

**Dr. Boris Uphoff** (li.) ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Solicitor (England and Wales). Er ist Partner der internationalen Rechtsanwaltssozietät McDermott Will & Emery und auf Prozessführung spezialisiert.

**Dr. Richard Gräbener** (re.) ist Rechtsanwalt der internationalen Rechtsanwaltssozietät McDermott Will & Emery und auf Prozessführung spezialisiert.



## Das neue Markenrechtsmodernisierungsgesetz – Stärkung der Rechte von Markeninhabern

Das deutsche Markenrecht wurde mit Wirkung zum 14. Januar 2019 grundlegend reformiert und im Hinblick auf die EU-Markenrechtsrichtlinie (2015/2436) an europäische Standards angepasst. Durch den Erlass des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) reagiert der Gesetzgeber auf jüngere technische Entwicklungen und stärkt in dem Parallelsystem von nationaler und Unionsmarke die Rechte von Markeninhabern.

Mit Inkrafttreten des MaMoG gibt es vollständig neue Markenformen. Weil das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit der Marke weggefallen ist (vgl. § 8 Abs. 1 MarkenG), sind jetzt auch Bewegungs- und Geräuschmarken eintragungsfähig. Ganze Videosequenzen können geschützt werden. Die Eintragung kann mit gängigen Dateiformaten im elektronischen Markenregister vorgenommen werden. Entscheidend für die Eignung zur Eintragungsfähigkeit ist nach § 8 MarkenG allein, ob eine Darstellung in dem Register möglich ist, die es den zuständigen Behörden und dem Publikum ermöglicht, den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen zu können.

Besondere Praxisbedeutung haben die neuen Gewährleistungsmarken nach §§ 106a ff. MarkenG. Es können Güte-, Umweltsiegel und dergleichen eingetragen und dann für Unternehmen oder deren Produkte lizenziert werden. Dies stärkt die Rechte der Unternehmen: Denn anders als die Individualmarke verfolgt die Gewährleistungsmarke nicht als Ziel, als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen eine Zuordenbarkeit von Wirtschaftsgütern zu besorgen, sondern die Gewährleistungsmarke ermöglicht eine Unterscheidbarkeit von Produkten bezogen auf deren Merkmale: Produkte, bei denen der Markeninhaber für bestimmte Eigenschaften bürgt (wie Material, Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder Qualität), sollen unterscheidbar sein von Produkten ohne eine solche „Garantie“ des Herstellers.

Auf Antrag des Markeninhabers oder des Markenlizenznehmers trägt das Deutsche Patent- und Markenamt künftig auch die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn die Zustimmung des jeweils anderen Teils nachgewiesen wird (vgl. § 30 Abs. 6 MarkenG). Ähnlich dem Patent- und Designrecht (vgl. § 23 Abs. 2 PatG sowie §§ 3 Abs. 2 Nr. 7, 15 Abs. 2 Nr. 1 DesignVO) kann der Markeninhaber nach § 42c MarkenV darüber hinaus seine Bereitschaft zur Lizenzierung nun auch unverbindlich in dem öffentlich zugänglichen Markenregister eintragen lassen. Diese Vereinheitlichung im Bereich der gewerblichen Schutzrechte erleichtert das Wirtschaftsleben erheblich.

Das praxisrelevante Widerspruchsverfahren, mit dem Markenmeldungen wegen älterer Rechte beanstandet werden können, wurde zudem

grundlegend überarbeitet; als neue Widerspruchsgründe können nach § 42 Abs. 2 Ziff. 5 MarkenG nunmehr auch geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen ins Feld geführt werden. Außerdem regelt das MaMoG das markenrechtliche Eintragungs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt grundsätzlich neu. Nach den neuen Bestimmungen in §§ 53, 54 MarkenG, die jedoch erst ab 1. Mai 2020 in Kraft treten, können künftig auch relative Nichtigkeitsgründe oder der Verfall vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingewendet werden. Dies soll – so die Hoffnung des Gesetzgebers – zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer und einer Reduzierung der Verfahrenskosten führen; beides ist zu begrüßen, und zwar sowohl aus der Sicht der Mar-

keninhaber, die schnell Gewissheit über den Bestand ihrer Marke haben möchten, als auch aus Sicht der Angriffsführer, die langwierige und kostspielige Verfahren scheuen.

Auch mit Blick auf den markenrechtlichen Bestandsschutz gibt es viele Neuerungen. In § 22 Abs. 1 Ziff. 3 MarkenG wurde eine Ausnahme zum Prioritätsprinzip eingeführt, wonach eine Rechtsverfolgung von Ansprüchen gegen Inhaber prioritätsjüngerer

Rechte ausgeschlossen ist, wenn an dem für den Zeitrang der Eintragung der jüngeren Marke maßgeblichen Tag noch keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Ziff. 2, des § 14 Abs. 2 S. 1 Ziff. 2 oder des § 15 Abs. 2 MarkenG bestand. Zudem erfolgten zahlreiche Klarstellungen. Die Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung gem. § 43 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit §§ 25, 26 MarkenG ist erst nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist möglich, wobei zur Berechnung der Benutzungsschonfrist nun nicht mehr auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der älteren Marke abgestellt wird, sondern auf den Zeitpunkt, zu dem kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke möglich ist beziehungsweise das Widerspruchsverfahren rechtskräftig beendet ist (vgl. § 26 Abs. 5 MarkenG).

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke wird an die EU-Markenrechtsrichtlinie (2015/2436) angepasst; sie beginnt mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre danach (vgl. § 47 Abs. 1, § 33 Abs. 1 MarkenG).

Das neue Markenrecht bietet Unternehmen und Individualanmeldern umfassende, zeitgemäße Möglichkeiten; es stärkt grundsätzlich die Rechtsstellung der Kennzeicheninhaber. Es birgt aber Unsicherheiten: So führt insbesondere das neue amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren zu einer signifikanten Mehrbelastung des Deutschen Patent- und Markenamts, deren Bewältigung in der Praxis abzuwarten bleibt.

*Das MaMoG – vollständig neue Markenformen, viele Neuerungen im markenrechtlichen Bestandsschutz, aber auch Unsicherheiten wie das neue amtliche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren.*