmarke sind Transparenz, Neutralität sowie Prüf- und Überwachungspflichten des Markeninhabers. Das Gebot der Transparenz wird dadurch verwirklicht, dass die Nutzungsbedingungen der Gewährleistungsmarke in einer Gewährleistungsmarkensatzung festgeschrieben werden und für jedermann öffentlich zugänglich sind. § 106d Absatz 1 des Markengesetzes in der Entwurfsfassung (MarkenG-E) bestimmt daher, dass der Anmeldung der Gewährleistungsmarke eine Gewährleis-

tungsmarkensatzung beigefügt sein muss. Für den Verkehr muss ersichtlich sein, unter welchen Voraussetzungen das Zeichen vergeben wird und für welche Produkteigenschaften es letztlich Gewähr leistet. Die Mindestangaben, die die Satzung enthalten muss, sind in § 106d Absatz 2 MarkenG-E festgehalten.

Aus dem Neutralitätsgebot folgt, dass der Markeninhaber mit dem Zeichennutzer nicht identisch sein darf (s.o.). Der Verkehr versteht eine Gewährleistungsmarke in erster Linie als Hinweis auf eine von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaft des gekennzeichneten Produkts. Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass der Markeninhaber selbst kein Interesse an dem wirtschaftlichen Erfolg der gekennzeichneten Waren hat und Voraussetzungen der Nutzungsbedingungen unabhängig prüft. § 106d Absatz 2 Nummer 2 MarkenG-E bestimmt daher, dass die Gewährleistungsmarkensatzung eine Erklärung des Markeninhabers enthalten muss, aus der hervorgeht, dass er selbst keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen umfasst, für die eine Gewährleistung entsteht.

Zuletzt treffen den Markeninhaber auch Prüf- und Überwachungspflichten. Der Markeninhaber muss als „Lizenzerteiler“ bei der Vergabe des Zeichens und auch im Anschluss laufend die Einhaltung der gewährleisteten Güte überprüfen und überwachen. Kommt der Markeninhaber diesen Überwachungspflichten nicht nach, kann die Marke für verfallen erklärt werden, vgl. § 106g MarkenG-E.

Durch die Einführung einer Gewährleistungsmarke auf nationaler Ebene wird ein praktikables Rechtsinstrument geschaffen, das den Bedürfnissen des Verkehrs an qualitätsanzeigenden Zeichen Rechnung trägt. Etwaige Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit bisher bestehenden „Gütezeichen“ werden durch die Einführung der Gewährleistungsmarke ausgeräumt. In der Ausgestaltung orientiert sich die Gewährleistungsmarke an der Unionsgewährleistungsmarke, so wie sie ab dem 1. Oktober 2017 zur Verfügung stehen wird.

- Einführung eines Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

Nach Maßgabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie muss ein „effizientes und zügiges“ Verfahren beim Markenamt für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zu dem bisher schon möglichen Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse können künftig auch relative Nichtigkeits- und Verfallsgründe vor dem DPMA geltend gemacht werden. In Anlehnung an die §§ 34a ff. des Designgesetzes (DesignG) ist das Verfahren in Markensachen entsprechend in § 53 des Entwurfs ausgestaltet. Ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren hat den Vorzug, dass es schneller und kostengünstiger vonstattengeht; insbesondere ist die Einschaltung eines Fachanwalts nicht notwendige Voraussetzung. Zudem werden die Prüfkompetenzen beim Amt gebündelt. Die ordentlichen Gerichte entscheiden über den Verfall oder die Nichtigkeit von Marken im Rahmen einer Widerklage einer Partei in einem Verletzungs- oder Schadensersatzprozess. Den Landgerichten soll zudem die Möglichkeit der Aussetzung des Rechtsstreits, der nach gestelltem Nichtigkeitsantrag rechtshängig wird und für dessen Ausgang die Entscheidung des DPMA über das Bestehen des Markenschutzes von Bedeutung ist, eröffnet werden.

- Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung

In § 14a des Entwurfs ist ein neues ausschließliches Recht des Markeninhabers vorgesehen, das die Überführung von markenrechtsverletzenden Waren in alle zollrechtlichen Situationen, insbesondere die Durchfuhr, betrifft.

Bislang war nach deutschem Recht eine Beschlagnahme von markenrechtsverletzenden Waren nur bei der Ein- und Ausfuhr von Waren möglich. Die Waren mussten dabei Gegenstand einer an Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten kommerziellen Hand-

lung wie Verkauf oder Werbung sein. In § 14 MarkenG waren andere zollrechtliche Situationen bislang nicht als Verbotstatbestand aufgeführt.

Abgesehen von der Überführung in den freien Verkehr konnten bei zollrechtlichen Situationen ohne Vorliegen eines Verdachts des Inverkehrbringens auf dem Markt im Durchführstaat bislang weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene Maßnahmen gegen Verletzungen von Markenrechten durchgeführt werden.

Mit der neuen Regelung werden die Vorschriften über Waren unter zollamtlicher Überwachung verschärft und dem Markeninhaber ein neuer Unterlassungsanspruch eingeräumt. Die Regelung hat zur Folge, dass die Überführung in alle zollrechtlichen Situationen von markenverletzenden Waren unterbunden werden kann, indem im Falle der möglichen Verletzung einer Marke die entsprechenden Waren durch die Zollbehörden gestoppt werden können.

Grund für die Einführung dieser neuen Vorschrift ist die weltweit rasant wachsende Produktpiraterie, die ein wirksames und effizientes Vorgehen gegen nachgeahmte Waren dringend erforderlich macht (vgl. Erwägungsgrund Nr. 21 zur RL 2015/2436; vgl. auch den Vorschlag der Europäischen Kommission vom 27.03.2013 - COM(2013) 162 final, 5.1.6., S. 7).

Die neue Regelung im Rahmen des § 14a MarkenG-E löst folgendes zweistufiges Verfahren aus:

- Zunächst kann die zuständige Zollbehörde die möglicherweise markenrechtsverletzenden Waren beschlagnahmen. Sofern der zollrechtliche Anmelder beziehungsweise Besitzer der Waren, dem eine Markenverletzung vorgeworfen wird, dieser Maßnahme nicht fristgerecht widerspricht, werden die festgehaltenen Waren vernichtet.
- Widerspricht der Durchführende der Zurückhaltung der Waren jedoch fristgerecht, muss er nachweisen, dass der Markeninhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland (innerhalb oder außerhalb der Union) zu untersagen, insbesondere, weil die Waren für ein Drittland bestimmt waren und dort legitim eingeführt werden dürfen.

Durch diese Regelung wird der Kritik an der bisherigen Rechtslage Rechnung getragen, nach der für die Annahme einer Markenrechtsverletzung ein tatsächliches Inverkehrgehen der Waren in einem Mitgliedstaat drohen musste. Für das Tätigwerden der Zollbehörden reichte zwar auch nach der bisherigen Rechtslage der Verdacht einer Rechtsverletzung aus. Allerdings musste der Markeninhaber im darauffolgenden Verfahren den Vollbeweis hinsichtlich der markenrechtlichen Rechtsverletzung erbringen. Diese vom Markeninhaber zu tragende Beweislast für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung stellte bislang eine nicht unerhebliche Hürde für diesen dar, da ihm regelmäßig nicht alle hierfür erforderlichen Informationen und Dokumente zur Verfügung stehen (vgl. Max Planck Institute "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System", 2.213 (S. 111); sowie Nachweise zur Fußnote 16). Dem wird mit der Neuregelung, die nunmehr den potentiellen Verletzer beweispflichtig macht, angemessen begegnet.

Gleichzeitig trägt die Exkulpationsregelung den Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen zu überführenden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Originalwaren handeln kann, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Markenrechte verletzen und bei denen die Markenrechtsverletzung innerhalb Deutschlands zum Beispiel nur darauf beruht, dass hier das Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Derartige Fälle sind vom Verbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar (BeckOK UMG/Müller VO (EG) 207/2009 Art. 9 Rn. 100). Somit wird ein Ausgleich geschaffen zwischen dem Bedürfnis nach effektiver Durchsetzung von Markenrechten einerseits und dem Erfordernis des freien Handels mit rechtmäßigen Waren andererseits. Eine entsprechende Regelung für Unionsmarken ist bereits seit dem 23. März 2016 in Kraft und hat sich in der Praxis bewährt.

– Ein-Klassen-System und Gebührenneuregelung

Gemäß Artikel 42 der Richtlinie können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass für die Anmeldung einer Marke und deren Verlängerung über die erste Klasse hinaus für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen eine Zusatzgebühr fällig wird. Die Europäische Kommission führte bereits in ihrem Richtlinienvorschlag vom 27. März 2013 an, dass eine Angleichung der Gebührenstruktur einer möglichen Überfrachtung der Register entgegenwirkt (vgl. Richtlinienvorschlag vom 27.3.2013, COM (2013) 162 final, S. 10).

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hat mit der Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (VO (EU) 2016/2424) im Zuge der Markenreform das sog. „Single-Class-Modell“ eingeführt. Die entsprechenden Gebührentatbestände wurden als Anhang I in die Unionsmarkenverordnung aufgenommen. Daraus folgt eine Neuerung, die nunmehr auch im deutschen Recht eingeführt wird, um ein transparentes und einheitliches Gebührensystem auf nationaler und Unionsebene zu etablieren.

Das sog. Ein-Klassen-System („Single Class“) sieht vor, dass in Zukunft auch bei der deutschen Markenmeldung in der Grundgebühr lediglich die Anmeldung für eine Klasse des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses umfasst ist; für jede weitere Klasse wird ein abgestufter Zuschlag erhoben. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass überschießende Klassenmeldungen vorgenommen werden.

Durch die Änderung der Gebührenregeln wird u.a. eine Registerüberlastung vermieden; darüber hinaus werden Registermarken rechtsbeständiger, da sie weniger Angriffsfläche für Widersprüche bieten. Um das Verfahren effizienter zu machen, wird eine Gebührenermäßigung für eine elektronische Anmeldung gewährt, die einen deutlichen Anreiz für medienbruchfreie Anmeldungen bieten soll.

– Absolute Schutzhindernisse

Durch die Richtlinienumsetzung werden die absoluten Schutzhindernisse für nationale Marken erweitert und durch neue Tatbestände ersetzt.

Nach § 3 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG waren dem Schutz als Marke bislang solche Zeichen nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie ist auch ein Zeichen, das ausschließlich aus einem „anderen charakteristischen Merkmal“ besteht, von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es artbedingt, technisch bedingt oder wertbedingt ist. Der EuGH hatte bereits in der Rechtssache „Hauck/Stokke u. a.“ entschieden, dass die Annahme, dass die Form der Waren einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschließt, dass auch weitere Eigenschaften ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen können wie bspw. die Sicherheit, Bequemlichkeit und Qualität (s. EuGH, Urteil vom 18.9.2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke u. a.). Die Erweiterung trägt der Öffnung des Markenregisters Rechnung und soll in erster Linie als Korrektiv für nicht-konventionelle Marken dienen. Die absoluten Schutzhindernisse der Richtlinie wurden ferner um die Tatbestände betreffend Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen für Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten und Sortenbezeichnungen ergänzt. Nach den Regelungen bezüglich Ursprungsbezeichnungen und geschützter geografischer Angaben sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die nach Unionsvorschriften, nationalem Recht oder internationalen Übereinkünften von der Eintragung ausgeschlossen sind.

– Terminologie und redaktionelle Änderungen

Die Reform des europäischen Markenrechts brachte einige terminologische Neuerungen mit sich, die nunmehr auch in deutsches Recht zu überführen sind.

Die terminologischen Änderungen lauten im Einzelnen wie folgt:

alt	neu
Gemeinschaftsmarke	Unionsmarke
Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV)	Verordnung über die Unionsmarke (Unionsmarkenverordnung – UMV)
Gemeinschaftsmarkengericht	Unionsmarkengericht
Gemeinschaftsmarkenstreitsache	Unionsmarkenstreitsache
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)	Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)

Darüber hinaus werden rein redaktionelle Anpassungen sowie Angleichungen an die Bezeichnung auf europäischer Ebene vorgenommen; das DPMA wird einheitlich mit seiner amtlichen Bezeichnung benannt. Der Entwurf berücksichtigt auch Orthografieänderungen sowie die sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

III. Alternativen

Keine.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9 (gewerblicher Rechtsschutz) sowie Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes (gerichtliche Verfahren).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen

Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. L 336 vom 23.12.2015, S. 1 ff.). Die Richtlinie ist nach Maßgabe des Artikels 54 Absatz 1 in deutsches Recht umzusetzen. Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar.

VI. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

- Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA (§ 53 MarkenG-E)

Durch den Gesetzesentwurf wird ein neues Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA nach Widerspruch eingeführt. Damit wird seine Prüfungscompetenz erweitert. Auf diese Weise wird eine Sach- und Kompetenzbündelung erreicht, sodass das Fachwissen des DPMA für die Frage der Nichtigkeit wegen Bestehens relativer Schutzhindernisse oder wegen Verfalls genutzt werden kann. Insgesamt wird das Verfahren nach Widerspruch dadurch vereinfacht und effektiver ausgestaltet.

- Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E)

Die in § 14a des Entwurfs festgeschriebene Regelung stellt ein einfaches und praktikables Verfahren für Zollbehörden bereit. Nach dem eng gefassten Wortlaut der Vorschrift sollen die Zollbehörden nur dann einschreiten dürfen, wenn die Marken der in ein Zollverfahren

zu überführenden Waren mit der für derartige Waren eingetragenen nationalen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer solchen Marke zu unterscheiden sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Zollbehörden weiterhin mit der erforderlichen Sicherheit eine Entscheidung bezüglich ihres Eingreifens treffen können. Die Beurteilung, ob der Verdacht einer Rechtsverletzung besteht, wird den Zollbehörden folglich erleichtert. So wird dem Interesse des Zolls an einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren Regelung Rechnung getragen. In welchen Fällen eine derartige erforderliche Identität beziehungsweise Ähnlichkeit zwischen den Marken vorliegt, kann durch interne Leitfäden bei den jeweiligen Zollbehörden näher bestimmt werden. Die Zollbehörden werden indes weder dazu berechtigt noch verpflichtet, materielles Markenrecht prüfen. Dies bleibt vielmehr den Gerichten vorbehalten.

– Ein-Klassen-System und Gebührenneuregelung

Der Entwurf macht von der Umsetzung des Artikels 42 der Richtlinie Gebrauch. Danach können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass für die Anmeldung einer Marke und deren Verlängerung über die erste Klasse hinaus für jede Klasse von Waren und Dienstleistungen eine Zusatzgebühr fällig wird. Durch die Umstellung auf das Ein-Klassen-System wird die Gebührenberechnung einfacher und transparenter. Darüber hinaus wird das Register durch Vermeidung von nicht benötigten Klassenanmeldungen entlastet; stattdessen werden bedarfsgerechte Verzeichnisse gefördert. In rechtlicher Hinsicht führt die Einführung des Ein-Klassen-Systems zu rechtsbeständigeren Registermarken, da es aufgrund „schlanker“ Anmeldungen zu weniger Widersprüchen kommen wird. Zuletzt wird durch das Modell auch ein Gleichlauf mit der neuen Gebührenstruktur des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum hergestellt. Für die Anmelder führt dies zu mehr Transparenz.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

– Förderung von Innovation

Ein Schlüssel für Nachhaltigkeit ist Forschung und Innovation. Der Schutz von Markenrechten kann dazu beitragen, dass Unternehmen in die Bereiche Forschung und Entwicklung weiter investieren und ihre Innovationen mit einem effektiven Schutz ihrer geistigen Eigentumsrechte flankieren.

Durch die Erweiterung des elektronischen Registers wird Inhabern von unkonventionellen Marken ermöglicht, auf rechtssichere Weise ihr geistiges Eigentum zu schützen. Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit wird insbesondere die Eintragung nichtkonventioneller Marken erleichtert und rechtssicher ermöglicht. Es ist zu erwarten, dass sich die Bandbreite eintragungsfähiger Zeichen vergrößern wird. Dadurch wird der IP-Schutz für Unternehmen erweitert und nicht zuletzt die Innovation gefördert. Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Einführung der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff.). Damit wird Zertifizierern ein neues Rechtsinstrument zur Seite gestellt, mit dem sie ihre Gütesiegel rechtssicher schützen lassen können.

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA werden insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen Anreize geboten, einen Antrag auf Feststellung und Erklärung der Nichtigkeit zu stellen, um eigene Innovationen zu schützen, da sie sich nunmehr einem gesunkenen Kostenrisiko gegenüber sehen. Durch die vereinfachte Zugänglichmachung des Verfahrens wird auch erreicht, dass das Register durch vermehrte Nichtigkeitsverfahren gesäubert wird. Dadurch wird wiederum das Innovationspotenzial von klein- und mittelständischen Unternehmen erweitert.

Durch die Einführung des Ein-Klassen-Systems und die Gebührenneuordnung wird eine kostengünstige „Einstiegsmarke“, die eine Klasse umfasst, bereitgestellt. Für kleine und mittlere Unternehmen werden dadurch Anreize geschaffen, ihre Marken kostengünstig und ihrem Bedarf entsprechend schützen zu lassen.

– Effektive Bekämpfung der Produktpiraterie

Durch den neuen Verbotstatbestand im Rahmen des § 14a MarkenG-E (Waren unter zollamtlicher Überwachung) wird ein effektives Werkzeug zur Bekämpfung der wachsenden Produktpiraterie zur Verfügung gestellt. Es ist zu erwarten, dass durch den neuen § 14a MarkenG-E vor allem die Durchfuhr markenrechtsverletzender Waren effektiv bekämpft werden kann und dass es in Deutschland folglich zu einer Senkung der Produktpiraterie-Fälle kommen wird. Markeninhaber können nunmehr besser gegen die Überführung von markenverletzenden Waren in alle Zollverfahren vorgehen. Investitionen von Unternehmen in die Produktion von Waren sowie in den kostenintensiven Ausbau von Marken werden dadurch besser geschützt.

– Modernisierung des Markenrechts

Insgesamt führt die Markenreform zu einer Modernisierung des Markenrechts, welche die Bedürfnisse eines technologischen Digitalzeitalters gebührend berücksichtigt. Neben der elektronischen Öffnung des Registers für unkonventionelle Markenformen werden elektronische Anmeldungen künftig verstärkt bei den Gebühren positiv berücksichtigt. Aus der eGovernment-Strategie des IT-Planungsrats geht hervor, dass elektronische Kommunikationswege in der Verwaltung auszubauen sind. Durch eine elektronische Verarbeitung der Markenmeldungen werden in den Systemen des DPMA erhebliche Effizienzgewinne generiert. Auch hier gilt: Effizienz und Innovation schaffen Nachhaltigkeit.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind nicht zu erwarten.

4. Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand

c) Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Ein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ist beim DPMA zu erwarten.

Ein Erfüllungsaufwand für die Verwaltung entsteht durch Anpassungen und Umstellungen der IT-Systeme sowie durch zusätzliche Personalkosten. Durch die Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E) entsteht zudem ein Erfüllungsaufwand für die Zollbehörden.

Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

– Kosten für IT-Infrastruktur

Durch den Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit und die damit verbundene Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im Markenregister werden Anpassungen im elektronischen Register erforderlich. Es ist denkbar, dass Klänge und kurze Bildfolgen künftig in entsprechenden Dateiformaten (.mp3/.gif/.wav) im Register hinterlegt werden können, vorausgesetzt, dass diese „ausreichende Garantien bieten“ (vgl. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie). Die Öffnung des elektronischen Registers für neue Darstellungsformen und Dateiformate wird mit Änderungen in den IT-Systemen einhergehen.

Weitere Änderungen in der IT wird die Einführung der Gewährleistungsmarke nach sich ziehen. Da es sich hier um ein gänzlich neues Rechtsinstrument handelt, muss eine entsprechende technische und administrative Infrastruktur erst noch geschaffen werden. Hier werden beispielsweise neue Formulare und Eingabemasken erforderlich; das elektronische Register muss um eine weitere Markenkategorie erweitert werden. Hinsichtlich der Hinterlegung von Gewährleistungsmarkensatzungen kann auf das praktische und technische Vorwissen im Zusammenhang mit Kollektivmarken zurückgegriffen werden, da für beide Markenformen ähnliche Voraussetzungen gelten.

Das Register ist darüber hinaus um die Möglichkeit zu erweitern, Angaben im Zusammenhang mit Lizenzen eintragen zu können. Diesbezüglich werden nur kleinere IT-Anpassungen notwendig.

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA werden ebenfalls Änderungen in den IT-Systemen notwendig. U.a. sind neue Eingabemasken im Datenverarbeitungssystem zur Verwaltung des Antragsstellers und gegebenenfalls seines Vertreters notwendig. Zudem müssen die Daten hinsichtlich des Verfahrensgangs erfasst und in einer Datenbank verwaltet werden. Dies hat auch zur Folge, dass neue Stamm- und Verfahrensdaten im System „DPMAregister“ implementiert werden müssen. Über die Online-Plattform „DPMAregister“ hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Publikationsdaten sowie die aktuellen Rechts- und Verfahrensstände nationaler Schutzrechte – darunter auch Marken – zu recherchieren. Weitere Folgeänderungen sind in den Systemen „DPMAMarken“, „DPMASTatistik“ und „DPMAdirekt“ sowie in den Querschnittsdiensten notwendig.

Im Einzelnen stellt sich der Erfüllungsaufwand in den Systemen des DPMA wie folgt dar (berechnet in Personaltagen – PT):

	DPMAMarken	DPMAdirekt	DPMASTatistik	DPMAregister	DPMA-zahlungsverkehr	Querschnittsdienste
Pauschal			60 PT	104 PT		20 PT
Neue Verfahren und Änderung Grundsystematik	310 PT	20 PT				
Änderung in der Anwenderoberfläche	100 PT					
Betrifft nur DPMAdirekt/DPMAdirektWeb		20 PT				
Änderung der Fristberechnung und Automatismen	60 PT					
Ein-Klassensystem, Gebühren	45 PT	3 PT	2,5 PT		2,5 PT	
Entwicklung von Dokumenten	210 PT					
Technische Spezifikation	145 PT	8 PT				
Abstimmung und technische Schnittstellen	50 PT					
Qualitätssicherung	163,8 PT	8 PT				
Dokumentation	55 PT					
Implementierungsaufwand insgesamt	1 138,8 PT	59 PT	62,5 PT	104 PT	2,5 PT	20 PT
Risikozuschlag 20 %	1 366,6 PT	70,8 PT	75 PT	124,8 PT	3 PT	24 PT
	Implementierungsaufwand insgesamt: 1 664,2 PT					
- davon hD	191,3 PT		12,0 PT			
- davon gD	82 PT	70,8 PT	35,0 PT		3 PT	12 PT
- davon mD			28,0 PT			12 PT
- externe Beauftragung	1 093,2 PT			124,8 PT		

Betriebsaufwand 10 % vom Implementierungsaufwand	136,7 PT	-	7,5 PT	12,5 PT	0,3 PT	2,4 PT
Betriebsaufwand insgesamt: 159,4 PT						
- davon mD	68,3 PT		3,6 PT			1,2 PT
- davon gD	68,3 PT		3,6 PT			1,2 PT
- externe Beauftragung				12,5 PT		

In den Bereich „DPMAMarken“ ist mit einem Implementierungsaufwand von 1 366,6 Personaltagen (PT) inklusive einem Risikozuschlag von 20 % zu rechnen (1 138,8 PT ohne Risikozuschlag). Den Hauptteil macht die Umstellung der Systeme und der Grundsystematik (Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit, Änderungen im Widerspruchsverfahren, Implementierung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens, Gewährleistungsmarke und Kollektivmarke) aus. Der Implementierungsaufwand beläuft sich hier auf rund 310 PT. Für die Änderung der Anmelderoberfläche (Anmelde-, Widerspruchs- und Lösungsverfahren) treten weitere 100 PT hinzu. Die Änderungen in der Fristberechnung und anderen Automatismen schlägt mit weiteren 60 PT zu Buche. Die Implementierung des Einklassen-Systems sowie die Gebührenumstellung beanspruchen weitere 45 PT. Für den Bereich „DPMAMarken“ werden 210 PT für die Entwicklung von Dokumenten und 145 PT für die technische Spezifikation berechnet. Die Abstimmung von technischen Schnittstellen zur Datenabgabe erfordert 50 PT. Der Bereich Qualitätssicherung und Dokumentation schlägt mit 163,8 PT und 55 PT für das System „DPMAMarken“ zu Buche. Für die Systeme „DPMAstistik“, „DPMAreger“ und Querschnittsdienste werden pauschal 60, 104 und 20 PT veranschlagt (mit 20 % Risikozuschlag 72, 124,8 und 24 PT). Im System „DPMAdirekt“ bedarf es für die Implementierung neuer Verfahren und einer neuen Systematik weiterer 20 PT. Für das Untersystem „DPMAdirektWeb“ werden 20 PT einkalkuliert. Die Umstellung auf das Einklassen-System beansprucht weitere 3 PT. Für die technische Spezifikation werden 8 PT berechnet. Weitere 8 PT treten für die Qualitätssicherung hinzu. Der Implementierungsaufwand im Bereich „DPMAdirekt“ beläuft sich daher auf 59 PT ohne Risikozuschlag und 70,8 PT mit Risikozuschlag. In den Systemen „DPMAstistik“ und „DPMAzahlungsverkehr“ treten neben den pauschal geltend gemachten PT noch jeweils 2,5 PT für die Gebührenumstellung hinzu.

Insgesamt beläuft sich der interne und externe Implementierungsaufwand in allen Systemen des DPMA und für Querschnittsdienste auf 1 664,2 PT (inklusive Risikoaufschlag von 20 %). Im Bereich des DPMA beläuft sich der einmalige Implementierungsaufwand im Bereich der IT auf 436,5 PT (171 000 Euro brutto). Davon entfallen 203,3 PT auf den höheren Dienst (mit einem Kostensatz in Höhe von 473,75 Euro pro Tag), 193,2 PT auf den gehobenen Dienst (334,16 Euro pro Tag) und 40 PT auf den mittleren Dienst (263,81 Euro pro Tag).

Es ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den oben dargestellten Zahlen um Schätzungen handelt, die naturgemäß auf Annahmen über den absehbaren Implementierungsaufwand beruhen und sich ändern, wenn die Schätzgrundlagen geändert beziehungsweise Planungen konkretisiert werden. So lässt sich beispielsweise in Bezug auf die Querschnittsdienste derzeit noch nicht absehen, zu welchen Teilen diese anteilig vom mittleren Dienst, gehobenen Dienst und höheren Dienst getragen werden. Der hiesigen Berechnung werden 12 PT für den mittleren Dienst und 12 PT für den gehobenen Dienst zugrunde gelegt. Änderungen an diesen Verteilungen können marginale Abweichungen ergeben. Aufgrund der komplexen IT-Infrastruktur der Systeme müssen circa 75 % der Implementierungen extern beauftragt werden. Der Hauptanteil von 1 218 PT (1 093,2 PT + 124,8 PT) wird daher durch externe IT-Firmen übernommen. Auf Grundlage von 1 150 Euro netto (1 368 Euro brutto) pro Personaltag entfallen auf die externe Beauftragung Kosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro netto (rund 1,67 Millionen Euro brutto).

Der Betriebsaufwand beläuft sich auf circa 10 % vom Implementierungsaufwand aus den Bereichen „DPMAMarken“, „DPMAstistik“, „DPMAreger“ und den Querschnittsdiensten (insgesamt circa 158,7 PT), wobei in den Bereichen „DPMAMarken“, „DPMAstistik“ und

in den Querschnittsdiensten eine Hälfte der PT von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mittleren Dienstes und die andere Hälfte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des gehobenen Dienstes übernommen wird. Der Betriebsaufwand im Zusammenhang mit dem System „DPMAregister“ wird von einer externen Firma übernommen. Hier fallen 12,5 PT an, die mit circa 17 100 Euro brutto zu Buche schlagen. Bei diesem Betrag handelt es sich um geschätzte Kosten für die externe Unterstützung, welche aufgrund des Änderungsvolumens im Zuge der Reform am IT-System „DPMAregister“ begründet sind. Da die bestehenden Pflege- und Wartungsverträge aufwandsbezogenen abgerechnet werden, verursacht das erhöhte Änderungsvolumen an der Software entsprechend zusätzliche Kosten. In den Bereichen „DPMAdirekt“ und „DPMAzahlungsverkehr“ fällt kein Betriebsaufwand an.

Anhand der ermittelten Personaltage lässt sich der Erfüllungsaufwand in Euro beziffern. Grundlage der Berechnung ist jeweils die durchschnittliche Brutto-Besoldung der Besoldungsgruppen aus dem mittleren und gehobenen Dienst. Bei durchschnittlich 20 Arbeitstagen pro Monat ergeben sich hier 263,81 Euro pro Tag für eine Beamtin oder einen Beamten des mittleren Dienstes, 334,16 Euro pro Tag für eine Beamtin oder einen Beamten des gehobenen Dienstes und 473,75 Euro pro Tag für eine Beamtin oder einen Beamten des höheren Dienstes. Auf Grundlage der oben ermittelten Personaltage ergibt sich folgender Betriebsaufwand in Euro:

	mD	gD	hD	Externe Beauftragung
Betriebsaufwand	263,81 Euro x 73,1 PT = 19 284 Euro	334,16 Euro x 73,1 PT = 24 427 Euro	-	1 368,00 Euro x 12,5 PT = 17 100 Euro
SUMME	60 828 Euro			

Für die Implementierung und den Betrieb der IT dürfte nach aktueller Geschäftsentwicklung mit internen und externen Personal- und Sachkosten von circa 1,8 Millionen Euro zu rechnen sein. Hiervon werden die haushaltswirksamen externen Kosten durch die Beauftragung einer externen IT-Firma auf 1,67 Millionen Euro geschätzt. Die übrigen Programmierungsarbeiten und IT-Umstellungen können durch das DPMA selbst durchgeführt werden. Bei dem Betriebsaufwand handelt es sich um laufende und jährlich wiederkehrende Kosten. Der laufende Mehraufwand, der durch den Betrieb der neuen IT entsteht, beläuft sich auf circa 61 000 Euro.

Weitere Änderungen in der IT-Infrastruktur wird es bei der Erfassung von Gebühren geben. Die Umstellung der Gebührenstruktur ist optional und in das Ermessen der Mitgliedstaaten gestellt (vgl. Artikel 42 und 54 Absatz 1 der Richtlinie). Durch die Umstellung vom Drei-Klassen- auf das Ein-Klassen-Modell muss die Gebührenerfassung in den Systemen des DPMA technisch neu gestaltet werden; fast alle Gebühren- und Referenzzahlen ändern sich. Die Eingabemasken müssen entsprechend erweitert und angepasst werden.

– Personalkosten

Ein zusätzlicher Personalbedarf ist im Bereich des DPMA zu erwarten.

Beim DPMA führen insbesondere die zusätzlichen Markenregistrierungen und das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand von im Saldo 467 000 Euro. Dies geht hauptsächlich auf den erhöhten Personalaufwand in mehreren DPMA-Bereichen zurück:

DPMA-Bereich	Personalfaktor	Personalkostensätze in Euro	Personalkosten in Euro
I. Juristische Prüfung Markenbereich (AP A15)	2,822	106 058	299 296
II. Markenprüfung (AP A11 bis A13)	0,45	76 908	34 609

III. Sachbearbeitung (AP A9 bis A11)	-0,15	61 592	-9 239
IV. Eingangssachbearbeitung (AP E6)	0,75	49 153	36 865
V. Bürosachbearbeitung 3.4 (AP E9a)	1,156	58 259	67 347
VI. Neuanmeldungsbearbeitung (AP E5)	0,2	46 711	9 342
VII. Druck und Versand (AP E3)	0,1	42 661	4 266
VIII. Digitalisierungszentrum (AP E6)	0,5	49 153	24 577

– Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E)

Der Erfüllungsaufwand für die Zollverwaltung im Zusammenhang mit der in § 14a des Entwurfs vorgesehenen Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung beläuft sich auf rund 40 600 Euro jährlich. Die Umsetzung der Regelung ist von der Richtlinie vorgegeben (vgl. Artikel 54 Absatz 1 der Richtlinie).

Aufgrund der Erfahrungen mit Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung ist von jährlich circa 300 Grenzbeschlagnahme-Fällen aufgrund einer nationalen Marke auszugehen. Für die Abwicklung des Verfahrens werden durchschnittlich 200 Minuten pro Aufgriff benötigt, die sich auf 170 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im mittleren Dienst und 30 Minuten einer Beamtin oder eines Beamten im gehobenen Dienst verteilen.

Der jährliche Zeitaufwand beträgt bei angenommenen 300 Fällen somit:

Gehobener Dienst	30 Min./Fall	9 000 Min./Jahr	150 Std./Jahr
Mittlerer Dienst	170 Min./Fall	51 000 Min./Jahr	850 Std./Jahr

Daraus ergibt sich der folgende jährliche Personalaufwand:

Gehobener Dienst	150 Std. x 47,64 Euro (inkl. 11,94 Euro Arbeitsplatzpauschale)	
		7 146 Euro
Mittlerer Dienst	850 Std. x 39,34 Euro (inkl. 11,94 Euro Arbeitsplatzpauschale)	
		33 439 Euro
	Insgesamt:	40 585 Euro

Ein weiterer Aufwand für die Zollverwaltung ist nicht ersichtlich, insbesondere kann der Aufwand für etwaige Rechtsbehelfe wegen Geringfügigkeit vernachlässigt werden. Für die Zollverwaltung wird sich auch kein einmaliger Umstellungsaufwand ergeben, insbesondere ist eine IT-Anpassung nicht erforderlich. Im Übrigen ist das neue Verfahren für die Unionsmarken ja bereits implementiert.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten für die Wirtschaft und mittelständische Unternehmen sind nicht zu erwarten.

Durch die Möglichkeit eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA wird das Kostenrisiko für Unternehmen erheblich reduziert. Ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse oder älterer Rechte kann künftig gegen eine Gebühr von 400 Euro ohne Anwaltszwang gestellt werden; ein Antrag auf Erklärung des Verfalls bereits für 100 Euro. Die streitwertbedingten Gerichts- und Anwaltskosten lagen bislang in der Regel weit über diesen Beträgen. Die Wirtschaft wird somit durch den zusätzlichen Aspekt des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens finanziell entlastet.

Das neue Gebührenmodell ermöglicht die Anmeldung einer kostengünstigen „Einsteiger-marke“ (eine Klasse umfassend) gegen eine Gebühr von 250 Euro. Dadurch werden insbesondere kleine und mittlere Unternehmen begünstigt.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher sowie gleichstellungspolitische Auswirkungen ergeben sich nicht.

VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der getroffenen Regelungen ist nicht vorgesehen. Es handelt sich im Wesentlichen um Modernisierungen des materiellen Markenrechts und die Neueinführung eines Rechtsbehelfs, dessen Wirkung nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt werden soll und dessen Umsetzung zwingend ist. Die fakultative Einführung der Gewährleistungsmarke ist ebenfalls nicht zeitlich zu befristen. Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Änderungen und Anpassungen, die nicht rückgängig gemacht werden sollen. Eine rein mengenmäßige Evaluation der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff.) und der Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a) ist in fünf Jahren nach Inkrafttreten der Regelung vorgesehen. Dies ist erforderlich, um die Anzahl der Markenmeldungen und den damit verbundenen Personal- und IT-Aufwand zu überprüfen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung des Markengesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

In den Überschriften des Inhaltsverzeichnisses wird die amtliche Bezeichnung des DPMA übernommen. Darüber hinaus werden terminologische und redaktionelle Angleichungen vorgenommen, um eine einheitliche Bezeichnung auf nationaler und europäischer Ebene sicherzustellen; Gemeinschaftsmarken werden nunmehr einheitlich als Unionsmarken bezeichnet. Darüber hinaus wird in den Überschriften des Verzeichnisses eine sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern realisiert (vgl. § 68). In § 14a wird ein Verbotstatbestand in Bezug auf Waren unter zollamtlicher Überwachung eingefügt. In der Überschrift zu Abschnitt 1 wird das Widerspruchsverfahren mit aufgenommen, um dieses sichtbar von dem Eintragungsverfahren abzugrenzen. Einige Änderungen im Inhaltsverzeichnis werden durch die Einführung des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens notwendig. In Teil 3 Abschnitt 3 wird das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren in die Überschrift aufgenommen. § 53 ist die zentrale Norm zum amtlichen Verfahren; in § 54 MarkenG-E findet sich eine Regelung zur Aussetzung und in § 55 MarkenG-E eine Regelung zum Beitritt. Weitere Bestimmungen zur Geltendmachung der Nichtigkeit und zur Widerklage auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit finden sich in § 140a und 140b. In § 65a wird eine Regelung für die Verwaltungszusammenarbeit der nationalen Markenämter und des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingefügt. In den §§ 102 und 104 wird die Satzung für Kollektivmarken einheitlich als „Kollektivmarkensatzung“ bezeichnet, um diese von den Gewährleistungsmarkensatzungen abzuheben. Nach § 106 wird ein neuer Teil 5 eingefügt (§§ 106a bis 106h), der Regelungen zu Gewährleistungsmarken vorsieht.

Zu Nummer 2 (§ 3 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

In § 3 Absatz 1 MarkenG-E wird das Wort „Hörzeichen“ durch das Wort „Klänge“ ersetzt. Nach Maßgabe des Artikels 3 der Richtlinie können Marken Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge. Ausweislich des Erwägungsgrundes 12 und 13 der Richtlinie sollen für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich die gleichen Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck muss eine Beispielsliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Wie aus dem Wortlaut des Artikels 3 hervorgeht, spricht die Richtlinie im Zusammenhang von akustischen Zeichen von „Klängen“. Der Wortlaut des § 3 Absatz 1 MarkenG war entsprechend anzupassen, um eine einheitliche Terminologie auf europäischer und nationaler Ebene sicherzustellen.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 3 Absatz 2 des Entwurfs sind solche Zeichen dem Schutz als Marke nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die beziehungsweise das durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nummer 1), zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Nummer 2) oder der Ware einen wesentlichen Wert verleiht (Nummer 3). Die Erweiterung der Schutzausschlussgründe bestimmter Formgestaltungen um die Formulierung „oder einem anderen charakteristischen Merkmal“ dient der Umsetzung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie. Eine entsprechende Formulierung findet sich auch in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e der Unionsmarkenverordnung. Der Schutzausschluss soll nur dann greifen, wenn das Zeichen ausschließlich aus diesem einen charakteristischen Merkmal besteht. Sinn und Zweck der Ausschlussklausel ist es, einen „wirksamen Wettbewerb hinsichtlich der Produktgestaltungen“ aufrechtzuerhalten und damit einer Monopolisierung von Zeichen, die durch den Schutzgegenstand selbst bedingt sind, auszuschließen (vgl. Kur in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, Beck OK Markenrecht, 7. Ed. 2016, § 3 Rn. 54). Dies gilt für den Fall, dass der Verkehr allein in der ästhetischen Gestaltung der Form den wesentlichen Wert der Ware erblickt und es deshalb ausgeschlossen ist, dass die Form auch als Herkunftshinweis dient. Die Erweiterung der Schutzausschlussgründe für Formzeichen soll dem Umstand Rechnung tragen, dass das Markenregister für unkonventionelle Markenformen geöffnet wird; es dient damit zugleich als Korrektiv. In Betracht kommt daher insbesondere eine Anwendung auf akustische Zeichen oder Bewegungsmarken. Der EuGH hatte in der Entscheidung Hauck/Stokke u.a. (EuGH, Urteil vom 18.9.2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097 – Hauck/Stokke u.a.) bereits entschieden, dass die Annahme, dass die Form der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht ausschließt, dass auch weitere Eigenschaften ihr ebenfalls einen bedeutenden Wert verleihen können. Nach dem Dafürhalten des Gerichtshofes seien „die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht“ zu berücksichtigen (EuGH, Urteil vom 18.9.2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, GRUR 2014, 1097, Rn. 35 – Hauck/Stokke u.a.). Die Erweiterung der Ausschlussgründe berücksichtigt die jüngsten Entwicklungen der Rechtsprechung, die Ausschlussgründe tendenziell extensiv auszulegen.

Zu Nummer 3 (§ 4 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4 (§ 8 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Gemäß § 8 Absatz 1 des Entwurfs sind von der Eintragung als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass das DPMA und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Die Neufassung des § 8 Absatz 1 MarkenG verabschiedet sich damit von dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit und bestimmt als Referenzpunkt die klare und eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes. Die Änderung dient der Umsetzung des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie und ersetzt die grafische Darstellbarkeit durch flexiblere Kriterien. Das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht (nunmehr MPI für Innovation und Wettbewerb) hatte sich in seiner Studie aus dem Jahr 2011 für eine Entfernung der grafischen Darstellbarkeit aus der Definition ausgesprochen (vgl. MPI for IP and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15.02.2011, S. 68). Das Max-Planck-Institut weist in seiner Studie auf den einschränkenden Charakter der grafischen Darstellbarkeit und auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit Klang-, Tast-, Geruchs- und haptischen Marken hin (vgl. S. 67 der Studie). Als Adressatenkreis für die eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes sieht die Richtlinie die zuständigen Behörden und das Publikum vor. Ausweislich des Erwägungsgrundes 13 der Richtlinie soll zum Zwecke der Rechtssicherheit und um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu erreichen, weiterhin an den sogenannten Sieckmann-Kriterien festgehalten werden, wonach ein Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein muss (vgl. EuGH, 12.12.2002, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, GRUR 2003, 145 – Sieckmann). Die einzutragenden Zeichen dürfen nunmehr jedoch unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie – und nicht notwendigerweise mit grafischen Mitteln – dargestellt werden, vorausgesetzt, die Darstellung erfolgt mit Mitteln, die ausreichende Garantien bieten (vgl. Erwägungsgrund 13 der Richtlinie). Durch die Öffnung des Registers wird künftig eine Hinterlegung der Zeichen mittels gängiger Audio- und Bild-Dateiformate möglich, sofern diese eine rechtssichere Darstellung garantieren. Damit werden das elektronische Register und zugleich das Markensystem insgesamt an die Erfordernisse eines modernen Technologiezeitalters angepasst. Durch die erweiterten Darstellungsmöglichkeiten wird sich die Rechtslage für unkonventionelle Markenformen – insbesondere akustische Zeichen und Bilderfolgen – erheblich verbessern; diese lassen sich künftig präzise und rechtssicher anhand allgemein zugänglicher Technologie im Register darstellen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

In § 8 Absatz 2 werden die absoluten Schutzhindernisse um Tatbestände betreffend die Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, traditionelle Weine, garantiert traditionelle Spezialitäten und Sortenbezeichnungen ergänzt.

Der Entwurf sieht in den neu einzufügenden Nummern 9 bis 12 vor, dass folgende Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind:

1. Marken zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (Nummer 9),

2. Marken zum Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine, die nach deutschem Recht, nach EU-Rechtsvorschriften oder nach internationalen Übereinkünften, denen die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, von der Eintragung ausgeschlossen sind (Nummer 10);
3. Marken zum Schutz von traditionellen Spezialitäten, die nach EU-Rechtsvorschriften oder nach internationalen Übereinkünften, denen die EU angehört, von der Eintragung ausgeschlossen sind (Nummer 11) und
4. Marken, die aus früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen und die zu Sortenschutzrechten im Einklang mit deutschem Recht, mit den EU-Rechtsvorschriften oder mit internationalen Übereinkünften, denen die EU oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, eingetragen wurden (Nummer 12).

Die Erweiterung der absoluten Schutzhindernisse im Rahmen des § 8 Absatz 2 dient der Umsetzung des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe i bis l der Richtlinie. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j bis m der Unionsmarkenverordnung. Ausweislich des Erwägungsgrundes 15 bezweckt die Richtlinie einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geografischen Angaben, geschützten traditionellen Bezeichnungen für Weine und garantiert traditionellen Spezialitäten auf nationaler und europäischer Ebene. Die Angaben und Bezeichnungen sollten daher bei der Prüfung absoluter und relativer Eintragungshindernisse einheitlich zum Tragen kommen.

Auch bisher waren die aus den europäischen Verordnungen folgenden Schutzhindernisse von den nationalen Behörden stets zu berücksichtigen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 906). So entschied der EuGH in der Rechtssache „Bureau national interprofessionnel du Cognac“, dass es für die Berücksichtigung von Schutzhindernissen aus europäischen Vorschriften keiner vorherigen Umwandlung in nationales Recht bedarf (EuGH, 14. 7. 2011, C-4, C-27/10, ECLI:EU:C:2011:484, GRUR 2011, 926, Rn. 40 ff. – BNIC). Es stellte sich bislang jedoch die Frage, ob diese Vorschriften über den Tatbestand des § 8 Absatz 2 Nummer 9 MarkenG (sonstige Vorschriften) zu berücksichtigen sind oder außerhalb des § 8 Absatz 2 MarkenG unmittelbar Anwendung finden (vgl. zur Diskussion Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 8 Rn. 906). Über § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 des Entwurfs werden diesbezügliche Rechtsunsicherheiten ausgeräumt.

Die Schutzhindernisse in den Nummern 9 bis 11 postulieren ihrem Wortlaut nach Rechtsgrundverweisungen auf Unionsvorschriften und internationale Übereinkünfte. Entsprechende Vorschriften finden sich beispielsweise in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1), in Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671), Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 14), in Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen (ABl. L 39 vom 13.2.2008, S. 16) und in Artikel 41 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der Kennzeichnung

und Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse (ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 60). In den Fällen, in denen die unionsrechtlichen Vorschriften, auf die verwiesen wird, keinen markenrechtlichen Kollisionstatbestand vorsehen, ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob sich aus dem Schutzzweck der jeweiligen Vorschrift ein Schutzhindernis für Marken ableiten lässt. Die Rechtsgrundverweisungen sind daher als dynamische Rechtsgrundverweisungen zu verstehen, die ein absolutes Schutzhindernis nur dann begründen, soweit die Bestimmungen des Unions- oder Völkerrechts sowie nationale Bestimmungen einer Markeneintragung entgegenstehen.

§ 8 Absatz 2 Nummer 12 betreffend Sortenbezeichnungen ist anders als die Nummern 9 bis 11 nicht als Rechtsgrundverweisung formuliert; die Vorschrift begründet ein eigenständiges Schutzhindernis für Marken, die entweder aus einer eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), das Sortenschutzgesetz (BGBl. I S. 3164) und das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (BGBl. 1968 II S. 429) zu nennen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Diese Änderung ist redaktioneller Natur. Die bisherigen Nummern 9 und 10 werden die Nummern 13 und 14.

Zu Nummer 5 (§ 9 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 regelt, dass eine Marke gelöscht werden kann, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit denen identisch oder denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie und entspricht der inhaltsgleichen Vorschrift des Artikels 8 Absatz 5 der Unionsmarkenverordnung. Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a setzt an dieser Stelle die Rechtsprechung des EuGH zum Bekanntheitsschutz bei identischen/ähnlichen Waren/Dienstleistungen um. Der Sonderschutz der bekannten Marke wird künftig ausdrücklich unabhängig von der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit gewährt. Bereits in der Entscheidung „Davidoff/Gofkid“ (EuGH, Urteil vom 9.1.2003, Rs. C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9, GRUR 2003, 240 – Davidoff/Gofkid) hatte der EuGH den Bekanntheitsschutz nach Maßgabe der alten Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet. Durch Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a wird nunmehr klargestellt, dass der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung nicht nur bei unähnlichen Waren oder Dienstleistungen besteht. Ausweislich des Erwägungsgrundes 14 der Richtlinie sollten Eintragungshindernisse betreffend die Kollision der Marke mit älteren Rechten erschöpfend aufgeführt werden. Der bisherige § 9 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

Der § 9 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 7 der Richtlinie. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andersherum werden Waren

und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 28 Absatz 7 der Unionsmarkenverordnung. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 11.08.2009, Az. 24 W (pat) 82/08, GRUR 2010, 441, 443 – pn printnet/PRINECT). Die Einteilung der Waren- und Dienstleistungsklassen dient in erster Linie Verwaltungs- und Gebührenzwecken und kann daher allenfalls mittelbar die Einschätzung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit beeinflussen (siehe Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 98). Bei der Umsetzung des Artikels 39 Absatz 7 der Richtlinie bietet sich eine Implementierung im Rahmen der relativen Schutzhindernisse des § 9 MarkenG an. Absatz 3 dient der Klarstellung.

Zu Nummer 6 (§ 11 MarkenG-E)

Nach § 11 des Entwurfs kann eine Marke gelöscht werden, wenn die Marke ohne die Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten oder Vertreter eingetragen worden ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vor. Die Änderung dient der Umsetzung von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie sowie der Anpassung des Normwortlauts an entsprechende Vorschriften auf EU-Ebene. Nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der Nichtigerklärung, wenn der Agent oder Vertreter des Markeninhabers die Marke ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, der Agent oder Vertreter rechtfertigt seine Handlungsweise. Bereits Artikel 6^{septies} Absatz 1 der Pariser Übereinkunft, dem § 11 MarkenG nachgebildet wurde, sieht vor, dass der Agent sein Handeln rechtfertigen kann. Eine entsprechende Regelung findet sich in Artikel 8 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung. Die Aufnahme der Rechtfertigungsmöglichkeit dient in erster Linie der Klarstellung, da bei einem gerechtfertigten Handeln des Agenten Ansprüche von vornherein nicht in Betracht kommen.

Zu Nummer 7 (§ 14 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung dient der Anpassung des Wortlauts an Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie. Danach ist Bezugspunkt für die Rechte aus einer Marke die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr „in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen“. Eine ähnliche Formulierung findet sich auch in Artikel 9 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Dort ist Bezugspunkt für das Verbotsrecht die Benutzung „eines Zeichen[s] für Waren oder Dienstleistungen“. Durch die Bezugnahme auf Waren oder Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr werden rechtsverletzende Benutzungen ausgeschlossen, in denen die Marken ausschließlich firmenmäßig benutzt werden und folglich nicht den Zweck haben, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Bei einer firmenmäßigen Nutzung wird das Zeichen nicht als Herkunftshinweis für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistungen verwendet. In dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache „Céline“ hat der EuGH diesen Grundsatz jedoch insofern abgemildert, als eine warenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorliegen soll, wenn ein Unternehmenskennzeichen auf die Waren angebracht wird und damit im geschäftlichen Verkehr eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 11.9.2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, GRUR 2007, 971, Rn. 22 f. – Céline).

Zu Doppelbuchstabe bb

Gemäß § 14 Absatz 2 Nummer 3 des Entwurfs ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder

Dienstleistungen zu benutzen, unabhängig davon, ob diese mit denen identisch, ihnen ähnlich oder nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Änderung ist Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie nachgebildet. Dieser regelt, dass das Verbot des Inhabers einer älteren bekannten Marke unabhängig davon besteht, ob das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denen identisch, denen ähnlich oder nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist. Dadurch wird klargestellt, dass der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft unabhängig von der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit besteht. § 14 Absatz 2 Nummer 3 ist daher entsprechend anzupassen und um die Klarstellung zu ergänzen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

§ 14 Absatz 3 Nummer 5 des Entwurfs regelt, dass es im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen des Absatzes 2 verboten ist, das Zeichen als Handelsnamen oder Unternehmensbezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer Unternehmensbezeichnung zu benutzen. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie. Eine parallele Vorschrift findet sich in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe d der Unionsmarkenverordnung. In Erwägungsgrund 19 hält die Richtlinie fest, dass als Verletzung einer Marke auch die Benutzung eines Zeichens als Handelsname oder ähnliche Bezeichnung gelten soll, solange eine solche Benutzung der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistung dient. Damit nimmt die Richtlinie Bezug auf die Rechtssache „Céline“ (EuGH, 11.09.2011, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, GRUR 2007, 971 – Céline). Dort hatte der Gerichtshof entschieden, dass eine Benutzung einer Gesellschaftsbezeichnung, eines Handelsnamens oder eines Firmenzeichens „für Waren“ vorliegt, wenn ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren anbringt, die er vertreibt. Ferner liege eine Benutzung „für Waren und Dienstleistungen“ auch ohne Anbringung vor, wenn der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt werde. Aus diesem Grunde erscheine es angebracht, die Benutzung einer geschützten Marke als Handelsname als Markenrechtsverletzung zu werten, wenn der Handelsname für Waren und Dienstleistungen benutzt werde. Der Kanon der verbotenen Verhaltensweisen ist folglich entsprechend Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie um Handelsnamen und Unternehmensbezeichnungen zu erweitern.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Gemäß § 14 Absatz 3 Nummer 7 des Entwurfs ist es bei Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen des Absatzes 2 insbesondere untersagt, das streitgegenständliche Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zuwiderlaufenden Weise zu benutzen. Die Vorschrift präzisiert, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marke in vergleichender Werbung verbieten kann, wenn diese Werbung nicht den Anforderungen des Artikels 4 der Richtlinie 2006/114/EG genügt. Diese Vorschrift ist Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe f der Richtlinie nachgebildet. Eine entsprechende Vorschrift findet sich auch in der Unionsmarkenverordnung in Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe f. In der Richtlinie 2006/114/EG, auf die Bezug genommen wird, ist u.a. geregelt, unter welchen Vorausset-

zungen Werbung unzulässig ist, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber respektive die von ihm angebotenen Waren und Dienstleistungen erkennbar macht. Das Verhältnis zwischen der Richtlinie 2006/114/EG und den Markenrechtsbestimmungen war bislang nicht eindeutig geregelt. Nach Erwägungsgrunds 20 der Richtlinie soll die Vorschrift somit zu mehr Rechtssicherheit führen und die volle Übereinstimmung mit Unionsvorschriften gewährleisten.

Zu Nummer 8 (§ 14a MarkenG-E Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung)

§ 14a MarkenG-E dient der Umsetzung von Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie und hat die sogenannte Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung zum Gegenstand. Auf Unionsebene findet sich ein entsprechender Verbotstatbestand in Artikel 9 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung. Die Regelung sieht ein zweistufiges Verfahren zum Umgang mit potentiell markenrechtsverletzenden Waren vor, die im Zollgebiet der Bundesrepublik Deutschland in ein Zollverfahren überführt werden sollen.

Mit dieser Neuregelung findet eine Abkehr von der bisherigen nationalen sowie europäischen Rechtsprechung statt. Nach der bisherigen Rechtsprechung konnte z. B. die reine Durchfuhr von Waren, die in einem Mitgliedsstaat rechtmäßig hergestellt worden sind und die nach der Durchfuhr in einem Drittland in Verkehr gebracht werden sollten, nicht im Durchfuhrland aufgrund markenrechtlicher Ansprüche untersagt werden (vgl. BGH, Urteil vom 25.04.2012, I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 – Clinique happy; EuGH, Urteil vom 23.10.2003, C-115/02, ECLI:EU:C:2003:587 – Rioglass und Transremar; EuGH, Urteil vom 09.11.2006, C-281/05, ECLI:EU:C:2006:709, – DIESEL). Der Gerichtshof hatte in seinem Urteil in der Rechtssache „Philips/Nokia“ (EuGH, Urteil vom 1.12.2011, C-446/09 und C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796 – Philips/Nokia) befunden, dass die Verbringung und Durchfuhr von Waren aus Drittländern in das Zollgebiet der EU sowie deren Beförderung im Zollgebiet keine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums in der EU darstellt. Solche Handlungen seien nur dann verboten, wenn sie nachweislich Gegenstand einer an die Verbraucherinnen und Verbraucher gerichteten kommerziellen Handlung wie Verkauf oder Werbung waren.

In Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie – und nunmehr § 14a des Entwurfs – ist eine praktikable Regelung gefunden worden, die den Interessen der Rechteinhaber, der Zollbehörden und der Zollbeteiligten gleichermaßen Rechnung trägt.

Die neue Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung sieht folgendes zweistufiges Verfahren vor:

- Der Markeninhaber wird zunächst in die Lage versetzt, Waren im Wege der Grenzbeschlagnahme anzuhalten (1. Stufe). Die zuständige Zollbehörde kann dazu die (potentiell) markenrechtsverletzenden Waren, die mit der Anspruchsmarke identisch oder kaum von ihr zu unterscheiden ist, zurückhalten. Ausweislich des Wortlauts der Norm bezieht sich die Grenzbeschlagnahme in allen zollrechtlichen Situationen nur auf offensichtliche Markenrechtsverletzungen. Sofern der zollrechtliche Anmelder beziehungsweise Besitzer der Waren, dem eine Markenverletzung vorgeworfen wird, dieser Maßnahme nicht fristgerecht widerspricht, werden die festgehaltenen Waren vernichtet.
- § 14a Satz 2 MarkenG-E ermöglicht dem Zollbeteiligten sodann in einem nachfolgenden Verfahren zur Feststellung der Rechtsverletzung vor Gericht den Nachweis zu führen, dass es sich um Waren handelt, die für ein Drittland bestimmt sind und dort rechtmäßig auf den Markt gebracht werden können (2. Stufe). Beweisbelastet ist in diesem Fall der Zollbeteiligte, jedoch obliegt es dem Markeninhaber, substantiell dazu vorzutragen, dass er das Inverkehrbringen der Ware im Zielland untersagen kann.

Dogmatisch handelt es sich um ein eigenständiges, ausschließliches Recht des Markeninhabers, das im Falle des Nachweises der legitimen Anmeldung zum jeweiligen Zollverfahren wieder erlischt.

Grund für die Einführung der Vorschrift ist die weltweit rasant wachsende Produktpiraterie, die ein wirksames Vorgehen gegen nachgeahmte Waren dringend erforderlich macht (siehe Erwägungsgrund 21 der Richtlinie; vgl. auch Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission vom 27.03.2013 – COM(2013) 162 final, S. 7). Der Markenrechtsinhaber ist aufgrund der neuen Regelung bei der Durchsetzung seiner Rechte nicht mehr auf Maßnahmen im Herkunfts- oder Bestimmungsstaat der Waren beschränkt, sondern kann unmittelbar im Durchführstaat gegen die Markenrechtsverletzung vorgehen.

Durch die Neuregelung wird der Markenschutz auch auf den Durchfuhrverkehr erstreckt und die Durchfuhr explizit als Verbotsrecht ausgestaltet. Die Einstufung der Durchfuhr als rechtserhebliche Benutzungshandlung dient dem Hauptziel der europäischen Markenrechtsreform, nämlich der Stärkung des Markenrechts sowie der Schaffung wirksamer und effizienter Methoden zur Bekämpfung der Produktpiraterie. Die Ausgestaltung der Norm als Untersagungstatbestand bringt den Charakter des Ausschließlichkeitsrechts des Markeninhabers zum Ausdruck.

Die Regelung dient ferner einem gerechten Ausgleich der Interessen der Beteiligten. Einerseits soll es dem Markeninhaber erlaubt sein, u.a. Durchfuhr, Umladung, Lagerung oder vorübergehende Verwahrung von Waren in Deutschland zu verhindern, und zwar auch dann, wenn diese nicht dazu bestimmt sind, im Inland in Verkehr gebracht zu werden. Andererseits muss auch das Funktionieren des freien Warenverkehrs innerhalb der Union sichergestellt werden, denn nicht alle Durchfuhrwaren sind Piraterieprodukte. Die Exkulpationsregelung trägt dem Bedenken Rechnung, dass es sich bei den betroffenen durchzuführenden Waren aus Drittstaaten durchaus auch um Originalware handeln kann, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Markenrechte verletzen und bei der die Markenrechtsverletzung innerhalb Deutschlands zum Beispiel nur darauf beruht, dass hier das Verbreitungsrecht nicht erschöpft ist. Derartige Fälle sind vom Durchfuhrverbot ausgeschlossen und stellen keine Markenrechtsverletzung dar.

Ferner wird durch die eng gefasste Formulierung der Vorschrift, wonach die nationalen Zollbehörden nur dann einschreiten dürfen, wenn die Marken der in ein Zollverfahren zu überführenden Waren mit der für derartige Waren eingetragenen europäischen Marke identisch oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von einer solchen Marke zu unterscheiden sind, sichergestellt, dass die Zollbehörden weiterhin mit der erforderlichen Sicherheit eine Entscheidung bezüglich ihres Eingreifens treffen können. Die Beurteilung, ob der Verdacht einer Rechtsverletzung besteht, wird den Zollbehörden folglich erleichtert. So wird dem Interesse des Zolls an einer klaren, in der Praxis gut handhabbaren Regelung Rechnung getragen. In welchen Fällen eine derartige erforderliche Identität beziehungsweise Ähnlichkeit zwischen den Marken vorliegt, kann durch interne Leitfäden bei den jeweiligen Zollbehörden näher bestimmt werden. Die Zollbehörden werden hingegen weder dazu berechtigt noch verpflichtet, materielles Markenrecht zu prüfen; dies bleibt den Gerichten vorbehalten.

Zu Nummer 9 (§ 17 MarkenG-E)

Gemäß § 17 Absatz 3 des Entwurfs finden die Absätze 1 und 2 des § 17, welche die Ansprüche gegen Agenten und Vertreter regeln, keine Anwendung, wenn Rechtfertigungsgründe für die Handlungsweise des Agenten oder des Vertreters vorliegen. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie. Danach kann der Markeninhaber den „ungetreuen“ Vertreter oder Agenten nicht in Anspruch nehmen, wenn dieser seine Handlungsweise rechtfertigt. Der Rechtfertigungsgrund umfasst insbesondere solche Situationen, in denen die Anmeldung ausschließlich und allein dem Schutz des Markeninhabers dient. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der Agent einer missbräuchli-

chen Markenmeldung eines Dritten zuvorkommen möchte, jedoch nicht in der Lage ist, die Zustimmung des Markeninhabers einzuholen (vgl. hierzu Heitmann, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, Beck OK Markenrecht, Art. 8 VO (EG) 207/2009, 2016, Rn. 64).

Zu Nummer 10 (§ 22 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a und b

Diese Änderung berücksichtigt, dass das in Abschnitt 3 (§§ 48-55) des MarkenG geregelte „Löschungsverfahren“ in „Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren“ umbenannt wird. Nach Maßgabe des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke bereit. Ein entsprechendes Verfahren wurde in § 53 MarkenG-E implementiert. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Terminologie von „Löschung“ auf „Erklärung des Verfalls“ und „Erklärung der Nichtigkeit“.

Zu Buchstabe c

Gemäß § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre, weil an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 oder des § 15 Absatz 2 MarkenG bestand.

§ 22 Absatz 1 MarkenG regelt den Bestandsschutz prioritätsjüngerer eingetragener Marken. Verletzungsansprüche gegenüber einer jüngeren eingetragenen Marke sollen dann ausscheiden, wenn auch ein Löschungsanspruch gegenüber dieser Marke nicht gegeben ist. § 22 Absatz 1 MarkenG ist damit eine Ausnahme zum Prioritätsprinzip und stellt sicher, dass der Löschungsanspruch gemäß § 51 MarkenG und Verletzungsansprüche einheitlich beurteilt werden.

§ 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs dient der Umsetzung des Artikels 18 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 8 Buchstabe b der Richtlinie. Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie ist der Inhaber einer Marke in Verletzungsverfahren nicht berechtigt, die Benutzung einer später eingetragenen Marke zu untersagen, wenn diese jüngere Marke nach Maßgabe von Artikel 8 (fehlende Unterscheidungskraft, Verwechslungsgefahr oder Bekanntheit einer älteren Marke), Artikel 9 Absatz 1 oder 2 (Duldung) oder Artikel 46 Absatz 3 (Einrede der Nichtbenutzung) nicht für nichtig erklärt werden könnte. Eine vergleichbare Vorschrift findet sich auch in Artikel 13a der Unionsmarkenverordnung.

Die Vorschrift dient ausweislich des Erwägungsgrunds 30 der Richtlinie der Verwirklichung des Rechtsschutzes und des Schutzes rechtmäßig erworbener Markenrechte. Im Grundsatz gilt, dass eine jüngere Marke vor einer älteren Marke zurückstehen muss. Von diesem Grundsatz sind jedoch Abweichungen zu machen, wenn der Inhaber der älteren Marke ausnahmsweise nicht das Recht haben sollte, die Ablehnung der Eintragung der jüngeren Marke oder ihre Nichtigkeitsklärung zu erwirken. Dies soll u.a. für den Fall gelten, dass zu dem Zeitpunkt, als die jüngere Marke erworben wurde, die ältere Marke noch keine hinreichende Unterscheidungskraft erworben hatte und folglich keine Verwechslungsgefahr nach Maßgabe des § 9 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 2 Nummer 2 und § 15 Absatz 2 MarkenG bestand.

Ein Rechtszuwachs, der erst nach Begründung des konkurrierenden jüngeren Rechts eingetreten ist, soll sich daher nicht zum Nachteil eines rechtmäßig begründeten Markenrechts auswirken.

Bislang wurde der Rechtsgedanke des § 22 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG auch im Rahmen der §§ 9 Absatz 1 Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 MarkenG zur Anwendung gebracht, da es auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Kennzeichnungskraft und damit auf die Bekanntheit einer älteren Marke ankommt. Die ergänzende Nummer stellt nunmehr ausdrücklich klar, dass sich der Bestandsschutz auch auf die Fälle des § 9 Absatz 1 Nummer 2, 14 Absatz 2 Nummer 2 und 15 Absatz 2 erstreckt. Maßgeblicher Zeitpunkt ist hierbei jener, in dem das prioritätsältere Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat und folglich Verwechslungsgefahr entstanden ist. In den Fällen des § 22 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs ist die Löschung der prioritätsjüngeren Marke nach § 51 Absatz 3 des Entwurfs ausgeschlossen. Die dortige Regelung ergibt sich zwar unmittelbar aus der Auslegung der §§ 9 bis 13 MarkenG; der Lösungsgrund soll jedoch etwaige Unklarheiten beseitigen. Um klarzustellen, dass in diesen Fällen auch Verletzungsansprüche nicht gegeben sind, ist es erforderlich – im Sinne eines Gleichlaufs mit § 51 MarkenG – die Fallgestaltung auch im Rahmen des § 22 aufzunehmen.

Zu Nummer 11 (§ 23 MarkenG-E)

§ 23 MarkenG-E regelt die Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben sowie das Ersatzteilgeschäft.

– Nummer 1

Nach § 23 Nummer 1 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr, dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, wenn es sich bei diesem Dritten um eine natürliche Person handelt. Der Zusatz „wenn dieser eine natürliche Person ist“ setzt Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie um. Eine entsprechende Wendung findet sich auch in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. Damit wird festgestellt, dass das Namensprivileg nur für natürliche Personen gilt. § 23 Nummer 1 MarkenG ist Ausdruck des Grundsatzes, dass niemand an der lautereren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll und bezieht sich in erster Linie auf „Familiennamen“ (so auch schon die Regierungsbegründung vom 14.1.1994, BT-Ds. 12/6581, S. 80). Durch die Begrenzung des Namensprivilegs auf natürliche Personen werden Namen juristischer Personen und damit Handelsnamen beziehungsweise Unternehmenskennzeichen nicht mehr erfasst. Damit findet eine Abweichung von der Rechtsprechung des EuGH statt. Dieser hatte in dem Urteil „Anheuser-Busch“ befunden, dass die Schutzschranke auch für die Benutzung von Handelsnamen gelten soll (EuGH, Urteil vom 16.11.2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, MarkenR 2005, 33 – Anheuser Busch). Dies hat der EuGH in dem Urteil „Céline“ (EuGH, Urteil vom 11. 9. 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 - Céline SARL/Céline SA) bestätigt. Damit stellte sich der EuGH gegen die gemeinsame Protokollerklärung des Rats und der Kommission zur Richtlinie 89/104/EWG (ABl. HABM 1996, 606). Durch die Begrenzung des Namensprivilegs wird die weitreichende Rechtsprechung des EuGH eingegrenzt.

– Nummer 2

Die Schutzschranke in § 23 Nummer 2 des Entwurfs wird um „Zeichen ohne Unterscheidungskraft“ ergänzt. Als Vorgabe dient diesbezüglich Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine entsprechende Formulierung findet sich in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b der Unionsmarkenverordnung. Damit sind einer Freistellung auch Zeichen zugänglich, die zwar keinen beschreibenden Sinngehalt aufweisen, denen aber aus anderen Gründen die nach § 8 Absatz 2 Satz 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Damit wird dem Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit eines Zeichens, dem ein Schutzhindernis nach Maßgabe des § 8 MarkenG entgegensteht, Rechnung getragen.

– Nummer 3

Gemäß § 23 Nummer 3 des Entwurfs hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder als Hinweis auf die Bestimmung von Waren oder Dienstleistungen, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür erforderlich ist. Die Schutzschranke des § 23 Nummer 3 wird an den Wortlaut des Artikels 14 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie angepasst und um die „Identifizierung von Waren oder Dienstleistungen“ ergänzt.

Im Übrigen wurde § 23 MarkenG-E sprachlich vereinfacht.

Zu Nummer 12 (§ 25 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Nach Maßgabe des § 25 Absatz 1 MarkenG-E kann der Inhaber einer eingetragenen Marke gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf der er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Der Bezugspunkt für die mangelnde Benutzung wird an die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 1 und 2 der Richtlinie angepasst, wonach eine Marke nach einer fünfjährigen Schonfrist benutzt werden muss. Eine parallele Vorschrift findet sich auch in Artikel 15 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung. Eine Benutzungsschonfrist kennt das deutsche Markenrecht bereits in § 26 in Verbindung mit § 43 des MarkenG. Anders als die Richtlinie stellt die deutsche Regelung bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist jedoch bislang auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung und nicht auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann beziehungsweise das Widerspruchsverfahren beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2 der Richtlinie). In diesem Punkt ist eine Anpassung des § 25 Absatz 1 des MarkenG erforderlich.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 25 Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs hat der Kläger für den Fall, dass Ansprüche nach den §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer Marke geltend gemacht werden, auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seine Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Die Änderung dient der Klarstellung und bestimmt in Einklang mit § 26 Absatz 1 am Ende, dass die Nichtbenutzung durch Gründe gerechtfertigt sein kann. Als Vorbild dient insoweit Artikel 17 Satz 2 der Richtlinie, der ebenfalls berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorsieht. Als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung kommen Hindernisse in Betracht, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen, ihre Benutzung unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind (vgl. EuGH, Urteil vom 14.6.2007, Rs. C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, GRUR 2007, 702, Rn. 54 – Armin Häupl/Lidl).

Zu Nummer 13 (§ 26 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 26 Absatz 3 Satz 1 des Entwurfs bestimmt, dass als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form gilt, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers

eingetragen ist. Die Einfügung des Halbsatzes beruht auf dem Wortlaut des Artikels 16 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie. In der Entscheidung „PROTI“ bestätigte der EuGH die Richtlinienkonformität des § 26 Absatz 3 MarkenG zur abweichenden Benutzung (vgl. EuGH Urteil vom 25.10.2012, C-553/11, ECLI:EU:C:2012:671, GRUR 2012, 1257 – PROTI). Mit Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie zeigt der europäische Gesetzgeber, dass dies auch seinem Willen entspricht. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Unionsmarkenverordnung. In der Entscheidung „Specsavers“ entschied der EuGH, dass Voraussetzung für eine rechtserhaltende Nutzung ist, dass die eingetragene Form immer noch auf die Waren des Markeninhabers verweist (vgl. EuGH, Urteil vom 18.07.2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, GRUR 2013, S. 922, Rn. 24 – Specsavers). Die Regelung soll in erster Linie das Register entlasten, indem klargestellt wird, dass nicht alle in Betracht kommenden Markenabwandlungen angemeldet werden müssen.

Zu Buchstabe b

§ 26 Absatz 5 MarkenG regelt den Fall, dass gegen die Markeneintragung Widerspruch erhoben worden ist. Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, der Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Der Wortlaut des § 26 Absatz 5 wurde an die Vorgaben des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie angepasst; der Referenzzeitpunkt ist nicht mehr die Eintragung, sondern der Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist. § 26 Absatz 5 trägt den Besonderheiten des nachgeschalteten Widerspruchsverfahrens Rechnung: Solange ein Widerspruchsverfahren noch möglich ist beziehungsweise andauert, kann dem Markeninhaber nicht zugemutet werden, die Marke schon zu benutzen. Aus Gründen der Rechtssicherheit bestimmt Absatz 5 daher, dass die Benutzungsschonfrist erst anfängt zu laufen, sobald kein Widerspruch mehr möglich ist, ein Widerspruchsverfahren rechtskräftig beendet oder ein Widerspruch zurückgenommen wurde. Gleiches gilt für Marken, die auf Grundlage von internationalen Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland entfalten. Hier ist für den Beginn der Benutzungsschonfrist der Tag maßgeblich, an dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen werden oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Publizität soll der Beginn der Benutzungsschonfrist in das Register eingetragen werden (vgl. Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie). Bisher sind im Register lediglich der Tag der Veröffentlichung der Eintragung und der Tag des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Die Markenverordnung (MarkenV) wird daher entsprechend angepasst (siehe dazu § 25 Nummer 20a MarkenV-E).

Zu Nummer 14 (§ 27 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 27 Absatz 2 MarkenG stellt die Regel auf, dass für den Fall, dass eine Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs gehört, im Zweifel das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfasst wird. Nach dem neu hinzugefügten Satz 2 gilt dies entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung des Unternehmens.

Aus § 27 Absatz 2 wird deutlich, dass die Marke nicht akzessorisch zum Geschäftsbetrieb ist; grundsätzlich kann beides unabhängig voneinander übertragen werden (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 27 Rn. 21). In der Regel geht mit der Veräußerung des Geschäftsbetriebs jedoch auch die Übertragung der Marke einher, weshalb die Zweifelsregel des § 27 Absatz 2 MarkenG in Fällen zur Anwendung kommt, in denen eine

ausdrückliche Regelung bezüglich des Verbleibs der Marke fehlt. Mit dem neuen Satz 2 wird Artikel 22 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie umgesetzt. Eine entsprechende Vorschrift findet sich auch in Artikel 17 Absatz 2 Satz 2 der Unionsmarkenverordnung. § 27 Absatz 2 MarkenG stellt nach seinem Wortlaut bisher auf den Rechtsübergang und nicht auf Verpflichtungserklärungen ab. Artikel 22 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie regelt demgegenüber den Umfang des einer Verfügung zugrundeliegenden Verpflichtungsgeschäfts. Der ergänzende Satz 3 betrifft als Vermutungsregel somit den Bereich der Vertragsauslegung und stellt klar, dass die rechtsgeschäftliche Verpflichtung im Zweifel die Übertragung der Marke mit umfasst.

Zu Buchstabe b

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 15 und 16 (§§ 28 und 29 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 17 (§ 30 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 30 Absatz 3 MarkenG bestimmt, dass der Lizenznehmer eine Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben kann. Satz 2 des Entwurfs sieht vor, dass der Lizenznehmer jedoch eine solche Klage anhängig machen kann, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Verletzungsklage erhoben hat. Die Regelung der Klagebefugnis setzt die Vorgaben des Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie um; eine entsprechende Vorschrift findet sich in Artikel 22 Absatz 3 Satz 2 der Unionsmarkenverordnung. Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz der vollständige wirtschaftliche Nutzen einer Marke gebührt; der Markeninhaber bleibt demgegenüber lediglich der formal Berechtigte. Die Vorschrift spiegelt somit im Wesentlichen die tatsächliche und rechtliche Situation wider, in der sich der Lizenznehmer und der Markeninhaber befinden. Dem Lizenznehmer soll es daher möglich sein, ein Verletzungsverfahren anhängig zu machen, wenn der Markeninhaber einer Verletzungsklage innerhalb einer angemessenen Frist nicht nachkommt.

Zu Buchstabe b

§ 30 Absatz 6 MarkenG-E implementiert Vorgaben zu Registereintragungen im Zusammenhang mit Lizenzen. Nach Absatz 6 Satz 1 trägt das DPMA auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Nach Satz 2 gilt dies auch für die Änderung einer eingetragenen Lizenz. Gemäß Satz 3 und Satz 4 wird die Eintragung der Lizenz auf Antrag des Markeninhabers oder des Lizenznehmers gelöscht, wobei der Löschantrag des Markeninhabers des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers bedarf. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie. Danach sehen die Mitgliedstaaten ein „Verfahren für die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor“. Eine parallele Vorschrift findet sich in Artikel 22 Absatz 5 der Unionsmarkenverordnung, wonach die Erteilung oder der Übergang einer Lizenz an einer Unionsmarke auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht wird. Bislang war im MarkenG keine Eintragung von Lizenzen im Register vorgesehen; § 30 MarkenG ist dementsprechend anzupassen. Anders als die Unionsmarkenverordnung sieht die Richtlinie keine optionale Registereintragung auf Antrag der Beteiligten vor.

Zu Nummer 18

In die Überschrift von Teil 3 Abschnitt 1 wird das Wort „Widerspruchsverfahren“ eingefügt. Dadurch wird die Trennung von Eintragungs- und Widerspruchsverfahren sprachlich gekennzeichnet. Darüber hinaus wird auf den Regelungsgehalt der §§ 42 ff. MarkenG separat verwiesen.

Zu Nummer 19 (§ 32 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie fordert als Mindestanforderung an eine Markenmeldung u.a. einen Antrag auf Eintragung einer Marke. Eine entsprechende Regelung war bisher nicht im MarkenG vorgesehen. Aus der Verwendung des amtlichen Anmeldeformulars sowie aus dem Anmeldebegehren konnte konkludent auf einen Eintragungsantrag geschlossen werden (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 32 Rn. 11). Die Änderung des § 32 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG-E nimmt das Antragserfordernis auf und dient insoweit der der Klarstellung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist redaktioneller Natur.

Zu Doppelbuchstabe cc

Gemäß § 32 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG-E muss die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 genügt, enthalten. Dies entspricht den Vorgaben des Artikels 37 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie. Danach muss die Wiedergabe der Marke im Rahmen der Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie – eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes – genügen. Da auch § 8 Absatz 1 des MarkenG an Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie angepasst wird, kann in § 32 Absatz 2 Nummer 3 MarkenG entsprechend der Richtlinie auf den angepassten § 8 Absatz 1 MarkenG verwiesen werden.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die Änderung ist redaktioneller Natur.

Zu Nummer 20 (§ 33 MarkenG-E)

§ 33 Absatz 1 MarkenG bestimmt den Anmeldetag einer Marke. Gemäß Artikel 38 Absatz 1 der Richtlinie ist der Anmeldetag einer Marke der Tag, an dem der Anmelder die Unterlagen mit den Angaben nach Artikel 37 Absatz 1 – Eintragungsantrag, Angaben zum Anmelder, Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis, Wiedergabe der Marke – beim Markenamt eingereicht hat. Bisher stellte § 33 Absatz 1 MarkenG auf den Eingang der Unterlagen ab. Der Wortlaut des § 33 Absatz 1 ist an den Wortlaut der Richtlinienvorgabe anzupassen. Trotz der Benennung des Anmelders in § 33 Absatz 1 des Entwurfs soll eine Einreichung durch einen Vertreter des Anmelders weiterhin möglich sein; dies ist so auch in den Richtlinien des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum vorgesehen (vgl. dort Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3.3, S. 8). Vorausgesetzt wird, dass der Vertreter ordnungsgemäß bestellt wurde und zur Vertretung befugt ist.

Schon bislang war es nach Maßgabe des § 33 Absatz 1 Nummer 2 MarkenG möglich, die Anmeldung auch bei einem im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Patentinformationszentrum einzureichen. Diese Möglichkeit soll bestehen bleiben. § 33 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs sieht daher vor, dass das Einreichen der Markenmeldung bei einem im Bundesgesetzblatt genannten Patentinformationszentrum als Eingang beim DPMA gilt. Da der Wortlaut des Artikels 37 Absatz 1 der Richtlinie dem Wortlaut nach nur eine Einreichung der Anmeldeunterlagen beim Markenamt vorsieht, ist die Eingabe der Unterlagen bei einem Patentinformationszentrum als Fiktion ausgestaltet.

Zu Nummer 21 (§ 34 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 22 (§ 36 MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur und ersetzen die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 23 (§ 37 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung der Überschrift wird deutlich, dass § 37 nunmehr auch Bemerkungen Dritter erfasst.

Zu Buchstabe b

Durch die Erweiterung der Zurückweisungsgründe und die damit verbundene Neunummerierung im Rahmen des § 8 Absatz 2 MarkenG wird auch eine Aktualisierung des Verweises auf § 8 MarkenG erforderlich. Die böswillige Markenmeldung ist nunmehr in § 8 Absatz 2 Nummer 14 geregelt.

Zu Buchstabe c

In § 37 MarkenG-E wird ein Absatz 6 angefügt, der Bemerkungen Dritter regelt. Danach können natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Zusätzlich zu den in Satz 1 genannten Gründen können die dort aufgeführten Personen und Verbände beim DPMA schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. Personen und Verbände nach Satz 1 sind an dem Verfahren beim DPMA nicht beteiligt. Die Vorschrift zu Bemerkungen Dritter dient der Umsetzung von Artikel 40 der Richtlinie. Dieser sieht vor, dass Mitgliedstaaten schriftliche Bemerkungen Dritter zur fehlenden Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke zulassen können. Bemerkungen Dritter werden zwar bereits heute teilweise durch das DPMA und die Gerichte berücksichtigt; eine explizite gesetzliche Regelung besteht bislang indes nicht. Daher sollte eine entsprechende Regelung in Anlehnung an Artikel 40 Absatz 1 der Richtlinie eingeführt werden. Aus systematischen Gründen und in Anbetracht des Regelungszusammenhangs bietet sich eine Erweiterung von § 37 MarkenG an. Die Regelung zu Bemerkungen Dritter ist daher in einem neuen Absatz 6 zu implementieren. Durch Bemerkungen im Sinne des § 37 Absatz 6 MarkenG-E können Dritte ihr technisches Fachwissen einbringen oder gegebenenfalls auf sprachliche Besonderheiten hinweisen. Die schriftlichen Bemerkungen sind vor Eintragung der Marke einzureichen. Kommt das DPMA auf Grundlage der Bemerkungen Dritter zu dem Ergebnis, dass ernstliche Zweifel an der Schutzfähigkeit der Marke bestehen, so wird das Prüfverfahren wieder eröffnet. Das DPMA ist nicht ver-

pflichtet, die Bemerkungen Dritter bei der Prüfung zu berücksichtigen; das Unberücksichtiglassen von Bemerkungen stellt damit keinen Verfahrensfehler dar. Gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG-E sollen Bemerkungen Dritter auch auf Kollektiv- und Gewährleistungsmarken ausgedehnt werden. In Satz 3 wird klargestellt, dass Personen und Verbände, die schriftliche Bemerkungen einreichen, nicht am Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt beteiligt werden. Ihnen stehen damit keine gesonderten Verfahrensrechte zu. Nach Maßgabe der §§ 104 Absatz 4 und 106f Absatz 4 des Entwurfs können schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG-E auch in Bezug auf geänderte Kollektiv- oder Gewährleistungssatzungen eingereicht werden. Damit wird sichergestellt, dass Dritte zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen und Vergabevoraussetzungen der jeweiligen Markenform äußern können.

Zu Nummer 24 (§ 42 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 42 Absatz 1 MarkenG-E bestimmt, dass innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 von dem Inhaber der Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden kann. Nach Satz 2 des Entwurfs kann innerhalb der in Satz 1 genannten Frist auch von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe mit älterem Zeitrang geltend zu machen, gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie. Diese erweitert den Kreis der Rechtsinhaber, die zum Widerspruch berechtigt sind. § 42 Absatz 1 MarkenG ist folglich um einen Satz 2 zu erweitern.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 42 Absatz 2 Nummer 5 des Entwurfs kann der Widerspruch darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe in Verbindung mit § 13 MarkenG gelöscht werden kann. Die Anpassung an Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erfordert auch eine Erweiterung der Widerspruchsgründe im Rahmen des § 42 Absatz 2. Folglich war eine zusätzliche Nummer 5 anzufügen.

Zu Buchstabe c

In § 42 MarkenG wird ein Absatz 3 angefügt, aus dem hervorgeht, dass den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt wird, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen. Die Vorschrift setzt die Vorgaben des Artikels 43 Absatz 3 der Richtlinie um. Dieser sieht eine sog. „Cooling-Off-Regelung“ vor. In Artikel 42 Absatz 4 der Unionsmarkenverordnung ist für den Widerspruch gegen Unionsmarken vorgesehen, dass das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Beteiligten ersuchen kann, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet. Nach gängiger Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes ist eine entsprechende Fristverlängerung auf Antrag der Parteien bereits jetzt möglich und üblich, vgl. § 18 Absatz 2 und 3 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV). Dort müssen jedoch „ausreichende Gründe“ und ein „berechtigtes Interesse“ angegeben beziehungsweise glaubhaft gemacht werden. Auf eine gütliche Einigung der Parteien wird darin nicht direkt Bezug genommen. Durch § 42 Absatz 3 wird die „Cooling-Off-Regelung“ nun ausdrücklich in das MarkenG überführt.

Zu Nummer 25 (§ 43 MarkenG-E)

Nach Maßgabe des § 43 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs hat für den Fall, dass der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden ist, dieser, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, nachzuweisen, dass sie

innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Bezugspunkt für die Benutzung der Marke ist nach dem Wortlaut der Vorschrift nicht mehr die Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, sondern ihr Anmelde- und Prioritätstag. Diese Änderung dient der Anpassung an die Vorgaben des Artikels 44 der Richtlinie. Artikel 44 Absatz 1 der Richtlinie regelt die Einrede der Nichtbenutzung im Widerspruchsverfahren und stellt im Rahmen der Berechnung der Benutzungsschonfrist ausschließlich auf den Anmelde- beziehungsweise Prioritätstag der jüngeren Marke ab. Erhebt der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung, hat der Widersprechende die rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke somit in den letzten fünf Jahren vor dem Anmelde- und Prioritätstag der jüngeren Marke nachzuweisen. Anders als im deutschen Recht bisher stellt die Richtlinie bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist auf den Zeitpunkt ab, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann beziehungsweise das Widerspruchsverfahren beendet ist (vgl. § 16 Absatz 2 der Richtlinie). Darüber hinaus hat der Anmelder ausweislich des Wortlauts des Artikels 44 Absatz 1 „den Nachweis zu erbringen“, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden ist. Aufgrund des eindeutigen Wortlauts genügt künftig nicht wie bisher die bloße Glaubhaftmachung gemäß § 294 der Zivilprozessordnung, vielmehr ist von nun an ein Vollbeweis im Sinne des § 286 Zivilprozessordnung erforderlich. In diesem Punkt unterschied sich das deutsche Recht bislang vom Recht der Unionsmarken, das einen Nachweis im Rahmen des Widerspruchsverfahrens vorschrieb. Durch die höheren Anforderungen an das Beweismaß im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wird auf nationaler und europäischer Ebene ein einheitlicher Standard festgeschrieben. Darüber hinaus wurde ein Vollbeweis auch bisher schon im Verletzungs- und Lösungsverfahren gemäß § 25 Absatz 2 MarkenG und § 49 Absatz 1 in Verbindung mit § 55 Absatz 3 MarkenG gefordert (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 43 Rn. 59). § 43 Absatz 1 Satz 1 war dementsprechend anzupassen.

Die zweite Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG – die sog. gleitende Berechnung der Benutzungsschonfrist – wird nach Richtlinienvorgabe gestrichen.

Zu Nummer 26 (§ 46 MarkenG-E)

Gemäß § 46 Absatz 2 Satz 1 kann die Teilung der Eintragung erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung der Widerklage erklärt werden. Diese Vorschrift dient der Rechtssicherheit potentieller Widerspruchsführer (so auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 46 Rn. 8). Nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 2 des Entwurfs ist die Erklärung aber zulässig, wenn ein im Zeitpunkt ihrer Abgabe anhängiger Widerspruch gegen die Eintragung der Marke oder ein in diesem Zeitpunkt gestellter Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile der ursprünglichen Eintragung richten würde. Damit ist die Teilung nur dann ganz ausgeschlossen, wenn der Widerspruch oder der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit sich gegen alle Waren oder Dienstleistungen des Verzeichnisses richtet. Die Änderung des Wortlauts trägt dem Umstand Rechnung, dass künftig auch absolute Nichtigkeitsgründe und Verfallsgründe inhaltlich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht werden können (vgl. § 53 MarkenG-E). Eine Klage auf Löschung der Eintragung vor den ordentlichen Gerichten (bisher § 55 MarkenG) ist nicht mehr vorgesehen.

Zu Nummer 27 (§ 47 MarkenG-E)

§ 47 des Entwurfs trifft Regelungen bezüglich der Schutzdauer und der Verlängerung einer eingetragenen Marke. Die Änderungen dienen der Umsetzung der Artikel 48 und 49 der Richtlinie. Parallele Vorschriften finden sich in Artikeln 46 und 47 der Unionsmarkenverordnung.

– Absatz 1

Gemäß § 47 Absatz 1 MarkenG-E beginnt die Schutzdauer einer eingetragenen Marke mit dem Anmeldetag (§ 33 Absatz 1) und endet zehn Jahre danach. Die Regelung zur Schutzdauer im Rahmen des Absatzes 1 wurde sprachlich vereinfacht.

– Absatz 2

Nach Absatz 2 wird die Eintragung einer Marke auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person um jeweils zehn Jahre verlängert, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet worden ist. Der Wortlaut des Absatzes 2 stimmt inhaltlich mit Artikel 49 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie überein.

– Absatz 3

Gemäß Absatz 3 Satz 1 des Entwurfs kann die Verlängerung der Schutzdauer auch dadurch bewirkt werden, dass eine Verlängerungsgebühr gezahlt wird sowie eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der zweiten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen. Wurde die Marke unter Geltung einer einheitlichen Anmeldegebühr für bis zu drei Klassen der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen angemeldet, kann gemäß Satz 2 auch die Verlängerung der Eintragung dadurch bewirkt werden, dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Auf diese Weise wird der Umstellung von einem Dreiklassen- auf ein Einklassen-System mit gestuftem Klassenzuschlag Rechnung getragen. Gemäß Satz 3 gilt der Erhalt der Zahlung als Antrag des Markeninhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2. Satz 3 dient der Umsetzung von Artikel 49 Absatz 1 Satz 2 der Richtlinie. Danach können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Erhalt der Zahlung der Verlängerungsgebühren als entsprechender Antrag gilt. Sinn und Zweck dieses Satzes ist es, die Zahlung durch Drittzahler gemäß § 267 des Bürgerlichen Gesetzbuches und damit eine automatische Verlängerung der Eintragung bei Zahlungseingang zu ermöglichen.

– Absatz 4

Absatz 4 des Entwurfs regelt die Teilverlängerung. Absatz 1 Satz 1 besagt für den Fall, dass sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, beziehen, die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert wird. Eine entsprechende Vorschrift sieht auch schon § 47 Absatz 4 Satz 1 des MarkenG vor. Eine Teilverlängerung soll auch gemäß Artikel 49 Absatz 4 der Richtlinie möglich sein. In den Sätzen 2 bis 4 nimmt der Entwurf eine weitergehende Ausdifferenzierung vor. Danach werden die Anmeldungen für die Leitklasse vorrangig und anschließend die weiteren Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung verlängert, sofern der Markeninhaber keine Bestimmungen hinsichtlich der Gebührenverwendung getroffen hat. Diese Regelung führt zu einem rechtsklaren und zügigen Abschluss des Verlängerungsverfahrens und bleibt auch im Zuge der Richtlinienumsetzung erhalten.

– Absatz 5

Gemäß § 47 Absatz 5 Satz 1 MarkenG-E unterrichtet das DPMA den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer. Nach Satz 2 haftet das Amt nicht für eine unterbliebene Unterrichtung. Die Unterrichtungspflicht samt Haftungsausschluss ist in Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie niedergelegt. Eine parallele Vorschrift findet sich in Artikel 47 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Die Vorschrift hat in erster Linie Hinweischarakter für den Markeninhaber und soll diesen in die Lage versetzen, rechtzeitig Maßnahmen zur Verlängerung der Anmeldung zu treffen. Bereits jetzt übersendet das DPMA Informationen über den Ablauf der Schutzdauer als freiwilligen Service an jene Markeninhaber, die kein gültiges SEPA-Mandat erteilt haben, beziehungsweise an jene, die 3 ½ Monate nach Fälligkeit noch keine Zahlung entrichtet haben.

Eine einheitliche Unterrichtung aller Markeninhaber kann irreführenden Zahlungshinweisen von dritter Seite entgegenwirken und sorgt für mehr Klarheit und Transparenz.

– Absatz 6

§ 47 Absatz 6 des vorliegenden Entwurfs enthält Frist- und Fälligkeitsbestimmungen für den Antrag auf Verlängerung. Nach Satz 1 ist der Antrag auf Verlängerung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer einzureichen. Nach Satz 2 kann der Antrag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. Absatz 6 setzt Artikel 49 Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 der Richtlinie um.

– Absatz 7

§ 47 Absatz 7 MarkenG-E entspricht im Wesentlichen dem Wortlaut des § 47 Absatz 5 MarkenG und regelt den Eintritt der Verlängerung. Danach wird die Verlängerung der Schutzfrist am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie tritt mit Zahlung der Gebühren automatisch ein, ohne dass es einer weiteren Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt bedarf (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 47 Rn. 9). Sie wird in das Register eingetragen (§ 25 Nummer 23 Markenverordnung) und veröffentlicht. Identische Vorgaben macht auch Artikel 49 Absatz 5 der Richtlinie.

– Absatz 8

Gemäß Absatz 8 wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer gelöscht, wenn die Schutzdauer nicht verlängert wird. Die Vorschrift ist fast wortgleich mit § 47 Absatz 6 MarkenG und wurde sprachlich präziser gefasst.

Zu Nummer 28

In der Überschrift zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren aufgenommen. Das Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (bislang § 55 MarkenG) wird aufgehoben und aus der Überschrift zu Abschnitt 3 entfernt. Künftig sollen der Verfall sowie absolute Nichtigkeitsgründe einheitlich vor dem DPMA und lediglich auf Widerspruch vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden, vgl. §§ 53 ff., 140a und 140b MarkenG-E.

Zu Nummer 29 (§ 49 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa bis cc

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut des § 49 MarkenG ist entsprechend anzupassen.

Zu Doppelbuchstabe dd

§ 49 Absatz 1 Satz 4 MarkenG wird aufgehoben. Danach bleibt für den Fall, dass der Antrag auf Löschung nach § 52 Absatz 1 MarkenG (Löschung durch das Patent- und Markenamt wegen Verfalls) beim DPMA gestellt wird, für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach § 49 Absatz 1 Satz 3 MarkenG der Antrag beim DPMA maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Absatz 1 MarkenG innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Absatz 4 erhoben wird. § 49 Absatz 1 Satz 4 regelt den Fall des erfolglosen Abschlusses eines Lösungsverfahrens vor dem DPMA nach § 53. Dem Antragssteller wird hier eine Frist von drei Monaten ab Zustellung der Mittei-

lung über den Widerspruch des Markeninhabers gemäß § 53 Absatz 4 eingeräumt; innerhalb dieses Zeitraums muss er das Lösungsverfahren durch Klage weiterbetreiben. Durch die Einführung des zentralen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs) und die damit verbundene Aufhebung des § 55 (Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten) erübrigt sich eine Regelung zum Heilungsausschluss im Zusammenhang mit dem Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten.

Zu Buchstabe b und c

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut des § 49 MarkenG ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 30 (§ 50 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Durch die Erweiterung der Nichtigkeitsgründe im Rahmen des § 8 Absatz 2 MarkenG wird auch eine Anpassung der Verweise im Rahmen des § 50 Absatz 2 Satz 1 notwendig.

Zu Doppelbuchstabe bb

Gemäß § 50 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs kann eine Marke wegen eines Schutzhindernisses gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3, das auf fehlender Unterscheidungskraft beruht, nicht gelöscht werden, wenn sich die eingetragene Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat.

§ 50 Absatz 2 Satz 2 des Entwurfs setzt Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie um. Danach wird eine Marke nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b), merkmalsbeschreibender Angaben (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) oder wegen üblich gewordener Bezeichnungen (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Satz 2 wird eine Marke aus denselben Gründen nicht für nichtig erklärt, wenn sie vor dem Antrag auf Nichtigerklärung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Eine Verkehrsdurchsetzung in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse kann daher nur berücksichtigt werden, wenn sie bis zum Antrag auf Nichtigerklärung vorliegt. Nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie können die Mitgliedstaaten auch vorsehen, dass Absatz 4 auch dann zu gelten hat, wenn die Unterscheidungskraft nach der Anmeldung, aber vor der Eintragung erworben wurde. Die bisherige Fassung des § 50 Absatz 2 Satz 1 MarkenG fordert, auch nach der Anmeldung oder Eintragung der Marke bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag wegfallende Schutzhindernisse zu berücksichtigen. In Ansehung des Wortlauts in Artikel 4 Absatz 4 Satz 2 Richtlinie kann dies künftig nicht mehr für die nachträgliche Verkehrsdurchsetzung gelten; auch Artikel 4 Absatz 5 erlaubt hiervon keine Abweichung.

Der bisherige § 50 Absatz 1 Satz 2 MarkenG wird aufgehoben. In Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie ist das Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit von Marken wegen absoluter Schutzhindernisse geregelt. Artikel 45 der Richtlinie enthält keine zeitliche Beschränkung, innerhalb derer die Nichtigerklärung beantragt werden müsste. Die bisher geltende zeitliche Einschränkung des § 50 Absatz 1 Satz 2 MarkenG kann daher in

seiner bisherigen Form nicht aufrechterhalten werden. Die Norm sollte insbesondere dem Umstand Rechnung tragen, dass nach einem längerem Zeitraum keine zuverlässigen Feststellungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit einer Marke zum Zeitpunkt der Eintragung mehr getroffen werden können (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 50 Rn. 18). Um jedoch unionsweit einheitliche Voraussetzungen für den Bestand von Marken zu schaffen, ist die zeitliche Einschränkung aufzuheben. „Altmarken“, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits länger als zehn Jahre eingetragen sind, genießen Bestandsschutz. Ihre Inhaber sind in ihrem Vertrauen auf die Unanfechtbarkeit ihrer Marken nach Maßgabe des § 50 Absatz 1 Satz 2 MarkenG schutzwürdig. Aus diesem Grund ist eine entsprechende Übergangsvorschrift in § 160 Absatz 3 des Entwurfs vorgesehen.

Zu Buchstabe c und d

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 31 (§ 51 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 Satz des Entwurfs wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nicht erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Nach Satz 2 kann der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auch auf Grundlage mehrerer älterer Rechte desselben Inhabers gestützt werden. § 51 Absatz 1 des Entwurfs setzt die Vorgaben des Artikels 45 der Richtlinie um. Gemäß Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie ist im Verwaltungsverfahren vorzusehen, dass die Marke u.a. deshalb für nichtig zu erklären ist, weil sie nicht hätte eingetragen werden dürfen, da ein älteres Recht im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 bis 3 der Richtlinie besteht. Die Anpassung des Wortlauts in § 51 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs berücksichtigt, dass in § 53 des Entwurfs ein Verfahren zur Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit vor dem DPMA implementiert wurde. Satz 2 setzt die Vorgaben des Artikels 45 Absatz 6 der Richtlinie um. Danach kann ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf Grundlage eines älteren Rechts oder mehrerer älterer Rechte eingereicht werden, vorausgesetzt, sie gehören alle demselben Inhaber. Diese Vorschrift dient in erster Linie der Verfahrensvereinfachung und soll eine gebündelte Geltendmachung von älteren Rechten ermöglichen.

Zu Buchstaben b und c

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Buchstabe d

§ 51 Absatz 4 Satz 1 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung aufgrund einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden kann, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- und Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang wegen Verfalls nach § 49 (Nummer 1) oder wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 (Nummer 2) hätte für verfallen oder nichtig erklärt werden können. Nach Maßgabe des Satzes 2 ist für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- und Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen. Die inhaltlichen Änderungen im Rahmen des § 51 Absatz 4 dienen der Umsetzung der Vorgaben des Artikels 8 der Richtlinie. Artikel 8 Buchstabe a der Richtlinie ist inhaltlich bereits in § 51 Absatz 4 Nummer 2 MarkenG enthalten. Danach kann eine Marke aufgrund einer älteren Marke nicht gelöscht werden, wenn die ältere Marke selbst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der

jüngeren Marke löschungsreif war. Während § 51 Absatz 4 Nummer 2 jedoch als zeitlichen Bezugspunkt auf die Veröffentlichung der Eintragung abstellt, nimmt Artikel 8 der Richtlinie auf den Anmelde- oder Prioritätstag Bezug. Dies wird im Rahmen des Absatzes 4 entsprechend berücksichtigt. Artikel 8 Buchstabe b der Richtlinie gibt vor, dass es für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf den Tag des Zeitrangs – mithin auf den Zeitpunkt der Anmeldung oder des Prioritätstages – der jüngeren Marke ankommt. Dies ist zwar heute schon gängige Praxis in der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 9 Rn. 211), wird jedoch bislang nicht vom MarkenG erfasst. § 51 Absatz 4 wird daher um einen klarstellenden Satz 2 ergänzt.

Zu Buchstabe e

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 32 (§ 52 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Überschrift des § 52 MarkenG lautet nunmehr „Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit“. Die Überschrift des § 52 stimmt mit Artikel 47 der Richtlinie überein und bringt zum Ausdruck, dass die Norm die Rechtsfolgen des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens regelt.

Zu Buchstabe b

Der Wortlaut des § 52 Absatz 1 MarkenG wird an den Wortlaut des korrespondierenden Artikels 47 Absatz 1 der Richtlinie angepasst. Dieser spricht von „Wirkungen einer eingetragenen Marke“ im Gegensatz zu den „Wirkungen der Eintragung einer Marke“. Darüber hinaus trägt die neue Formulierung der Tatsache Rechnung, dass ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA eingeführt wird (vgl. § 53 des Entwurfs). Folglich ist eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

Zu Buchstabe c

Die Anpassung der Terminologie trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs nach Vorgabe des Artikels 45 der Richtlinie ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 33 (§§ 53-55 MarkenG-E)

– § 53 MarkenG-E

In § 53 wird im Kern das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA geregelt. Es dient der Umsetzung des Artikels 45 der Richtlinie. Gemäß Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie stellen die Mitgliedstaaten – unbeschadet des Rechts der Parteien auf Einlegung von Rechtsmitteln bei einem Gericht – für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke ein effizientes und zügiges Verwaltungsverfahren bei ihren Markenämtern bereit. Durch diese Vorgaben werden die Prüfungskompetenzen des DPMA erheblich erweitert: Bislang sah das MarkenG ein amtliches Lösungsverfahren nach Widerspruch nur für absolute Schutzhindernisse vor, vgl. § 50 in Verbindung mit § 54 MarkenG. Wegen Verfalls konnte eine Marke nur dann im Rahmen des Lösungsverfahrens durch das Deutsche Patent- und Markenamt gelöscht werden, wenn der Markeninhaber dem Antrag nicht innerhalb von zwei Monaten widersprochen hat (§ 53 Absatz 1 und 3 MarkenG); wurde hingegen Widerspruch eingelegt, blieb dem Antragssteller nur der Klageweg vor den ordentlichen Gerichten, vgl. § 53 Absatz 4 in Verbindung mit § 55 MarkenG. Individu-

alrechte Dritter, insbesondere ältere Marken („relative Schutzhindernisse“), konnten bislang nur im Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG oder durch Löschungsklage vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden, vgl. § 51 in Verbindung mit § 55 MarkenG. Die Markenrechtsreform sieht nun vor, dass die Markenämter umfassend für die Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit von Marken zuständig sind. Das bereits vor dem DPMA vorhandene Verfahren bleibt in seiner bisherigen Form erhalten; es wird lediglich hinsichtlich des Verfalls um den Aspekt des Verfahrens nach Widerspruch erweitert. Der Wortlaut des Artikels 45 Absatz 1 der Richtlinie spricht dafür, dass das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zentral bei dem Deutschen Patent- und Markenamt installiert wird; die ordentlichen Gerichte können über den Verfall und die Nichtigkeit von Marken dann nur noch auf Widerklage einer Partei im Verletzungsverfahren entscheiden (vgl. §§ 140a und 140b des Entwurfs). Für diese „zentrale Lösung“ sprechen gewichtige Argumente. Zum einen strebt der vorliegende Entwurf einen Gleichlauf mit dem DesignG an. Gemäß § 33 Absatz 3 DesignG kann die Geltendmachung der Nichtigkeit entweder durch einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes nach § 34a Absatz 4 Satz 1 DesignG oder durch ein Urteil aufgrund Widerklage erfolgen, die im Verletzungsverfahren erhoben worden ist. Aufgrund des vorangestellten Wortes „nur“ stehen weitere Wege zur Herbeiführung der Nichtigkeit nicht zur Verfügung. Auch in Artikel 52 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung ist vorgesehen, dass die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt wird. Neben der Rechtsvereinheitlichung auf nationaler und europäischer Ebene sprechen für ein zentrales Amtsverfahren zum anderen die Effizienz und Verfahrensökonomie: Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren „aus einer Hand“ sind effizient und schnell durchführbar. Darüber hinaus bündeln sie die Expertise. Die Europäische Kommission hat in ihrem Richtlinienvorschlag in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ein Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den Gerichten das Verfahren bei den Markenämtern zuweilen verzögert und in der Regel die Einschaltung eines Fachanwalts erfordert, um die Sache vor Gericht zu vertreten. Die Verfahren würden dadurch langwierig, aufwendig und teuer. Durch ein Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren bei den Ämtern könne die Gültigkeit älterer Rechte im selben Verfahren geltend gemacht werden, ohne dass ein (Fach-)Anwalt hinzugezogen werden müsse. Ein amtliches Nichtigkeitsverfahren stellt somit eine praktikable und effiziente Alternative zum bislang bestehenden Lösungsverfahren bei den ordentlichen Gerichten dar. Die Prüfungskompetenzen der Gerichte werden durch zentrale Ausgestaltung des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens nicht ausgehöhlt; diese können weiterhin über den Verfall oder die Nichtigkeit einer Marke auf Widerklage einer Partei im Schadensersatz- und Verletzungsprozess entscheiden (vgl. §§ 140a und 140b MarkenG-E).

– Absatz 1

§ 53 Absatz 1 des Entwurfs regelt die formellen Voraussetzungen des Verfahrens. Nach Maßgabe des Satzes 1 wird das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren auf schriftlichen Antrag beim DPMA eingeleitet. Dabei hat der Antragsteller die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Gemäß Absatz 1 Satz 4 ist der Antrag unzulässig, wenn bereits eine unanfechtbare Entscheidung zwischen denselben Parteien über diesen Streitgegenstand ergangen ist. Hier ist der Streitgegenstandsbegriff im Sinne des Zivilprozesses anzuwenden. Es kann sich hierbei um einen bereits rechtskräftigen Beschluss des DPMA oder einer Rechtsmittelinstanz als auch ein rechtskräftiges Urteil aufgrund einer Widerklage handeln. Mit dieser Vorschrift wird die subjektive Rechtskraft im Sinne des § 325 der Zivilprozessordnung auf das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt übertragen. Dies führt bei abweisenden Entscheidungen dazu, dass die Erklärung der Nichtigkeit durch Löschung der eingetragenen Marke aus dem Register inter omnes und nicht nur inter partes wirkt. Absatz 1 Satz 5 bestimmt, dass für den Fall, dass zwischen denselben Parteien mehrere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte gestellt werden, diese verbunden werden können und über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden kann. Diese Regelung dient der Verfahrensökonomie.

– Absatz 2

In § 53 Absatz 2 MarkenG-E ist der Kreis der Personen, die berechtigt sind, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke zu stellen, bezeichnet. Danach kann der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Schutzhindernissen von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren im Sinne des § 11 des Verwaltungsverfahrensgesetzes beteiligt sein kann, gestellt werden. Absatz 2 setzt Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie um.

– Absatz 3

§ 53 Absatz 3 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 45 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie. Danach kann ein Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und von Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

– Absatz 4

Nach Maßgabe des Absatzes 4 hat das DPMA den Inhaber einer eingetragenen Marke nach einem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens von Amts wegen eine Mitteilung darüber zu machen und ihn aufzufordern, sich innerhalb eines Monats nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären. Auf diese Weise wird dem Markeninhaber die Möglichkeit eröffnet, sich gegen die vorgebrachten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe zur Wehr zu setzen.

– Absatz 5

Widerspricht der Inhaber der Löschung nicht innerhalb dieser Frist, so wird nach § 53 Absatz 5 MarkenG-E die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. Wird dem Antrag rechtzeitig widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragssteller den Widerspruch mit. Dieser Regelung liegt das bisherige Verfahren vor dem DPMA zugrunde, ergänzt um den Aspekt des Verfahrens nach Widerspruch.

– Absatz 6

In Absatz 5 findet sich eine Regelung zur Einrede der Nichtbenutzung, welche der Umsetzung des Artikels 46 der Richtlinie dient. Danach hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang auf Verlangen des Inhabers der jüngeren Marke den Nachweis zu erbringen, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Antrag auf Nichtigkeitsklärung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und die als Begründung für den Antrag auf Nichtigkeitsklärung angeführt werden, ernsthaft benutzt worden ist, oder dass berechnete Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen, wenn sich der Antrag in einem Verfahren auf Nichtigkeitsklärung einer Marke auf eine eingetragene Marke mit einem früheren Anmelde- oder Prioritätstag stützt. Bei dem „Nachweis“ im Sinne des Artikels 46 Absatz 1 der Richtlinie und des § 53 Absatz 6 des Entwurfs handelt es sich um einen Vollbeweis im Sinne des § 286 der Zivilprozessordnung (ZPO). Dafür spricht u.a. die einheitliche Verwendung des Wortes „Nachweis“ in der Richtlinie, so zum Beispiel in den Artikeln 17, 44 Absatz 1 und 46 Absatz 1 bis 3. Darüber hinaus wird auch in dem bisherigen Verletzungs- und Lösungsverfahren nach § 25 Absatz 2 MarkenG und § 49 Absatz 1 in Verbindung mit § 55 Absatz 3 MarkenG der Vollbeweis gefordert (vgl. dazu Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 43 Rn. 59).

– Absatz 7

Absatz 7 regelt die Übertragung des durch die Eintragung der Marke begründeten Rechts. Danach ist für den Fall, dass das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen ist, die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Gemäß Satz 2 gelten für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, die Vorschriften zur Nebenintervention (§§ 66 bis 74 und 76 ZPO) entsprechend.

– § 54 MarkenG-E (Aussetzung)

In § 54 MarkenG-E ist die Möglichkeit der Aussetzung geregelt. Diese Vorschrift soll die Doppelbefassung mit einem Sachverhalt und widersprüchliche Entscheidungen verhindern. Ist oder wird während des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens ein Rechtsstreit anhängig, dessen Entscheidung vom Rechtsbestand der eingetragenen Marke abhängt, kann das Gericht als Ermessensentscheidung die Aussetzung des Rechtsstreits anordnen. Sie ist gemäß Satz 2 anzuordnen, wenn das Gericht die eingetragene Marke für verfallen oder nichtig hält. Ist der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist das Gericht nach Satz 3 an diese Entscheidung gebunden, wenn sie zwischen denselben Parteien ergangen ist. § 140b Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Danach kann das Gericht für die Dauer der Aussetzung einstweilige Verfügungen erlassen und Sicherheitsmaßnahmen treffen.

– § 55 MarkenG-E (Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren)

§ 55 des Entwurfs regelt den Beitritt zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren. Um einen Gleichlauf mit dem Design-Nichtigkeitsverfahren herzustellen, orientiert sich die Vorschrift an § 34c des Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Design (DesignG).

§ 55 MarkenG regelte bislang das Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten wegen Verfalls (§ 49) oder wegen des Bestehens relativer Schutzhindernisse (ältere Rechte gemäß § 51 MarkenG). Aufgrund der Vorgaben des Artikels 45 der Richtlinie wird in § 53 des Entwurfs ein zentrales Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt angesiedelt, das neben Verfallsgründen auch die Nichtigkeit wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse umfasst; das gerichtliche Lösungsverfahren entfällt damit. Die ordentlichen Gerichte entscheiden über den Verfall beziehungsweise die Nichtigkeit von Marken nur noch im Wege der Widerklage (vgl. §§ 140a und 140b des Entwurfs).

– Absatz 1

Nach Absatz 1 kann ein Dritter einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und der Dritte glaubhaft machen kann, dass gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist (Nummer 1) oder er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen (Nummer 2). Die Glaubhaftmachung wird in der Regel durch Vorlage der zugestellten Klageschrift oder einer einstweiligen Verfügung erfolgen. Ausweislich Absatz 1 Satz 2 kann der Beitritt innerhalb von drei Monaten ab Einleitung des Verfahrens nach Satz 1 Nummer 1 oder ab Zugang der Unterlassungsaufforderung nach Satz 1 Nummer 2 beantragt werden.

– Absatz 2

Absatz 2 regelt die formellen Voraussetzungen des Beitritts. Gemäß Satz 1 gilt für die Antragsstellung § 53 Absatz 1 bis 3 MarkenG-E entsprechend, d.h. der Antragssteller muss nach Maßgabe des § 53 Absatz 2 und 3 MarkenG-E antragsberechtigt sein und es müssen die Verfahrensvorschriften aus § 53 erfüllt sein. Nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 2 erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdeführers, wenn der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgt.

Zu Nummer 34

Die Überschrift des Teils 3 Abschnitt 4 lautet „Allgemeine Vorschriften vor dem Deutschen Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 35 (§ 56 MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt. Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (§ 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

Zu Nummer 36 (§ 57 MarkenG-E)

Die Änderung im Rahmen des § 57 Absatz 1 MarkenG-E dient der sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zu Nummer 37 (§ 58 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 38 (§ 59 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 39 (§ 60 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Gemäß § 60 Absatz 1 Satz 1 des Entwurfs kann das DPMA jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen, Augenschein nehmen, die Beweiskraft einer vorgelegten Urkunde würdigen sowie andere zur Aufklärung der Sache erforderlichen Ermittlungen anstellen. Gemäß Satz 2 sind die Vorschriften des Zweiten Buches der Zivilprozessordnung zu diesen Beweismitteln entsprechend anzuwenden. Die Änderung im Rahmen des § 60 Absatz 1 MarkenG nimmt eine Konkretisierung der „anderen zur Aufklärung der Sache erforderlichen Ermittlungen“ vor. Neben die eidliche wie uneidliche Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen treten die Inaugenscheinnahme sowie die Würdigung der Beweiskraft von Urkunden. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die Vorschriften des Buches 2 der ZPO zu diesen Beweismitteln entsprechend anwendbar sind.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 60 Absatz 2 Satz 4 findet im Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eine Anhörung statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder das DPMA dies für sachdienlich erachtet. Die Ergänzung im Rahmen des Absatzes 2 entspricht § 34a Absatz 3 Satz 3 des Designgesetzes und dient im Wesentlichen dem Gleichlauf des markenrechtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens mit dem designrechtlichen Nichtigkeitsverfahren sowie dem gerichtlichen Verfahren (vgl. § 69 Nummern 1 und 2 MarkenG). Nach § 60 Absatz 2 Satz 4 MarkenG-E hat eine Anhörung nur stattzufinden, wenn dies durch einen Beteiligten beantragt wird oder seitens des Amtes als sachdienlich erachtet wird; anderenfalls kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

Zu Nummer 40 (§ 62 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 41 (§ 63 MarkenG-E)

Gemäß § 63 Absatz 1 Satz 1 muss für den Fall, dass mehrere Personen an einem Verfahren beteiligt sind, das DPMA über die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Deutschen Patent- und Markenamts und der beteiligten erwachsenen Kosten entscheiden. Die Kostenentscheidung ist für das DPMA nunmehr verpflichtend ausgestaltet. Die Vorschrift dient dem Gleichlauf mit dem Verfahrensregelungen im DesignG (vgl. hier § 34a DesignG). Die übrigen Änderungen sind redaktioneller Natur.

Zu Nummer 42 und 43 (§§ 64 und 64a MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 444 (§ 65 MarkenG-E)

In § 65 des Markengesetzes ist die Rechtsverordnungsermächtigung geregelt. Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA in den §§ 53 ff. MarkenG-E wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Darüber hinaus wird die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt. Um eine einheitliche Terminologie auf nationaler und europäischer Ebene sicherzustellen, wird die Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ durch die Bezeichnung „Unionsmarke“ ersetzt.

In § 65 Absatz 1 Nummer 5 des Entwurfs werden Bestimmungen über das Register für Gewährleistungsmarken (§§ 106a ff. MarkenG-E) ergänzt.

Nach Nummer 7 wird eine Nummer 8 eingefügt, die eine Rechtsverordnungsermächtigung hinsichtlich Bestimmungen über die in das Register aufzunehmenden Angaben über Lizenzen enthält. Gemäß Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie sehen die Mitgliedstaaten Verfahren für die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vor. Die Einzelheiten der Eintragung von Lizenzen sowie die Erklärung der Lizenzierungs- und Veräußerungsbereitschaft sollen in den §§ 42a ff. MarkenV-E niedergelegt werden.

Zu Nummer 455 (§ 65a MarkenG-E)

In § 65a des Entwurfs bekennt sich das deutsche Markenrecht zur internationalen Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Markenämtern. Zur Förderung des nationalen und internationalen Markenschutzes und zur Angleichung der Vorgehensweisen und der Instrumente im Zusammenhang mit der Prüfung, Eintragung, Verwaltung und Löschung von Marken arbeitet das DPMA mit den nationalen und internationalen Markenämtern, der Weltorganisation für geistiges Eigentum und dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zusammen.

Es ist erklärtes Ziel der Markenrechtsreform, die Zusammenarbeit der nationalen Markenämter untereinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zu fördern; dies spiegelt sich auch in den Vorschriften der Richtlinie (vgl. Artikel 51 f. der Richtlinie). Aus Erwägungsgrund 39 der Richtlinie geht hervor, dass es wünschenswert ist, dass die Zentralbehörden der Mitgliedstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in allen Bereichen der Markeneintragung und -verwaltung zusammenarbeiten, um die Abstimmung von Verfahren und Instrumenten wie die Einrichtung und Pflege gemeinsamer oder vernetzter Datenbanken und Portale zu Abfrage- und Recherchezwecken zu fördern. Die Mitglied-

staaten sollen darüber hinaus sicherstellen, dass die Markenämter miteinander und mit dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum in allen anderen Tätigkeitsbereichen zusammenarbeiten, die für den Markenschutz in der Union von Belang sind.

Auch in Artikel 123c der Unionsmarkenverordnung (Zusammenarbeit zwecks besserer Abstimmung von Verfahren und Instrumentarien) ist eine Regelung implementiert worden, die eine weiterführende Harmonisierung anstrebt. Nach Maßgabe des Absatzes 1 der Norm arbeiten das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten und das Benelux-Amt für geistiges Eigentum zusammen, um die Verfahren und Instrumentarien im Bereich von Marken und Geschmacksmustern besser aufeinander abzustimmen.

Bereits im Vorfeld der Reform hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum das Netzwerk für Europäische Marken und Designs aufgebaut. Das Netzwerk strebt ein einheitliches Marken- und Designsystem in Europa an, das sich durch gemeinsame Praktiken und Instrumente auszeichnet. Im Jahre 2010 wurde zudem ein Kooperationsfonds geschaffen, der dazu dienen soll, die Arbeitsmethoden der Ämter für gewerblichen Rechtsschutz in der EU durch moderne Verwaltungslösungen zu straffen und zu modernisieren.

Ausweislich Artikel 51 und 52 der Richtlinie ermöglicht die Richtlinie eine effektive Zusammenarbeit der Markenämter bei der Eintragung und Verwaltung der Marken sowie auf dem Gebiet des Markenschutzes. § 65a des Entwurfs greift die Möglichkeit der internationalen Kooperation auf und eröffnet den Weg für eine internationale Verwaltungszusammenarbeit im Zusammenhang mit der Markenverwaltung und dem Markenschutz. Die Norm signalisiert, dass das DPMA eine aktive Rolle in der internationalen Kooperation der Ämter einnimmt und die Zusammenarbeit bewusst und aktiv fördert.

Zu Nummer 466 (§ 66 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ sowie die Bezeichnung „Patentgericht“ durch die amtliche Bezeichnung „Bundespatentgericht“.

Zu Nummer 477 (§ 68 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ sowie die Bezeichnung „Patentgericht“ durch die amtliche Bezeichnung „Bundespatentgericht“. Darüber hinaus wird durch die Änderung eine sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern sichergestellt.

Zu Nummer 488 (§ 70 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 4949 (§ 71 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“. Darüber hinaus wird eine sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern sichergestellt.

Zu Nummer 500 (§ 72 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 511 und 52 (§§ 73 und 87 MarkenG-E)

Die Änderungen dienen der sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern.

Zu Nummer 533 (§ 90 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a und b

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt. Darüber hinaus wird eine sprachliche Gleichstellung von Frauen und Männern vorgenommen.

Zu Nummer 544 bis 56

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Zu Nummer 577 (§ 97 MarkenG-E)

Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E muss eine Kollektivmarke nunmehr als solche bei der Anmeldung bezeichnet werden. Damit wird eine sachliche und begriffliche Trennung von der Gewährleistungsmarke (§§ 106a ff.) sichergestellt.

Zu Nummer 588 (§ 98 MarkenG-E)

Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 29 Absatz 2 der Richtlinie. Danach können Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts Kollektivmarken anmelden. Der bisherige Wortlaut des § 98 MarkenG wird an den Richtlinienwortlaut angepasst.

Zu Nummer 5959 (§ 100 MarkenG-E)

Nach Maßgabe des § 100 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs kann eine geografische Herkunftsangabe, die als Kollektivmarke eingetragen ist, einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden. Diese Ergänzung des § 100 Absatz 1 setzt Artikel 29 Absatz 3 Satz 3 der Richtlinie um; eine entsprechende Klarstellung findet sich für Unionskollektivmarken in Artikel 66 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz der Unionsmarkenverordnung. Durch den Satz 2 soll das Privileg der erlaubten Drittbenutzung klarstellend festgeschrieben werden.

Zu Nummer 600 (§ 101 MarkenG-E)

Im Rahmen des § 101 Absatz 1 MarkenG wird die Bezeichnung „Markensatzung“ durch die Bezeichnung „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewährleistungsmarke deutlich, für deren Eintragung ebenfalls eine Satzung erforderlich ist. Diese wird folglich als Gewährleistungsmarkensatzung bezeichnet.

Zu Nummer 611 (§ 102 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a und b

Die Überschrift und in den Absätzen 1 und 2 des § 102 MarkenG wird das Wort „Markensatzung“ durch „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Durch die Einführung der Gewährleis-

tungsmarke (§§ 106a ff. MarkenG-E), die ebenfalls eine Satzung vorsieht (§ 106d MarkenG-E), wird eine terminologische Trennung der Satzungen erforderlich.

Zu Buchstabe c

§ 102 Absatz 4 des Entwurfs schreibt vor, dass die Einreichung einer Kollektivmarkensatzung im Register vermerkt wird. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 33 Absatz 2 der Richtlinie, wonach die Satzungsänderung im Register vermerkt wird. Ausweislich Artikel 33 Absatz 3 der Richtlinie wird die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf die Änderung im Register vermerkt ist. Die Vorschriften zur Wirksamkeit von Satzungsänderungen deuten mittelbar darauf hin, dass auch die Satzung selbst zum Inhalt des Markenregisters gehören sollte. Dafür spricht auch die Transparenz der Nutzungsbedingungen einer Kollektivmarke. Durch die Eintragung der Satzung werden diese für jeden einsehbar.

Zu Buchstabe d

Die Änderung ist redaktioneller Natur. Die Bezeichnung „Markensatzung“ wird durch „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt.

Zu Nummer 622 (§ 103 MarkenG-E)

§ 103 MarkenG-E regelt die Prüfung der Anmeldung. Er wird an Artikel 31 der Richtlinie angeglichen.

Absatz 2 des Entwurfs dient der Umsetzung von Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie. Danach wird die Anmeldung einer Kollektivmarke zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke. Eine entsprechende Vorschrift findet sich für Unionskollektivmarken in Artikel 68 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Eine von einer Marke ausgehende Irreführung über ihren Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Markenrecht bislang nicht. Mit der Regelung soll die Abgrenzung der Kollektivmarke von anderen Kennzeichen erreicht werden.

Eine Heilungsmöglichkeit durch Satzungsänderung ist nunmehr in Absatz 3 des Entwurfs vorgesehen (zuvor § 103 letzter Halbsatz).

Zu Nummer 633 (§ 104 MarkenG-E)

§ 104 MarkenG enthält Regelungen zur Änderung der Kollektivmarkensatzung. § 104 Absatz 1 und 2 entsprechen den Vorgaben des Artikels 33 der Richtlinie, wonach der Inhaber der Kollektivmarke dem Markenamt jede Änderung der Satzung vorzulegen hat und die Satzungsänderung im Register vermerkt wird. § 104 wird um zwei weitere Absätze erweitert. Gemäß § 104 Absatz 3 des Entwurfs wird die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf diese Änderung im Register vermerkt ist. Dies entspricht den Vorgaben des Artikels 33 Absatz 3 der Richtlinie. Entsprechende Vorschriften für Kollektivmarken finden sich in Artikel 71 der Unionsmarkenverordnung. Dadurch wird für den Rechtsverkehr Sicherheit hinsichtlich des gültigen Satzungsinhalts hergestellt.

In § 104 Absatz 4 MarkenG-E wird vorgeschlagen, schriftliche Bemerkungen Dritter auch in Bezug auf geänderte Satzungen zuzulassen. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, dass Dritte nicht nur im Rahmen des Anmeldeverfahrens (vgl. § 37 Absatz 6 Satz 2 des Entwurfs), sondern auch bei nachträglichen Satzungsänderungen die Möglichkeit haben, auf etwaige Mängel hinzuweisen, ohne dass jedes Mal ein umfangreiches Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden müsste. Eine entsprechende Vorschrift ist auch in Artikel 71 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung vorgesehen.

Im Übrigen wird die Bezeichnung „Markensatzung“ durch das Wort „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewährleistungsmarke deutlich, für deren Eintragung ebenfalls eine Satzung erforderlich ist.

Zu Nummer 644 (§ 105 MarkenG-E)

§ 105 Absatz 1 Nummer 3 MarkenG-E bestimmt, dass die Eintragung einer Kollektivmarke außer aus den in § 49 MarkenG genannten Verfallsgründen auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht wird, wenn die Marke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 103 Absatz 2 MarkenG-E irreführt wird. Die Vorschrift entspricht den Vorgaben des Artikels 35 Buchstabe b der Richtlinie. Diese Vorschrift regelt die Verfallsgründe und bestimmt, dass die Rechte des Inhabers einer Kollektivmarke für verfallen erklärt werden, wenn die Art, in der die Marke von berechtigten Personen benutzt worden ist, bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irreführt wird. Artikel 35 Buchstabe b der Richtlinie nimmt auf das Schutzhindernis des Artikels 31 Absatz 2 der Richtlinie Bezug, welches im Rahmen des § 103 Absatz 2 des Entwurfs implementiert wurde. Eine von einer Markennutzung ausgehende Irreführung über ihren Charakter oder ihre Bedeutung kannte das deutsche Markenrecht bislang nicht; mit der Regelung soll die klare Abgrenzung der Kollektivmarke von anderen Kennzeichen erreicht werden. Parallel dazu sind auch die Verfallsgründe im Rahmen des § 105 MarkenG-E zu erweitern.

Zu Nummer 655 (§ 106 MarkenG-E)

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Zudem wird die Bezeichnung „Markensatzung“ durch die Bezeichnung „Kollektivmarkensatzung“ ersetzt. Dadurch wird die Abgrenzung zur Gewährleistungsmarke deutlich, für deren Eintragung ebenfalls die Vorlage einer Satzung erforderlich ist.

Zu Nummer 666 (§§ 106a-106h MarkenG-E)

In Teil 5 des MarkenG-E wird die Gewährleistungsmarke als neues Rechtsinstrument implementiert. Nach Artikel 28 Absatz 1 der Richtlinie steht es den Mitgliedstaaten frei, Garantie- oder Gewährleistungsmarken vorzusehen. Auch die am 23. März in Kraft getretene Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung (EU) 2015/2424 sieht die Gewährleistungsmarke explizit vor; auf Unionsebene wird es sie ab dem 1. Oktober 2017 geben. Bereits im Zuge der Markenreform von 1994 hatte der Gesetzgeber die Möglichkeit, Gewährleistungsmarken in das deutsche Markenrecht zu implementieren. Damals wurde von einer Einführung abgesehen, da die Möglichkeit des Schutzes von Gütezeichen als Kollektivmarke hinreichend erschien. Es ist das erklärte Ziel der Markenrechtsreform, die Markenrechtssysteme anzugleichen und in ein kohärentes Regelungsgefüge zu überführen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, nunmehr auch auf nationaler Ebene eine Gewährleistungsmarke einzuführen.

Das deutsche Rechtssystem kennt qualitätsanzeigende Kennzeichen bislang als sogenannte „Gütezeichen“, die als Individual- oder Kollektivmarken geschützt werden. Die Rechtspraxis hat jedoch gezeigt, dass hinsichtlich einzelner Gesichtspunkte der Schutz von Gütezeichen als Individual- und Kollektivmarken zu Rechtsunsicherheiten führt, beispielsweise hinsichtlich der Frage der rechtserhaltenden Benutzung von Individualmarken (siehe dazu den Vorlagebeschluss des OLG Düsseldorf vom 15. Dezember 2015, Az. I-20 U 222/14, 20 U 222/14, MarkenR 2016, S. 105-107). Mit der Einführung der Gewährleistungsmarke wird eine rechtssichere und transparente Markenform in das deutsche Markensystem eingeführt, die entscheidend zur Klärung der Unsicherheiten unter der geltenden Rechtslage beiträgt und die den wachsenden Bedürfnissen des Warenverkehrs nach güte- und qualitätsanzeigenden Kennzeichnungen Rechnung trägt.

Im Vergleich zu herkömmlichen Marken steht bei Gewährleistungsmarken nicht die Herkunfts-, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Wird eine Gewährleistungsmarke für eine Ware oder Dienstleistung verwendet, so bedeutet dies keinen Hinweis auf die Herkunft; das gekennzeichnete Produkt respektive die gekennzeichnete Dienstleistung wird vielmehr von Produkten und Dienstleistungen unterscheidbar, für die keine Gewährleistung besteht. Der Verkehr versteht eine Gewährleistungsmarke damit als Hinweis auf bestimmte, von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaften des gekennzeichneten Produkts.

Die Hauptmerkmale von Gewährleistungsmarken sind Transparenz, Neutralität und Überprüfung durch den Inhaber. Das erste Merkmal bedeutet, dass die Nutzungsbedingungen für die Gewährleistungsmarke in einer Gewährleistungsmarkensatzung offengelegt werden und für jedermann öffentlich zugänglich sein müssen. Das „Ob“ und „Wie“ der Gewährleistungsmarke muss für Anwender und Dritte möglichst transparent sein, damit ersichtlich ist, unter welchen Voraussetzung die Marke vergeben wird und für welche Produkt- und Qualitätseigenschaften sie einsteht. Das Prinzip der Neutralität bedeutet, dass der Markeninhaber keine Tätigkeit ausüben darf, die die Bereitstellung zertifizierter Produkte umfasst. In diesem Punkt unterscheidet sich die Gewährleistungsmarke wesentlich von der Kollektivmarke. Das Publikum sieht in einer Gewährleistungsmarke einen Hinweis auf von unabhängiger Seite gewährleistete Produkteigenschaften. Eine inhaltliche Trennung von Markeninhaber und Anwender ist daher zwingend erforderlich. Im Gegensatz zur Kollektivmarke hat der Inhaber der Gewährleistungsmarke selbst kein Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des zertifizierten Produkts; sein Interesse besteht darin, dass der Lizenznehmer die von ihm in der Satzung niedergelegten Bedingungen einhält. Das letzte Hauptmerkmal sind Überwachungspflichten: Der Markeninhaber ist verpflichtet, die in der Gewährleistungssatzung niedergelegten Gewährleistungseigenschaften bei der Lizenzvergabe zu prüfen und die Benutzung der Marke durch den Anwender zu überwachen. Kommt der Markeninhaber diesen in der Satzung niedergelegten Kontrollpflichten nicht nach, kann die Marke in letzter Instanz für verfallen erklärt werden.

Abgesehen von den Neutralitätspflichten ähneln Gewährleistungsmarken in einigen Punkten Kollektivmarken: Beide Markenformen garantieren eine gewisse Qualität, werden durch eine Vielzahl von Zeichennutzern im Verkehr genutzt und auf Grundlage von Nutzungsbedingungen vergeben. Es ist daher naheliegend, die Regelungen zu der Kollektivmarke in einigen Punkten zu übernehmen und an die Besonderheiten der Gewährleistungsmarke anzupassen. Dies entspricht auch der Konzeption der Unionsmarkenverordnung in den Artikeln 74a ff.

Trotz der konzeptionellen Ähnlichkeit zwischen Kollektiv- und Gewährleistungsmarke bietet sich eine systematische Trennung der beiden Markenformen im Gesetz an, um den unterschiedlichen Regelungsgehalt und die unterschiedliche Schutzrichtung – Garantiestatt Herkunftsfunktion, keine Identität von Markeninhaber und Markenbenutzer – deutlich zu machen. Die Vorschriften zur Gewährleistungsmarke werden daher in einem neuen Teil 5 und dort in den §§ 106a bis 106h MarkenG-E erfasst.

– § 106a MarkenG-E Gewährleistungsmarken

§ 106a Absatz 1 des Entwurfs regelt Einzelheiten zu Gewährleistungsmarken. Nach Maßgabe des § 106a Absatz 1 Satz 1 MarkenG-E gewährleistet der Anmelder einer Gewährleistungsmarke bei ihrer Anmeldung das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, die Qualität, die Genauigkeit oder andere Eigenschaften mit Ausnahme der geografischen Herkunft. Gemäß Satz 2 muss eine Gewährleistungsmarke geeignet sein, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Marken zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Somit muss eine Gewährleistungsmarke – wie jede andere Marke auch – Unterscheidungskraft besitzen. Zudem muss eine Gewährleistungsmarke bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden. Wie aus der Definition der Gewährleistungsmarke

deutlich wird, steht im Vergleich zu herkömmlichen Individualmarken hier nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Garantiefunktion im Vordergrund. Die Definition stimmt im Wesentlichen mit jener des Artikels 27 Buchstabe a der Richtlinie überein mit dem Unterschied, dass – ebenso wie in der Definition des Artikels 74a Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung – eine Gewährleistungsmarke, die die geografische Herkunft gewährleistet, ausgenommen wird. Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie eröffnet explizit die Möglichkeit, geografische Herkunftsangaben als Gewährleistungsmarken zuzulassen, sofern sichergestellt wird, dass Dritte die Bezeichnung beschreibend verwenden dürfen. Eine solche Privilegierung finden sich in Bezug auf Kollektivmarken in § 99 in Verbindung mit der Schutzbeschränkung des § 100 MarkenG. Vor dem Hintergrund, dass – zumindest auf Unionsebene – bereits ein hinreichender Sonderschutz für Lebensmittel und Agrarprodukte besteht und um einen Gleichlauf mit der Unionsgewährleistungsmarke herzustellen, sollte von dieser Möglichkeit jedoch kein Gebrauch gemacht werden. Für den Schutz nicht agrarbezogener geografischer Herkunftsangaben hat die Kommission angekündigt, ein vergleichbares Schutzinstrument auf Unionsebene vorzuschlagen, sodass für nationale Gewährleistungsmarken, die die geografische Herkunft garantieren, daneben kein sinnvoller Anwendungsbereich mehr verbliebe. In Anlehnung an die Definition der Unionsgewährleistungsmarke in Artikel 74a Unionsmarkenverordnung wird die geografische Herkunft somit explizit aus dem Schutzzumfang herausgenommen.

In § 106a Absatz 2 des Entwurfs wird klargestellt, dass auf Gewährleistungsmarken die Vorschriften des MarkenG Anwendung finden, soweit nichts Abweichendes bestimmt wird. Für Kollektivmarken existiert eine parallele Vorschrift in § 97 Absatz 2 MarkenG.

– § 106b MarkenG-E Inhaberschaft und Benutzung

§ 106b des Entwurfs regelt die Inhaberschaft und Benutzung der Gewährleistungsmarken. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie. Danach kann jede natürliche oder juristische Person einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke anmelden, sofern sie keine Tätigkeit ausübt, die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung besteht, umfasst. Neben dem erfassten Adressatenkreis stellt die Vorschrift klar, dass der Anmelder einer Gewährleistungsmarke nicht selbst Waren herstellen oder vertreiben beziehungsweise Dienstleistungen erbringen darf, die von der Gewährleistung umfasst sind. Auf diese Weise soll die Neutralität gewahrt und die unabhängige Überwachung der Qualitätsstandards sichergestellt werden. Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie nennt als fakultative Eintragungsvoraussetzung die „Befähigung zur Gewährleistung“ des Anmelders. Eine Prüfung von Eigenschaften oder Fähigkeiten des Anmelders ist dem markenrechtlichen Eintragungsverfahren bislang jedoch fremd und ist auch auf Unionsebene für Unionsgewährleistungsmarken nicht vorgesehen. In Anbetracht des Grundsatzes der freien Übertragbarkeit von Marken und um einen Gleichlauf mit dem Unionsmarkenrecht herzustellen, ist von diesem fakultativen Eintragungserfordernis kein Gebrauch zu machen.

§ 106b Absatz 2 des Entwurfs stellt klar, dass die ernsthafte Benutzung einer Gewährleistungsmarke durch mindestens eine befugte Person eine Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG darstellt. Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie. Danach sind die Erfordernisse an die Benutzung einer Unionsmarke gemäß Artikel 16 der Richtlinie erfüllt, wenn die Garantie- oder Gewährleistungsmarke von einer zur Benutzung berechtigten Person ernsthaft gemäß Artikel 16 benutzt wird. Eine entsprechende Vorschrift findet sich für Unionsgewährleistungsmarken in Artikel 74e der Unionsmarkenverordnung. Eine solche klarstellende Vorschrift ist zwingend erforderlich, da der Inhaber einer Gewährleistungsmarke wegen des Neutralitätsgrundsatzes gerade nicht Hersteller beziehungsweise Erbringer der von der Gewährleistung umfassten Waren und Dienstleistungen sein darf und aus diesem Grunde die Marke selbst gar nicht benutzen darf.

– § 106c MarkenG-E Klagebefugnis; Schadensersatz

§ 106c des Entwurfs trifft Regelungen zur Klagebefugnis und zur Geltendmachung von Schadensersatz und ist an § 101 MarkenG, welcher die Klagebefugnis und den Schadensersatz im Zusammenhang mit Kollektivmarken regelt, angelehnt.

Gemäß § 106c Absatz 1 des Entwurfs kann – soweit in der Markensatzung nichts anderes bestimmt ist – eine zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechnigte Person Klage wegen Verletzung der Gewährleistungsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Diese Regelung entspricht im Wesentlichen Artikel 74h der Unionsmarkenverordnung, wonach nur der Inhaber einer Unionsgewährleistungsmarke oder eine speziell von ihm hierzu ermächtigte Person eine Verletzungsklage erheben kann. Eine parallele Norm für Kollektivmarken findet sich in § 101 Absatz 1 MarkenG.

Nach § 106c Absatz 2 kann der Inhaber einer Gewährleistungsmarke Ersatz des Schadens verlangen, der den zur Benutzung der Gewährleistungsmarke berechtigten Personen aus der unbefugten Benutzung der Gewährleistungsmarke oder eines ähnlichen Zeichens entstanden ist. Eine parallele Vorschrift für Kollektivmarken ist in § 101 Absatz 2 MarkenG verankert. Die Unionsmarkenverordnung kennt eine vergleichbare Vorschrift in Artikel 74h Absatz 2.

– § 106d MarkenG-E Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106d des Entwurfs trifft Bestimmungen zur Gewährleistungsmarkensatzung.

Gemäß § 106d Absatz 1 des Entwurfs muss der Anmeldung der Gewährleistungsmarke eine Gewährleistungsmarkensatzung beigefügt werden. Dadurch werden die Bedingungen für die Nutzung einer Gewährleistungsmarke sowohl für den Lizenznehmer als auch für Dritte transparent. Auf Unionebene ist eine Satzung für Unionsgewährleistungsmarken ebenfalls vorgesehen (vgl. Artikel 74b der Unionsmarkenverordnung). Die Notwendigkeit einer Satzung für Gewährleistungsmarken ergibt sich daraus, dass Gewährleistungsmarken im Gegensatz zu „normalen“ Marken erläuterungsbedürftig sind. Aus der Gewährleistungsmarke selbst wird im Zweifel nicht erkennbar, welche Standards mit der Marke gewährleistet werden sollen. Dies wird erst in der Markensatzung niedergelegt.

Absatz 2 regelt die inhaltlichen Anforderungen an die Satzung. Die erforderlichen Angaben sollen die Identität des Inhabers (Nummer 1) und die Transparenz und Neutralität der Nutzung (Nummer 2) sicherstellen. Eine Wiedergabe der Gewährleistungsmarke ist in die Satzung aufzunehmen (Nummer 3). Darüber hinaus sind die Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll, zu bezeichnen (Nummer 4). Zudem sind Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden, aufzunehmen (Nummer 5) sowie die Nutzungsbedingungen einschließlich Sanktionen offenzulegen (Nummer 6). Der Kreis der zur Benutzung der Gewährleistungsmarke befugten Personen ist zu bezeichnen (Nummer 7). Darüber hinaus werden Prüf- und Überwachungspflichten (Nummer 8) niedergelegt und Angaben über die Rechte und Pflichten der Beteiligten im Falle von Verletzungen der Gewährleistungsmarke festgelegt (Nummer 9). Bei den in Absatz 2 Nummer 1 bis 9 formulierten Angaben handelt es sich um Mindestanforderungen. Sie tragen den Grundsätzen Neutralität, Transparenz, Kontrolle und Überwachung sowie Sanktion Rechnung.

Gemäß Absatz 3 wird die Einreichung der Gewährleistungsmarkensatzung im Register vermerkt; nach Maßgabe des Absatzes 4 steht die Einsicht in die Gewährleistungsmarkensatzung jeder Person frei. Damit werden die Nutzungsbedingungen und Kontrollpflichten für jedermann offenkundig.

– § 106e MarkenG-E Prüfung der Anmeldung

§ 106e des Entwurfs trifft Regelungen bezüglich der Prüfung der Anmeldung von Gewährleistungsmarken.

Gemäß Absatz 1 der Vorschrift wird die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke außer auf von Amts wegen zu berücksichtigenden Schutzhindernissen (§ 37) zurückgewiesen, wenn sie nicht den Voraussetzungen der §§ 106a, 106b Absatz 1 und 106d entspricht. Eine Zurückweisung der Anmeldung einer Gewährleistungsmarke soll auch dann stattfinden, wenn die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt. Eine entsprechende Regelung für Kollektivmarken findet sich in § 103 Absatz 1 MarkenG.

Gemäß Absatz 2 wird die Anmeldung einer Gewährleistungsmarke außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn die Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Gewährleistungsmarke. Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 103 Absatz 2 MarkenG, der auf Grundlage von Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie für Kollektivmarken neu eingeführt wurde. Aufgrund des systematischen Regelungszusammenhangs mit den Kollektivmarken bietet es sich an, eine parallele Irreführungsvorschrift auch für Gewährleistungsmarken zu etablieren. Mit der Regelung soll die Abgrenzung der Gewährleistungsmarke von anderen Kennzeichen erreicht werden. Die Nutzung einer Marke sowohl als herkunftsanzeigende Produkt- oder Dienstleistungsmarke als auch Gewährleistungsmarke würde dazu führen, dass der Verkehr über die Funktion der Marke verunsichert wird. Dies soll durch die Vorschrift ausgeschlossen werden. Nimmt ein Inhaber oder eine Inhaberin einer Gewährleistungsmarke eine Tätigkeit in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen auf, für die die Gewährleistungsmarke besteht, liegt ein entsprechender Verfallsgrund für die Gewährleistungsmarke vor.

Nach Maßgabe des Absatzes 3 wird die Anmeldung nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder die Markensatzung so ändert, dass die Zurückweisungsgründe der Absätze 1 und 2 nicht mehr bestehen. Eine Heilungsmöglichkeit ist auch für Kollektivmarkensatzungen vorgesehen (nunmehr § 103 Absatz 3 MarkenG).

– § 106f MarkenG-E Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung

§ 106f des Entwurfs trifft Regelungen bezüglich der Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung.

Gemäß Absatz 1 hat der Inhaber der Gewährleistungsmarke dem Deutschen Patent- und Markenamt jede Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung mitzuteilen.

Die §§ 106d und 106e sind in einem solchen Fall nach Absatz 2 entsprechend anzuwenden, weil die für eine Gewährleistungsmarkensatzung geltenden Vorschriften auch für eine Änderung gelten müssen.

Absatz 3 bestimmt, dass eine Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam wird, zu dem der Hinweis auf die Änderung ins Register eingetragen worden ist. Eine solche Regelung sieht die Richtlinie in Artikel 33 Absatz 3 für Kollektivmarkensatzungen vor. Um einen Regelungsgleichlauf mit Kollektivmarken herzustellen, sollte diese Vorschrift auch für Gewährleistungsmarkensatzungen gelten. Eine entsprechende Regelung trifft die Unionsmarkenverordnung auch für Unionsgewährleistungsmarken in Artikel 74f Absatz 4.

In Absatz 4 ist geregelt, dass schriftliche Bemerkungen Dritter gemäß § 37 Absatz 6 Satz 2 MarkenG auch in Bezug auf geänderte Satzungen eingereicht werden können. Damit wird die Möglichkeit gegeben, dass Dritte nicht nur im Rahmen des Anmeldeverfahrens, sondern auch bei nachträglichen Satzungsänderungen die Möglichkeit haben, auf etwaige Mängel hinzuweisen. Auf diese Weise muss nicht stets ein aufwändiges Nichtigkeitsverfahren eingeleitet werden. Eine entsprechende Vorschrift sieht auch Artikel 74f Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung vor.

– § 106g MarkenG-E Verfall

§ 106g des Entwurfs regelt den Verfall im Zusammenhang mit Gewährleistungsmarken. Nach Maßgabe des Absatzes 1 wird eine Gewährleistungsmarke über die in § 49 genannten Verfallsgründe hinaus auf Antrag in den folgenden Fällen für verfallen erklärt und gelöscht:

- wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Erfordernisse des § 106b nicht mehr erfüllt (Nummer 1),
- wenn der Inhaber der Gewährleistungsmarke keine geeigneten Maßnahmen trifft, um zu verhindern, dass die Gewährleistungsmarke missbräuchlich in einer der Gewährleistungsmarkensatzung widersprechenden Weise benutzt wird (Nummer 2),
- wenn die Gewährleistungsmarke von berechtigten Personen so benutzt worden ist, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von § 106e Absatz 2 irreführt wird (Nummer 3) oder
- wenn eine Änderung der Gewährleistungsmarkensatzung entgegen § 106f Absatz 2 in das Register eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke die Markensatzung erneut so ändert, dass der Lösungsgrund nicht mehr besteht (Nummer 4).

Absatz 1 Nummer 1 betrifft insbesondere jene Fälle, in denen der Inhaber der Gewährleistungsmarke nicht mehr besteht, weil er beispielsweise aufgelöst worden ist. Absatz 1 Nummer 2 betrifft Fälle, in denen eine Obliegenheit des Inhabers zum Tätigwerden besteht, zum Beispiel aufgrund einer vorherigen Aufforderung zum Einschreiten oder vergleichbarer Umstände. Die Vorschrift soll sicherstellen, dass der Markeninhaber die tatsächliche Einhaltung seiner Markensatzung überwacht. Gleichzeitig wird dadurch auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Gewährleistungsfunktion von Gewährleistungsmarken geschützt. Die bloße Untätigkeit des Inhabers der Gewährleistungsmarke soll nicht ohne weiteres die gravierende Rechtsfolge einer Löschung nach sich ziehen. Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 3 wurde für Kollektivmarken auf Grundlage des Artikels 35 Buchstabe b der Richtlinie eingeführt. Um einen Regelungsgleichlauf von Kollektiv- und Gewährleistungsmarken herzustellen, bietet es sich an, den Irreführungstatbestand ebenfalls für Gewährleistungsmarken als Verfallsgrund auszugestalten. Von besonderer Bedeutung ist an dieser Stelle die Benutzung der Marke als Herkunftshinweis. Der Verfallsgrund aus Absatz 1 Nummer 4 betrifft Satzungsänderungen, die nicht den Vorschriften des Gesetzes entsprechen, es sei denn, sie wurden so geändert, dass sie gesetzeskonform werden.

Absatz 2 nimmt eine Konkretisierung der missbräuchlichen Benutzung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 vor und stellt klar, dass eine solche insbesondere dann vorliegt, wenn die Benutzung der Gewährleistungsmarke durch andere als die zur Benutzung befugten Personen geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Eine parallele Regelung ist in § 105 Absatz 2 MarkenG im Rahmen der Verfallsgründe für Kollektivmarken vorgesehen. § 106g Absatz 2 des Entwurfs stellt somit einen Regelungsgleichlauf mit Kollektivmarken her.

Nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 1 ist der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach Absatz 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Gemäß Absatz 3 Satz 2 richtet sich das diesbezügliche Verfahren nach § 53 MarkenG-E. Für die Löschung einer Gewährleistungsmarke wegen Verfalls besteht demnach eine ausschließliche Zuständigkeit des Deutschen Patent- und Markenamts.

– § 106h MarkenG-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse

§ 106h des Entwurfs regelt die Nichtigkeit von Gewährleistungsmarken wegen absoluter Schutzhindernisse. Nach Satz 1 wird die Eintragung einer Gewährleistungsmarke außer aus den in § 50 genannten Nichtigkeitsgründen auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen § 106e eingetragen worden ist. Damit werden die zusätzlichen Eintragungshindernisse auch als zusätzliche Nichtigkeitsgründe berücksichtigt. Satz 2 bestimmt für den Fall, dass der Nichtigkeitsgrund in der Gewährleistungsmarkensatzung begründet ist, dass der Inhaber der Gewährleistungsmarke durch eine entsprechende Satzungsänderung die Löschung vermeiden kann. Eine Parallelvorschrift findet sich für Kollektivmarken in § 106 MarkenG. § 106h dient damit auch dem Regelungsgleichlauf von Kollektivmarken und Gewährleistungsmarken.

Zu Nummer 677

Die Überschrift zu Teil 6 lautet nunmehr „Schutz von Marken nach dem Madrider Markenabkommen und nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken“. Die Änderung ist redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europäischer und nationaler Ebene sichergestellt.

Zu Nummer 688 (§ 107 MarkenG-E)

In § 107 MarkenG-E wird das Vollzitat des Madrider Abkommens vom 14.4.1891 über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) in das Markengesetz eingeführt.

Zu Nummer 6969 (§ 108 MarkenG-E)

Die Änderung ist redaktioneller Natur und ersetzt die Bezeichnung „Patentamt“ durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“.

Zu Nummer 700

Die Überschrift zu § 114 lautet nunmehr „Widerspruch gegen eine international registrierte Marke“. Damit wird der Unterschied zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG deutlich: § 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen eine international registrierte Marke; § 116 MarkenG regelt den Widerspruch aus einer international registrierten Marke.

Zu Nummer 711 (§ 115 MarkenG-E)

§ 115 MarkenG regelt die Schutzentziehung für internationale registrierte Marken.

Gemäß § 115 Absatz 1 des Entwurfs tritt an die Stelle des Antrags auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder älterer Rechte (§ 51) für international registrierte Marken der Antrag auf Schutzentziehung. Die Anpassung des Wortlauts trägt dem Umstand Rechnung, dass in § 53 des Entwurfs ein zentrales amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren eingeführt wird. Der Wortlaut war daher entsprechend anzupassen.

Gemäß Absatz 2 tritt für den Fall, dass ein Antrag auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 wegen mangelnder Benutzung gestellt wird, an die Stelle des Tages, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, der Tag, an dem das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde (Nummer 1), oder der Tag, an dem die Frist des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens abgelaufen ist, sofern zu diesem Zeitpunkt dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung zugegangen ist (Nummer 2).

Nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke nach einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist, die nach Abschluss des Eintragungsverfahrens zu laufen

beginnt, benutzt werden. Sieht ein Mitgliedsstaat nach der Eintragung ein Widerspruchsverfahren vor, werden fünf Jahre gemäß Artikel 16 Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist beziehungsweise ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde, vgl. Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie. Bei Marken, die auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen eingetragen worden sind und Wirkung in dem Mitgliedsstaat entfalten, werden die fünf Jahre gemäß Absatz 1 von dem Tag an gerechnet, ab dem die Marke nicht mehr zurückgewiesen oder gegen sie kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Wurde Widerspruch erhoben oder ein Einwand aus absoluten oder relativen Gründen mitgeteilt, wird die Frist von dem Tag an gerechnet, an dem eine das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung oder eine Entscheidung über die absoluten oder relativen Ablehnungsgründe Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde (Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie). Bislang war im Rahmen des § 115 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG der Tag maßgeblich, an dem die Mitteilung über die Schutzbewilligung dem Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum zugegangen ist. Diese Regelung muss in Ansehung des Artikels 16 Absatz 3 der Richtlinie geändert werden. Da die Richtlinie bei Verfahren stets von dem letztmöglichen Zeitpunkt ausgeht als von dem Zeitpunkt, ab dem die Marke vollen Schutz genießt, ist auch bei internationalen Verfahren auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem gegen die Marke kein Widerspruch erhoben werden kann und keine Zurückweisung möglich ist. Die Widerspruchsfrist beginnt in Schutzerstreckungsverfahren mit der Veröffentlichung der internationalen Registrierung nach Maßgabe des § 114 Absatz 1 MarkenG zu laufen. Das Verfahren der Schutzerstreckung von internationalen Registrierungen in Deutschland ist ähnlich ausgestaltet wie Verfahren vor Ämtern, die kein nachgeschaltetes Widerspruchsverfahren haben. Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie sieht in diesen Fällen den Beginn des Benutzungszeitraums „nach Abschluss des Eintragungsverfahrens“ – also nach Prüfung sämtlicher Schutzhindernisse – vor. Bei internationalen Registrierungen ist dies der Abschluss des Schutzerstreckungsverfahrens. § 115 Absatz 2 Nummer 1 MarkenG war dementsprechend anzupassen.

§ 115 Absatz 2 Nummer 2 MarkenG bleibt – abgesehen von terminologischen Anpassungen – in seiner bisherigen Fassung erhalten. Nach Maßgabe des Artikels 5 Absatz 2 des Madrider Markenabkommens müssen die Vertragsparteien dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe innerhalb eines Jahres nach der internationalen Registrierung mitteilen. Wenn dem Internationalen Büro zu diesem Zeitpunkt weder eine Mitteilung über die Schutzbewilligung noch eine Mitteilung über die vorläufige Schutzrechtsverweigerung übermittelt wurde, kann der Marke der Schutz nicht mehr verweigert werden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt beginnt die Benutzungsschonfrist folglich zu laufen.

Zu Nummer 722 (§ 116 MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

Die Überschrift zu § 116 MarkenG lautet „Widerspruch aus einer international registrierten Marke und Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund einer international registrierten Marke. Damit wird der Unterschied zwischen den §§ 114 und 116 MarkenG deutlich: § 114 MarkenG regelt den Widerspruch gegen eine international registrierte Marke; § 116 MarkenG regelt den Widerspruch aus einer international registrierten Marke.

Zu Buchstabe b

Gemäß § 116 Absatz 1 des Entwurfs ist für den Fall, dass aufgrund einer international registrierten Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erhoben wird, § 43 Absatz 1 MarkenG mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, der in § 115 Absatz 2 bezeichnete Tag tritt. Der Tag der Eintragung wird folglich durch den Zeitpunkt, ab dem kein

Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung, die auf der Anpassung insbesondere der §§ 49 ff. MarkenG-E an die Richtlinie beruht. Nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 2 der Richtlinie ist für die Berechnung der Benutzungsschonfrist der Tag maßgeblich, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist oder, falls Widerspruch erhoben wurde, ab dem Tag, an dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

Zu Buchstabe c

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich. Darüber hinaus war § 116 Absatz 2 MarkenG an die neuen Benutzungsfristen im Rahmen des § 43 MarkenG-E anzupassen.

Zu Nummer 733 (§ 117 MarkenG-E)

Gemäß § 117 MarkenG ist für den Fall, dass die §§ 14 und 18 bis 19c wegen der Verletzung einer international registrierten Marke geltend gemacht werden, § 25 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war, der in § 115 Absatz 2 bezeichnete Tag tritt. § 117 war aufgrund der Änderung in § 25 MarkenG-E entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 744 bis 76

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung „Patentamt“ wird jeweils durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt.

Zu Nummer 777

Die Überschrift zu Abschnitt 3 (§§ 125a bis 125i) lautet nunmehr „Unionsmarken“. Die Änderung ist redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europäischer und nationaler Ebene sichergestellt.

Zu Nummer 788 (§ 125a MarkenG)

Der bisherige § 125a MarkenG, der die Anmeldung von Gemeinschaftsmarken (nunmehr Unionsmarken) beim DPMA regelte, wird aufgehoben. Nach dieser Vorschrift vermerkte das DPMA den Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke und leitete die Anmeldung an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt – nunmehr Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum – weiter. Eine solche Weiterleitung ist von nun an nicht mehr vorgesehen. Für die Anmeldung und Eintragung von Unionsmarken ist einzig das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum zuständig.

Zu Nummer 7979 (§ 125b MarkenG-E)

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europäischer und nationaler Ebene sichergestellt. Durch die Änderung des § 14 MarkenG wird zudem eine Folgeänderung im Rahmen des § 125b Nummer 2 erforderlich. Der Nachweis der Benutzung im Rahmen des amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens (§ 53 des Entwurfs) ist nunmehr in § 53 Absatz 6 geregelt. Der Verweis im Rahmen der Nummer 5 Buchstabe b ist entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 8080 (§ 125c MarkenG-E)

Zu Buchstabe a

§ 125c MarkenG regelt die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke. § 125c Absatz 1 MarkenG ordnet an, dass die nationale Marke, die wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer (§ 47 Absatz 6) oder wegen Verzichts (§ 48 Absatz 1) gelöscht worden ist und deren Zeitrang durch den Inhaber der Unionsmarke nach Artikel 34 und 35 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden ist, nachträglich auf Antrag für verfallen (§ 49) oder für nichtig (§§ 50, 51) erklärt werden kann. Nach § 125c Absatz 1 Satz 2 MarkenG-E entfaltet der Zeitrang in diesem Fall keine Wirkung mehr. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 6 Satz 2 der Richtlinie und hat klarstellenden Charakter.

Zu Buchstabe b und c

Durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt (vgl. § 53 des Entwurfs) wird eine Anpassung der Terminologie erforderlich.

Zu Nummer 811 bis 88

Die Änderungen sind redaktioneller Natur. Die Bezeichnung „Patentamt“ wird durch die amtliche Bezeichnung „Deutsches Patent- und Markenamt“ ersetzt. Die „Gemeinschaftsmarke“ wird nunmehr als „Unionsmarke“ bezeichnet. Die Überschrift des § 125e MarkenG lautet „Unionsmarkenstreitsachen; Unionsmarkengerichte“. Damit wird eine einheitliche Bezeichnung auf europäischer und nationaler Ebene sichergestellt. Das „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ wurde in „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“ umbenannt. Die neue amtliche Bezeichnung war in das MarkenG aufzunehmen.

Zu Nummer 8989 (§ 140 MarkenG-E)

Gemäß § 140 Absatz 1 des Entwurfs sind die Landgerichte für alle Klagen ausschließlich zuständig, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Kennzeichenstreitsachen) mit Ausnahme der Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach § 53. In § 53 des Entwurfs wird ein zentrales amtliches Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit wegen relativer und absoluter Schutzhindernisse implementiert. Künftig sind die ordentlichen Gerichte für die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit lediglich im Wege der Widerklage zuständig, vgl. § 140a und § 140b des Entwurfs. Der Wortlaut des § 140 Absatz 1 MarkenG war entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 900 (§§ 140a und 140b MarkenG-E)

– § 140a MarkenG-E

Nach § 140 MarkenG wird ein neuer § 140a angefügt, der die Geltendmachung des Verfalls und der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke im Rahmen eines Verletzungs- oder Schadensersatzprozesses zum Gegenstand hat. Nach dieser Vorschrift kann sich eine Partei auf die fehlende Rechtsgültigkeit einer eingetragenen Marke nur durch Erhebung einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach § 53 berufen.

§ 140a führt – im Gleichlauf mit § 52a des Designgesetzes – den Grundsatz ein, dass die Landgerichte von der Rechtsgültigkeit einer eingetragenen Marke auszugehen haben. Dieser Grundsatz ist auch in Artikel 99 Absatz 1 der Unionsmarkenverordnung verankert und fußt auf dem Gedanken, dass eine in das Register eingetragene Marke gegenüber Dritten solange Rechtswirkung entfalten kann, bis sie aus dem Register gelöscht wird.

Ein Beklagter im Verletzungs- und Schadensersatzprozess kann sich daher auf die fehlende Rechtsgültigkeit nur durch Erhebung einer Widerklage oder durch die Stellung eines Antrags auf Feststellung des Verfalls oder der Nichtigkeit nach Maßgabe des § 53 des Entwurfs berufen. Im Falle einer Widerklage hat das gemäß § 140 Absatz 1 und 2 MarkenG zuständige Landgericht gemäß § 140b des Entwurfs über die Nichtigkeit zu entscheiden, soweit es das Verfahren nicht gemäß § 140b Absatz 3 aussetzt.

Wenn ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit beim Deutschen Patent- und Markenamt nach Maßgabe des § 53 MarkenG-E gestellt wird, hat das Gericht nach § 54 MarkenG-E die Aussetzung des Verfahrens zu prüfen. Der Beklagte hat somit wahlweise die Möglichkeit, Widerklage zu erheben oder einen Antrag nach § 54 MarkenG-E zu stellen. Auf diese Weise soll eine Inzidentprüfung des Gerichts im Rahmen eines Verletzungs- und Schadensersatzprozesses vermieden werden. Die Regelung trägt u.a. dem Umstand Rechnung, dass das Verfahren für die Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit nunmehr zentral beim Deutschen Patent- und Markenamt angesiedelt ist (vgl. § 53 des Entwurfs).

Gemäß § 140a Satz 2 MarkenG-E gilt Satz 1 nicht für die Geltendmachung der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke in einstweiligen Verfügungsverfahren nach den §§ 935 bis 945 ZPO. Dadurch wird klargestellt, dass die Einrede der Nichtigkeit in einstweiligen Verfügungsverfahren weiterhin zulässig ist. In vorläufigen Verfügungsverfahren besteht ein Interesse an der Reinhaltung des Registers nicht in gleichem Maße wie in Klageverfahren nach Satz 1. Die Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners sollen darüber hinaus nicht übermäßig eingeschränkt werden.

– § 140b MarkenG-E

§ 140b des Entwurfs regelt den Fall der Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit vor den gemäß § 140 Absatz 1 und 2 MarkenG zuständigen Landgerichten. Die Norm ergänzt das nunmehr beim DPMA zentral angesiedelte Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren (vgl. § 53 MarkenG-E).

– Absatz 1

Der Beklagte im Verletzungs- und Schadensersatzprozess vor den Landgerichten hat die Möglichkeit, sich im Wege der Widerklage auf den Verfall oder die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke zu berufen, vgl. §§ 49 ff. MarkenG. Gemäß § 140b Absatz 1 MarkenG-E sind die Landgerichte gemäß § 140 Absatz 1 und 2 MarkenG für Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke zuständig. In diesem Fall bleibt das Gericht nach Maßgabe des § 33 ZPO für die Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit der eingetragenen Marke zuständig, sofern die Widerklage im Zusammenhang mit Klagen wegen der Verletzung derselben eingetragenen Marke erhoben wird. Für die Widerklagebefugnis gilt § 53 Absatz 2 und 3 MarkenG entsprechend.

– Absatz 2

Nach Maßgabe des Absatzes 2 ist die Widerklage unzulässig, soweit im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren über denselben Streitgegenstand zwischen denselben Parteien durch unanfechtbaren Beschluss entschieden wurde. In Anlehnung an Artikel 100 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung erweitert Absatz 2 die Vorschriften zur subjektiven Rechtskraft und stellt eine Parallele zur Regelung des § 54 Satz 3 MarkenG-E her, wonach das Gericht in den Fällen einer unanfechtbaren Zurückweisung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit an die Entscheidung nur gebunden ist, wenn sie zwischen denselben Parteien ergangen ist. Die Geltung des rechtskräftigen Beschlusses zwischen denselben Parteien ist im vorliegenden Fall dann von Bedeutung, wenn der Antrag auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit bereits vor Anhängigkeit der Widerklage durch rechtskräftigen Beschluss des DPMA oder einer Rechtsmittelinstanz abgewiesen wurde. In diesen Fällen besteht bereits eine abschließende Entscheidung über die

Wirksamkeit der eingetragenen Marke. Die vorangegangene Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren wirkt indes nur inter partes.

– Absatz 3

Ausweislich des Absatzes 3 Satz 1 kann das Gericht auf Antrag des Inhabers der eingetragenen Marke nach Anhörung der weiteren Beteiligten das Verfahren aussetzen und den Widerkläger auffordern, innerhalb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit dieser eingetragenen Marke gemäß § 53 zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt und die Widerklage gilt nach Absatz 3 Satz 2 2. Halbsatz als zurückgenommen. Auf diese Weise wird für den Inhaber die Möglichkeit geschaffen, eine Entscheidung des DPMA über die Wirksamkeit der eingetragenen Marke herbeizuführen. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt dabei nach Anhörung der weiteren Verfahrensbeteiligten und liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Nach Maßgabe des Absatzes 3 Satz 3 sind Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz weiterhin möglich.

– Absatz 4

Die Erhebung der Widerklage ist gemäß Absatz 4 dem DPMA durch das Gericht mitzuteilen. Wie auch § 52b DesignG hat diese Vorschrift eine Informationsfunktion. Das DPMA vermerkt den Tag der Erhebung im Register. Auf diese Weise werden auch Dritte über die Anhängigkeit einer Widerklage zur Frage des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke informiert. Aus dem gleichen Grund trägt das DPMA auch das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein. Darunter ist die tenorierte Entscheidung zu verstehen. Das Gericht übermittelt dem Amt dazu eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils.

Zu Nummer 911

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 922 (§ 143a MarkenG-E)

Die Änderungen sind allesamt redaktioneller Natur. Es wird eine einheitliche Bezeichnung auf nationaler und europäischer Ebene sichergestellt. Die Bezeichnung „Gemeinschaftsmarke“ wird durch „Unionsmarke“ ersetzt.

Zu Nummer 933

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 944 (§ 157 MarkenG-E)

§ 157 Absatz 1 MarkenG enthält eine Meistbegünstigungsklausel. Wurde eine Löschungsklage vor dem 1.1.1995 erhoben, konnte diese nur erfolgreich sein, wenn sie sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz begründet war. Nach Maßgabe des § 157 Absatz 1 Satz 2 des Entwurfs findet das Prinzip der Meistbegünstigung auch auf solche Verfahren Anwendung, in denen ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt wird, der eine Marke betrifft, die nach dem Warenzeichengesetz eingetragen wurde.

Zu Nummer 965 (§ 158 MarkenG-E)

§ 158 MarkenG regelt Übergangsvorschriften.

– Absatz 3

Gemäß § 158 Absatz 3 MarkenG-E ist § 43 Absatz 1 MarkenG weiterhin anzuwenden für ein Verfahren über einen Widerspruch, das vor dem Inkrafttreten des Gesetzes erhoben worden ist und in dem die Benutzung der Marke, aufgrund deren der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten wird. § 158 Absatz 3 des Entwurfs trägt dem Umstand Rechnung, dass § 43 Absatz 1 MarkenG-E für die Berechnung der Benutzungsschonfrist ausschließlich auf den Anmelde- beziehungsweise Prioritätstag der jüngeren Marke abstellt. Bislang wurde auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke abgestellt. Darüber hinaus hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung nunmehr nachzuweisen und nicht – wie bisher – bloß glaubhaft zu machen. Das strengere Beweismaß und die Vorverlegung des maßgeblichen Zeitpunkts für die Berechnung der Benutzungsschonfrist sollen gemäß § 158 Absatz 3 des Entwurfs nicht für Widerspruchsverfahren gelten, die vor Inkrafttreten des Gesetzes eingeleitet wurden.

– Absatz 5

Gemäß § 158 Absatz 5 des Entwurfs gilt für den Fall, dass die Anmeldung am oder nach dem 1. Oktober 2009 und vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden ist, für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der bis zum diesem Tag geltenden Fassung.

Zu Nummer 946 (§§ 159 und 160 MarkenG-E)

Dem § 158 MarkenG werden die §§ 159 und 160 MarkenG-E angefügt.

– § 159 MarkenG-E

§ 159 des MarkenG-E bestimmt Übergangsvorschriften bezüglich der Schutzdauer und Verlängerung von Marken. Gemäß Artikel 49 Absatz 3 Satz 1 der Richtlinie ist der Antrag auf Verlängerung einer Markeneintragung innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten unmittelbar vor Ablauf der Eintragung einzureichen und die Verlängerungsgebühren zu entrichten. Die Verlängerungsgebühren werden damit sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer fällig. Nach bisheriger Rechtslage ordnete § 3 Absatz 2 Satz 1 des Patentkostengesetzes an, dass die Verlängerungsgebühren für Marken jeweils für die folgende Schutzfrist am letzten Tag des Monats fällig werden, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt. Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes sind die Verlängerungsgebühren bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit zu zahlen. Artikel 49 Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie bestimmt darüber hinaus, dass das DPMA den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Eintragung unterrichtet. Sowohl die Vorverlagerung der Fälligkeitszeitpunkte als auch das Unterrichtsgebot erfordern Übergangsvorschriften, die Marken betreffen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Umsetzungsgesetzes zur Verlängerung anstehen. Auf diese Weise werden etwaige Rechtsnachteile vermieden. § 159 Absatz 1 des Entwurfs bestimmt daher, dass die Vorschriften über die Schutzdauer und ihre Verlängerung gemäß § 47 MarkenG auf vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetragene Marken mit der Maßgabe anzuwenden sind, dass für die Berechnung der Frist, nach der die Schutzdauer endet, die Vorschrift des § 47 Absatz 1 nach alter Fassung weiterhin anzuwenden sind. Diejenigen Marken, für die im System des DPMA eine Verlängerung bereits vorgesehen ist und für die eine Verlängerung im Sinne des § 5 Absatz 2 des Patentkostengesetzes vorausgezahlt wurde, sollten einmalig noch nach bisheriger Rechtslage verlängert werden. § 159 Absatz 2 ordnet daher an, dass für eingetragene Marken, deren Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des MarkenG alter Fassung spätestens zwölf Monate nach dem Ende des Monats nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes endet, die §§ 3, 5 und 7 des Patentkostengesetzes in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiterhin anzuwenden sind.

– § 160 MarkenG-E

§ 160 des Entwurfs trifft Übergangsvorschriften mit Bezug auf das amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA (vgl. § 53 des Entwurfs).

Gemäß Absatz 1 sind für Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten wegen Verfalls (§ 49), wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§ 50) oder wegen älterer Rechte (§ 51), die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes anhängig gemacht worden sind, die §§ 49 bis 55 des MarkenG alter Fassung in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass einmal anhängig gemachte Lösungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten auch dort zu Ende geführt werden.

Gemäß Absatz 2 gilt § 140a des Entwurfs nur für Kennzeichenstreitsachen, die nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängig gemacht werden.

Nach Maßgabe des Absatzes 3 ist für Marken, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetragen worden sind, § 50 Absatz 2 Satz 2 des MarkenG alter Fassung in seiner bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden. Danach kann für den Fall, dass eine Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden ist, die Eintragung der Marke nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

Zu Artikel 2 (Änderung der Markenverordnung – MarkenV)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Zu Nummer 2 (§ 4 der Markenverordnung in der Entwurfsfassung – MarkenV-E)

Gemäß § 4 MarkenV-E muss bei der Eintragung einer Marke als Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke eine entsprechende Erklärung abgegeben werden. Ausweislich der Begriffsbestimmung des Artikels 27 Buchstabe a der Richtlinie muss eine Gewährleistungsmarke als solche bei der Anmeldung bezeichnet werden. Aus diesem Grunde ist § 4 der Markenverordnung auf Gewährleistungsmarken auszudehnen.

Zu Nummer 3 (§§ 6a und 6b MarkenV-E)

– § 6a MarkenV-E Markenwiedergabe

Nach § 6 wird ein § 6a MarkenV-E angefügt, der die Wiedergabe von Marken regelt.

Gemäß § 6a MarkenV-E bedarf die Marke einer Wiedergabe, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz genügt. Die Wiedergabe kann in Papierform oder in elektronischer Form auf einem Datenträger oder durch Hochladen eingereicht werden.

Bisher konnten Marken nur eingetragen werden, wenn sie sich nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 MarkenG grafisch darstellen ließen. Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie verabschiedet sich von Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit. Damit geht zugleich eine Öffnung des elektronischen Markenregisters für unkonventionelle Markenformen einher. Nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 MarkenG-E sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 MarkenG ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. § 6a Absatz 1 MarkenV-E stellt in diesem Zusammenhang klar, dass der Schutzgegenstand des einzutragenden Zeichens klar und eindeutig wiedergegeben werden muss. Die Wiedergabe kann in Papierform oder elektronisch erfolgen.

Nach Maßgabe des § 6a Absatz 2 MarkenV-E ist bei Markenformen, die sich nicht anderweitig wiedergeben lassen, eine Beschreibung der Marke nach § 6b als alleiniges Wiedergabemittel möglich, wenn sie den Schutzgegenstand der Marke entsprechend den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz bestimmbar macht. Auch nach Umsetzung

der Markenrichtlinie soll eine mittelbare Darstellung von Marken weiterhin möglich sein. Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass die Beschreibung der Marke den Gegenstand so konkret umschreibt, dass er als herkunftskennzeichnend rezipiert wird. Insbesondere für Tast-, Geruchs- und Lichtmarken bietet sich nach wie vor eine mittelbare Darstellung mittels Beschreibung an. Lichtmarken können zusätzlich künftig durch eine Datei bestimmbar sein, die das Lichtphänomen in allgemein zugänglichem Format wiedergibt. Die Wiedergabe einer Marke ausschließlich durch Beschreibung wird nur dann als Darstellungsmittel zugelassen, wenn keine andere Darstellungsmöglichkeit besteht. Auf diese Weise sollen diffuse Markenbeschreibungen vermieden werden.

Absatz 3 bestimmt, dass, wenn die Wiedergabe einer Markenform entsprechend den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 Markengesetz durch verschiedene Mittel möglich ist, der Anmelder über die Art der Wiedergabe entscheidet. Wird die Wiedergabe der Marke zugleich auf Papier und elektronisch eingereicht, ohne dass sich die Wiedergaben ergänzen, ist die elektronische Wiedergabe für den Schutzgegenstand maßgeblich. Dies gilt zum Beispiel, wenn zunächst eine anmeldetagbegründende Wiedergabe auf Papier eingereicht wurde, welche einer später eingereichten elektronischen Version entspricht. Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, dass die elektronische Markenwiedergabe Vorrang genießt. Sie bietet gegenüber der Wiedergabe in Papierform mehr Garantien, dass der Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig wiedergegeben wird.

– § 6b MarkenV-E Markenbeschreibung

§ 6b MarkenV-E regelt die Beschreibung von Marken. Eine Beschreibung von Marken soll auch nach Wegfall der grafischen Darstellbarkeit und nach Öffnung des elektronischen Registers für unterschiedliche Datei- und Wiedergabeformate weiterhin möglich sein. Gemäß Absatz 1 kann für alle Markenformen außer Wortmarken im Sinne des § 7 mit der Markenmeldung zur Erläuterung der Markenwiedergabe eine Beschreibung eingereicht werden. Nach Absatz 2 ist eine Markenbeschreibung verpflichtend, wenn der Schutzgegenstand der Marke erst durch die Beschreibung bestimmbar wird. Diese Regelung trägt dem neuen Wortlaut des § 8 Absatz 1 MarkenG-E Rechnung. Nach Maßgabe des Absatzes 3 muss die Markenbeschreibung den Schutzgegenstand der Marke in objektiver Weise konkretisieren. Er muss klar und eindeutig sein. Absatz 4 bestimmt die formalen Voraussetzungen der Markenbeschreibung. Die Markenbeschreibung darf bis zu 100 Wörter enthalten und ist auf einem gesonderten Blatt im Format 21 x 29,7 Zentimeter (DIN A 4) einzureichen. Darüber hinaus muss sie aus einem fortlaufenden Text bestehen und darf keine grafischen oder sonstigen Gestaltungselemente enthalten.

Zu Nummer 4 (§ 8 MarkenV-E)

Gemäß § 8 Absatz 6 MarkenV-E kann die Marke elektronisch eingereicht werden. Die diesbezüglichen technischen Voraussetzungen werden auf der Internetseite des DPMA (www.dpma.de) bekanntgegeben.

§ 8 Absatz 7 MarkenV-E regelt das Verhältnis von Markenwiedergaben in Papierform und elektronischer Form. Wird zeitgleich die Wiedergabe der Marke auf Papier und entsprechend Absatz 6 elektronisch eingereicht, so ist die elektronische Wiedergabe der Marke die für den Schutzgegenstand maßgebliche Markenwiedergabe. Die elektronische Markenwiedergabe wird damit gegenüber der Papierform bevorzugt. Hintergrund ist, dass die elektronische Wiedergabe mehr Sicherheiten und Garantien hinsichtlich der klaren und eindeutigen Darstellung des Zeichens bietet. Für die Bestimmung des Anmeldetages ist nach § 8 Absatz 7 Satz 2 MarkenV-E die Papierform maßgeblich, wenn die elektronische Form nachgereicht wird.

Zu Nummer 5 (§ 9 MarkenV-E)

§ 9 MarkenV-E regelt die Wiedergabe von dreidimensionalen Marken.

Nach Absatz 1 muss die Wiedergabe den Erfordernissen der Klarheit und Eindeutigkeit gemäß § 8 Absatz 1 MarkenG entsprechen. Die Marke kann gemäß Absatz 2 auch elektronisch eingereicht werden. Die technischen Voraussetzungen werden auf der Internetseite des DPMA wiedergegeben. Die Absätze 3 bis 5 regeln Einzelheiten zur Ausgestaltung der Markenwiedergabe.

Zu Nummer 6 (§ 10 MarkenV-E)

Die Vorschriften für dreidimensionale Marken gelten auch für Kennfadenmarken.

Zu Nummer 7 (§§ 11 und 12 MarkenV-E)

– § 11 MarkenV-E

§ 11 MarkenV-E regelt die Wiedergabe von Hörmarken.

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke als Hörmarke eingetragen werden soll, so ist der Anmeldung gemäß Absatz 1 eine klangliche elektronische oder eine grafische Wiedergabe der Hörmarke beizufügen. Nach Maßgabe des Absatzes 2 muss die klangliche Wiedergabe in einer einzigen Datei enthalten sein. Die technischen Voraussetzungen werden auf der Internetseite www.dpma.de bekanntgegeben. Absatz 3 bestimmt, dass die grafische Wiedergabe in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen hat. Darunter ist ein Notensystem bestehend aus fünf Linien zu verstehen, auf dem Informationen über Tempo, Taktart und Instrumentation sowie die zu spielenden Töne in Form von Noten abgebildet sind. Für die Form der Wiedergabe gilt im Übrigen § 8 Absatz 2 bis 7 der Markenverordnung. Dort sind Einzelheiten zur Wiedergabe von Bildmarken geregelt.

Aus der Regelung des § 11 MarkenV geht hervor, dass Hörmarken künftig entweder mittelbar durch grafische Wiedergabe in Notenschrift oder unmittelbar durch eine klangliche elektronische Wiedergabe wiedergegeben werden können. Die elektronische Wiedergabe bietet hinreichende Garantien für eine klare und eindeutige Wiedergabe.

– § 12 MarkenV-E Sonstige Markenformen

§ 12 MarkenV-E nimmt Regelungen im Zusammenhang mit sonstigen Markenformen vor. Gemäß Absatz 1 ist der Anmeldung einer Marke eine Wiedergabe der Marke beizufügen, die den Erfordernissen des § 8 Absatz 1 des Markengesetzes genügt. Sie muss somit klar und eindeutig den Schutzgegenstand bestimmen.

Zu Nummer 8 (§§ 19 und 20 MarkenV-E)

– § 19 MarkenV-E Klasseneinteilung

§ 19 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 1 der Richtlinie. Danach werden die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer Markenmeldung sind, gemäß dem im Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 festgelegten Klassifikationssystem klassifiziert. Der Wortlaut des § 19 der Markenverordnung ist daher entsprechend zu ergänzen.

– § 20 MarkenV-E Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

Die Neufassung des § 20 MarkenV-E dient der Umsetzung von Artikel 39 der Richtlinie, der die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen regelt. Aus Erwägungsgrund 37 der Richtlinie geht hervor, dass die Bezeichnung und Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen in allen Mitgliedstaaten denselben Regeln unterliegen sollten, um Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte zu gewährleisten und den Zugang zum Markenschutz zu erleichtern. Die Regeln über die Klassifizie-

nung von Waren und Dienstleistungen sind daher denen für die Unionsmarke nachzubilden.

Absatz 1 entspricht dem Wortlaut nach der alten Fassung des § 20.

Gemäß Absatz 2 sind die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können. Der Wortlaut stimmt mit jenem aus Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie überein. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in Artikel 28 Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung. Bereits in der Entscheidung „IP Translator“ des EuGH vom 19. Juni 2012 (EuGH, Urteil vom 19.6.2012, Az. C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361, GRUR 2012, 822 - Chartered Institute of Patent Attorneys gegen Registrar of Trade Marks) urteilte der Gerichtshof, dass Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein müssen, klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potenziellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter zu erlangen (Rn. 48). Daher müssen „Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzzumfang bestimmen können“ (Rn. 49). Die Entscheidung ist in Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie unmittelbar abgebildet.

Gemäß Absatz 3 können zur Beschreibung der anzumeldenden Waren und Dienstleistungen die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den Anforderungen in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen. Dieser Absatz dient der Umsetzung von Artikel 39 Absatz 3 der Richtlinie und findet sich darüber hinaus auch in Artikel 28 Absatz 3 der Unionsmarkenverordnung.

Der Wortlaut des § 20 Absatz 4 entspricht dem bisherigen Wortlaut des § 20 Absatz 3 der MarkenV.

Absatz 5 bestimmt den Umfang der Oberbegriffe und Klassenüberschriften. Nach Satz 1 schließt die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, alle Waren und Dienstleistungen ein, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Gemäß Absatz 5 Satz 2 können aufgrund der Verwendung derartiger Begriffe keine Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden, die nicht darunter gefasst werden können. Dieser Absatz setzt die Vorgaben des Artikels 39 Absatz 5 der Richtlinie um und dient dem in Erwägungsgrund 37 erwähnten Ziel der Rechtssicherheit in Bezug auf den Umfang der Markenrechte. Ausweislich des Erwägungsgrundes sollen für den Fall, dass allgemeine Ausdrücke verwendet werden, diese so ausgelegt werden, dass sie nur Waren und Dienstleistungen einschließen, die eindeutig vom Wortsinn erfasst sind. Die Vorschrift entspricht bereits der deutschen Rechtsprechung (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.1.2016, 29 W (pat) 573/12, GRUR 2016, 509 – NETTO) und ist nunmehr auf Grundlage der Richtlinie in den Gesetzes Text aufzunehmen.

§ 20 Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 20 Absatz 4 MarkenV.

Zu Nummer 9 (§ 25 MarkenV-E)

Zu Buchstabe a

Gemäß § 25 Nummer 9 MarkenV-E soll in das Register die Angabe eingetragen werden, dass es sich um eine Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke handelt. Aus Artikel 27 Buchstabe a der Richtlinie geht hervor, Gewährleistungsmarken bei der Anmeldung als solche zu bezeichnen sind. Dementsprechend ist der Inhalt des Registers im Rahmen von § 25

Nummer 9 MarkenV-E um die Angabe zu ergänzen, dass es sich bei der Marke um eine Gewährleistungsmarke handelt.

Zu Buchstabe b

Nach § 25 Nummer 20a MarkenV wird Nummer 20b angefügt, wonach der Beginn der Benutzungsschonfrist nach § 43 Absatz 1 des Markengesetzes in das Register eingetragen wird. Nach Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie muss eine Marke nach einer fünfjährigen Schonfrist benutzt werden. Diese Regelung ist bereits in § 26 in Verbindung mit § 43 MarkenG umgesetzt. Das deutsche Recht stellte bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist jedoch bislang auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung ab. Aus Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie geht hervor, dass bei der Berechnung der Schonfrist der älteren Marke nunmehr auf den Zeitpunkt abzustellen ist, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt werden kann (beziehungsweise auf die Beendigung des Widerspruchsverfahrens). Eine entsprechende Angleichung ist im Rahmen des § 43 Absatz 1 des Entwurfs erfolgt. Nach Maßgabe des Artikels 16 Absatz 4 der Richtlinie ist der Beginn der Benutzungsschonfrist in das Register aufzunehmen. Bisher sind im Register in § 25 Nummer 20 und Nummer 22 Buchstabe b MarkenV lediglich der Tag der Veröffentlichung der Eintragung und des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens enthalten. Hieraus ergibt sich nicht unmittelbar der Beginn der Benutzungsschonfrist. Die MarkenV ist in diesem Punkt daher anzupassen und entsprechend zu erweitern.

Zu Buchstabe c

In § 25 MarkenV werden die Nummern 34a bis 34c angefügt, wonach Angaben über Lizenzen, die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft sowie Angaben über Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken in das Register eingetragen werden. Artikel 25 Absatz 5 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Verfahren für die Erfassung von Lizenzen in ihren Registern vorzusehen. Hinsichtlich der eintragungspflichtigen Registerangaben bietet es sich an, sich an den Vorschriften des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum zu orientieren. Die Angaben über Lizenzen umfassen Angaben zum Lizenznehmer (Name, Anschrift) sowie Angaben zur Lizenzart und -dauer (ausschließliche oder einfache Lizenz; Unterlizenz; gegenständlich beschränkte Lizenz, die sich nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen bezieht; räumlich beschränkte Lizenz, die sich nur ein Teilgebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht; befristete oder unbefristete Lizenz). Eine genaue Angabe der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Lizenz bezieht, muss nicht ins Register aufgenommen werden; nähere Angaben zum Gegenstand der Lizenz können gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt werden. In Anlehnung an das Designrecht (vgl. § 3 Absatz 2 Nummer 7 der Verordnung zur Ausführung des Designgesetzes) werden Informationen über eine Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft als unverbindliche Erklärung in das Register aufgenommen.

Zu Nummer 10 (§ 27 MarkenV-E)

In § 27 Absatz 3 der MarkenV werden die neuen Nummern 34a bis 34c des § 25 MarkenV-E aufgenommen. Danach umfasst die Veröffentlichung der Eintragung alle in das Register eingetragenen Angaben mit Ausnahme der in § 25 Nummern 31 und 34a bis 34c bezeichneten Angaben. Somit sind der Tag und die Nummer der internationalen Registrierung (Nummer 31), die Angaben über Lizenzen (Nummer 34a), die Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft (Nummer 34b) und die Angaben über Markensatzungen von Kollektiv- oder Gewährleistungsmarken (Nummer 34c) nicht von der Veröffentlichung umfasst. In Anlehnung an das Patentrecht (vgl. § 32 Absatz 5 PatG) wird von einer Veröffentlichung im Markenblatt abgesehen.

Zu Nummer 11 (§ 29 MarkenV-E)

Die Änderung in Satz 1 stellt klar, dass auch geschützte Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben Widerspruchskennzeichen im Sinne des § 29 Absatz 1 Satz 1

MarkenV-E sein können. Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie erweitert den Kreis der Widerspruchsberechtigten auf Personen, die berechtigt sind, die aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung entstehenden Rechte geltend zu machen. Dies wird im Rahmen des § 42 Absatz 2 des Entwurfs berücksichtigt und muss auch in § 29 MarkenV angepasst werden. Gemäß § 29 Absatz 1 Satz 2 MarkenV-E können mehrere Widersprüche desselben Inhabers zusammengefasst werden. Diese Regelung ist Ausfluss des Artikels 43 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie, wonach es möglich ist, einen Widerspruch aus mehreren älteren Rechten einzulegen, wenn diese alle demselben Inhaber gehören. Die Praxis des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum belegt, dass auf mehrere Schutzrechte desselben Inhabers gerichtete Widersprüche als ein Widerspruch anzusehen sind (so fällt zum Beispiel nur eine Widerspruchsggebühr an, auch wenn mehrere Rechte durch den gleichen Inhaber geltend gemacht werden).

Zu Nummer 12 (§ 30 MarkenV-E)

In § 30 Absatz 2 Nummer 2 werden die Registernummern um die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe ergänzt.

Zu Nummer 143 (§§ 41 und 42 MarkenV-E)

– § 41 MarkenV-E Verfall

§ 41 MarkenV-E wird hinsichtlich der Terminologie an das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim DPMA (vgl. § 53 MarkenG-E) angepasst. Inhaltlich ergeben sich keine Neuerungen zur Vorgängervorschrift.

– § 42 MarkenV-E Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte

Die Löschung aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 Absatz 1 MarkenG war bislang nur im Klagewege nach Maßgabe des § 55 MarkenG möglich. Das Verfahren vor dem DPMA wird nunmehr um diesen Aspekt ergänzt.

In Absatz 1 wird festgehalten, dass für den Antrag auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte nach § 53 Absatz 1 des MarkenG § 41 MarkenV-E entsprechend gilt. Folglich soll auch für diesen Antrag ein Formblatt des DPMA unter Angabe der in § 41 Absatz 2 MarkenV-E genannten Punkte verwendet werden.

Darüber hinaus sind nach Maßgabe des § 42 Absatz 2 zusätzlich Angaben zu machen, die es erlauben, die Identität des älteren Rechts (Nummer 1) und den Inhaber festzustellen (Nummer 2). Bei weder angemeldeten noch eingetragenen älteren Rechten sind zum Zwecke der Identifizierung zumindest die Art, die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben.

Nach Maßgabe des Absatzes 3 sind für den Antrag auf Nichtigkeit wegen älterer Rechte gemäß § 53 Absatz 1 des MarkenG-E außerdem die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Absatz 4 Nummer 1 bis 5 regelt weitere erforderliche Angaben, die im Rahmen von Anträgen auf Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse und älterer Rechte anzugeben sind.

Nach Nummer 1 ist – soweit nicht bereits zur Identitätsfeststellung nach Absatz 2 Nummer 1 oder zur Feststellung des Inhabers geschehen – die Registernummer einer eingetragenen älteren Marke oder die Dossier-Nummer der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe anzugeben.

Gemäß Nummer 2 sind Angaben zu machen, die belegen, dass der Antragssteller, der nicht gemäß § 53 Absatz 3 des MarkenG-E Inhaber des älteren Rechts ist, berechtigt ist, dieses im Nichtigkeitsverfahren geltend zu machen.

Gemäß Nummer 3 sind die Bezeichnung und die Form des älteren Rechts wiederzugeben.

Gemäß Nummer 4 ist für den Fall, dass es sich bei dem älteren Recht um eine international registrierte Marke handelt, deren Registriernummer sowie bei international registrierten älteren Marken, die vor dem 3. Oktober 1990 mit Wirkung sowohl für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Deutsche Demokratische Republik registriert worden sind, die Erklärung, auf welches Gebiet der Antrag gestützt wird, anzugeben.

Gemäß Nummer 5 sind der Name und die Anschrift des Inhabers des älteren Rechts anzugeben.

Zu Nummer 154 (§§ 42a bis 42c MarkenV-E)

Nach § 42 des MarkenV-E wird ein neuer Abschnitt 6 mit der Überschrift „Lizenz“ eingefügt, der die §§ 42a bis 42c umfasst.

– § 42a MarkenV-E Eintragung einer Lizenz

In § 42a MarkenV-E regelt die Eintragung einer Lizenz. Gemäß Absatz 1 soll der Antrag auf Eintragung der Erteilung einer Lizenz nach § 30 Absatz 6 Satz 1 des MarkenG unter Verwendung des vom DPMA bereitgestellten Formblatts gestellt werden. Formblätter können beim DPMA angefordert oder auf der Internetseite des DPMA (www.dmpa.de) heruntergeladen werden. Die Vorschrift ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet, sodass die Verwendung des Formblatts nicht zwingend ist.

Absatz 2 führt die eintragungspflichtigen Registerangaben auf. Die Registerangaben umfassen die Registernummer der Marken, bei der die Lizenz erfasst werden soll (Nummer 1) sowie Angaben zum Markeninhaber und Lizenznehmer (Nummern 2 und 3). Darüber hinaus sind Angaben zur Lizenzart und -dauer registerpflichtig (Nummern 4-6). Weitere Informationen wie die Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Lizenz bezieht, können gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt werden.

Nach Absatz 3 bedarf die nach § 30 Absatz 6 des MarkenG erforderliche Zustimmung des Markeninhabers oder des Lizenznehmers der Schriftform. Auf diese Weise wird die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen.

– § 42b MarkenV-E Änderung oder Löschung der Lizenz

§ 42b MarkenV-E regelt die Änderung oder Löschung der Lizenz. Danach muss der Antrag auf Änderung oder Löschung einer nach § 30 Absatz 6 MarkenG eingetragenen Lizenz die Registernummer der Marke und die Bezeichnung der Lizenz, die geändert oder gelöscht werden soll, enthalten. Für die Änderung und Löschung einer Lizenz wird ebenfalls ein Formblatt vom DPMA bereitgestellt, welches jedoch nicht verbindlich ist. Bei der Registernummer und der Bezeichnung der Lizenz handelt es sich um Mindestangaben für die Änderung und Löschung. Sie dienen der Identifizierung der zu ändernden oder zu löschenden Lizenz.

– § 42c MarkenV-E Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft

In Anlehnung an das deutsche Patent- und Designrecht (vgl. § 23 Absatz 1 PatG und § 3 Absatz 2 Nummer 7 DesignG) trifft § 42c MarkenV-E Regelungen bezüglich der Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft.

Gemäß § 42c Absatz 1 Satz 1 MarkenV-E kann der Anmelder oder der im Register eingetragene Markeninhaber gegenüber dem DPMA seine unverbindliche Bereitschaft an der Vergabe von Lizenzen oder an der Veräußerung des Markenrechts schriftlich erklären. Gemäß Satz 2 wird die Erklärung in das Register eingetragen. Da es anders als im Patentrecht im Markenrecht kein Zwangslizenzverfahren (vgl. § 24 PatG) gibt, sind die Angaben über die Lizenz- und Veräußerungsbereitschaft – wie im Designrecht – als unverbindliche Erklärung ausgestaltet („kann“).

Gemäß Absatz 2 ist die Erklärung der Lizenzvergabebereitschaft unzulässig, solange im Register ein Vermerk über die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz eingetragen ist oder ein Antrag auf Eintragung einer solchen Vermerks dem DPMA vorliegt. Diese Vorschrift dient der Vermeidung widersprüchlicher Angaben.

Nach Maßgabe des Absatzes 3 kann die Erklärung der Lizenzierungs- oder Veräußerungsbereitschaft jederzeit gegenüber dem DPMA schriftlich zurückgenommen werden. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass es sich bei der Lizenzierungs- und Veräußerungsbereitschaft um eine fakultative Registerangabe handelt, die jederzeit zurückgenommen werden kann.

Zu Artikel 3 (Änderung des Patentkostengesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 3 des Patentkostengesetzes in der Entwurfsfassung – PatKostG-E)

§ 3 des PatKostG-E regelt die Fälligkeit der Gebühren. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 3 Absatz 2 PatKostG mit dem Unterschied, dass Marken aus dem Anwendungsbereich des Absatzes 2 herausgenommen werden. Die Regelungen zur Fälligkeit der Verlängerungsgebühren für Marken werden nunmehr in einem separaten § 3 Absatz 3 PatKostG-E geregelt. § 3 Absatz 3 PatKostG-E nimmt eine eigenständige Fälligkeitsbestimmung für Verlängerungsgebühren für Marken vor. Nach § 3 Absatz 3 Satz 1 PatKostG-E sind die Verlängerungsgebühren für Marken jeweils für die folgende Schutzfrist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 MarkenG-E fällig. Wird eine Marke erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden Schutzfrist eingetragen, so ist nach Maßgabe des Satzes 2 die Verlängerungsgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Eintragung in das Register erfolgt ist. § 3 Absatz 3 PatKostG-E dient der Umsetzung des Artikels 49 Absatz 3 der Richtlinie, wonach die Verlängerungsgebühren sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer und die Zuschlagsgebühren am Tag nach dem Ablauf der Schutzdauer fällig sind. § 3 PatKostG-E war daher anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 5 PatKostG-E)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist redaktioneller Natur und nimmt eine Anpassung der Terminologie vor. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) trägt nunmehr die amtliche Bezeichnung „Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum“. § 125a des MarkenG wurde aufgehoben; der Verweis in § 5 PatKostG ist daher zu entfernen.

Zu Buchstabe b

In § 5 Absatz 2 PatKostG-E regelt die Vorauszahlung der Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren. In Satz 2 ist nunmehr geregelt, dass die Verlängerungsgebühren für Marken frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit vorausgezahlt werden dürfen.

Zu Nummer 3 (§ 7 PatKostG-E)

§ 7 PatKostG-E regelt die Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Verlängerungsgebühren sowie den Verspätungszuschlag. Die Verlängerungsgebühren für Marken

werden aus dem Anwendungsbereich des § 7 Absatz 1 PatKostG-E herausgenommen und nunmehr umfassend in Absatz 3 geregelt. Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 PatKostG-E sind die Verlängerungsgebühren für Marken innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebühr mit dem Verspätungszuschlag gemäß Satz 2 noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Absatz 1 des MarkenG gezahlt werden. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 49 Absatz 3 der Richtlinie, wonach der Antrag auf Verlängerung innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Monaten unmittelbar vor Ablauf der Eintragung einzureichen und die Verlängerungsgebühren zu entrichten sind. Gemäß Artikel 49 Absatz 3 Satz 2 der Richtlinie kann der Antrag noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten unmittelbar nach Ablauf der Eintragung oder der erfolgten Verlängerung eingereicht werden. Nach Maßgabe des Satzes 3 sind innerhalb dieser Nachfrist die Verlängerungsgebühren und eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

Zu Nummer 4 (Anlage –Gebührenverzeichnis)

Artikel 42 der Richtlinie eröffnet die Option, für Markenmeldungen mit nur einer Klasse eine Grundgebühr und jeweils eine Klassengebühr für jede weitere Klasse zu erheben, sog. Einklassen- oder Single-Class-Modell. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum hat mit der Verordnung zur Änderung der Gemeinschaftsmarkenverordnung das Single-Class-Modell auf europäischer Ebene eingeführt (vgl. Anhang I der Verordnung (EU) 2015/2424 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015, ABl. L 341 vom 24. Dezember 2015, S. 21 ff.). Um ein transparentes und einheitliches System der Gebührenerhebung zu schaffen, wird von der Option des Artikels 42 der Richtlinie Gebrauch gemacht und eine Umstellung vom bisher bestehenden Drei-Klassen-Modell auf ein Einklassen-Modell vollzogen. Auf diese Weise wird ein Gleichklang der Gebührenstrukturen in Europa gefördert.

Neben einer einheitlichen Gebührenregelung auf nationaler und europäischer Ebene bietet das Einklassen-Modell den Vorteil, dass es eine preisgünstige Einstiegsanmeldung von nur 250 Euro in elektronischer Form ermöglicht. Dies macht es insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sehr attraktiv, Marken kostengünstig zu registrieren. Dadurch wird die mittelständische Wirtschaft und die damit verbundene IP- und Innovationsaktivität gezielt gefördert. Gegenüber der pauschalen Bereitstellung von drei Klassen beugt das Einklassen-System zudem einer Registerüberlastung vor. Ein „all-you-can-eat“ soll es von nun an nicht mehr geben. Stattdessen wird das Register bedarfsgerecht weiterentwickelt und gefördert. Schließlich führen zurückhaltendere Klassenanmeldungen insgesamt zu rechtsbeständigeren Registermarken, da Widersprüchen weniger Angriffsfläche geboten wird. Die Anmeldezahlen des DPMA aus dem Jahre 2014 belegen zudem, dass 47 % der Anmeldungen im Dreiklassen-Modell nur ein oder zwei Klassen beanspruchen und damit weniger als durch die Gebühr pauschal abgegolten wäre. Auch die Statistik des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum vom August 2016 belegt, dass durchschnittlich 51,76 % der Unionsmarken-Anmelder ein oder zwei Klassen anmelden. Drei Klassen wurden bis zum August 2016 von nur rund 28 % der Anmelder in Anspruch genommen. Die Zahlen zeigen, dass eine passgenaue Klassenanmeldung den Bedürfnissen der Anmelder besser gerecht wird.

– Anmeldeverfahren und Widerspruch

Für eine Markenmeldung einschließlich einer Klasse werden künftig 250 Euro in elektronischer Form und 300 Euro in Papierform erhoben. Damit wird die elektronische Anmeldung stärker als zuvor bevorzugt. Durch die medienbruchfreie und vollelektronische Datenverarbeitung im DPMA werden erhebliche Effizienzgewinne generiert, die sich auch in der Gebührenstruktur positiv niederschlagen sollen. Darüber hinaus entspricht es der

eGovernment-Strategie der Bundesregierung, elektronische Kommunikationswege und digitale Infrastruktur in der Verwaltung einzurichten und zu fördern. Das Gebührenverzeichnis ist somit an die Bedürfnisse des Digitalzeitalters anzupassen. Die Gebühren für die Anmeldung und Verlängerung einer Gewährleistungsmarke (§ 106a ff.) orientieren sich an den Gebühren für die Kollektivmarke in Höhe von 900 Euro, da sie in ihren Voraussetzungen ähnlich ausgestaltet sind. Die Klassengebühr ab der zweiten Klasse beträgt 50 Euro pro Klasse, ab der vierten Klasse 100 Euro pro Klasse und ab der achten Klasse 150 Euro pro Klasse. Die Stufung orientiert sich an der Gebührenstruktur des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum. Die Anmeldegebühren für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken liegen vergleichsweise höher (vgl. Gebührenverzeichnis).

Die Grundgebühr für einen Widerspruch beläuft sich künftig auf 250 Euro; für jedes weitere Widerspruchszeichen wird eine Zusatzgebühr von 50 Euro erhoben.

– Verlängerung der Schutzdauer

Im Rahmen der Verlängerung der Schutzdauer wird zwischen Marken unterschieden, deren Anmeldung bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes beim DPMA eingegangen ist und jenen, deren Anmeldung nach dem Inkrafttreten eingegangen ist. Die Verlängerungsgebühren für eine Marke, deren Anmeldung nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingegangen ist, belaufen sich auf 500 Euro; für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken werden 1 550 Euro fällig. Die Klassengebühr bei Verlängerung für jede Klasse ab der zweiten Klasse beläuft sich für Marken, Kollektiv- und Gewährleistungsmarken auf 250 Euro. Es wird jeweils ein Verspätungszuschlag von 50 Euro erhoben.

– Nichtigkeits- und Verfallsverfahren

Die Gebühr für das Nichtigkeitsverfahren beträgt 400 Euro. Die Gebühr für das Verfallsverfahren soll demgegenüber bei 100 Euro belassen werden. Eine zusätzliche Gebühr von 300 Euro wird nur dann verlangt, wenn der Markeninhaber Widerspruch einlegt und das DPMA den Verfallsantrag materiell-rechtlich prüfen muss. Für das Verfallsverfahren, das ohne materiell-rechtliche Prüfung mit einer Löschung der Marke endet, weil kein Widerspruch durch den Markeninhaber eingelegt wird, erscheint eine Gebühr von 100 Euro angemessen.

– Lizenzen

Aus Artikel 25 der Richtlinie ergibt sich auch die Pflicht zur Erfassung von Markenlizenzen im Register. Dies macht auch eine gebührenrechtliche Regelung erforderlich. Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, die Regelungen aus dem Patentrecht zu übernehmen, wonach eine Gebühr für die Eintragung, Änderung und Löschung einer Lizenz entsteht. Die Gebühren betragen jeweils 50 Euro. Die im Vergleich zum Patentrecht höheren Gebühren ergeben sich dadurch, dass im Markenregister mehr Angaben als im Patentregister eingetragen werden sollen.

Zu Artikel 4 (Bekanntmachungserlaubnis)

Das MarkenG sowie die MarkenV werden durch die Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens und der Implementierung der Gewährleistungsmarke sowie durch die Änderung der Terminologie an einigen Stellen wesentlich geändert. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz soll daher die neue Fassung des MarkenG und der MarkenV zur deklaratorischen Feststellung des Gesetzes- bzw. Verordnungstextes im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Gemäß Artikel 82 Absatz 2 GG ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen.

Das Datum des Inkrafttretens gemäß Artikel 5 Absatz 1 kann erst nach Stellungnahme des DPMA bestimmt werden. Hintergrund ist, dass die beabsichtigten Änderungen im Markenverfahren umfangreiche Anpassungen technischer und organisatorischer Art im DPMA notwendig machen. Insbesondere sind umfangreiche Änderungen in den dortigen IT-Systemen vorzunehmen. Vor Festlegung des Datums des Inkrafttretens soll daher eine entsprechende Abschätzung und Äußerung des DPMA abgewartet werden.

Gemäß Absatz 2 tritt die Regelung für Waren unter zollamtlicher Überwachung (§ 14a MarkenG-E) am Tag nach der Verkündung in Kraft; hier sind keine organisatorischen Vorarbeiten notwendig, da eine Parallelnorm auf Unionsebene bereits existiert (Artikel 9 Absatz 4 Unionsmarkenverordnung), die von den Zollbehörden (für Unionsmarken) angewendet wird. Um effektiv gegen die Produktpiraterie vorgehen zu können, soll § 14a des Entwurfs bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.